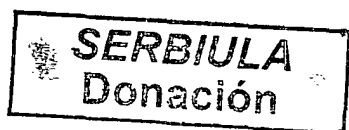


UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas
Centro de Estudios de Postgrado
Especialización en Propiedad Intelectual

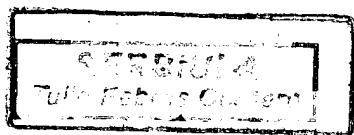
***LOS NOMBRES COMERCIALES EN LA DECISIÓN 486 DE LA
COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES***

Trabajo Especial de Grado para optar al Título de Especialista en Propiedad Intelectual

Autora: Abg. Sandra Aissami
Tutora: Dra. Aura Ocando



Mérida, noviembre de 2006



A la memoria de **Galeb Aissami**

www.bdigital.ula.ve

C.C.Reconocimiento

AGRADECIMIENTOS

A Dios y a la Virgen.

A mi familia.

A Aura Ocando, por su gran paciencia, por sus oportunos y sabios consejos, por ser mi mentora y gran amiga, infinitas gracias...

A Enna Olivar y Betty Dávila por ser parte de este logro.

A María José y Mariselva, sin la ayuda de ustedes no hubiese sido posible culminar este proyecto, y cerrar una etapa de mi vida.

ÍNDICE

	pp.
INTRODUCCIÓN.....	iii
 TEMARIO	
CAPITULO I.....	01
I GENERALIDADES.....	01
II DE LOS NOMBRE COMERCIALES.....	08
1.- Marco Legislativo.....	08
2.- Concepto.....	14
3.- Naturaleza Jurídica.....	18
4.- Diferencia de los Nombres Comerciales con otras Figuras o Signos Distintivos.....	20
A) Con las Personas Físicas.....	20
B) Con la Razón Social.....	22
C) Con las Marcas.....	25
D) Con los Rótulos de Establecimiento.....	28
E) Con los Emblemas.....	30
F) Con la Denominación de Origen.....	31
CAPITULO II.....	33
I USOS Y PROHIBICIONES DE USOS DE LOS NOMBRES COMERCIALES.....	33
1. Signos Protegidos como Nombres Comerciales.....	33
2. Signos no Protegidos como Nombres Comerciales.....	36
II DERECHOS QUE CONFIERE EL NOMBRE COMERCIAL.....	50
1.- Derecho de Uso Exclusivo.....	50
2.- Extensión del Derecho.....	56
3.- Ámbito de Protección.....	56

III TRANSMISIÓN Y PERDIDA DE UN NOMBRE.....	60
1) Transmisión de Derechos de un Nombre Comercial.....	60
2) Pérdida de Derechos sobre un Nombre Comercial.....	62
CAPITULO III.....	65
I AUSENCIA PROCEDIMENTAL EN MATERIA DE LOS NOMBRES COMERCIALES EN LA DECISIÓN 486....	65
II VISIÓN JURISPRUDENCIAL.....	74
www.bdigital.ula.ve	
CONCLUSIONES.....	90
BIBLIOGRAFÍA.....	94
LEYES Y CÓDIGOS CONSULTADOS.....	95
ABREVIATURAS MAS UTILIZADAS.....	95

INTRODUCCIÓN

El presente Trabajo Especial de Grado se realiza con el objeto de obtener el Título de Especialista en Propiedad Intelectual, el mismo consistió en analizar los mecanismos de protección de los nombres comerciales amparados en la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, para ello se efectuaron tres Capítulos, en el primero de ellos se intentó aclarar ciertas nociones acerca del nombre comercial, para luego entrar al punto de la naturaleza jurídica de su protección, la cual garantiza el principio de su certeza jurídica, lo que permitió conocer su objetivo y alcance de protección; posteriormente se abordó la relación del nombre comercial con el nombre civil y las sociedades mercantiles -razón social-, así como un análisis comparativo con figuras afines –marcas, emblemas, y rótulos de establecimientos-, a objeto de establecer las diferencias entre ellas, para ello utilizamos La Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, La Ley de Propiedad Industrial de 1995, El Convenio de la Unión de París, el Diccionario de Ciencias Jurídicas y Sociales de Manuel Osorio, El Manual de Derecho Mercantil de Eli Saúl Barbosa Parra, y el Código de Comercio.

En el Capítulo II se enuncian los signos que pueden ser protegido como nombres comerciales, y se condensan los presupuestos configuradores de prohibición de protección de los nombres comerciales, se ofrece una propuesta en la redacción de estas causales; luego se trató el tema de los derechos que adquieren los titulares de los nombres comerciales, los alcances de su protección, así como su transferencia y pérdida, todo ello en el marco legal de La Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones.

En el último Capítulo, se proyectó un análisis centrado en la ausencia de un procedimiento legal que permita la protección efectiva de esta figura jurídica y otorgue seguridad jurídica a los titulares de los mismos. Así, se intentó determinar en que consiste ese vacío jurídico y establecer de acuerdo a criterios personales una propuesta de regulación procedimental a la figura de los nombres comerciales.

Se realizó un trabajo basado en las fuentes normativas casi exclusivamente (Tratados, Decisiones, Leyes y Códigos), y se utilizó algunas doctrinas para reforzar ciertas afirmaciones, además, estimamos oportuno acudir al Tribunal Andino de Justicia, por medio de la página web de la Comunidad Andina de Naciones, obteniendo a través de sus interpretaciones prejudiciales, datos que permitieron completar el desarrollo esquemático del Trabajo.

Se cierra el trabajo con las conclusiones, en la que se hará una síntesis del cumplimiento de los objetivos establecidos en la presente introducción.

CAPITULO I

I GENERALIDADES

Es indudable que en los últimos tiempos, el desarrollo de la economía mundial ha sido factor primordial para el acercamiento cada vez mayor entre distintas regiones y culturas; se evidencia históricamente que tal acercamiento se ha debido básicamente al intercambio comercial entre pueblos necesitados de generar recursos para su sustento y riqueza. Por consiguiente, desde hace un par de décadas se han incentivado los procesos de intercambio global e integración, con características muy particulares que han sentado un nuevo estilo, o más bien, una nueva *“cultura de negocios”*, cuyo liderazgo está en el avance tecnológico que provoca nuevas e innovadoras soluciones y posibilidades al consumidor, lo cual deriva en una incesante competencia entre los empresarios que luchan por ganar el mercado.

En la medida en que los usos, gustos, intereses y necesidades se globalizan surge la necesidad cada vez mayor de identificarse en el mercado pero sobre todo de distinguirse, por ello cobra fuerza e importancia como instrumento necesario para el comercio, la protección y reconocimiento jurídico de la propiedad de los derechos intangibles o “Propiedad Intelectual”, en la rama de la Propiedad Industrial o en la del Derecho de Autor y otros derechos conexos; muestra concreta de ello, es la aparición exitosa en el mundo de los negocios del Sistema de Franquicia, la cual conforma un nuevo modelo de comercialización que abarca importantes aspectos de la Propiedad Intelectual, como las Marcas y otros signos distintivos, Patentes, Derecho del Autor, entre otros.

Sin entrar a profundizar teóricamente en materia de Propiedad Intelectual en general, es importante destacar, cómo diversos factores económicos y políticos influyen en tan significativo campo, y siendo aun más precisos, en el área de las marcas comerciales, lo cual incluye a los nombres comerciales. En este sentido, la acertada promoción e incentivo de la creatividad relacionada con la industria y el comercio, depende primordialmente de cómo las políticas gubernamentales logren de manera eficiente una adecuada explotación de este recurso, con el propósito de proveer beneficios inmediatos a sus titulares y lograr de forma mediata el desarrollo y bienestar social del país, a través de políticas y regímenes de fomento y control que vayan de la mano con una sana libertad de mercado.

Tal reflexión va más allá, toda vez que se está hablando de homogenizar no sólo sistemas de mercado, sino también, todo lo que implica la implantación de una ideología de comercio general o modelo totalizador que comprende culturas, creencias y sistemas políticos. Es así, como nuestros países deben adoptar una postura equilibrada que sin quedarse solapada frente a la dinámica mundial, sea capaz de mantenerse firme en beneficio de los intereses nacionales, ya sea en el ámbito económico o en la conservación de identidad cultural.

Este esfuerzo globalizador, y la lucha por abrir y expandir mercados comenzó con la iniciativa estadounidense, a través, de su Ley 302 de uniformar las legislaciones de los países para proteger estos derechos intelectuales, razón por la cual en la década de los 90 la Propiedad Intelectual pasa a formar parte de los temas de la Organización Mundial del

Comercio y de las iniciativas regionales de integración, y busca adecuarse al nuevo postulado internacional establecido en el Acuerdo de Marrakech.

Así, la Propiedad Intelectual en Venezuela no ha sido menos influida por este movimiento globalizador. La inserción y participación del Estado Venezolano en la comunidad internacional de la Propiedad Intelectual ha provocado cambios legislativos significativos, desde el año 1955 hasta el año 2000 con la entrada en vigencia de la Decisión 486. Ejemplo manifiesto de ello, es nuestra participación activa en la Comunidad Andina, y su Régimen Común sobre Propiedad Industrial (Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, en lo adelante la Decisión 486), que ha unificado a los países que la conforman (Colombia, Bolivia, Ecuador, Perú y Venezuela (*Denuncia al Tratado el 22 de abril de 2006*)) para brindar tratamiento igualitario en esta materia tanto a sus nacionales como a los extranjeros, y a su vez ofreciendo derechos privilegiados recíprocos entre ellos.

www.bdigital.ula.ve

Como consecuencia del avance tecnológico y la integración de los mercados, la Propiedad Intelectual se consolida como uno de los aspectos más importantes para los sujetos que desarrollan actividades comerciales. Las marcas, los nombres comerciales, las patentes de invención, los diseños industriales, los modelos de utilidad, y los derechos autorales, conforman los principales activos de pequeños, medios y grandes empresarios que se dedican diariamente al desarrollo de la actividad económica e impulsan el desarrollo de las regiones.

Vista la importancia para los sujetos económicos y los consumidores, y estos a su vez para el progreso de los países, es tarea del Estado participar de manera activa en este proceso, no sólo legislando con el fin de proteger a los titulares de los derechos de Propiedad Intelectual, sino

además, buscando los medios idóneos para que tal legislación sea eficaz y efectiva en pro de todos.

La importancia de una política sólida y coherente en materia de Propiedad Industrial asegura a los pequeños, medianos y grandes empresarios resultados acordes con el esfuerzo que están realizando, y generan respuesta a las expectativas de todos los sectores de la economía, incluyendo al consumidor. Ello hace que puedan desplegarse en un clima que garantiza la inversión al proteger a toda una cadena de individuos que conforman el enlace económico.

Es así, que esas políticas tomadas en cuenta por el Estado deben dirigirse en **Primer lugar**: A considerar mecanismos de información dirigidos a la pequeña y mediana industria, tendientes a inculcar en tal sector las acciones de defensa con que cuentan para proteger sus derechos de Propiedad Industrial, ya que como se expresó anteriormente dichos derechos se constituyen como sus primeros activos comerciales. **En segundo lugar**: Se deben reformar y actualizar los instrumentos legales que directa o indirectamente estén conexos con los Derechos de Propiedad Industrial, ya que éstos inciden no sólo en el mercado externo sino en el mercado Interno. En función de ello, es necesario aunar esfuerzos para la promulgación de la Nueva Ley de la Propiedad Industrial la cual vendría a derogar la Ley de Propiedad Industrial de 1955, dando así respuesta a una norma moderna, que consagre acciones que permitan defender los derechos de los titulares. **En tercer lugar**: Se hace necesario formar a los integrantes del Poder Judicial sobre la materia de Propiedad Industrial con el fin de dar a conocer su importancia y los mecanismos de protección. Se considera indispensable crear una competencia especial en los Tribunales de la República, que manejen toda esta información para que exista un criterio jurisprudencial

coherente y que responda a las necesidades de la materia. **En cuarto lugar:** Crear mecanismos especiales para proteger los derechos, a través, de competencias asignadas a los órganos del Estado que puedan velar por la eficacia de la norma.

Ya la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, ha dado pasos gigantescos al incluir dentro de sus garantías a la protección de los derechos de propiedad intelectual, y al considerar en su articulado la importancia de los acuerdos internacionales suscritos por la República que coadyuven al desarrollo interno del país otorgándoles el carácter de rango supranacional, veamos:

“Artículo 98. La creación cultural es libre. Esta libertad comprende el derecho a la inversión, producción y divulgación de la obra creativa, científica, tecnológica y humanística, incluyendo la protección legal de los derechos del autor o de la autora sobre sus obras. El Estado reconocerá y protegerá la propiedad intelectual sobre las obras científicas, literarias y artísticas, invenciones, innovaciones, denominaciones, patentes, marcas y lemas de acuerdo con las condiciones y excepciones que establezcan la ley y los Tratados internacionales suscritos y ratificados por la República en esta materia.

Artículo 153. La República promoverá y favorecerá la integración latinoamericana y caribeña, en aras de avanzar hacia la creación de una comunidad de naciones, defendiendo los intereses económicos, sociales, culturales, políticos y ambientales de la región. La República podrá suscribir tratados internacionales que conjuguen y coordinen esfuerzos para promover el desarrollo común de nuestras naciones, y que aseguren el bienestar de los pueblos y la seguridad colectiva de sus habitantes. Para estos fines, la República podrá atribuir a organizaciones supranacionales, mediante tratados, el ejercicio de las competencias necesarias para llevar a cabo estos procesos de integración. Dentro de las políticas de integración y unión con Latinoamérica y el Caribe, la República privilegiará relaciones con Ibero América, procurando sea una política común de toda nuestra América Latina. Las normas que se adopten en el marco de los acuerdos de integración serán consideradas parte integrante del ordenamiento legal vigente y de aplicación directa y preferente a la legislación interna.”

En el aspecto meramente legislativo, el cual interesa a los fines de definir el desarrollo del presente Trabajo Especial de Grado, se tiene que la Comunidad Andina a partir del nuevo Régimen Común sobre Propiedad Industrial, aprobado por medio de la Decisión 486 en sustitución de la

Decisión 344, que entró en vigencia a partir del 1 de diciembre del 2000, adecuó este régimen común a lo estipulado en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (en lo adelante el Acuerdo de los ADPIC), aprobado en el marco de la Ronda Uruguay de la Organización Mundial del Comercio.

El Acuerdo de los ADPIC constituye el Anexo 1C del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio, que se concibe de acuerdo a lo señalado en su exposición de motivos, como un mecanismo para:

"(...) reducir las distorsiones del comercio internacional y los obstáculos al mismo, y teniendo en cuenta la necesidad de fomentar una protección eficaz y adecuada de los derechos de propiedad intelectual y de asegurarse que las medidas y procedimientos destinados a hacer respetar dichos derechos no se conviertan a su vez en obstáculos al comercio legítimo".

En el mencionado Acuerdo, se establecen los parámetros mínimos de uniformidad en lo que concierne a los derechos de Propiedad Intelectual aplicados al comercio, que se traducen en obligaciones concretas para los países miembros de la Organización Mundial del Comercio de adecuar sus legislaciones internas a esos parámetros para hacer realizable el objetivo fundamental del Acuerdo.

En vista de la finalidad del Acuerdo de los ADPIC, de servir de referencia mínima para los países signatarios en cuanto a la necesidad de modernización y adecuación de sus legislaciones internas, las disposiciones en él establecidas no son de aplicación directa en los países miembros, constituyen principios generales que deben ser desarrollados y extendidos por el legislador nacional de cada país, para garantizar condiciones de

igualdad y reciprocidad en el desenvolvimiento del comercio internacional entre los países miembros de la Organización Mundial del Comercio. A manera ilustrativa de lo expuesto, conviene citar parte del artículo 1 del referido Acuerdo: "Artículo 1.- "(...) Los Miembros podrán establecer libremente el método adecuado para aplicar las disposiciones del presente Acuerdo en el marco de su propio sistema y práctica jurídicos.(...)".

La norma traída a colación, supone la realización de un método de aplicación del Acuerdo en cada país miembro, lo que dependerá de la legislación nacional, siendo ello ilustrativo de la necesidad de un desarrollo legislativo interno de los principios generales establecidos en el Acuerdo de los ADPIC.

En el caso venezolano, la adecuación de la legislación nacional, que supone la aplicación del Acuerdo de los ADPIC, presume la realización de una reforma o leyes nuevas en materia de Propiedad Intelectual tanto en el plano nacional como en el plano subregional andino, al que perteneció hasta mayo del año 2006, y en el cual desde hace varios años existen regímenes comunes en materia de propiedad intelectual (Régimen Común en materia de Propiedad Industrial y Régimen Común sobre el Derecho de Autor), todo ello apegado a los principios generales que ordena el mencionado Acuerdo.

De conformidad con lo expuesto, el Acuerdo de los ADPIC no es directamente aplicable en Venezuela, por cuanto constituye la enunciación de principios generales que deben ser observados por nuestro Legislador Nacional a los efectos de lograr la adecuación y uniformidad de nuestra legislación interna para hacer realizables los objetivos concretos del Acuerdo y, en general de la Organización Mundial del Comercio.

Se puede resumir en cuanto a la Decisión 486, que además de los aspectos sustantivos y procedimientos ya desarrollados en la Decisión 344, en materia de Propiedad Industrial, innovó en un tratamiento aparte de los circuitos integrados y las medidas de control en frontera contra la piratería, la competencia desleal, entre otras. Desarrolla igualmente todo el procedimiento de registro, licencia, cancelación y nulidad de derechos a fin de garantizar que el mismo sea idéntico en los cinco países andinos, y le otorga un tratamiento aparte y especial a *los nombres comerciales* que en la Decisión 344 se regía por mandato expreso al Capítulo de las Marcas, y es precisamente este aparte que se constituye como un Título en la mencionada Decisión Andina al que se dedicará el desarrollo de este trabajo.

Por lo pronto, se puede decir que la Decisión 486 con vigencia a partir del 01 diciembre del año 2000, representó un importante instrumento comunitario en pro de reforzar la capacidad negociadora andina en sus relaciones con terceros países, incluir garantías jurídicas procedimentales y no sólo sustantivas, que en opinión de muchos expertos le otorgan una mejor protección a los derechos de Propiedad Industrial en general, y confieren en su conglomerado normativo seguridad jurídica adecuada para los inversionistas, creadores, titulares y consumidores, en fin a toda la cadena económica que involucra los derechos de Propiedad Industrial.

II DE LOS NOMBRES COMERCIALES.

1.- Marco Legislativo

Los derechos sobre la Propiedad Industrial en general, y dentro de la cual se encuentra la protección de los nombres comerciales en particular, constituyen un bien real, con las características de los bienes inmateriales-no tangibles-, los cuales pueden ser cedidos, hipotecados, y pueden constituirse prendas sobre ellos, en fin puede usarse y disponer del bien dentro de los límites contemplados en la Ley.

La misma Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela en su artículo 98, como ya se ha señalado, habla de la protección, y se refiere a ellos como la propiedad de sus autores, inventores o creadores. La característica primordial de ser un bien incorpóreo, permite usarlo y reproducirlo en forma indefinida o en la temporalidad del derecho, es decir durante la vigencia del derecho limitado en el tiempo.

www.bdigital.ula.ve

Así, la Propiedad Industrial está conformada por un conjunto de normas de carácter especial, que convergen en la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, en vigencia a partir del 01 de diciembre del año 2000 (En el Régimen Común, cuatro (4) Decisiones precedieron a la 486: la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, la Decisión 311, la Decisión 313 y la Decisión 344), y en la Ley de Propiedad Industrial de Venezuela de 1955 (en lo adelante la Ley del 55), cuya aplicación solamente se impone en aquellas materias que no se encuentren contempladas en la Decisión 486, y en las que ella misma disponga que debe ser aplicada la legislación interna de cada uno de los países que conforman la Comunidad Andina.

Dentro del marco superior, la figura de los nombres comerciales aparece tutelada a los efectos de legislación interna tanto en la Decisión 486,

como en la Ley del 55, esta última debería aplicarse por mandato de la norma supranacional de forma supletoria de acuerdo con las disposiciones contenidas en el artículo 193 de la Decisión 486. En este instrumento jurídico se le dedica un Título a esta figura, el cual se podría catalogar de abstracto, con conceptualizaciones poco definidas y que pueden llegar a solaparse en su definición con otras figuras parecidas y protegidas en las leyes internas (Código de Comercio), como la razón social.

Sin embargo, en estos momentos se centra el análisis en torno a la aplicación por vía supletoria de la Ley del 55, así, en ese sentido se establece en el artículo 193 de la Decisión 486 lo siguiente:

“Artículo 193. - Conforme a la legislación interna de cada País Miembro, el titular de un nombre comercial podrá registrarlo o depositarlo ante la Oficina Nacional Competente. El registro o depósito tendrá carácter declarativo. El derecho a su uso exclusivo solamente se adquirirá en los términos previstos en el artículo 191”.

Por su parte el artículo 191 de la Decisión 486 dispone: *“El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa.”*

La Ley del 55 regula la figura de los nombres comerciales, pero la misma no es aplicable en forma supletoria, puesto que la Decisión 486 a pesar de que en el contenido del artículo 193 remite a la legislación interna, la facultad de protección vía registral o mediante un depósito en la Oficina Nacional Competente (entiéndase El Servicio Autónomo de la Propiedad intelectual (SAPI) Artículo 273 de la Decisión 486¹), nace con el uso, y el

1

El Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), ente adscrito al Ministerio de Industrias Ligeras y el Comercio, fue creado según Decreto Presidencial número 1768, el 25 de marzo de 1997, publicado en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela No. 36.192 de fecha 24-04-97; entra en funcionamiento el 01 del mayo del 1998 según Resolución Ministerial N° 054 del 07 de abril de 1998, publicada en la Gaceta Oficial N° 36.433 del 15 de abril de 1998.

registro o depósito tendrán a los efectos de derechos adquiridos un carácter declarativo; la Ley del 55 por su parte, no diferencia el carácter constitutivo de los derechos de propiedad industrial tanto de las marcas como la de los nombres comerciales (denominación comercial), por consiguiente, existe una diferencia cardinal entre ambos instrumentos jurídicos, enmarcados en el nacimiento del derecho, bastante importante entre ellos como se apreciará de seguidas.

En efecto, en la Ley del 55 el derecho sobre los nombre comerciales nace con el registro (excepción oposición por mejor derecho sólo para el caso de las marcas, artículo 77 de la Ley del 55); mientras que en la Decisión 486 el derecho nace tal como lo contempla el artículo 191 con el uso, así pues, al existir una discrepancia entre ellas se aplica de acuerdo con el mandato constitucional preferentemente la norma supranacional, recordando en todo momento que la aplicación directa e inmediata y con carácter de supremacía de la normativa comunitaria en cada uno de los Países Miembros de la Comunidad Andina es un elemento esencial para el logro de los objetivos del proceso andino de integración.

A los efectos de sustentar el análisis precedente, es imperioso revisar la norma: "Artículo 27 de la Ley del 55: "(...) La marca que tiene por objeto distinguir una empresa, negocio, explotación o establecimiento mercantil, industrial, agrícola o minero, se llama denominación comercial" (subrayado y cursiva de interés). Por su parte en el contenido del artículo 29 ejusdem, se impone: "la denominación comercial sólo podrá registrarse para distinguir la correspondiente firma o empresa en uno o más ramos determinados de operaciones o actividades" (subrayado de interés).

Importa agregar, que esta discrepancia de protección se justifica en el sentido de la evolución que adquieren con el tiempo los derechos de propiedad industrial, así la Ley del 55 contemplaba la protección de los nombres comerciales vía registral y le otorgaba el mismo tratamiento que le daba a las marcas. Esta Ley quedó rezagada en cuanto se refiere a la protección de los nombres comerciales luego de la tutela que El Convenio de la Unión de París (modificado en el año 1967, vigente para Venezuela a partir de publicación en Gaceta Oficial N° 4882 de fecha 30 de marzo de 1995, en lo adelante CUP), le otorga a los mismos; en esta perspectiva la CUP da un salto adelante al estipular en el contenido de su artículo 8, lo siguiente: *“El nombre comercial será protegido en todos los países de la Unión sin obligación de depósito o de registro, forme o no parte de una marca de fábrica o de comercio”*.

Del presente artículo se pueden extraer las siguientes consideraciones, en primer lugar, la exigencia que el nombre comercial debe ser protegido sin obligación de depósito o de registro, es decir, que se le exime de cualquier formalidad o condición para el otorgamiento del derecho de uso exclusivo, y para intentar cualquier acción legal contra cualquier tercero que pretenda usar sin su consentimiento el nombre comercial.

De la misma manera, el artículo *in comento* destaca en segundo lugar, que el nombre comercial es protegido independientemente de que forme parte o no de una marca de fábrica o de comercio, ello clarifica que la protección del nombre comercial no está condicionada al de la marca, aun cuando éste o parte del mismo lo use el mismo titular como marca, cuya protección en este caso, se registrará por sus propias normativas, pero no es indicativo que por ese hecho se le imponga la obligación de registrar el nombre comercial como condición para que pueda continuar protegiéndose como tal.

En resumidas cuentas, la protección de los derechos de Propiedad Industrial en Venezuela, es entendida, no sólo como un derecho registral (marcas), sino además como un derecho declarativo (nombres comerciales, Decisión 486).

Sin embargo bajo el imperio de la Ley del 55 existía la protección por uso anterior, aplicado a las marcas, distinguido en atacar la protección de un signo por la vía de las oposiciones por mejor derecho. Paradójicamente este derecho de oposición no se encuentra expresamente regulada para los nombres comerciales, caso extraño, pues precisamente es para ellos que tendría sentido esta vía para atacar la utilización posterior de un nombre comercial, partiendo que el mejor derecho nace precisamente con el uso. Reconocer este derecho a las marcas no tiene sentido y resulta contra *legis*, debido a que la naturaleza jurídica de las mismas es meramente registral; tendencia esta que rige de acuerdo a la misma Ley del 55, a los Convenios, Tratados Internacionales, y por supuesto la Decisión 486.

Cabe considerar, que en la Decisión 486 si bien hubo importantes avances en otras figuras, no existe procedimiento claro para la declaración sobre los derechos de los nombres comerciales por la vía del uso, tímidamente el Artículo 195² remite a la legislación interna de los países miembros, a los efectos de permitir la exigencia de pruebas de uso, pero ello no aplica para Venezuela, ya que como se ha dicho la Ley del 55, le otorga a los nombres comerciales un tratamiento de derecho registral y no declarativo, por ello no se contempla en la misma la prueba de uso.

² Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones Artículo 195. - Para efectos del registro, la Oficina Nacional Competente examinará si el nombre comercial contraviene lo dispuesto en el artículo anterior. Los Países Miembros podrán exigir **la prueba de uso**, conforme a sus normas nacionales

Tal es el vacío o laguna jurídica, que resulta necesario legislar en particular sobre la *declaración de uso* de los nombres comerciales, el procedimiento aplicable a la exigencia de pruebas de uso, y revisar la vía de las oposiciones por mejor derecho, no sólo en la aplicación exclusiva a las marcas, sino también, el marco de la división de los poderes y la vinculación de las decisiones de la competencia Judicial sobre la esfera del Derecho Administrativo, que fundamenta sus actuaciones sobre el principio de legalidad.

Al prohibirse legislar sub-legalmente en materia de Derecho Administrativo, las deficiencias normativas que puedan existir en la Ley (Título X de la Decisión 486) sobre los nombres comerciales, tanto en el ámbito sustantivo (definiciones y conceptualizaciones) como adjetivo (procedimientos), crea inseguridad jurídica al administrado, y violación a las disposiciones sobre la materia, reguladas por los acuerdos internacionales suscritos por la nación, como El Convenio de la Unión de París, el cual se encuentra vigente.

2.- Concepto

Como lo propicia la misma generalidad de la disposición del Convenio de la Unión de París, conviene considerar la expresión “nombre comercial”, la cual no debe entenderse en un sentido riguroso de conformidad con la Ley de ningún país en particular, más bien constituye un concepto genérico aplicable a todo signo, nombre o nombre comercial que de hecho utiliza una empresa o un comerciante en sus actividades mercantiles en el comercio internacional.

Señala Breuer Moreno (1946), que el incremento progresivo de las industrias y del comercio, obligó a los comerciantes buscar formas de identificación que permitieran a su clientela y al público consumidor de sus productos, distinguirlos fácilmente entre los demás competidores. Así el propio nombre del comerciante, tomaba valor dando nacimiento al nombre comercial. Este autor define el nombre comercial como: *"aquel bajo el cual un comerciante- empleando la palabra en su sentido más amplio- ejerce los actos de su profesión; es aquel que utiliza para vincularse con su clientela, para distinguirse a sí mismo en sus negocios o para distinguir su establecimiento comercial"* (p. 33)

El objeto identificador del nombre comercial, a que apunta el autor respecto de la actividad comercial que ejerce, es compartido; no obstante, conviene precisar que en este concepto ofrecido se enmascaran junto al nombre comercial, otras figuras con identidades propias como lo son: el emblema, la razón social y el rótulo del establecimiento; en este sentido, las conceptualizaciones normativas que nos atañen directamente, dan cabida a la incorporación de estas figuras que terminan confundándose con el nombre comercial propiamente dicho. Si bien es cierto que se ha dicho que el mismo no debe entenderse en un sentido estricto, en cuanto a ver al nombre comercial como signo que es, también es cierto, que se debe intentar en lo posible definirlo dentro de la función identificadora de la actividad comercial que se pretende ejercer con el.

Abundando en otras conceptualizaciones, se encuentra en el Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales de Manuel Ossorio (1981) el Nombre comercial: *"representa la designación que se aplica un establecimiento o sociedad comercial y con la cual se hace su inscripción en el registro público de Comercio. Integra uno de los elementos del fondo de comercio (v.)"* (p.487).

Como se observa, en este concepto también existe concurrencia del nombre comercial con otra figura similar, en este caso se configura como uno de los elementos del fondo de comercio, por tanto es intrínseco a él.

Se sabe cuán difícil es deslindar una de la otra de estas figuras jurídicas, no obstante, resulta necesario a los efectos de precisar el alcance de protección de los nombres comerciales en función de los derechos de exclusividad que al mismo se le confiere por el uso, determinar su justa definición.

Por lo pronto vale decir, que el nombre comercial es indudablemente un signo que identifica una actividad comercial determinada, que permite individualizarlo en el mercado de otros competidores del mismo ramo; no identifica a la sociedad en sí misma, pero puede coincidir en todo en el parte con la razón social o el fondo de comercio de quien es titular de ese nombre comercial.

En el mismo orden de ideas, se encuentra la siguiente definición ofrecida por el autor Alberto Bercovitz (2001), el nombre comercial:

"es el signo distintivo del empresario, esto es, (...) el signo o denominación que sirve para identificar a una persona física o jurídica en el ejercicio de su actividad empresarial y que distingue su actividad de las actividades idénticas o similares" (p. 468).

De seguidas se dará paso a las conceptualizaciones normativas, en este sentido tenemos la Ley de Propiedad Industrial del 55, la cual en el artículo 27 define el nombre comercial como: "la marca que tiene por objeto distinguir

una empresa, negocio, explotación establecimiento mercantil, industrial agrícola o minero, se llama denominación comercial" (subrayado de interés).

Ya se señalaba *ut supra*, que la Ley del 55 otorga a los nombres comerciales el mismo tratamiento que a las marcas, tanto en la adquisición del derecho, como, a la función identificadora del signo marcario como tal. Esta Ley identifica a los nombres comerciales como *denominaciones comerciales*, y también en ella aparecen protegidas bajo el mismo manto las figuras de la razón social, rótulos de establecimiento y los emblemas.

Por su parte, la Decisión 486 entiende por nombre comercial lo siguiente: "Artículo 190.- Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil. (...)". (subrayado de interés).

Del precitado artículo, se puede decir que si bien en él se precisa la función primordial de los nombres comerciales, su razón de existencia, como lo es la de identificar, a través, de un signo una determinada actividad comercial, también, agrega la identificación de la empresa en sí misma, así como la de un establecimiento mercantil, aun cuando no son excluyentes pero importa que se identifiquen una de otras claramente. En este punto resulta oportuno agregar, respecto al último aparte del presente artículo, que en la mayoría de las oportunidades no puede distinguirse la denominación comercial del nombre comercial.

La Decisión 486, se refiere a los nombres comerciales como signos relacionados a actividades comerciales y no a los fondos de comercio y ellos pueden contar con una pluralidad de nombres comerciales que lo integran,

es así que estos últimos deben tener protección por vía de otras normas; en el caso de La Ley del 55 pareciera abarcar también los fondos de comercio.

Finalmente, tratando de conceptualizar la figura del nombre comercial, se puede decir simplemente que a) consiste en un signo que identifica y distingue la actividad comercial o mercantil de una empresa o una firma personal.

b), aquel signo o denominación que sirve para identificar a una persona física o jurídica en el ejercicio de una actividad empresarial y distingue su actividad de otras actividades comerciales idénticas o similares.

3.- Naturaleza Jurídica

Los signos distintivos en general -marcas, nombres comerciales- son manifestaciones de la Propiedad Industrial imprescindibles en el desarrollo empresarial, y se configuran como un especial mecanismo de protección de los consumidores al tener como fundamental misión indicar el origen o la titularidad de los productos y servicios que se comercializan, así como de las actividades comerciales ejercidas por sus titulares, evitando de tal forma el riesgo de confusión o de asociación.

La razón de ser del nombre comercial, se circunscribe a la propia conceptualización ofrecida por la Decisión 486 en el contenido del artículo 190... *“cualquier signo que identifique a una actividad comercial”*..., la naturaleza del nombre comercial en este sentido, estriba en proteger a una actividad comercial determinada frente a sus competidores en el mercado, es decir, tiene una

función identificadora frente a la competencia económica en el mercado, a diferencia de los nombres societarios o razón social cuya función es *identificar y distinguir a una persona jurídica respecto de otras*.

No existen mayores consideraciones sobre la naturaleza jurídica de los nombres comerciales, pero no se debe olvidar tampoco la función informativa que llevan consigo los nombres comerciales al público, el cual percibe que determinadas actividades comerciales que se ofrecen en el mercado bajo un mismo nombre comercial son de una misma empresa, así estos signos se convierten con el tiempo en un indicador de calidad.

Al proteger por la vía del uso un nombre comercial, la Ley busca tutelar al propietario del uso indebido por parte de terceros, ya sean personas físicas u organizaciones. Además, un nombre comercial es un bien inmaterial -no tangible- que pasa a formar parte del patrimonio de la empresa, pudiéndose realizar tanto contratos de licencia (cesión del uso del nombre comercial por parte del propietario a una tercera persona bajo determinadas circunstancias y a cambio de una contraprestación económica), como la venta del mismo.

Toda reflexión se inscribe en decir, que el nombre comercial es utilizado principalmente para distinguir determinadas actividades comerciales de otras del mismo ramo, este es su principal objeto; también indica a los consumidores el origen empresarial o geográfico de esas actividades empresariales, resaltar la calidad de esas actividades empresariales ofertadas, finalmente apoya y facilita campañas de publicidad y mercadeo de productos o servicios ofrecidos en el ejercicio de sus actividades comerciales.

4.- Diferencias de los Nombres Comerciales con Otras Figuras o Signos Distintivos

La figura del nombre comercial está vinculada esencialmente a la legislación interna de los países, y su definición varía en unos y otros, hasta el extremo de llegar a solaparse con figuras como las enseñas y los rótulos, o la razón social, no se conoce en las normas de aplicación internacional ninguna armonización importante en esta materia, sólo y en principio que el derecho se adquiere con el uso y que el registro tiene efectos sólo declarativos.

Haber determinado la naturaleza jurídica de los nombres comerciales dentro de los anales de la norma, permitirá establecer las siguientes diferencias con las sucesivas figuras a saber:

A) Con las Personas Físicas:

El nombre de las personas físicas constituye un atributo y no se puede ceder, es intrínseco e inseparable de la persona misma, es una condición inherente a la personalidad, que es intransmisible, imprescriptible, de uso obligatorio, no pudiendo ser modificado sino por procedimientos especiales, como la rectificación de partidas en virtud de una sentencia judicial, así lo establece el contenido del artículo 462 del Código Civil en concordancia con los artículos 501 y siguientes, ejusdem.

Por su parte, el nombre con el que un comerciante actúa, si bien puede coincidir con su propio nombre civil, o solamente su apellido, no es un atributo sino un elemento constitutivo del establecimiento industrial o comercial. Es un bien inmaterial sobre el cual el comerciante ejerce el derecho de propiedad; y es parte del patrimonio del comerciante, por tanto es cedible, es decir, los nombres comerciales consisten en un derecho de propiedad, un bien real, así puede ser cedido, licenciado, hipotecado, otorgado en prenda, puede perderse por falta de uso, y también modificado libremente; constituye un signo distintivo que identifica una actividad comercial.

Ahora bien, perfectamente puede coincidir sin que represente un obstáculo legal para ello el nombre comercial con el nombre de su titular (Artículo 190 de la Decisión 486), sin embargo, las diferencias entre ambas también pueden ser encaminadas a la posibilidad de que una persona natural se identifica a sí misma, a través, de un sólo nombre por el que es reconocida e individualizada y lo elige con total libertad, mientras que el nombre comercial que puede utilizar una empresa pueden ser varios, pero posee la limitante de usarlos siempre y cuando no exista un nombre similar o idéntico anteriormente para las mismas actividades comerciales y que puedan llegar a causar riesgo de confusión y asociación entre ellos.

Abundando en diferencias, se agrega que el uso de un nombre comercial trae consigo el derecho de excluir a cualquier tercero de uso del mismo en determinada actividad comercial en un ámbito territorial determinado, sin el consentimiento del titular (artículo 192 de la Decisión 486), por el contrario el nombre de una persona física no trae consigo el derecho de exclusión de terceros respecto del mismo nombre, pudiendo perfectamente coincidir tanto en el nombre como en el apellido con otro.

B) Con la Razón Social:

En el Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales de Manuel Ossorio (1981) se define a la razón en los mismos términos que al nombre comercial; así: “ *Razón social: v. Nombre Comercial.* (p. 687)

Es muy difícil separar estas dos figuras jurídicas, y tratar de establecer las diferencias entre ellas, ya que como se dijo con anterioridad el nombre comercial es un elemento específico de la razón social. No obstante, a los efectos de precisar la naturaleza jurídica del nombre comercial, realizada *ut supra* como parte de los objetivos planteados en este trabajo especial de grado, resulta imperioso establecer las diferencias entre ambas figuras, y para ello se debe empezar atendiendo al contenido de lo establecido en artículos 28, 29, y 31, del Código de Comercio venezolano, que señalan lo siguiente:

“Artículo 28: Toda Razón de comercio nueva debe distinguirse claramente de las existentes y que estén inscritas en el Registro de Comercio.

Si un comerciante lleva el mismo nombre y apellido de otro que lo ha registrado como firma mercantil suya, para servirse de él debe agregarle alguna enunciación que lo distinga claramente de la razón de comercio precedentemente inscrita”.

Cada razón social o sociedad en colectivo, debe necesariamente tener un nombre con el cual pueda distinguir de otros sujetos de derecho. En el segundo aparte del artículo se impone el principio de la veracidad que rige a la razón social, en el sentido de que el nombre que lleve la misma debe estar integrado por el nombre de los socios o al menos uno de ellos, esto se conoce como razón social originaria, y en el caso de coexistir con otro nombre o apellido solicitado y registrado con anterioridad, debe agregarse algún otro elemento que permita identificarlo claramente del precedente.

Ahora bien, también existe la razón social derivada, que aunque no esté integrada por los nombres de alguno de los socios, se presenta con el carácter de una compañía sucesora, y debe requerirse para ello el consentimiento de los herederos o causahabientes, o puede darse el caso tal como lo señala el contenido del artículo 29 del Código de Comercio que sea el causahabiente que use la firma mercantil, así: Artículo 29: *“El causahabiente de una forma mercantil puede usar la firma de su causante, indicando que es sucesor”*

En el artículo 31 del Código de Comercio se encuentra otro de los supuestos de uso de una razón social, que es el caso de la enajenación de la empresa, en ese sentido el nuevo adquiriente puede seguir usando el nombre de la firma, con el consentimiento de los asociados la firma, así:

“Artículo 31: Si una compañía mercantil cambia, sea por la incorporación de otro asociado, sea por la separación de alguno de los que la forman, la razón mercantil puede subsistir, pero es necesario el consentimiento expreso del asociado que se retira; si su nombre figura en la misma”

En palabras del profesor Barboza Parra (1979), la naturaleza de la razón social se resume de la siguiente manera:

“El principio fundamental que rige por tanto en la asignación de la razón social, es que ella debe responder a la verdad, o sea al nombre de al menos de uno de los socios, y no sea una firma en la cual comprende el nombre de un extraño a la sociedad o al nombre de una simple fantasía, y que denota además que se trata de una sociedad, mediante el señalamiento público de la relación social en el uso de la formula “y compañía” o usando “y C.” agregada al nombre d los socios” (p.265).

Del análisis precedente, se puede determinar la primera diferencia de la razón social con el nombre comercial, la cual radica en el principio de la veracidad que no rige para el nombre comercial; el cual no necesariamente debe coincidir con el nombre de la persona física del empresario o en el caso de la razón de los socios o al menos de uno de ellos, el nombre comercial

puede ser de fantasía o consistir en el nombre de una persona distinta a la de los socios, lo que no puede es coincidir con un nombre comercial similar o con idéntico precedente.

Por su parte, el titular de un nombre comercial puede utilizar perfectamente el nombre de su razón social, no obstante, el derecho que tiene sobre su razón social no lo faculta para usarlo como nombre comercial en el caso de que coincida con la protección de un nombre comercial precedente.

Así, se verifica en la Decisión 486 dentro del contenido del artículo y 190 se permite constituir bajo el amparo del nombre comercial a la denominación o razón social de una empresa, aunque hace la salvedad que esos son independiente de los nombres comerciales:

"Artículo 190: Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otro nombre comercial inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles.

Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir."(subrayado de interés)

De los artículos anteriores se reflexiona lo siguiente, en el derecho venezolano la razón social es la figura jurídica que permite identificar nominativamente a las sociedades de personas que la conforman, la cual puede consistir en una firma personalizada o cualquiera de las sociedades amparadas en el Código de Comercio, denominadas como actividades comerciales de uso lícito, cuyas reglas de constitución, uso, responsabilidades y modificación se encuentran delimitadas dentro de sus propios estatutos.

Ahora bien, generalmente la figura del nombre comercial se solapa con la de la razón social, y no es en balde esta confusión, pues ciertamente la razón social puede ser a la vez un nombre comercial cuando se utiliza para distinguir una actividad, pero siempre consistirá de acuerdo al principio de la veracidad que la rige, en el nombre de los socios o al menos de uno de ellos; esto no opera para los nombres comerciales.

La Razón social así, se instituye como el nombre adoptado por el comerciante, o por los socios que componen una empresa como persona jurídica, o una firma personalizada, y se inscribe en el registro mercantil como el nombre legal de la empresa o la firma.

Finalmente, aun cuando por lo general pueden coincidir en todo o en parte, el nombre comercial no es necesariamente idéntico a la denominación o razón social de su titular (Artículo 190 de la Decisión 486). Dicho de otro modo, el nombre comercial puede consistir sólo en la parte característica o distintiva de la denominación o razón social, o consistir en la sigla o abreviatura de ella.

C) Con las Marcas:

En el contenido del artículo 134 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina se conceptualiza a las marcas de la siguiente manera: *"Artículo 134.-A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. (...)"*. Dentro de esta perspectiva jurídica, una marca es todo signo que sirve para diferenciar en el mercado productos o servicios comercializados por una empresa de los comercializados por otra. Mientras, que el contenido del artículo 190 de la Decisión 486, el nombre comercial

sirve para identificar las actividades comerciales de una empresa y diferenciarla de empresas que comercialicen rubros similares. Así, los nombres comerciales distinguen actividades que realizan las empresas como personas o entidades que actúan y asumen derechos y obligaciones, cada empresa tiene un nombre comercial que lo identifica individualmente (una empresa puede usar dos o mas nombre comerciales alternativa, conjunta o indistintamente).

Entre las diferencias jurídicas encontradas, se tiene que en la legislación venezolana en materia marcaria el derecho es constitutivo, es decir, nace con el registro una vez que la Oficina Registral (Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual- SAPI) ha verificado que la solicitud cumple con los requisitos establecidos en la norma para su protección (Artículo 150 y 154 de la Decisión 486). Mientras que en los nombres comerciales, el organismo encargado del registro inscribe, al mismo, mediante la figura de un depósito; el derecho es declarativo, y se adquiere mediante el uso (Artículo 193 de la Decisión 486); en otras palabras, la concesión de los nombres comerciales está basada en una prioridad de uso mediante el cual se le declara el derecho (Artículo 191 de la Decisión 486), y en el sistema marcario lo que existe es una prioridad de registro, mediante el cual se constituye el derecho; en resumidas cuentas los derechos sobre el nombre comercial nacen del mero uso, mientras que sobre las marcas nacen en virtud de su registro.

Nada impide, que a través, de un nombre comercial se comercialicen productos o servicios; de modo general puede decirse que todas las empresas que operan en un mercado producen o venden bienes o servicios en alguna forma. En algunas oportunidades no se pueden establecer marcadas diferencias entre una marca de servicio y un nombre comercial,

pues las actividades empresariales en gran cantidad de oportunidades se vinculan a los servicios que se prestan identificados a través de las marcas, no obstante, se debe tener siempre presente que una empresa puede ofrecer un determinado servicio, pero ello no indica que el nombre comercial proteja al servicio en sí mismo (para eso están las marcas), sino a la actividad comercial que propone vender u ofertar ese servicio, así, una empresa puede usar tantas marcas de servicio como servicios diferentes pretenda ofrecer a un público consumidor.

Ahora bien, en esos casos, nada obsta para que un nombre comercial esté constituido por un signo igual o parecido a una marca de servicio, y que pertenezca a un mismo titular. Lo mismo sucede con las marcas de productos (ver artículo 8 de la CUP, analizado ut-supra). En estos supuestos siempre se tendrá que tomar en cuenta, el uso de un nombre comercial en las etiquetas o embalajes de los productos como medio de identificación del productor, fabricante o distribuidor de los productos, acompañará de tal manera el nombre comercial a la marca de producto, que usualmente aparecerá en representaciones más destacadas. Por lo demás, la protección de un nombre comercial se reconoce con independencia de la que corresponda a las marcas idénticas o similares del mismo titular que formen parte del nombre comercial. El alcance de la protección del nombre comercial se limita a las actividades que realmente comercializa.

Se quiere plantear en este trabajo, una constante en las discusiones académicas e incluso en la práctica registral, que consiste en pretender establecer las diferencias que pueden existir entre las marcas y los nombres comerciales basado en que este último no necesita ser inherentemente distintivo, es decir, podría estar conformado únicamente por palabras descriptivas, genéricas o denominación común o usual respecto de las

actividades empresariales a que se le dedica, o indicativo de una zona geográfica en que la empresa funciona, este criterio resulta peligroso y delicado, y el mismo ha tomado auge debido precisamente a las prohibiciones de registro (declarativo), que se especifican en el artículo 194 de la Decisión 486, las cuales adolecen de una redacción clara y sucinta de cada uno de los supuestos de hecho que allí se imponen.

Aun cuando el derecho de los nombres comerciales nace con el uso, estos deben ser distintivos en el mercado respecto de las actividades comerciales que con ellos se pretenden proteger, y no se podría aspirar que palabras o elementos comunes o descriptivos de una actividad empresarial en particular sea de uso exclusivo de un sólo titular, porque el derecho que nace con el uso, también, es exclusivo como en el caso de las marcas, así, además de poseer algún elemento distintivo, se debe exigir también, que el nombre comercial adoptado por una empresa sea suficientemente diferente de los nombres comerciales usados por las empresas anteriores, para evitar cualquier riesgo de confusión o de asociación. En este sentido, el titular de un nombre comercial podría impedir que un tercero lo use o registre como marca, aun cuando ese titular no lo hubiera registrado como marca.

D) Con los Rótulos de Establecimiento:

En el contenido del artículo 200 de la Decisión 486, Título XI, se hace referencia a los rótulos y las enseñas en forma general y se le aplican los mismos términos de protección que le otorgan a los nombres comerciales, así: **“Artículo 200.-** *La protección y depósito de los rótulos o enseñas se regirá por las disposiciones relativas al nombre comercial, conforme a la normas nacionales de cada País Miembro”.*

Sin ninguna conceptualización legislativa que sirva de marco referencial para realizar el análisis, se recurre nuevamente al Diccionariose encuentran las siguientes definiciones: *Rotulo: "Titulo, denominación./ Letrero.// Cartel.//(...)"* (p.682). *"Rotulo de Establecimiento: Nombre, dibujo, emblema o cualquier otro signo distintivo de una empresa mercantil, que es objeto de registro para asegurarse la exclusiva y poder perseguir las imitaciones"* (p. 682)

Por su parte Alberto Bercovitz (2001), entiende que el rótulo: *"sirve para identificar y distinguir el establecimiento entendido como local comercial abierto al público.* (p. 470). Así, se concibe por rótulo de establecimiento, aquel signo que distingue físicamente un establecimiento o local comercial determinado de otros destinados a actividades parecidas, generalmente en el mismo ámbito territorial y se registran en el ámbito municipal.

El rótulo de establecimiento suele solaparse también con el nombre comercial, no obstante, la diferencia con el nombre comercial, es que el rótulo tiene una existencia tangible, palpable, identificable físicamente, normalmente se encuentra delante o encima del local comercial en el cual opera la empresa, y su naturaleza tiene la finalidad de dar a conocer o identificar un establecimiento o local comercial, y distinguirlo de otros en los cuales se desarrollan actividades similares, el mismo puede estar conformado por elementos denominativos o figurativos, o de una combinación de ambos.

Ahora bien, no hay ninguna prohibición que el rótulo consista en el nombre comercial que designa la actividad comercial o la denominación de la empresa o razón social; o que una marca sea a la vez el rótulo que indica

que en determinado local comercial se venden u ofertan determinados productos o servicios.

El rótulo de establecimiento se protege del mismo modo que el nombre comercial (artículo 200 de la Decisión 486), es decir, a través de su adopción y uso en el local o establecimiento comercial; el alcance de su protección, al igual que con el nombre comercial, se limita en este caso al lugar en que el establecimiento funciona.

E) Con los Emblemas:

Esta figura, no se encuentra normada en la Decisión 486, sin embargo, se obtuvo una definición en el Diccionario de Manuel Osorio:

“Emblema Comercial: símbolo que se forma de siglas dibujo o lema, individualiza determinada mercancía o establecimiento mercantil o industrial y no debe confundirse, en opinión de algunos autores, con el nombre de la sociedad o la razón social puesto que el emblema tiene un régimen jurídico propio (v. Marca de Fábrica o Comercio)”. (p. 279)

Se precisa de la definición *ut supra*, que el emblema es un signo con *características gráficas* que permite individualizar una empresa, que puede ser una sigla, o una letra o un dibujo (elemento figurativo), o incluso un lema, así que perfectamente se piensa puede estar registrado como marca figurativa, para distinguir los productos o servicios de una empresa y estar registrada de esa manera, y vista sus características no es un signo distintivo dentro del género de los nombre comerciales, no obstante, puede debido a su función individualizadora de una empresa, acompañar al nombre comercial. Usualmente se acostumbra a estos signos denominárseles enseña o insignia, y en este sentido entraría regulada su protección en el

contenido del artículo 200 de la Decisión 486.

Por consiguiente, el emblema puede consistir en un nombre comercial con elemento figurativo, y al tratársele como una enseña, tiene el mismo tratamiento jurídico de los nombres comerciales, es decir, el emblema queda protegido en virtud de su uso en el comercio.

Partiendo de su definición e identificando su función, nada impide que un emblema pueda funcionar como un rótulo de establecimiento cuando el mismo se usa en un local o establecimiento comercial; o como un signo que identifica a una empresa a través de una sigla, un dibujo o una letra. Se ubica a los emblemas usualmente en los membretes cartas, facturas, u otros documentos de una empresa, así como en comunicaciones o avisos publicitarios, de tal forma que a través de ellos, pueda ser posible la identificación de la empresa, logrando un efecto directo en la mente del consumidor que al ver un emblema reconoce seguidamente el origen empresarial de la actividad comercial ofrecida, se concluye, es la de identificar, publicitar y promocionar la actividad comercial de una empresa.

Para finalizar, las definiciones propias de las enseñas o los rótulos están caracterizadas precisamente por consistir únicamente en un signo con elemento figurativo, que se aplica a un local comercial físico, por lo que usualmente se dificulta delimitar conceptualmente estas figuras.

F) Con la Denominación de Origen:

En la Decisión 486 se encuentra la siguiente definición referida a las denominaciones de origen:

“Artículo 201.- Se entenderá por denominación de origen, una indicación geográfica constituida por la denominación de un país, de una región o de un lugar determinado, o constituida por una denominación que sin ser la de un país, una región o un lugar determinado se refiere a una zona geográfica determinada, utilizada para designar un producto originario de ellos y cuya calidad, reputación u otras características se deban exclusiva o esencialmente al medio geográfico en el cual se produce, incluidos los factores naturales y humanos”.

Se explica así, como denominación de origen a la denominación geográfica de un país, de una región o de un lugar determinado, que sirve para designar un producto originario de ellos y cuyas cualidades y características se deben exclusivamente o esencialmente al medio geográfico; como se ve a través de esta figura no se indica una actividad comercial sino un origen geográfico de los productos, allí radica la diferencia con los nombres comerciales.

CAPITULO II

I USOS Y PROHIBICIONES DE USOS DE LOS NOMBRES COMERCIALES.

1. Signos Protegidos como Nombres Comerciales

A diferencia del tratamiento que le otorga la Decisión 486 a la figura de las marcas en su artículo 134, en el sentido de enunciar en función de los signos propiamente dichos, cuales podían constituir marcas, en materia de nombres comerciales el Legislador Andino no se ocupó de establecer estas referencias.

Podría pensarse que cuando se habla de nombres comerciales, se ha de referirse a ellos enmarcándolos dentro de una concepción meramente denominativa, sin embargo, no existe ninguna prohibición para que los mismos puedan consistir, en un signo denominativo complejo, formado por palabras o combinaciones de palabras; en un signo mixto, con elementos denominativos y gráficos; en un signo denominativo únicamente o con una forma en particular; o simplemente en un signo figurativo (rótulos, emblemas, enseñas); denominaciones alusivas al objeto de la actividad empresarial; anagramas; y cualquier combinación de los signos anteriores.

De la misma manera, podrán ser adoptados los seudónimos como el nombre comercial de una actividad y si pertenece a un tercero se deberá

obtener su autorización.

Se ha dicho en el Capítulo anterior, que a los nombres comerciales no les rige el principio de la veracidad que atañe a la razón social, por tanto perfectamente pueden configurarse nombres comerciales de fantasía, y cualquier otro signo con aptitud distintiva respecto de una actividad, susceptible de obrar como nombre comercial y de ser protegido como tal. En este punto se quiere hacer énfasis en la frase “*aptitud distintiva*”, que aunque no lo establece la Decisión 486 cuando define a los nombres comerciales, es indispensable en la práctica administrativa encaminar el análisis de registrabilidad de estos signos antes de otorgar el registro, en los términos de otorgamiento a efectos declarativos.

Certificar lo contrario, sería abrir una ranura por donde entrarán signos genéricos o descriptivos, o denominaciones comunes o usuales de las actividades, u objeto de la actividad empresarial de su titular; o consistir en indicaciones geográficas, y pretender ser protegidos como tal, afectando a los competidores inmediatos de determinadas actividades comerciales, al imponérseles la prohibición de usar libremente esos nombres genéricos o descriptivos que forman parte de su actividad comercial, como por ejemplo, feria, comercio, pizza, etc. Para algunos esa distintividad requerida es mínima, es decir, que puede ser relativamente débil, y su examen consistirá en función de su aptitud para distinguirse de sus competidores inmediatos.

Así, aunque el uso del nombre comercial le otorga a su titular derechos de protección *erga omnes* de uso exclusivo contra cualquier tercero, se debe *vía legislativa* considerar los supuestos en los cuales, a pesar de ese uso, no nacen derechos de uso exclusivo sobre determinados

nombres comerciales por ser en si mismos contrarios a ley, ya sea por ser descriptivos o genéricos, comunes o usuales de las actividades u objetos de las empresas como actividad mercantil.

Por otra parte, como lo establece en segundo aparte del Artículo 190 de la Decisión 486, los nombres de las personas físicas o jurídicas pueden ser susceptibles de ser usados como nombres comerciales, tomando en consideración, que mientras una razón social no sea usada a título de nombre comercial, se registrará por las disposiciones establecidas en la norma que lo tutela.

Cabe adelantar, que una razón social o una firma personal o determinado nombre individual, no podrán ser protegidos como nombre comerciales cuando tiendan a provocar error o confusión con derechos preexistentes de titulares de otros nombres comerciales e incluso vale destacar también confusión con marcas protegidas, es decir, en el caso de que una persona jurídica tenga determinado nombre no significa que posee derecho a usarlo a título de nombre comercial de una determinada actividad comercial, cuando el mismo es usado por otra persona con carácter de nombre comercial.

El empresario individual podrá utilizar como nombre comercial su patronímico; la sociedad mercantil podrá utilizar su denominación o razón social. En caso de utilizarse como nombre comercial cualquiera que no coincida con la firma personal (del empresario individual) o razón social (de las sociedades mercantiles), dicho nombre sólo podrá usarse en el tráfico económico, pero no en el tráfico jurídico de carácter obligatorio para el cual el empresario sólo podrá usar los primeros, su firma personal o la razón social.

2. Signos No Protegidos como Nombres Comerciales

La Decisión 486 prohíbe el registro de los siguientes signos como nombre comerciales:

“Artículo 194. - No podrá registrarse como nombre comercial un signo que esté comprendido en alguno de los casos siguientes:

- a) cuando consista, total o parcialmente, en un signo contrario a la moral o al orden público;
- b) cuando su uso sea susceptible de causar confusión en los medios comerciales o en el público sobre la identidad, la naturaleza, las actividades, el giro comercial o cualquier otro aspecto de la empresa o establecimiento designado con ese nombre;
- c) cuando su uso sea susceptible de causar confusión en los medios comerciales o en el público sobre la procedencia empresarial, el origen u otras características de los productos o servicios que la empresa produzca o comercialice; o,
- d) cuando exista una solicitud o registro de nombre comercial anterior.”

www.bdigital.ula.ve

Como se observa, a diferencia de los artículos 135 y 136 de la Decisión 486, relativos a las prohibiciones de determinados signos para constituirse como marcas, el prenombrado artículo 194, y sus consiguientes literales los ha redactado el Legislador Andino confusamente, **en primer lugar**, no distinguió en artículos separados en función de una técnica legislativa adecuada, las causales de irregistrabilidad absolutas de las relativas. **En segundo lugar**, los literales b) y c) por la forma tan escueta en que fueron redactados, no se logra precisar los supuestos de hechos en que pueden ser encuadrados estas prohibiciones, lo que trae como consecuencia perniciosa que pudiese *colocarse en un mismo saco* cualquier cantidad de supuestos de hecho que al arbitrio, encaje en estas prohibiciones, contrariamente, puede ocurrir que la oficina registral, atendiendo al principio de la legalidad en su sentido más literal, le sea imposible insertar algunos supuestos de hecho utilizados históricamente desde la Ley del 55 hasta la anterior Decisión 344 (las prohibiciones de registro de los nombres

comerciales se regían por el capítulo de las marcas), dentro de estos dos literales.

En efecto, cuando en el literal b) del artículo 194 *in comento*, se prohíbe el registro de un nombre comercial, si su uso es. *susceptible de causar confusión en los medios comerciales o en el público sobre la identidad, la naturaleza, las actividades, el giro comercial o cualquier otro aspecto de la empresa o establecimiento designado con ese nombre...* surgen varias dudas respecto a lo que concretamente sé esta refiriendo el Legislador Andino, y por consiguiente cabe la pregunta ¿en relación de qué, podría el uso de un nombre comercial causar confusión sobre la identidad, naturaleza, actividad, giro comercial, de una empresa que usa determinado nombre comercial?, pueden surgir varias respuestas:

www.bdigital.ula.ve

1) En el supuesto de que el uso de un nombre comercial cause confusión sobre la identidad de una empresa determinada, indica que se podría estar en presencia del uso de un nombre comercial que puede ser confundido con una persona natural o jurídica (razón social) que desempeña las mismas actividades comerciales y es conocida por un determinado público consumidor.

2) En la presunción de que el uso de un nombre comercial cause confusión sobre la naturaleza de una empresa determinada; se pudiera inferir que ese nombre comercial es un genérico de la actividad comercial que realiza, o también, dada su naturaleza jurídica no encuadra dentro de la figura de los nombres comerciales pudiendo consistir en una marca, un lema o simplemente su naturaleza corresponde a figuras del derecho societario, como las comanditas, las sociedades de responsabilidad limitada que

poseen un sistema de selección de nombre basado exclusivamente en una denominación determinada, y no en una razón social o las sociedades de hecho, que si bien pueden constituirse como nombre comercial tienen la limitante de que su nacimiento y duración dependerá de la existencia cierta y visible de las personas que la conforman. Finalmente que su naturaleza se refiera a que son sociedades en que su nombre no se constituya, como no es un bien inmaterial intransferible, sino un atributo de la persona natural que acompaña a la sociedad hasta su disolución, y que en ningún momento se entiende que se usa como título de nombre comercial, es decir, para identificar una actividad comercial determinada.

3) En las figuraciones de que el uso de un nombre comercial cause confusión sobre las actividades o el giro comercial de una empresa determinada; puede suponerse que la confusión puede llegar a configurarse debido a que el uso de ese nombre comercial no le indique al público consumidor o a los medios comerciales su verdadera actividad comercial, o también, podría pensarse que en este literal entran aquellos supuestos según los cuales, el uso de un nombre comercial puede llegar a causar confusión pues el nombre comercial es idéntico o similar a otro de su mismo rubro.

4) Por último se critica este literal, siendo éstas causales prohibitivas, deberían en principio ser números *clausus* o taxativas, por el contrario, se deja abierta la posibilidad de incluir cualquier supuesto de hecho y ello puede generar confusión por el uso de un nombre comercial respecto de la empresa a la cual se aplica.

Por su parte el literal c) del prenombrado artículo 194, prohíbe el uso

del nombre comercial cuando... *sea susceptible de causar confusión en los medios comerciales o en el público consumidor sobre la procedencia empresarial, el origen u otras características de los productos o servicios que la empresa produzca o comercialice...* En esta causal también se conjugan otros supuestos de hechos, no obstante, en este caso el primero de los supuestos pudo ser individualizado con mayor precisión.

1) Cuando el uso del nombre comercial sea susceptible de causar confusión en los medios comerciales o en el público sobre la procedencia empresarial; claramente se refiere esta prohibición a la posibilidad de que el uso de un nombre comercial pueda hacer pensar que el mismo proviene de determinado origen empresarial, y no es así, es decir, se está en presencia de un riesgo de asociación provocado tanto al público como a sus competidores, al creer que la actividad comercial que ostenta ese nombre comercial pertenece a una empresa determinada. Sin embargo, pudo haberse redactado para mayor claridad en confrontación con otro nombre comercial, así: *“cuando su uso sea susceptible de causar riesgo de confusión o asociación en el público, o en los medios comerciales debido a que el mismo es idéntico o similar a otro nombre comercial anterior”*.

2) En el supuesto, de que el uso del nombre comercial sea susceptible de causar confusión en los medios comerciales o en el público sobre el origen u otras características de los productos o servicios que la empresa produzca o comercialice; puede referirse a que el uso de un nombre comercial confunda al público o sus competidores sobre los productos o servicios que ella a través de su actividad comercial ofrece, por la particularidad del *nombre mismo*, evocando que son unos productos o servicios cuando en realidad son otros los que presta; o también, podría

pensarse que el uso de un nombre comercial puede causar confusión respecto de una marca o servicio protegida.

En tercer lugar, el literal d) nos da directamente la prohibición de uso de un nombre comercial, cuando exista una solicitud o registro de nombre comercial anterior, es decir, que exista un signo idéntico o similar al nombre comercial respecto de la actividad comercial que con el se pretende proteger, limitado a su presentación ante la Oficina Nacional Competente, pues claramente hace la acotación de... *solicitud o registro*... Si la protección de los nombres comerciales nace con el uso y el registro tiene solo efectos declarativos, que sucede con los supuestos de hechos en los cuales existe un uso de un nombre comercial anterior al que se pretende solicitar ante la Oficina Nacional Competente, pero que no fue presentado ante esta; o, el caso de que en efecto exista ante la Oficina Nacional Competente una solicitud o registro anterior idéntica o similar a la presentada, sin embargo se logre determinar que su uso es posterior a la que se está queriendo solicitar el registro. Como se observa, el Legislador Andino no contempló estos supuestos en el presente literal, por tanto en la práctica ha dificultado las decisiones que ha de tomar la Oficina Registral en estos casos.

En cuarto lugar, sobre el literal a) del artículo 194 de Decisión 486, no se consideró a los efectos del presente trabajo realizar alguna consideración.

Se pretende en este Capítulo, ofrecer una propuesta de redacción sobre estas causales de irregistrabilidad, menos confusas y tratando en lo posible que abarquen todos los supuestos que pueden presentarse en la

práctica, lo cual daría mayor seguridad jurídica al administrado y en la cadena de protección también a los demás titulares y al público consumidor

Pero antes, se cree necesario abundar en algunos supuestos tratados *ut-supra*, a efectos de reforzar el criterio según el cual debe haber una modificación relativa respecto del artículo 194 de la Decisión 486, o al menos debería considerarse en una futura ley interna que derogue a la Ley del 55

En este sentido, se empezará describiendo los distintos supuestos de hecho en que pueden estar incurso los nombres comerciales para no acceder a su protección.

En primer término, los que podrían considerarse *causales de irregistrabilidad absolutas*, según las cuales el uso de los nombres comerciales quedan prohibidos por ser materia de orden público, y por afectar al signo en sí mismo; entre ellos se encuentran aquellos que no tengan **aptitud distintiva** y no consistan en un nombre comercial que **represente a una actividad**. Para que un nombre comercial sea considerado como tal, ha de consistir en un signo que distinga a una actividad de otras, por tanto, debe tener características que permitan crear una vinculación física entre el signo y la actividad que pretende designar, al punto que cualquier persona puede percibir que tal signo y la actividad que pretende designar, se refiere a dicha actividad.

Por otro lado, se encuentran **los nombre comerciales genéricos** respecto de la actividad comercial que realiza, es decir, cuando un signo que constituye el nombre comercial es la forma habitual de una actividad, por tanto carece de aptitud distintiva respecto a ésta. La razón de ser de ésta

prohibición, estriba en que el uso *exclusivamente* de un término genérico representa un obstáculo para proteger un nombre comercial con relación al *ius prohibendi* ejercitable contra el uso de tal nombre comercial, cuando éste sea el nombre habitual o necesario del nombre comercial, lo cual trae como consecuencia privar a aquellos empresarios que trabajan en el mismo rubro o ramo de la posibilidad de usar el nombre necesario o habitual de las actividades que representan.

También, se hallan entre las causales de irregistrabilidad absolutas los ***nombre comerciales exclusivamente descriptivos***, los mismos carecen de aptitud distintiva por cuanto designan unas características o informaciones, naturaleza, propiedades, calidad, técnicas de elaboración, destino, origen de la actividad comercial que desempeñan o de los productos o servicios que a través de él se explotan, que pueden ser compartidas por la generalidad de las actividades a que se refieren, y que perfectamente pueden ser usadas por los empresarios que operen el mismo ramo, de allí que se debería evitar la protección de estos signos. En esta clase, también se encuentran ***aquellos nombres comerciales engañosos***, o que pueden inducir a error por consistir en términos laudatorios respecto de la actividad comercial que ejercen. Ahora bien, en determinadas oportunidades pueden tener fuerza distintiva las características o cualidades secundarias de esas actividades comerciales en estos casos podría permitirse la protección de los mismos.

Los nombres comerciales que consistan exclusivamente en signos que haya pasado ***al uso general*** respecto de determinadas actividades comerciales porque se hayan diluido, o que formen parte del *lenguaje corriente* de esas actividades comerciales; en ambos casos deberían prohibirse, porque al igual que en los dos casos anteriores, limitaría a los

competidores inmediatos del uso de los mismos para indicar la actividad comercial que ejercen, y a la cual tienen derecho.

Los nombres comerciales que consistan únicamente en **un color aislado**, sin que se encuentren delimitados por una forma específica o sean colores naturales o intrínsecos de productos que explote la actividad comercial que protege el nombre comercial; debe prohibirse, ya que tal adjudicación exclusiva de tal color impediría a los competidores iniciar actividades donde necesariamente en su explotación se requiera usar determinados productos con ese color.

Aquellos nombres comerciales que reproduzcan o imiten o constituyan en sí mismos una **denominación de origen protegida**, no deberían protegerse, pues las denominaciones de origen, en primer lugar no son susceptibles de apropiación privada, le pertenecen a los Estados, en segundo lugar, por la posibilidad de crear confusión en el público consumidor. Además, porque tal apropiación impediría que los demás productores del mismo origen no pudiesen indicar las características geográficas de su producción, y finalmente porque además tal uso podría representar un aprovechamiento injusto del prestigio y la notoriedad de esa denominación de origen.

Como causal de irregistrabilidad absoluta, entrarían también, aquellos nombres comerciales que puedan causar confusión respecto de los productos o servicios que a través de él se explotan, por consistir en una **indicación geográfica nacional o extranjera, la procedencia geográfica**, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se

trate; es decir, la confusión se presenta por creer el público consumidor que los productos o servicios que se comercian, provienen de determinada zona geográfica que es conocida precisamente por la explotación de esos productos o servicios.

Cuando un nombre comercial consista en un signo que reproduzca o imite **signos oficiales o extranjeros**, sin autorización debida por parte de las autoridades competentes para ello, ya sea como nombre comercial propiamente dicho, o que parte del mismo consista en los escudos de armas, banderas, signos y punzones oficiales de control y de garantía de los estados, y toda reproducción desde el punto de vista heráldico, o las monedas de los países; siglas o denominaciones de cualquier organización internacional, debe prohibirse de la misma manera que en el caso de las marcas. Esta prohibición se fundamenta en que ninguna persona natural o jurídica puede apropiarse de un signo oficial.

Los nombres comerciales que reproduzcan o imiten signos de conformidad **con normas técnicas o marcas de certificación**, también debe prohibirse su protección, a menos que su registro sea solicitado por el organismo, entidad, o autoridad competente para ello.

Por último, en esta categoría de irregistrabilidad absoluta se contemplan la prohibición de protección de aquellos nombres comerciales que sean **contrarios a la ley, la moral, al orden público y a las buenas costumbres**.

En segundo término, encontramos aquellas causales de *irregistrabilidad relativas*, según las cuales el uso de los nombres comerciales

quedan prohibidos por afectar derechos de terceros;

En principio, se ha de destacar que para algunos especialistas en la materia, cuando se habla de derechos anteriores de terceros en materia de nombres comerciales, suelen decir que la interpretación debería ser menos rigurosa que en el caso de las marcas y usualmente en efecto en la práctica suele evaluarse de forma muy flexible. En ese sentido, bastaría que existan someras diferencias respecto del nombre comercial posterior frente al anterior, para que el signo sea distintivo con el fin de evitar un riesgo de confusión entre ellos, o de asociación entre las personas naturales o jurídicas titulares de los mismos.

Se está queriendo decir, que bajo esta perspectiva pudiera otorgarse un registro (declarativo) a los nombres comerciales equiparándolo al tratamiento que se le otorga a las razones sociales, con una categoría de exigencia mayor, en el sentido de que el nombre comercial posterior, debe necesariamente introducir algún o algunos elementos capaces de salvar una diferencia que permita distinguir o individualizarse del nombre comercial anterior, a pesar de que emplee ciertos elementos de uso corriente o de connotación geográfica, ya utilizados por las personas naturales o jurídicas anteriormente establecidas.

En esta categoría, se encuentran aquellos nombres comerciales que son ***idénticos o se asemejan a otro nombre comercial anteriormente usado, o, anteriormente solicitado o registrado*** ante la Oficina Registral, cuyo uso puede llegar a originar riesgo de confusión o asociación entre los consumidores y los medios comerciales respecto de la actividad comercial que protegen. Determinar la irregistrabilidad en estos casos es

más difícil, que en materia marcaria, debido principalmente a la falta de un sistema de registro, que impiden formalizar con la precisión propia del régimen marcario, que nombre comercial está siendo usado con anterioridad, así cabe recordar que el grado de confusión entre nombres comerciales sólo se aprecia, al producirse el uso de los mismos. Esta prohibición debe centrarse en la actividad comercial que se ejerce a través del nombre comercial, para determinar la confundibilidad que se pudiese ocasionar.

De la misma manera, ***los nombres comerciales que sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente registrada***, cuyo registro pueda verificarse que es anterior al uso del nombre comercial; y siempre que pueda llegar a causar un riesgo de confusión o asociación entre el público y los medios comerciales.

www.bdigital.ula.ve

Tanto las marcas como los nombres comerciales tienen como función esencial la distintividad, ya sea de los productos o de las actividades, en algunos casos esas actividades incluyen servicios, sin embargo, ya se ha dicho que los mecanismos legales para obtener los derechos sobre las marcas y los nombres comerciales son diferentes. Mientras una deriva del registro la otra es a través del uso, de tal forma que quién registra una marca puede ignorar la existencia de un nombre comercial similar o idéntico ya que los antecedentes registrales son de marcas o nombres comerciales presentados ante el registro. Paralelamente el usuario de un nombre comercial no debe realizar trámite alguno para el uso de un nombre comercial, el titular de una marca podrá así y ello se encuentra contemplado en la Decisión 486, oponerse al uso de un nombre comercial por un tercero dejando así sin efecto los derechos nacidos por el uso, ahora bien el titular de un nombre comercial, debería también oponerse a un registro marcario posterior al nacimiento de tales derechos, y además poder solicitar la nulidad

en caso de haber sido concedida.

No deben ser tutelados como nombres comerciales, **aquellos signos que sean idénticos o se asemejen a otro nombre comercial o marca, cuyo uso puede llegar a causar riesgo de confusión o de asociación**, en el público o los medios comerciales, debido a que el solicitante ha sido un representante, distribuidor, o persona expresamente autorizada por el titular de ese nombre comercial o marca, o haya sido un ex socio, ex empleado, o con relaciones de parentesco.

A título de nombre comercial, no deberían usarse aquellos signos que consistan **en nombres de personas naturales o jurídicas reconocidas, distintos del solicitante**, la razón de esta prohibición estriba en que tal uso puede llegar a afectar la identidad o prestigio de esas personas. Así los nombres, apellidos, firma, título, seudónimo, imágenes, retratos o caricaturas de personas conocidas por el público consumidor y los medios comerciales como distintas del solicitante, deberá para su uso obtener el consentimiento de esas personas, o de herederos o causahabientes.

Finalmente, al igual que las marcas, debería prohibirse el uso de los nombres comerciales **que infrinjan derechos de propiedad industrial o de derecho de autor**, salvo que medie el consentimiento de los titulares, o aquellos que consistan en los nombres **de comunidades indígenas, afroamericanas o locales**, salvo que usados y solicitados por las propias comunidades correspondientes. También deberían los nombres comerciales tener el mismo tratamiento de prohibición de uso que tienen las marcas respecto de los **signos notoriamente conocidos**, sean como marcas o como nombres comerciales.

Tomando como base las causales de prohibiciones establecidas en la Decisión 486 respecto de las marcas y el análisis precedido, fundamos la siguiente propuesta sobre las causales de prohibición de protección de los nombres comerciales:

Artículo 1.-No podrán usarse o registrarse como nombres comerciales los signos que:

- a) carezcan de aptitud distintiva en función de la actividad comercial, que con el se pretenden proteger.
- b) consistan exclusivamente en un signo que describa la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de la actividad comercial ejercida o de los productos o de los servicios que a través de ella se explotan, incluidas las expresiones laudatorias referidas tanto a la actividad comercial o a los consistan productos o servicios explotados por la actividad comercial;
- c) consistan exclusivamente en un signo que sea el nombre genérico o técnico respecto de la actividad comercial ejercida;
- d) consistan exclusivamente en un signo que haya pasado a ser una designación común o usual respecto de la actividad comercial que con el se ejerce, o forme parte del lenguaje corriente de determinadas actividades comerciales;
- e) consistan únicamente en un color aislado, sin que se encuentren delimitados por una forma específica o sean colores naturales o intrínsecos de productos que explote la actividad comercial.
- f) puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud de la actividad comercial que con el se ejerce o para el empleo de los productos o servicios que con la actividad comercial se explote; o, consistan en una indicación geográfica nacional o extranjera susceptible de inducir a confusión respecto de la actividad comercial o los productos o servicios que se explotan con ella.
- g) reproduzcan o imiten o constituyan en sí mismos una denominación de origen protegida, cuando su uso pueda de crear riesgo de confusión o asociación con la denominación, o, implique su uso un aprovechamiento injusto del prestigio y la notoriedad de esa denominación de origen;

- h) Contenga una denominación de origen protegida para vinos y bebidas espirituosas;
- i) consistan en un signo que reproduzca o imite signos oficiales o extranjeros sin autorización debida por parte de las autoridades competentes para ello, ya sea como nombre comercial propiamente dicho, o que parte del mismo consista en los escudos de armas, banderas, signos y punzones oficiales de control y de garantía de los estados, y toda reproducción desde el punto de vista heráldico, o las monedas de los países; siglas o denominaciones de cualquier organización internacional;
- j) reproduzcan o imiten signos de conformidad con normas técnicas o marcas de certificación, también de prohibirse su protección, a menos que su registro sea solicitado por el organismo, entidad, o autoridad competente para ello.
- k) sean contrarios a la ley, a la moral, al orden público o a las buenas costumbres;

Artículo 2 .-No podrán registrarse como nombre comerciales aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

- a) sean idénticos o se asemejen a otro nombre comercial anteriormente usado, o, anteriormente solicitado o registrado ante la Oficina Registral, cuyo uso puede llegar a originar riesgo de confusión o asociación entre el público y los medios comerciales respecto de la actividad comercial que protegen.
- b) sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente registrada, cuyo registro pueda verificarse que es anterior al uso del nombre comercial; y siempre que pueda llegar a causar un riesgo de confusión o asociación entre el público y los medios comerciales.
- c) sean idénticos o se asemejen a otro nombre comercial o marca, cuyo uso puede llegar a causar riesgo de confusión o de asociación, en el público o los medios comerciales, debido a que el solicitante ha sido un representante, distribuidor, o persona expresamente autorizada por el titular de ese nombre comercial o marca, o haya sido un ex socio, ex empleado, o exista relaciones de parentesco.
- d) consistan en un signo que afecte la identidad o prestigio de personas jurídicas con o sin fines de lucro, o personas naturales, en especial, tratándose del nombre, apellido, firma, título, hipocorístico, seudónimo, imagen, retrato o caricatura de una persona distinta del solicitante o identificada por el sector pertinente del público como una persona distinta del solicitante,

salvo que se acredite el consentimiento de esa persona o, o de sus causahabientes;

- e) consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste;
- f) consistan en el nombre de las comunidades indígenas, afroamericanas o locales, o las denominaciones, las palabras, letras, caracteres o signos utilizados para distinguir sus productos, servicios o la forma de procesarlos, o que constituyan la expresión de su cultura o práctica, salvo que la solicitud sea presentada por la propia comunidad o con su consentimiento expreso; y,
- g) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, o actividad comercial ejercida, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios, o actividad comercial; o un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.

Artículo 3. - la Oficina Compete cuando tenga indicios razonables que le permitan inferir que el uso, o la pretensión de un registro de nombre comercial, hubiese sido solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro.

II DERECHOS QUE CONFIERE EL NOMBRE COMERCIAL

1.- Derecho de Uso Exclusivo

Con el primer uso en el comercio, señala el artículo 191 de la Decisión 486, se obtiene el derecho exclusivo sobre un nombre comercial, así:

“Artículo 191.- *El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio (...)*”. Ello legitima a su titular para prohibir que terceros no autorizados usen un nombre comercial idéntico o similar al suyo, para las mismas actividades comerciales, de acuerdo como lo establece el artículo 192 ejusdem: *“El titular del nombre comercial podrá*

impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signo distintivo idéntico o similar, cuando ello pudiere causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios". El uso en el comercio o el registro se armoniza así con París y el Acuerdo de los ADPIC y con todas las tendencias modernas de protección de los nombres comerciales.

Los derechos que confiere la protección de los nombres comerciales abarcan como se ha visto los derechos de uso exclusivo, y ello contempla el derecho intelectual o de propiedad industrial, lo cual es un derecho de propiedad *erga omnes*. Lo interesante es que este derecho nace sin requerir ninguna formalidad de depósito o de registro, tal como se contempla en el artículo 8 de La CUP.

El uso sobre un nombre comercial constituye una propiedad, y da derecho a su titular a oponerse a que otra persona natural o jurídica, opere en las mismas actividades comerciales con un nombre comercial idéntico o parecido, pero limitando ese derecho al rubro o ramo efectivamente explotado y distinguido con ese nombre, pues es el uso el que confiere derecho al nombre comercial, al margen de lo que esté previsto en los estatutos de las sociedades mercantiles si ésta se estuviere utilizando a título de nombre comercial.

Este asunto, quedó regularizado en la Decisión 486 de manera poco profunda, por ello en la práctica, debido a una ausencia total en el Título correspondiente de supuestos sustantivos claros de uso y un procedimiento acorde para su registro con carácter declarativo, ha generado en el devenir del tiempo después de su entrada en vigencia algunos inconvenientes, pues no se precisó algunas características o reglas generales de uso, o por lo

menos indicios que hagan presumir que ese uso es real y efectivo para gozar de toda la protección de la Ley. Así, el artículo 195 ejusdem, que remite a la legislación interna la facultad de exigir pruebas de uso se quedó sin aplicación en el caso venezolano, como se ha referido con anterioridad que la Ley del 55 vigente parcialmente, no contempla tales requisitos debido a que en ella se le otorgaba tratamiento a los nombres comerciales de la misma manera que a las marcas.

El uso de un nombre comercial debe necesariamente estar vinculado como signo distintivo de una actividad comercial, mientras un signo no opera en tal carácter, no es un nombre comercial y no puede hablarse de uso de éste. Ahora bien, ese uso tiene que exponerse, exteriorizarse en el comercio, es decir el uso debe tener carácter público, y debe ser proporcional a todos los ramos que explote la actividad comercial y no solo a uno de ellos. El uso del nombre comercial debe ser efectivo y no simplemente potencial; por el contrario, es el uso real, el que ciertamente se está ejecutando, por tanto es el que goza de la protección de la ley, del derecho de uso exclusivo.

De tal forma, deberá normarse a efectos de una real protección, que se entiende por uso real y efectivo de un nombre comercial, y que pruebas podrían otorgarle este carácter; para ello habrá que tomar en consideración, entre otros los siguientes elementos: a) el uso de un local comercial o establecimiento físico con el nombre comercial, rótulo de establecimiento o emblema, mediante el cual el público cierta e inequívocamente lo identifique como distintivo de las actividades que dentro de él tienen lugar; b) el uso también tiene manifestación, aunque no contundente para constituirse el uso, en la utilización del nombre comercial en documentos, que incluyen membretes, papelerías, éstas pruebas de uso habría que valorarlas en conjuntos con otras; c) también la utilización de publicidad se configura como

prueba de uso, así como también; d) la utilización del nombre comercial en productos o envases que se explotan a través de la actividad comercial que con él se ejerce; e) también puede constituirse como prueba de uso las que realizan los terceros licenciarios del nombre comercial en la actividad comercial que con él se protege; f) a pesar que el nombre de una sociedad no es un nombre comercial hasta que no se use como tal, puede ser considerada como prueba de uso, a ser valorada en conjunto, cuando se uso a título de nombre comercial, por tanto el registro mercantil de tales sociedades podrán ser consideradas como parte de ese uso.

Así, a efectos de invocar la protección en caso de litigio, o ir contra un tercero que pretenda afectar el derecho que le corresponde al titular anterior de un nombre comercial, bastaría demostrar que el nombre comercial se encuentra en uso en el comercio, y para ello son necesarios los medios de prueba. Pero también son precisos a efectos de registro, pues ello permitiría determinar a la oficina nacional competente, cuándo el uso de un nombre comercial es anterior o posterior a otro presentado, de tal manera impedir mediante negativa el registro de los mismos en caso que estén afectando derechos de terceros tanto de nombres comerciales como de marcas.

El derecho de uso exclusivo de los nombres comerciales se extiende a los notoriamente conocidos, según lo establece el contenido del artículo. Artículo 192 de la Decisión 486. - (...) *En el caso de nombres comerciales notoriamente conocidos, cuando asimismo pudiera causarle un daño económico o comercial injusto, o implicara un aprovechamiento injusto del prestigio del nombre o de la empresa del titular.*"

El nombre comercial notorio es aquél, en analogía con las marcas

notorias, que debido a su difusión, prestigio y conocimiento por el público, goza de una protección más amplia que el nombre comercial común, en el sentido de que el mismo rompe el principio de la territorialidad y de la especialidad. Así, se deben prohibir la protección de todos aquellos nombres comerciales que sean idénticos o similares a nombres comerciales notorios incluso extranjeros, independientemente que la actividad comercial que ejerzan sea distinta, la razón de esta protección es evitar el aprovechamiento injusto del prestigio o clientela del nombre comercial notorio, además de afectar su nombre y probablemente su posición en el mercado.

Someramente se ha de referir, pues no es objetivo del presente trabajo debido a que amerita un análisis aparte, a los derechos que se derivan del uso de un nombre comercial, según lo establecido en el último aparte del contenido del artículo 192, a saber: *“Será aplicable al nombre comercial lo dispuesto en los artículos 155, 156, 157 y 158 en cuanto corresponda”*.

Las acciones que se derivan de estos artículos a favor del titular de un nombre comercial, son ejercidas ante la competencia judicial, y se centran en prohibir conductas, prácticas en contra del titular que falseen el normal desenvolvimiento de la actividad comercial, por parte de un tercero en las prácticas ilícitas señaladas en los literales del artículo 155 de la Decisión 486, vulnerando la propiedad privada de un operador comercial, y también del interés del consumidor, porque generan distorsión en el mercado.

Estas acciones le son limitadas al titular de un nombre comercial, cuando un tercero sin el consentimiento del titular use el mismo, de buena fe, no a título de nombre comercial, siempre que el mencionado uso tenga propósitos informativos, de identificación y obviamente no sea capaz de

generar riesgo de confusión o asociación en el público o los medios comerciales (Artículo 157 de la Decisión 486). De la misma manera, en el caso del agotamiento del derecho por parte del titular cuando éste ha puesto lícitamente en el comercio los productos o servicios que comercializa a través del nombre comercial y éstos no hayan tenido ninguna alteración, modificación o deterioro (Artículo 158 de la Decisión 486).

En este sentido, son correlativamente aplicables en cuanto corresponda, a los derechos de los titulares de nombres comerciales, la acción reivindicatoria a que se refiere el artículo 237 de la Decisión 486, igualmente las acciones por infracción de derechos, artículos 238 y siguientes ejusdem; artículos 245 y siguientes, relativos a las medidas cautelares y de fronteras, y finalmente los referidos a la competencia desleal contenidos en los artículos 258 y siguientes. Estas disposiciones se armonizan a los Tratados Internacionales suscritos por Venezuela y que demandan de la implementación de las mismas por cada uno de los países miembros, para asegurar una protección eficaz y efectiva a los titulares de los derechos de propiedad intelectual (la CUP y el Acuerdo de los ADPIC).

Para finalizar, vale decir que en materia de nombres comerciales no hubo una remisión por parte del Legislador Andino a la aplicación del título de marcas, respecto de las oposiciones, o, en materia de nulidades, o cancelaciones por no uso de nombre comerciales, más sin embargo, en la práctica las mismas han sido impulsadas por el administrado ante la Oficina Nacional Competente (Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual), y han sido conocidas bajo el amparo de las mismas, en el caso de las nulidades éstas han sido interpuestas invocando la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.

2.- Extensión del Derecho

La extensión del derecho de uso exclusivo de un nombre comercial, abarca sólo el rubro de la actividad comercial que efectivamente explota y exterioriza, se observa en la Decisión 486 que la propiedad de un nombre comercial se adquiere por el primer uso en el comercio, no se especifica en ella, se insiste, los límites y efectos de tal propiedad, más sin embargo, dentro de la protección jurídica aplicable, el titular de un nombre comercial tiene el derecho de uso exclusivo respecto de cualquier tercero que pretenda desconocer el derecho que le corresponde violando tal exclusividad, sobre la utilización del nombre comercial en el marco de las actividades comerciales que lo identifican, dentro de un ramo específico, es este sentido para que verdaderamente exista riesgo de confusión es necesario que las actividades en conflicto sean de la misma naturaleza.

3.- Ámbito de Protección

Nada dice la Decisión 486 respecto del ámbito de protección de los nombres comerciales, se presume que tiene la misma protección que las marcas, entendida como territorio, la nación, lo que excluye la protección de un nombre comercial idéntico o similar con distintos titulares en distintos lugares simultáneamente.

En este contexto, la tutela en el ámbito nacional, trae inconvenientes, ya que la protección de derechos sobre los nombres comerciales se adquieren con el uso, y es prácticamente imposible conocer cuáles son todos

los nombres comerciales que funcionan a escala nacional, y si una persona quiere usar un nombre comercial tendrá que recorrer todo el país para ver si están usando o no ese nombre comercial, pues no existe un organismo o ente administrativo competente que se encargue de llevar la data de tales nombres comerciales, aun en los casos de sociedades mercantiles esa data no se encuentra conectada en el ámbito nacional, recordemos que la protección de esas sociedades se circunscriben a la zona o ámbito geográfico en que se desenvuelven, el cual puede ser local, cubrir algunos Estados o desplegarse a nivel nacional.

Justamente, en la practica comercial un nombre comercial produce efectos de uso exclusivo en la medida en que sea conocido dentro de cierto marco territorial, puesto que en nuestro país conviven panaderías, heladerías, tintorerías, y un sin número de tiendas con la misma denominación comercial que se constituyen en nombres comerciales y coexisten porque se encuentran en distintos ámbitos territoriales. Se puede afirmar por tanto que en la actualidad no existen mecanismos jurídicos ni estructura tecnológica que pueda evitar que dentro del país existan sociedades u otras personas jurídicas con el mismo nombre.

Por su parte la Oficina Nacional Competente en materia de registro de nombres comerciales en Venezuela, lleva la data sólo de las solicitudes o registros presentados ante ella, debido a la ausencia de un procedimiento claro para el análisis de registrabilidad, respecto de poder determinar el uso, ante la falta de pruebas en la solicitud de registro, de aplicar criterios ajustados a derecho, tanto en la concesión como en la negativa de dichos registros.

Por tales consideraciones, se plantea un problema respecto del alcance de protección de los derechos de uso exclusivo del nombre comercial, relacionado se ha dicho al ámbito territorial, razonando que el derecho exclusivo sobre el nombre comercial puede adquirirse mediante el uso en el comercio, y que hace difícil determinar previamente la existencia de un nombre comercial anterior, se debe terminar necesariamente ¿hasta qué punto el titular de un nombre comercial goza de exclusividad en todo el territorio del país correspondiente? .

Considerando lo señalado, se puede plantear una diatriba asociándolo con la figura de la razón social, si debe el derecho de uso exclusivo del titular quedar limitado al ámbito territorial al cual se usa efectivamente o se conoce el nombre comercial. Así, a diferencia de las marcas, que se aplican a productos o servicios que pueden circular dentro de todo un territorio nacional, los nombres comerciales usualmente designan a empresas cuyas actividades están limitadas a cierto territorio. No obstante, hasta qué punto se podría pensar que pueden operar en diferentes ámbitos geográficos de un país, dos nombres comerciales similares o idénticos para actividades comerciales relacionadas, de acuerdo al tenor de la Ley pareciera que no, que el derecho de uso exclusivo de los nombres comerciales al igual que el de las marcas es a escala nacional, sin embargo, eso podría contemplarse en una ley futura, a los fines de poder tener un margen más amplio de coexistencia entre nombres comerciales ubicados en ámbitos geográficos distintos.

Para ellos es importante una conexión nacional, a través, de una plataforma informática conectada que permitiera poder diferenciarlos uno del otro, a la hora de un determinado conflicto poder estudiar caso por caso para fijar la factibilidad de coexistencia entre ambos, debido a que los nombres

comerciales desarrollan generalmente su actividad dentro de un determinado y específico ámbito geográfico que suele ser su ámbito de expansión natural y que casi nunca cubren todo el territorio nacional, sino la zona de clientela efectiva de la empresa o establecimiento donde se desarrolla la actividad del nombre comercial, por ese motivo tiende a solaparse y confundirse con la figura jurídica de la razón social, que usualmente le da origen de existencia al nombre comercial, o dicho en otras palabras es la figura jurídica dueña o titular del nombre comercial.

Pudiese así, crearse una norma que permita que el derecho se expanda en la medida en que exista una difusión masiva de la actividad comercial en el territorio nacional, en el ramo en que se esté usando, siempre que su uso no cause riesgo de confusión o asociación con cualquier otro nombre comercial anterior.

Otro problema que puede presentarse en materia de nombres comerciales, se da en los supuestos en que se pretenda reconocer el uso de los nombres comerciales extranjeros, la norma internacional apunta a que el mismo debe protegerse independientemente de un depósito o registro (Artículo 8 de la CUP), ahora bien, cabría en ese sentido la pregunta ¿sería necesario el uso del nombre en el país en que se desea su protección o basta que sea usado en su país de origen?; habría para estos casos buscar una solución que permita alcanzar el propósito de la norma, que es el permitir a los comerciantes que actúan más allá de las fronteras de su país, negociar normalmente en mercados extranjeros con la seguridad de que sus nombres comerciales no serán usurpados o imitados, ni objeto de actos de uso ilícitos o aprovechamiento injusto, o de competencia desleal.

En consecuencia, en principio debe entenderse que aun cuando las operaciones se realicen en el extranjero, y aunque el nombre comercial sólo sea conocido por los socios comerciales del empresario y no necesariamente por el público consumidor este se encuentra protegido, al menos mediante norma sobre represión de los actos de competencia desleal.

Sin embargo, si es difícil establecer el uso en el comercio de un nombre comercial dentro del ámbito nacional de un país con mayor razón fuera de las fronteras, lo que incluye los países andinos, sería muy complicado aceptar el uso de un nombre comercial en un país extranjero, a efectos, sobre todo de impedir el uso de un nombre comercial por parte de un nacional, porque el conocimiento que debe tener el público o los medios comerciales del uso debe ser territorial, a menos que se este ante un nombre comercial notoriamente conocido en determinada actividad comercial.

III TRANSMISIÓN Y PÉRDIDA DE DERECHOS DE LOS NOMBRES COMERCIALES.

1.- Transmisión de Derechos de un Nombre Comercial.

El artículo 199 de la Decisión 486 regula el derecho de transmisión de un nombre comercial a tal efecto se establece:

“Artículo 199. La transferencia de un nombre comercial registrado o depositado se inscribirá ante la Oficina Nacional Competente de acuerdo con el procedimiento aplicable a la transferencia de marcas, en cuanto corresponda, y devengará la misma tasa. Sin perjuicio de ello, la transferencia del nombre comercial sólo podrá efectuarse conjuntamente con la de la empresa o establecimiento con el cual se venía usando”

Se ha subrayado en el desarrollo de este trabajo, que puede una razón social, fondo de comercio o los signos de un establecimiento comercial ser constitutivos del nombre comercial, por tanto a efectos de su transmisión por cualquier vía las instalaciones, existencias en mercaderías, nombre y enseña comercial, el derecho al local, las marcas de fábrica, todo los demás derechos derivados de la propiedad comercial e industrial, deben ser transferidos conjuntamente con el nombre comercial, así, si una razón social opera al mismo tiempo como un nombre comercial debe ser transmitida junto con él.

El artículo *in comento* remite al título de la marca lo concerniente al procedimiento de transmisión de derechos de los nombres comerciales, así, los nombres comerciales como bienes inmateriales pueden ser objeto de cesión (Artículo 161 de la Decisión), para ello es requisito *sine qua non* que sea registrado ante la Oficina Nacional competente, a efectos de que surta efectos frente a terceros, de la misma manera se exige que esa transferencia conste por escrito, es decir, que quede manifiesta la voluntad de las partes en el contrato de cesión que están efectuando para otorgarle al contrato el carácter de publicidad requerida, debió agregarse a la norma que el mismo debiera estar debidamente notariado.

De la misma manera, es posible la transmisión de los derechos sobre los nombres comerciales vía sucesoral, así deberán consignar la declaración sucesoral efectuada ante el organismo competente o la sentencia de un Tribunal que los declara herederos de los mismos, a efectos de protocolizar y hacer efectivos su derechos como los nuevos titulares del registro.

Los nombres comerciales podrán ser objeto de cambios de

peticionarios o su titular podrá cambiar de nombre o ser objeto de una fusión, en estos casos también se deberán consignar estos cambios ante la Oficina Nacional Competente y ser protocolizados para que surtan efectos contra terceros. Los nombres comerciales son derechos reales intangibles, por tanto se pueden constituir sobre ellos, hipoteca y garantía prendaria, en estos casos se protocolizaran de acuerdo al procedimiento establecido en la Ley de Hipoteca Mobiliaria y Prenda sin desplazamiento de posesión.

El nombre comercial podrá ser objeto de licencia, (Artículo 162 de la Decisión 486), sin otras limitaciones que el requisito único de ser registrada en la Oficina nacional Competente.

2.- Pérdida De Derechos Sobre Un Nombre

Comercial.

El derecho de un nombre comercial se mantiene mientras dure su uso como elemento distintivo de una actividad, aunque el nombre comercial pase a terceras personas el uso se mantiene, Su extinción, en principio por el cese del uso y el de la actividad comercial designada, acarreará que cualquier tercero pueda apropiarse de ese nombre comercial.

Aunque la Decisión 486 no lo considere textualmente, es operante y aplicable según criterio personal, las disposiciones sobre cancelación por falta de uso a que se refiere el capítulo de las marcas para los nombres comerciales, así, si su titular no ha usado el nombre comercial por si mismo, o por su licenciataria, o por una persona autorizada, sin motivos justificados, en los últimos tres años precedentes a la solicitud de cancelación, el mismo

perfectamente podría cancelarse.

Por consiguiente, cabe también aplicar al registro de los nombres comerciales las consideraciones que la Decisión 486 (Artículo 175), regula en el Título correspondiente a las marcas sobre las nulidades, es decir que la Oficina Nacional Competente podrá anular en forma absoluta o relativa en cualquier momento de oficio o a solicitud de parte interesada, un registro otorgado a un nombre comercial en contravención a la ley, o a derechos de terceros, o cuando estos hubieran sido solicitados con la destreza de la mala fe.

Por otra parte, el artículo 197 de la Decisión 486, establece otra causal que ocasiona la pérdida de los derechos de un nombre comercial, a saber: “Artículo 197. *El titular de un registro de nombre comercial podrá renunciar a sus derechos sobre el registro. La renuncia al registro del nombre comercial surtirá efectos a partir de su inscripción ante la Oficina Nacional Competente*”. Así, la renuncia es otro de los motivos para perder los derechos sobre un nombre comercial, no obstante, la redacción de este artículo puede generar confusión, en el sentido de que los derechos de un nombre comercial nacen con el uso y no con el registro. El artículo literalmente dice que el titular podrá *renunciar a sus derechos sobre el registro*, ahora bien ello podría indicar que el titular de un nombre comercial aunque haya renunciado al registro mantiene sus derechos por el uso continuo, por tanto el mismo debió decir: *que el titular de un nombre comercial podrá renunciar a sus derechos de uso y en consecuencia del registro*.

Finalmente, los derechos de los nombres comerciales en cuanto al

registro y no al uso se pierden por falta de renovación, dispone el artículo 196 de la Decisión que el mismo tendrá una vigencia de 10 años contados a partir de la fecha de su registro o depósito, renovables por períodos iguales. Si el titular de un nombre comercial no renueva el registro del mismo en el tiempo establecido legalmente para ello (artículo 198, ejusdem), no significa que perderá los derechos de uso que tiene sobre el nombre comercial, ya que el registro otorgado por la Oficina Nacional Competente tiene efectos únicamente declarativos y no constitutivos de derechos.

En cuanto a la posibilidad de exigir pruebas de uso para renovar un nombre comercial conforme a las norma nacionales, según hace referencia el último aparte del artículo 198 de la Decisión 486, cabe aplicar las mismas consideraciones realizadas ut-supra, referidas a la ausencia en la legislación interna de un procedimiento que permita solicitar las pruebas de uso sobre nombres comerciales, puesto como se ha iterado la Ley del 55 parcialmente vigente, le otorga el mismo tratamiento a los nombres comerciales y a las marcas, por tanto la prueba de uso no se exige porque el derecho es constitutivo para ambas figuras.

CAPITULO III

I AUSENCIA PROCEDIMENTAL EN MATERIA DE LOS NOMBRES COMERCIALES EN LA DECISIÓN 486.

No consideró el Legislador Andino en la Decisión 486, regular los aspectos procedimentales que deben regir tanto para interponer las solicitudes de registros ante la Oficina Nacional Competente como los aspectos adjetivos de las posibles oposiciones de titulares anteriores tanto de marca como de nombres comerciales. También lo concerniente a la consignación de pruebas de uso, en este sentido, el presente Capítulo pretende girar en tono a esas carencias normativas de la Decisión 486, revisar subsecuentemente la visión jurisprudencial adoptada por el Tribunal Andino de justicia, a través de sus interpretaciones perjudicales, así como elaborar una propuesta que incluya estas ausencias en una futura Ley interna que derogue la Ley del 55.

Se ha señalado en los capítulos precedentes, la necesidad de estructurar un procedimiento en materia de los nombres comerciales, que se adecúe la protección por la vía de primer uso en el comercio, de tal manera, que la tramitación del procedimiento a objetos de obtener un registro declarativo ante la Oficina Nacional Competente, no cercene los derechos propios de los titulares de los nombres comerciales dada su naturaleza, pero que garantice a su vez derechos de terceros titulares tanto de nombres comerciales anteriores como de marcas.

Así, se ha destacado, en el aspecto sustantivo de la norma y de la naturaleza de los nombres comerciales, que la principal función de los mismos, consiste en su aptitud para individualizar a un establecimiento, empresa o razón social, en su actividad económica, de manera que pueda distinguirse adecuadamente de cualquier otro que explote similares actividades. Ahora bien, para que un nombre comercial obtenga protección deberá demostrar que tiene un uso sobre el mismo, continuo, personal, efectivo y público en la explotación de una rama mercantil o industrial. Complementa lo ya dicho, aclarando que la actividad a la que se está refiriendo es la actividad efectivamente ejercida, la actividad de hecho, independientemente de que ésta coincida o no con lo establecido en los estatutos sociales.

En el sentido del análisis, vale aclarar en el caso de los nombres comerciales locales, que si un negocio tiene importante impulso en el municipio donde comenzó a actuar con determinado nombre, no se puede privar a su titular de extenderlo a otros lugares del país, instalando, si es necesario, sucursales, ahora bien, ellas necesariamente deben tener el mismo nombre comercial, que de ningún modo se justificaría funcionen con distinta denominación comercial, aunque pertenezcan al mismo titular.

Se insistía también, que es necesario acreditar el uso del nombre comercial en el país que se reclama protección, ello se sustenta en la necesidad de basar la existencia y el derecho de protección del nombre en algún hecho concreto, sin lo cual no existiría ninguna seguridad jurídica para los competidores locales. El simple uso en el país de origen generalmente no bastaría para que se reclame una protección en países extranjeros en donde el nombre no se usa ni se conoce por otros medios, salvo los casos de nombres comerciales notoriamente conocidos.

El ejercicio regular de un derecho propio o el cumplimiento de una obligación legal no puede constituir como ilícito ningún acto, la ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos, así por más que un nombre comercial esté en uso, no se podrá dar la protección de ley al mismo, si se considerara que contraría las causales de irregistrabilidad contenidas en la norma que los regula, o que exceda los límites impuestos por la buena fe, la moral y las buenas costumbres.

En resumidas cuentas, la protección por el uso que se le otorga a los nombres comerciales le permite a su titular actuar contra cualquier tercero que sin su consentimiento pretenda usar un nombre comercial idéntico o parecido o incluso una marca, que sea susceptible de causar riesgo de confusión o asociación con la empresa del titular o que sea susceptible de causar de dilución de la fuerza distintiva del signo, o de aprovechamiento injusto o deterioro de su reputación o prestigio.

En este sentido, a pesar de que la naturaleza jurídica respecto a la adquisición de los derechos en materia de marcas de productos o servicios y los nombre comerciales sean distintas, ello no es óbice para permitirse la coexistencia entre ellas, cuando ello pudiera llegar a causar un riesgo de confusión, asociación o, en su caso, de dilución del signo anterior, en este orden de ideas, las dos figuras se encuentran en un mismo plano de protección, por lo tanto el principio general del derecho de prelación regula para ambas, *“el primero en el tiempo primero en el derecho”*.

Se plantea entonces el siguiente problema, si el derecho de los nombres comerciales nace con el uso y no con el registro, como constataran

los terceros la presencia de esos derechos anteriores. En este punto habría que preguntarse cuál sería el tratamiento jurídico que se le daría al tercero que de buena fe obtiene una marca, que también otorga de buena fe la Oficina Registral, pues desconoce por ausencia misma de la vía registral la existencia anterior del nombre comercial.

Estos casos, se podría someter a una acción de nulidad interpuesta por el titular de un nombre comercial anterior, y sería importante atender la particularidad de los mismos dirigido a determinar en la medida de lo posible la coexistencia de ambos, en dado caso que eso fuese improbable debido al riesgo evidente de confusión o asociación, resaltado en la actividad comercial y los productos o servicios que sean idénticos o similares, entonces se procederá al rechazo o nulidad del pretendido registro marcario posterior, y en este último caso, siempre y cuando esta acción sea ejercida al igual que en el procedimiento marcario dentro de los cinco años siguientes al registro; no se le puede dar un tiempo indeterminado en el tiempo, pues ello traería como consecuencia inseguridad jurídica. Sin embargo esta acción no se encuentra establecida en el Título de los nombres comerciales.

De la misma manera que se tiene para marcas, debiera permitirse para el caso de los nombres comerciales el derecho a la oposición, el cual tiene por objeto permitirle al titular de una marca o de un nombre comercial, impedir el registro de un nombre comercial idéntico o similar a un nombre comercial anteriormente protegido o a una marca registrada. Así, además de la vía de la nulidad, por incurrir el nombre comercial en causal de irregistrabilidad, se deberá dar cabida también a la oposición propiamente dicha que otorga al titular de un nombre comercial o marca la posibilidad de debatir su mejor derecho en el procedimiento frente a un segundo titular.

Esta figura es un derecho procesal y tiene el objeto de impedir el ulterior registro, si la oposición es declarada fundada.

Basados en el procedimiento establecido en la 486 para el Título de las marcas, se procedió a elaborar la redacción de un posible procedimiento para los nombre comerciales para solicitar el registro y lo que respecta a la oposición.

A lo largo de este ensayo se ha dejado presente la necesidad de legislar en materia de nombres comercial, pues la normativa vigente no sule o no es suficiente para amparar los derechos de los titulares de los nombres comerciales como de las marcas que pudiesen entrar en conflicto con los nombres comerciales. Se propone de tal manera la redacción del siguiente procedimiento, para solicitar el registro a efectos declarativos del nombre comercial:

Artículo 1.- La solicitud de registro de un nombre comercial se presentará ante la oficina nacional competente, y deberá comprender como parte de su solicitud la actividad comercial efectivamente ejercida, independientemente de que ésta coincida o no con lo establecido en los estatutos sociales, para el caso de que el nombre comercial coincida con en el nombre de las sociedades mercantiles, y cumplir con los siguientes requisitos:

- a) el petitorio;
- b) la reproducción del nombre comercial, cuando se trate de un nombre comercial denominativo con grafía, forma o color, o de una marca figurativa, mixta o tridimensional con o sin color;
- c) los poderes que fuesen necesarios;
- d) el comprobante de pago de las tasas establecidas;
- e) las autorizaciones requeridas
- f) las pruebas de uso. Se aceptarán como prueba de uso los siguientes elementos probatorios: documentos que demuestren la existencia del uso; al igual que la fecha cierta en que el nombre

comercial tiene su existencia, a tales efectos si coincide con la sociedad mercantil con el nombre comercial la fecha se determinará, a través, de la constitución del registro mercantil; documentos que demuestren la existencia de un local comercial o establecimiento físico con el nombre comercial, o lugar desde donde este opera, el rótulo de establecimiento o emblema; valor de inversión de publicidad invertida del nombre comercial; papelerías membreteadas; facturas legalmente aceptadas, y que sean suficientes para demostrar ciertamente el desarrollo de la actividad comercial; la utilización del nombre comercial en productos o envases que se explotan a través de la actividad comercial que con él se ejerce; también puede constituirse como prueba de uso las que realizan los terceros licenciarios del nombre comercial en la actividad comercial que con él se protege, y cualesquiera otras pruebas que demuestren el uso efectivo del nombre comercial. Los mismos deberán concurrir y quedará a criterio de la oficina competente determinar una vez revisado el cúmulo de pruebas aportadas si son o no suficientes para demostrar el uso.

- g) La acreditación de uso en el país, en el caso de que se pretenda proteger un nombre comercial extranjero.

Artículo 2.- El petitorio de la solicitud de registro del requerimiento de registro del nombre comercial;

- a) el nombre y la dirección del solicitante;
- b) la nacionalidad o domicilio del solicitante. Cuando éste fuese una persona jurídica, deberá indicarse el lugar de constitución, y consignar el registro mercantil en original y copia a efectos de cotejo, o el acta de última asamblea si fuese el caso.
- c) de ser el caso, el nombre y la dirección del representante legal del solicitante;
- d) la indicación del nombre comercial que se pretende registrar, cuando se trate de una marca puramente denominativa, sin grafía, forma o color;
- e) la indicación expresa de las actividades comerciales en el ramo que realmente se están explotando y para los cuales se solicita el registro del nombre comercial; podrá ser aplicable al registro del nombre comercial en lo que corresponda la clasificación de productos y servicios utilizados para las marcas.
- f) la firma del solicitante o de su representante legal.

Artículo 3.- Se considerará como fecha de presentación de la solicitud, y por consiguiente la fecha de vigencia del registro, la de su recepción por la Oficina Nacional competente, siempre que al momento de la recepción hubiera contenido por lo menos lo siguiente:

- a) la indicación que se solicita el registro de un nombre comercial;
- b) los datos de identificación del solicitante o de la persona que presenta la solicitud, o que permitan a la oficina nacional competente comunicarse con esa persona;
- c) el nombre comercial cuyo registro se solicita, o una reproducción del nombre comercial tratándose de nombres comerciales denominativos con grafía, forma o color especiales, o de nombres comerciales figurativos, mixtos o tridimensionales con o sin color;
- d) la indicación expresa de la actividad comercial que con el se protege, que deberá coincidir con las pruebas de uso presentadas; y,
- e) el comprobante de pago de las tasas establecidas.

La ausencia de alguno de los requisitos enumerados en el presente artículo, ocasionará que la solicitud sea considerada por la oficina nacional competente como no admitida a trámite y no se le asignará fecha de presentación.

Artículo 4.- El solicitante de un registro de un nombre comercial podrá pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del trámite. Del mismo modo podrá pedir la corrección de cualquier error material.

Asimismo, la oficina nacional competente podrá sugerir al solicitante modificaciones a la solicitud en cualquier momento del trámite. Dicha propuesta de modificación se tramitará de conformidad con lo establecido en el artículo 144.

En ningún caso la modificación podrá implicar el cambio de aspectos sustantivos del signo o la ampliación de las actividades comerciales realmente explotadas señalados inicialmente en la solicitud.

Si las normas nacionales lo permiten, se podrán establecer tasas para la solicitud de modificación.

Artículo 5.- La oficina nacional competente examinará, dentro de los 15 días contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, si las mismas cumplen con los requisitos de forma previstos en los artículos 1 y 2.

Si del examen de forma resulta que la solicitud no contiene los requisitos a los que hace referencia el párrafo precedente, la oficina nacional competente notificará al solicitante para que complete dichos requisitos dentro del plazo de sesenta días siguientes a la fecha de notificación.

Si a la expiración del término señalado, el solicitante no completa los requisitos indicados, la solicitud se considerará abandonada y perderá su prelación.

Artículo 6.- Si la solicitud de registro reúne los requisitos formales establecidos en el presente Capítulo, la oficina nacional competente ordenará la publicación.

Artículo 7.- Dentro del plazo de treinta días siguientes a la fecha de la publicación, quien tenga legítimo interés, podrá presentar, por una sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar el registro del nombre comercial.

A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgará, por una sola vez un plazo adicional de treinta días para presentar las pruebas que sustenten la oposición.

Las oposiciones temerarias podrán ser sancionadas si así lo disponen las normas nacionales.

Artículo 8.- A efectos de lo previsto en el artículo anterior, podrá presentar oposición tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso del nombre comercial, a través de la explotación de su actividad comercial, pueda inducir al público a error, como el titular de un nombre comercial similar o idéntico para la misma actividad comercial.

La interposición de una oposición con base en una marca previamente registrada y anterior al uso del nombre comercial de conformidad con lo dispuesto en este artículo, facultará a la oficina nacional competente a denegar el registro del nombre comercial. En el caso de una marca registrada pero posterior al uso del nombre comercial solicitado, la oficina nacional competente analizará detenidamente el caso para evaluar la coexistencia entre ambos, y en el caso de no ser posible evaluará la correspondencia del registro marcario, pero en ningún caso denegará el registro del nombre comercial, pues su protección ya la ha adquirido por el uso anterior.

Artículo 9.- Si se hubiere presentado oposición, la oficina nacional competente notificará al solicitante para que dentro de los treinta días siguientes haga valer sus argumentaciones y presente pruebas, si lo estima conveniente.

A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgará, por una sola vez, un plazo adicional de treinta días para presentar las pruebas que sustenten la contestación.

Artículo 10.- La oficina nacional competente no considerará admitidas a trámite las oposiciones que estén comprendidas en alguno de los siguientes casos:

- a) que se presenten sin indicar los datos esenciales relativos al opositor y a la solicitud contra la cual se interpone la oposición;
- b) que la oposición fuere presentada extemporáneamente;
- c) que no haya pagado las tasas de tramitación correspondientes.
- d) que no se tenga cualidad o interés para oponerse, o que no presente representación o poder para ello.

Artículo 11.- Vencido el plazo establecido en el artículo 9, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro del nombre comercial.

El tema de las nulidades y las cancelaciones por falta de uso no se contempló con se ha señalado *ut supra*, directamente en materia de los nombres comerciales, indudablemente estas acciones deberían aplicar también para ellos, así el titular de un nombre comercial tendrá derecho a interponer una nulidad, y la Administración también podrá de oficio anular, en los casos en que se haya protegido un nombre comercial o se haya registrado una marca, en detrimento de la protección de un nombre comercial anterior, en tal sentido el lapso para accionar no debería ser mayor de cinco años, contados a partir del registro.

En el mismo sentido, cualquier interesado podrá solicitar la cancelación del registro de un nombre comercial, cuando sin motivo justificado el mismo no se hubiese utilizado ni por su titular, ni por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación, tomando en consideración también que esta acción de cancelación puede interponerse como defensa en un procedimiento de oposición interpuestos con base al nombre comercial no usado. Asimismo, no debería haber inconveniente para que solicite, a través de la acción de cancelación la reducción de las actividades comerciales del nombre comercial que realmente se estén usando, en el caso de que haya solicitado una protección amplia, pero con el tiempo esta se haya reducido; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios. El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito.

La carga de la prueba le corresponderá al titular del registro, y el uso del nombre comercial al igual que el de las marcas podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoria que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca, adicionalmente, se puede agregar en una valoración en conjunto, la existencia cierta del establecimiento o local del nombre comercial, a través, de un inspección judicial que se le podrá solicitar evacuar a un Tribunal Judicial competente.

II VISIÓN JURISPRUDENCIAL

En este punto se realizó un sondeo de cómo la jurisprudencia del Tribunal Andino de Justicias, a través, de sus interpretaciones prejudiciales a tratado el tema de los nombres comerciales, en el transcurso de los últimos años bajo la normativa de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, que se encuentra amparada en los mismos términos de protección que la Decisión 486, se tomaron en consideración seis casos, obtenidos de la siguiente página de la web:

http://intranet.comunidadandina.org/IDocumentos/c_Newdocs.aspGruDoc=11
. Así:

1) PROCESO N° 06-IP-2006. Interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 81 y 83, literales a, b, d y e, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, e interpretación de oficio de los artículos 84 y 128 *eiusdem*. **Parte actora:** sociedad CASA EDITORIAL EL TIEMPO S.A.Caso: **Marcas** “TERCER TIEMPO” Expediente N° 2000-06157 (6157)

Con relación a la definición, protección, concepto de uso, y la carga de la prueba del uso el Tribunal Andino ha dicho:

...El artículo 128 de la Decisión 344 disciplina el régimen de protección del nombre comercial, es decir, del signo que identifica a una persona natural o jurídica en el ejercicio de su actividad económica, en el ámbito de un ramo comercial o industrial, y que la distingue de otras idénticas o semejantes en el mismo ramo.

Este Tribunal ha establecido sobre el particular que: “El nombre comercial ... distingue a la persona en el ejercicio de su negocio o actividad comercial, diferenciándolo de las actividades idénticas o similares que desarrollan sus competidores. Sin embargo, nada obsta para que el signo que constituye un nombre comercial determinado, coincida con la denominación o razón social de la empresa ...” (Sentencia dictada en el expediente N° 45-IP-98, del 31 de

mayo de 2000, publicada en la G.O.A.C N° 581, del 12 de julio del mismo año, caso "IMPRECOL").

.... El Tribunal se ha pronunciado sobre la protección del nombre comercial que cabe derivar de su uso previo, en los términos siguientes: "Por tanto, la obligación de acreditar un uso efectivo del nombre comercial, se sustenta en la necesidad de fundamentar la existencia y el derecho de protección del nombre en algún hecho concreto, sin el cual no existiría ninguna seguridad jurídica para los competidores ... De manera que la protección otorgada al nombre comercial se encuentra supeditada a su uso real y efectivo con relación al establecimiento o a la actividad económica que distinga, ya que es el uso lo que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva. Cabe precisar adicionalmente que el hecho de que un nombre comercial se encuentre registrado no lo libera de la exigencia de uso para mantener su vigencia ... Las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro" (Sentencia dictada en el expediente N° 45-IP-98, ya citada).

Y en relación con la prueba del citado uso previo, el Tribunal ha precisado que "Corresponderá a quien alegue la existencia, la prioridad, o a quien ejercite el derecho de observación o el planteamiento de la nulidad de la marca, el probar, por los medios procesales al alcance de la justicia nacional, que el nombre ha venido siendo utilizado con anterioridad al registro de la marca en el País donde solicita la protección y que ese uso reúne los caracteres y condiciones anotados. La simple alegación del uso no habilita al poseedor del nombre comercial para hacer prevalecer sus derechos. La facilidad de determinar el uso puede provenir de un sistema de registro o de depósito que sin ser esenciales para la protección, proporcionan por lo menos un principio de prueba en favor del usuario ... para ser oponible exitosamente ante una marca solicitada o registrada como lo dispone el artículo 83, literal b), (el nombre comercial) debe haber sido usado con anterioridad a la solicitud de la marca, en aplicación del principio de la prioridad que rigurosamente debe regir. Si la utilización personal, continua, real, efectiva y pública del nombre comercial ha sido posterior a la concesión de los derechos marcarios, éstos tendrán prevalencia sobre el uso del nombre comercial (Sentencia dictada en el expediente N° 03-IP-98, de fecha 11 de marzo de 1998, publicada en la G.O.A.C. N° 338, del 11 de mayo del mismo año, caso "BELLA MUJER"). (subrayado del Tribunal).

Mediante interpretación prejudicial resalta el Tribunal Andino, la protección que el artículo 128 de la extinta Decisión 344, le otorgaba a los nombres comerciales basada en el uso efectivo del nombre comercial, sin obligación de depósito o de registro, de la misma manera la protección, también puede derivar del registro. Con relación al análisis comparativo de un nombre comercial con una marca registrada señala el Tribunal Andino que se ha de tomar en consideración el uso previo del nombre comercial, y este debe ser evaluado conforme a los siguientes requisitos: *el uso deberá ser personal, continuo, efectivo y público*. Este carácter imperativo, implica que

los requisitos deben ser concurrentes para configurar ciertamente el uso, además aclara que la prueba del uso efectivo y previo corresponderá a quien lo alegue. Ahora bien, de la misma forma para que el nombre comercial tenga prevalencia sobre una marca, su uso debe ser anterior al registro marcario, le atañe así el principio de prioridad en el tiempo, prioridad en el derecho.

2) PROCESO 62-IP-2005. Interpretación prejudicial de los artículos 83 literal b), 91, inciso segundo y, 96 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Interpretación, de oficio, del artículo 128 de la misma Decisión. **Actor:** TELEPUNTO LIMITADA. **Marca:** "TELE PUNTO". Proceso interno N° 2001-00089 (6901).

www.bdigital.ula.ve

Respecto del examen de registrabilidad entre un nombre comercial y una marca cuando exista identidad o semejanza entre ellos, artículo 83, literal b); el Tribunal Andino ha sostenido:

..."El nombre comercial para ser oponible exitosamente ante una marca solicitada o registrada como lo dispone el artículo 83, literal b) debe haber sido usado con anterioridad a la solicitud de la marca en aplicación del principio de la prioridad que rigurosamente debe regir ... Además, el uso del nombre no debe inducir al público a error, lo que significaría, aplicando las normas sobre marcas, que a más de que entre la marca y el nombre exista una identidad o semejanza, la confundibilidad no debe producirse en cuanto a los productos y servicios que la marca protege y la actividad que el nombre ampara"...

..."También podría aplicarse en materia de nombres comerciales los conceptos de **distintividad** y de percepción referentes a las marcas, así como los de **genericidad**, **descriptividad**, orden público, moral, etc., que se señalan en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344, y los criterios para determinar la existencia o no de la confundibilidad de nombres comerciales entre sí o entre una marca y el nombre." (subrayado de interés)

La doctrina y la jurisprudencia se han ratificado en el hecho de que existiendo confusión entre dos distintivos, se **estará por la marca registrada más que por el nuevo signo, es decir, se inclinará preferentemente en favor del primero que ha generado ya para su titular un derecho adquirido**". (Subrayado de interés).

Esta posición del Tribunal Andino puede resultar ser confusa y delicada, al afirmar que frente a un estado cierto de confusión entre una marca registrada y un nombre comercial solicitado, prevalecerá o se deberá inclinar por la marca registrada. En este sentido asevera *...se inclinará preferentemente en favor del primero que ha generado ya para su titular un derecho adquirido...*

De ello se puede derivar dos interpretaciones; **primero** que ante un grado de confusión se estará por la marca registrada más que por el nombre comercial, en el entender que esto sea así, se estaría diciendo que aunque el nombre comercial tenga un uso anterior a la marca registrada, su protección materializada vía registral no se deberá otorgar; **y segundo**: afirma el Tribunal contrario y correctamente a la afirmación anterior que se le otorgará el registro al signo que ha generado para su titular un derecho adquirido. Así, para el caso de un nombre comercial anterior, se encuentre en contraposición con una marca registrada, y al momento de realizar la comparación se verifique que el nombre comercial tiene un uso anterior, cual sería el paso a seguir, acaso la Oficina Nacional Competente deberá anular la marca que ha concedido y registrado; o por el contrario la administración a través de la Oficina Nacional Competente, tendrá que permitir la coexistencia de los mismos. Le corresponderá en futuras interpretaciones al Tribunal Andino dilucidar sobre estos supuestos.

En esta misma interpretación prejudicial del Tribunal Andino, agrega con relación a los nombres comerciales y su protección lo siguiente:

“...El artículo 128 de la Decisión 344 se refiere a la protección del nombre comercial, expresando que el mismo será protegido por los Países Miembros “sin obligación de depósito o de registro” y que, en caso de que la legislación interna contemplase un sistema de registro, se aplicarán las normas pertinentes del capítulo sobre marcas de la Decisión 344, así como la reglamentación que para tal efecto establezca el respectivo País Miembro.

“La norma citada indica que el nombre comercial sea protegido por los Países Miembros sin obligación de depósito o de registro, es decir, que no es necesario el registro para tener la protección de exclusividad, lo cual plantea el problema de ¿qué sucede en las legislaciones nacionales que tengan un sistema de registro? En tal caso, ¿tiene igual derecho el titular de una denominación no registrada al titular de una denominación registrada? Si se atiende a lo antes dicho, esto es, que el nombre comercial se protege sin necesidad de registro, la respuesta es obvia en el sentido de que el mismo derecho tiene el titular del registro como aquel que no lo posea”.

“Por lo que atañe al sistema de registro, la Decisión 344 indica que en los países en que se prevea, se aplicarán las normas que ella establece para las marcas y la reglamentación que de las mismas haga el respectivo País Miembro”

“... La protección de un nombre comercial puede darse por dos medios: la vía del uso del nombre comercial y, aquella de su inscripción o registro ante la Oficina Nacional Competente. Las dos vías tienen absoluta validez, sin existir prelación o privilegio alguno entre la una y la otra...”

Hace hincapié el Tribunal Andino en que en la Decisión 344, en función del artículo 83, literal b), no considera al nombre comercial como registrado, sino como “protegido”; por lo tanto esta protección del nombre comercial la fundamenta en el uso y no en el registro. De la misma manera enfatiza que el uso de un nombre comercial no se refiere únicamente al conocimiento que el público tenga del mismo, sino al ejercicio real de la actividad comercial amparada o protegida por ese nombre.

Se le otorga libertad a los países miembros de acuerdo a la legislación interna proteger a los nombres comerciales, ya sea vía del uso o por la vía de solicitud o registro. Igualmente el titular de un nombre comercial podrá impedir el registro de una marca o de otro nombre comercial y, también, servir de fundamento para la acción de nulidad, siempre que hubiere sido usado con anterioridad a la solicitud respectiva.

3.- PROCESO N° 59-IP-2005. Interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 83, literal b, y 113, literal a, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Solicitada por la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de

la República del Perú, e interpretación de oficio de los artículos 81, 93, 96 y 128 *eiusdem*, así como de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.. **Parte actora:** sociedad ANHIDRIDOS Y DERIVADOS DE COLOMBIA S.A. ANDERCOL. **Caso:** **marca** “ANDERCOL S.A. y figura”. Expediente: N° 1175-2004.

Interpretación pacífica y regular del Tribunal Andino respecto del análisis del conflicto entre una marca y un nombre comercial, en función de los productos y servicios que cubre la marca frente a la actividad económica del nombre comercial:

“...En la comparación entre los productos que cubre la marca y la actividad económica constitutiva del objeto del nombre comercial, el consultante podrá acudir a los criterios elaborados por la doctrina para establecer si existe o no conexión competitiva entre ellos. A objeto de precisar si existe semejanza entre los productos y la actividad económica en referencia, de modo que el uso de los signos correspondientes pudiera inducir al público a error, será necesario que los criterios de conexión competitiva, de ser aplicables, concurren en forma clara y en grado suficiente, toda vez que ninguno de ellos bastará, por sí solo, para la consecución del citado propósito....

...Durante el procedimiento para el registro de un signo como marca, cualquier persona provista de interés legítimo podrá, en la oportunidad prevista en el artículo 93 de la Decisión 344, presentar observaciones a la solicitud de registro, bien sobre la base de un signo solicitado previamente para su registro como marca, en el territorio de cualquiera de los Países Miembros, de un signo ya registrado como marca, o de un signo protegido como nombre comercial. Admitidas las observaciones, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que, si lo estima conveniente, formule alegatos dentro de los treinta días hábiles contados a partir de su notificación. El funcionario administrativo competente deberá realizar el examen de fondo, sobre la registrabilidad del signo, con independencia de que se hayan formulado o no observaciones. Caso de haberse formulado éstas, el funcionario decidirá sobre el particular a través de un acto administrativo debidamente motivado, con fundamento en lo alegado y probado en autos”.

En atención a lo expuesto, considera El Tribunal Andino respecto del signo solicitado para registro como marca, que este no será suficientemente distintivo y, en consecuencia, no será registrable, si puesto en comparación con un nombre comercial protegido, sea que dicha protección derive de su registro o de su uso previo, se constata que existe identidad o semejanza entre ellos, con relación a los productos y servicios que constituyan el objeto

del signo solicitado para registro y la actividad económica del titular del nombre comercial, de modo que puedan inducir, a los consumidores o usuarios, a confusión o error en el mercado. En lo que respecta a la admisibilidad de las oposiciones presentadas por el titular de un nombre comercial, el Tribunal Andino considera que perfectamente los puede recurrir al procedimiento del sistema de oposiciones utilizado para las marcas.

4.- PROCESO N° 190-IP-2005. Interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 81, 83 literales a) y b), y 128 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, así como del artículo 150 y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la solicitud formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección primera **Parte actora:** sociedad LABORATORIOS AMÉRICA S.A. **Caso:** marca “AMERICAN GENERICS”. Expediente: N° 2002-00322.

De la irregistrabilidad de signos idénticos o semejantes a un nombre comercial protegido, del riesgo de confusión y de la semejanza, de la conexión competitiva, asevera el Tribunal Andino lo siguiente:

“...En el juicio sobre la semejanza entre una marca y un nombre comercial protegido, corresponderá al consultante hacer la comparación a partir de la naturaleza de los signos, tomando en cuenta los elementos fonético, gráfico y conceptual de cada uno. Al igual que en la comparación entre signos marcarios, el cotejo entre una marca y un nombre comercial deberá ser conducido por la impresión unitaria que los signos habrán de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor o del usuario a que están destinados. Por ello, la valoración deberá llevarse a cabo sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración.

En la comparación entre los productos que constituirían el objeto del signo solicitado para registro como marca y los servicios que constituirían el objeto de la actividad económica del titular del nombre comercial, habría lugar a establecer si existe o no conexión competitiva entre ellos. Cabe insistir a este

propósito en que el consultante deberá verificar si, en el caso de autos, son o no aplicables, en forma concurrente, criterios tales como la finalidad idéntica o similar de los productos y servicios, su uso conjunto o complementario y su difusión a través de los mismos medios de publicidad, general o especial”.

En definitiva, el signo solicitado para ser registrado como marca no será suficientemente distintivo y, en consecuencia, no será registrable, si puesto en comparación con un nombre comercial protegido, sea que dicha protección derive de su registro o de su uso previo y efectivo, se constata que existe identidad o semejanza entre ellos, realizado bajo un análisis sucesivo de los signos sin desmembrarlos, así como entre los productos y servicios que constituyan el objeto del signo solicitado para registro como marca y de la actividad económica del titular del nombre comercial, de modo que puedan inducir, a los consumidores o usuarios, a confusión o error en el mercado. La prohibición no se configurará si la semejanza que media entre los signos no existe entre los productos y los servicios que constituyen su objeto, o si existe tal relación entre los productos y servicios, pero no entre los signos.

Igualmente, se estima oportuno señalar el criterio sostenido por el Tribunal Andino, respecto de la coexistencia de hecho entre marcas y nombres comerciales:

“...Como quiera que, en el proceso interno que condujo a la presente interpretación prejudicial, el apoderado especial de la sociedad AMERICAN GENERICS S.A., tercero interesado en las resultas del proceso, ha expuesto el hecho que “las marcas y nombres comerciales en supuesto conflicto han coexistido pacíficamente en el mercado sin generar ninguna confusión entre el público consumidor ...”, es del caso reiterar que “la coexistencia pacífica puede llegar a eliminar la confundibilidad entre dos signos y habiéndose eliminado ésta, desaparece también la causal de nulidad que a lo mejor existió en un primer momento” (Sentencia dictada en el expediente N° 18-IP-98, ya citada. Criterio ratificado en las sentencias dictadas en los expedientes N° 12-IP-97, de 7 de julio de 2000, publicada en la G.O.A.C. N° 588, del 2 de agosto de 2000, caso “BUSCAP”; y 70-IP-2000, de 24 de enero de 2001, publicada en la G.O.A.C. N° 642, del 15 de febrero del mismo año, caso “PLATINOL”). Finalmente, a propósito de la citada coexistencia de hecho, el Tribunal también ha manifestado que ella no obsta para que el examinador realice el estudio de registrabilidad del signo solicitado y, en particular, para que determine si éste es confundible o no con el signo ya registrado como marca o ya solicitado para registro (Sentencia dictada en el expediente N° 15-

IP-2003, de 12 de marzo de 2003, publicada en la G.O.A.C. N° 916, del 2 de abril del mismo año, caso "T MOBIL").

5.- PROCESO 11-IP-2006. Interpretación prejudicial de los artículos 154, 190, 191, 192, 243, literales a), b), y c), 258, 259, literales a), b) y c), 267, 268 y 269, y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por el Tribunal Distrital No. 3 de lo Contencioso Administrativo, Cuenca, República del Ecuador. Expediente interno N° 233-2004. Actor: CARLOS OLMEDO SALAZAR PACHECO. Nombre Comercial: "VELAS IMPERIALES".

Esta interpretación prejudicial se realizó sobre la normativa de los nombres comerciales establecida en la Decisión 486, en una demanda sobre competencia desleal, y en la interpretación de la protección al titular de un nombre comercial que otorga la ley, así concluyó el Tribunal Andino en lo siguiente:

(...) La protección del nombre comercial bajo el régimen de la Decisión 486 goza de las siguientes características:

- El derecho sobre un nombre comercial se genera con su primer uso. Lo anterior quiere decir que el depósito del nombre comercial en la oficina nacional competente no es constitutivo de derechos sobre el mismo.
- Quien alegue derechos sobre un nombre comercial deberá probar su uso.
- Quien alegue y pruebe el uso de un nombre comercial podrá impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signo distintivo idéntico o similar, cuando ello pudiere causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios.
- Si el nombre comercial es notoriamente conocido, su titular también podrá impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signo distintivo idéntico o similar, cuando pudiere causarle un daño económico o comercial injusto, o implicara un aprovechamiento injusto de prestigio del nombre comercial o de la empresa del titular.

En este caso, el titular del nombre comercial notoriamente conocido deberá probar dicha notoriedad de conformidad con las normas procesales del respectivo País Miembro.

- Quien alegue y pruebe el uso de un nombre comercial con anterioridad a la solicitud de registro de un signo idéntico o similar, podrá oponerse a dicha solicitud si su uso pudiera generar riesgo de confusión de asociación (...).

De la competencia desleal, propiamente dicha determina el Tribunal Andino que:

El artículo 258 de la Decisión 486 no contiene una lista taxativa que indique cuáles actos se consideran desleales, pero del mismo se desprende que es desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial, que realizado en el ámbito empresarial, sea contrario a los usos y prácticas honestos... Los actos de competencia desleal por confusión gozan de las siguientes características:

- No se refieren propiamente al análisis de confundibilidad de los signos distintivos.
- Pueden revestir muchas formas.
- Para catalogar un acto como desleal, es condición necesaria que los competidores concurren en un mismo mercado.

La acción de competencia desleal se puede intentar sin perjuicio de que el afectado pueda ejercer otro tipo de acciones para procurar la defensa de sus intereses.

6.- PROCESO No. 111-IP-2002. Interpretación prejudicial de los artículos 128, 81, 82 y 83 literal d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador; e interpretación de oficio de los artículos 83 literal e) y 84 ibidem. **Caso:** nombre comercial “SURAMERICANA + gráfica”. Proceso interno No. 5572-LYM.

Con base a una interpretación uniforme del Tribunal Andino, se configura en forma global en esta interpretación prejudicial, varias premisas que atañen a los nombres comerciales y que tocan tópicos discutidos en este trabajo, a saber:

1. Del Nombre Comercial y La Razón Social:

"...Se han señalado ciertas diferencias entre el nombre comercial y la razón social o nombre propio de un establecimiento de comercio, que se estima pertinente indicarlas: *"El nombre propio se rige por las reglas generales del Derecho privado: el Código Civil, cuando se trata de personas físicas; el Código de Comercio (y el derecho de Sociedades), en las personas jurídicas. En cambio, el nombre comercial es una institución que forma parte del Derecho Industrial.... tiene la condición de un verdadero bien inmaterial..."* (BAYLOS CORROZA, Hermenegildo: *"Tratado de Derecho Industrial"*; Madrid, Editorial Civitas S.A., p. 827 y 828).

El citado tratadista BAYLOS CORROZA ha manifestado que *"La misión del nombre comercial es permitir la distinción entre la empresa que se sirve de él y otras empresas de las que necesita ser diferenciada. Ahora bien, esas otras empresas ... no son, ni necesitan serlo, todas las que comparecen en el mercado ...; sino única y exclusivamente aquellas que deben reputarse rivales; las que se dedican a un tipo de actividad idéntica o semejante a la designada"*; y también se ha señalado que una persona jurídica podrá adoptar como nombre comercial *"su propia razón social; es decir, la denominación que eligió al constituirse como Sociedad comercial y que consta como su propio nombre en el Registro Mercantil"* (ob.cit., p. 829 y 831)".

El criterio ut-supra se circunscribe a que el nombre comercial identifica a una persona natural o jurídica en el ejercicio de su actividad económica dentro del giro comercial o industrial y lo distingue o diferencia de otras idénticas o semejantes en el mismo ramo. En este sentido, el nombre comercial se distingue de la razón social o nombre propio del comerciante, pudiendo sin embargo ser equivalentes y coexistir pacíficamente.

2. Función del nombre comercial:

"...El nombre comercial, al igual que la marca, cumple una función distintiva, pero relacionada con una actividad económica efectuada en un establecimiento comercial, por cuya razón, se debe tener presente lo indicado por este Tribunal Comunitario en el sentido de que, un signo que pretenda ser registrado como marca pero que sea idéntico o se asemeje a un nombre comercial protegido, llevará consigo el riesgo de inducir al público a error por lo que no será lo suficientemente distintivo, constituyendo *"una de las prohibiciones para otorgar el registro como marca ... la existencia de similitud o semejanza con el nombre comercial protegido, siempre que ésta pueda inducir al público a error"* (Proceso de Interpretación Prejudicial 45-IP-98, ya citado), en consecuencia se puede asumir *-contrario sensu-*, que una prohibición para otorgar el registro a un nombre comercial sería la existencia de semejanza o identidad al punto de producir confusión con una marca anteriormente registrada o solicitada para registro".

El nombre comercial cumple una función distintiva con relación a la actividad económica dentro del giro comercial o industrial, ahora bien no se otorgará, a través, de un registro si existe identidad o semejanza, al punto de

producir confusión, con un signo anteriormente registrado o solicitado para registro; que también debe producirse en cuanto a los productos o servicios protegidos por la marca y la actividad económica que el nombre comercial identifica. Podrá oponerse al registro de un nombre comercial toda persona que tenga interés legítimo y que contienda dentro del ámbito de la actividad económica idéntica o semejante a la identificada por aquél.

3. CARACTERÍSTICAS QUE DEBE REUNIR UN NOMBRE COMERCIAL PARA SER OBJETO DE REGISTRO

“...En ese sentido, todo signo —en este caso un nombre comercial— para ser objeto de registro debe reunir los requisitos esenciales de perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica, exigidos por el artículo 81 de la Decisión 344, así como no estar dentro de las causales de irreregistrabilidad.

La perceptibilidad

...Para que el consumidor o usuario de la actividad económica que identifica el nombre comercial, pueda asimilarlo, aprehenderlo y conocerlo, este signo debe tener la calidad de perceptible. Sin embargo, *“Tanto el nombre comercial de la empresa como el nombre propio del sujeto empresario lo integran siempre una o varias palabras: una denominación”*, por lo que cabe señalar que la perceptibilidad exigible al nombre comercial va dirigida exclusivamente al sentido de la vista (BAYLOS CORROZA, ob.cit., p. 827).

La distintividad

...La distintividad, en el presente caso, responde a la necesidad de diferenciar la actividad económica que realiza la empresa o establecimiento comercial de los servicios amparados por otras marcas, haciendo viable la distinción por parte del consumidor o usuario. Es distintiva una denominación cuando por sí sola sirve para identificar el giro de los negocios o actividades económicas efectuados por dicha empresa o establecimiento de comercio, sin que se confunda con ellos o con sus características esenciales o primordiales, o con otros nombres comerciales que identifiquen las mismas o similares actividades económicas en el giro comercial o industrial.

La susceptibilidad de representación gráfica

...Sin embargo, en vista de que el nombre comercial se constituye por una denominación, la doctrina ha manifestado que “sólo puede estar compuesto por una o varias palabras o fonemas, destinados a pronunciarse y a constar por escrito. Un nombre comercial que consistiera en un dibujo o una expresión formal gráfica, no sería tal nombre y no podría ser registrado” (BAYLOS CORROZA, ob.cit., p. 836). NO ESTAMOS DE ACUERDO

En criterio del Tribunal Andino, y en comparación al análisis marcario, considera que todo signo es registrable como nombre comercial si cumple con los elementos característicos de perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica establecidos en el artículo 81, de la extinta Decisión 344, siempre y cuando no se encuentre comprendido en las causales de irregistrabilidad, que sean aplicables, establecidas por los artículos 82 y 83 de la citada Decisión.

4. LA CONFUNDIBILIDAD EXISTENTE ENTRE UNA MARCA Y UN NOMBRE COMERCIAL PROTEGIDO

La conexión competitiva

Además de los criterios vinculados a la comparación entre signos, es necesario tener en cuenta los criterios relacionados con la similitud y la conexión competitiva entre los servicios y la actividad económica que identifican las denominaciones en disputa, no sin antes destacar la diferencia entre la marca y el nombre comercial, teniendo presente que la marca es un signo destinado a ser grabado o impreso en el producto o servicio que representa, lo que le permite ofrecer una base material y tangible a la percepción del público, mientras que el nombre comercial, “en su referencia objetiva y genérica a la empresa, sólo puede lograr un asiento material mediante la consignación de la denominación en que consiste, en correspondencia y documentación y en la publicidad y propaganda ...; pero sin perder de vista que si el nombre comercial se usa estrictamente para designar el producto ... deja de ser tal para convertirse en marca” (BAYLOS CORROZA, ob.cit.), p. 834).

Respecto al riesgo de confusión entre los signos en conflicto, el Tribunal ha señalado que: “Si bien el nombre comercial sirve para identificar a una persona natural o jurídica en el ejercicio de su actividad económica, en tanto que una marca es aquel signo que sirve para diferenciar en el mercado los productos o servicios de un competidor de los productos o servicios de otro competidor, puede suceder que exista similitud o conexión competitiva entre las actividades económicas que identifica el nombre comercial y los productos o servicios que distingue una marca, y de ser así la coexistencia en el mercado puede inducir a confusión en el público consumidor respecto al origen empresarial de las actividades económicas y los productos o servicios de que se trate”. (Proceso de Interpretación prejudicial N° 45-IP-98, ya citado).

En efecto, el Tribunal estima que la conexión competitiva entre los servicios protegidos por una marca y la actividad económica identificada por un nombre comercial, puede surgir por: (i) Mismos medios de publicidad; ya que en caso de que la prestación de los servicios o la actividad de comercio se difundan por la publicidad general (radio, televisión o prensa) presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, pero si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor. (ii) La relación o vinculación entre los servicios y la actividad económica. (iii) El uso conjunto o complementario del servicio amparado por la marca y la actividad económica identificada por el

nombre comercial, lo que puede dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que tanto el servicio como el negocio pertenecen al mismo empresario. (iv) Misma finalidad del servicio y de la actividad económica que puede inducir a error o confusión.

Se ha reiterado con esta interpretación prejudicial, lo sostenido con anterioridad por el Tribunal Andino respecto del examen de registrabilidad a efectuarse entre una marca y un nombre comercial, donde se debe evaluar el grado de la identidad o semejanza entre los signos en disputa a efectos de establecer el grado de confusión que puede provocar en el público consumidor, además tener en consideración la evaluación en función de la conexión competitiva entre los servicios protegidos por una marca y la actividad económica identificada por un nombre comercial, la cual puede darse a través, de los mismos medios de publicidad, la relación o vinculación entre los servicios y la actividad económica, el uso conjunto o complementario del servicio amparado por la marca y la actividad económica identificada por el nombre, o la misma finalidad del servicio y de la actividad económica que pueda inducir a error o confusión, tal como lo señala el Tribunal Andino.

5. CONFUNDIBILIDAD ENTRE UN NOMBRE COMERCIAL Y UNA MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA

Para el tratadista Carlos FERNÁNDEZ-NOVOA, la marca notoria es “aquella que goza de difusión o que es conocida por los consumidores de la clase de productos a los que se aplica la marca” (ob.cit., p. 32).

“...En consecuencia, conforme lo dispone el artículo 83, literal d) de la Decisión 344, y en relación al caso controvertido ante la Jurisdicción Nacional Consultante, no podrán registrarse como nombres comerciales aquellos signos que se asemejen a una marca notoria, reconocida como signo distintivo de productos o servicios determinados en el país en que se ha solicitado el registro del nombre comercial o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados, esto es, por los consumidores o usuarios a que están destinados los productos o servicios amparados por la marca notoria. Igualmente, conforme al artículo 83, literal e) ibidem —que prohíbe el registro de signos como marca cuando “Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro...”—, la protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida en relación a cualesquier registro de un nombre comercial, “... no se encuentra limitada por los principios de ‘especialidad’ y de ‘territorialidad’ generalmente aplicables con relación a las

marcas comunes”, ya que se pretende evitar la utilización indebida de la notoriedad de la marca e impedir todo posible perjuicio que un registro sobre un nombre comercial similar pudiese provocar en el prestigio de aquélla. (Sentencia emitida en la Interpretación Prejudicial N° 17-IP-2001, ya citada).

Sostiene el Tribunal Andino la prohibición de registrar como nombres comerciales, aquellos signos que se asemejen a una marca notoria, reconocida como signo distintivo de productos o servicios determinados en el país en que se ha solicitado el registro del nombre comercial; o en el comercio subregional; o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados, esto es, por los consumidores o usuarios a que están destinados los productos o servicios amparados por la marca notoria. La protección especial de la marca notoriamente conocida, concluye el Tribunal Andino, con relación a cualquier registro de un nombre comercial, que en este caso de haber riesgo de confusión por similitud entre los mismos con independencia de la clase a la cual pertenecen los productos o servicios por ella amparados, y al lugar en donde ha adquirido tal reconocimiento, en palabras finales, el reconocimiento sobre la notoriedad de una marca rompe el principio de la especialidad y de la territorialidad que rige para la protección de las marcas en general.

CONCLUSIONES

En nuestro país la protección de los Nombres Comerciales como figura de la propiedad industrial, evolucionó de un tratamiento normativo igual al de las marcas, de carácter registral, en la Ley de Propiedad Industrial de 1955, a una protección más amplia mediante la figura del uso, con la firma de los Tratados Internacionales sobre la materia y con la incorporación al Acuerdo de Cartagena, en la Decisión 486 relativa al Régimen Común sobre Propiedad industrial del 2000. No obstante y pese a ello, aun desde el punto de vista normativo persisten las lagunas tanto en aspectos de desarrollo de la figura, orden procedimental y de su interrelación con otras figuras, también protegidas tanto por la vía de la Propiedad Industrial como por el derecho común.

www.bdigital.ula.ve

El Nombre Comercial tal como quedó regulado en la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, adolece de precisiones y tratamiento de aspectos en materia sustantiva y adjetiva por la ausencia de un procedimiento adecuado que permita garantizar los derechos de los titulares, salvaguardar los derechos de los terceros, garantizar el debido proceso, en consecuencia, inseguridad jurídica.

Si bien es cierto que los Nombres Comerciales se protegen desde el primer uso en el comercio y el registro tiene efectos declarativos, también, es cierto que se necesita de un procedimiento efectivo que permita adecuar los posibles supuestos de hechos que se presentan en la práctica frente a otra figura protegida por la Propiedad industrial, como lo son las marcas; por ello las pruebas de uso son indispensables para determinar el derecho real, constante y efectivo sobre los nombres comerciales, sin embargo al remitir la

Decisión Andina 486 a la legislación interna aspectos medulares ya comentados en el Trabajo, y una vez denunciado el Acuerdo de Cartagena y emitida la Decisión 641 que regula nuestra salida de la Comunidad Andina, la figura queda sin la base jurídica marco con el agravante la Ley del 55 no tenía una regulación especial para esta figura, lo cual genera mayor inseguridad jurídica y amerita un esfuerzo legislativo inmediato en esta materia que supla las deficiencias comentadas en este Trabajo, para lo cual es necesario hacer el ejercicio de elaboración de algunas propuestas con base a la experiencia.

Por otro lado, existe una tendencia inevitable a comparar a los Nombres Comerciales con otras figuras protegidas jurídicamente, su punto de deslinde con ellas es ínfimo y terminan solapándose, tal es el caso de los rótulos, emblemas, y la razón social, sin embargo queda claro que el nombre comercial es un signo que identifica y distingue la actividad comercial o mercantil de una empresa o una firma personal de las actividades idénticas o similares. Y su naturaleza jurídica, estriba en proteger precisamente esa activada comercial determinada de sus competidores en el mercado, por lo tanto tiene una función identificadora e informativa, al público general y a los medios comerciales del origen empresarial o geográfico de las actividades comerciales que con él se protegen.

Se debe precisar que cuando se habla de Nombres Comerciales no existe discriminación a la protección sobre el signo propiamente dicho, por tanto este pudiera ser denominativo, mixto o meramente gráfico, igualmente se requiere que el signo usado como Nombre Comercial tenga aptitud para distinguirse de sus competidores inmediatos, por tanto no pueden consistir únicamente en términos genéricos o descriptivos de la actividad comercial

que con él se protegen, o genéricos o descriptivos de los productos o servicios que con él se comercializan o explotan.

Así se observa que la Decisión 486 no reguló claramente estas causales de irregistrabilidad absoluta de los nombres comerciales creando inseguridad jurídica para los competidores o terceros interesados que pudiesen quedar afectados, al serles reconocidos a través de la vía registral un derecho de exclusividad a un nombre comercial que use estos términos que son de la común aprehensión de todos los medios comerciales de un determinado ramo comercial.

Tampoco se reguló en la Decisión 486 lo relativo a derechos anteriores de marcas o nombres comerciales, por medio de este trabajo redactamos una propuesta que se orientó precisamente a incluir los supuestos de hecho que no tomó en consideración el legislador andino en la Decisión 486, respecto de los derechos de terceros cuyo uso o registro es anterior al nombre comercial solicitado.

El derecho de uso exclusivo que adquiere el titular de un nombre comercial debe sustentarse necesariamente en las pruebas de uso, y estas deben ser exigidas como parte de un procedimiento en el que se pretenda proteger a los nombres comerciales vía registral, e incluso si se tratara de un simple depósito el mismo se debiera consignar junto con las pruebas de uso.

Como un derecho real que es el Nombre Comercial puede ser transferido vía cesión, siempre y cuando también se ceda la razón social si esta se usa a título de nombre comercial, también puede constituirse sobre ellas licencias, prenda e hipotecas.

Finalmente, ante la ausencia procedimental en materia de Nombres Comerciales respecto de la solicitud de registro y oposiciones, se presenta una propuesta normativa que intentó generar una posible solución en estos temas, donde el elemento que se resalta es la presentación de las pruebas de uso en el petitorio y qué pruebas pueden ser consideradas por la autoridad administrativa a tales efectos, además del procedimiento de oposición que se puede presentar a las solicitudes de registros de los nombres comerciales.

Como consideración final, dadas las lagunas en esta materia, la reciente salida de nuestro país de la Comunidad Andina y lo dispuesto en la Decisión 641 en la cual se regulan los aspectos relacionados con la denuncia de la República Bolivariana de Venezuela a la CAN, circunscrita sólo a los temas relacionados con el Programa de Liberación Comercial, surge la necesidad de considerar seriamente la posibilidad de legislar sobre la propiedad industrial, oportunidad adecuada para plantear ante la Asamblea Nacional, este y otros temas que ameritan desarrollo legislativo interno, además de considerar la regulación de esta figura en el caso de que existiese alguna en el esquema de integración regional del Mercado Común del Sur (MERCOSUR), toda vez que nuestro país deberá adoptar el acervo normativo de dicho bloque, en lo que corresponda a un período de hasta 4 años, contados a partir de la entrada en vigencia del Protocolo de Adhesión de la República Bolivariana de Venezuela al MERCOSUR.

BIBLIOGRAFÍA

ARAUJO JUARES, José (1996). *Principios Generales del Derecho Procesal Administrativo.* Vadell Hermanos Editores. Valencia-Caracas, Venezuela.

BARBOSA PARRA, Eli Saúl (1979). *Manual De Derecho Mercantil.* Universidad de los Andes. Mérida Venezuela.

BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Alberto (2001). *Apuntes de Derecho Mercantil. Derecho Mercantil, Derecho de la Competencia y Derecho de Propiedad industrial.* Arazandi Editorial. 2ª Edición. Madrid, España.

BREUER MORENO, Pedro (1929). *Tratado de Marcas de Fábricas y Comercio.* Editorial Robis. Buenos Aires, Argentina

OSSORIO, Manuel (1981). *Diccionario Jurídico de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales.* Editorial Heliasta S.R.L.. Buenos Aires, Argentina.

www.bdigital.ula.ve

LEYES, TRATADOS y CÓDIGOS CONSULTADOS

- .- *Constitución de la República Bolivariana de Venezuela*
- .- *Código de Comercio*
- .- *Código Civil*
- .- *Código de Procedimiento Civil*
- .- *Ley de Propiedad Industrial de 1955*
- .- *Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones*
- .- *Convenio de la Unión de París (CUP)*
- .- *Acuerdo de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC)*

www.bdigital.ula.ve

PÁGINA WEB www.comunidadandina.org

ABREVIATURAS MAS UTILIZADAS

ART.	Artículo
CRBV	Constitución de la República Bolivariana de Venezuela
C de C	Código de Comercio
CUP	Convenio de la Unión de París
ADPIC	Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio