

# El Nombre Comercial: Protección en el Derecho Venezolano y en el Derecho Comunitario Andino

JESÚS A. LÓPEZ CEGARRA

Abogado. Especialista en Propiedad Intelectual, Universidad de Los Andes, Mérida. Venezuela. Profesor Invitado del Modulo «Taller de Negociación y Contratos de Tecnología». Profesor Invitado de la Cátedra de Marcas de la Especialización en Propiedad Intelectual de la Universidad Metropolitana, Caracas. Venezuela. E-mail: lopezcegarra@cantv.net

## Resumen

El autor da una visión general sobre la protección del «Nombre Comercial» en la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y en Venezuela, mediante el estudio del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial; de la Decisión 486 de la Comisión de la CAN (D486) -Régimen Común sobre Propiedad Industrial-; y de la Ley de Propiedad Industrial. Revisa las decisiones más relevantes del Tribunal de Justicia de la CAN (TJCAN) sobre el tema, y hace consideraciones críticas sobre la posición del Registro de la Propiedad Industrial, en relación con los «servicios de venta al detal», pues la oficina interpreta que la protección que corresponde a estos servicios es la del Nombre Comercial, aunque la tendencia internacional es la protección como marca de servicio.

**PALABRAS CLAVES:** Comunidad Andina, Nombre Comercial, Marcas

## Trade Name: Protection in Venezuelan and in the Andean Community Law

### Abstract

The author gives an overview of the protection of the «Trade Name» in the Andean Community of Nations (CAN) and in Venezuela, through the study of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property; of the Decision 486 of the Commission of the CAN (D486)-Common Regime of Industrial Property-; and of the Industrial Property Law. He reviews the most relevant decisions of the CAN´s Court of Justice (TJCAN) regarding the topic, and he makes critical remarks of the position of the Industrial Property Registry regarding «Retail Services», due to this office's interpretation that these services must be protected as «Trade Names», in spite of the fact that the international tendency is to protect them as service marks.

KEY WORDS: Andean Community, Trade Names, Trademarks

## INTRODUCCIÓN

El Nombre Comercial (NC) es uno de los signos distintivos de la Propiedad Industrial que, junto con las marcas, permite a los empresarios identificarse e individualizar sus bienes, servicios o actividades en el mercado.

En la reforma del Régimen Común sobre Propiedad Industrial, concretada en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones (D486), una de las instituciones reguladas que tuvo un desarrollo significativo, fue el NC.

La Decisión 344 de la Comisión de la CAN (D344), sólo contenía un Capítulo para regular la materia (Capítulo VI «DEL NOMBRE COMERCIAL»); complementado con una

disposición prohibitiva de registro aplicable a las marcas (artículo 83 literal b). No obstante, la protección se limitaba a dos artículos que esencialmente, remitían al Capítulo de Marcas y a la reglamentación interna de cada País Miembro.

La D486, por el contrario, desarrolla la institución con más detalle, incluyendo aspectos como: definición; tipos de signos que pueden ser usados como NC; cómo nace el derecho de exclusiva; el carácter declarativo del registro; las causales especiales de irregistrabilidad; la renovación del registro; las acciones para la defensa contra el uso no autorizado y la cesión (transferencia) del Nombre Comercial.

Adicionalmente y por vía supletoria, el artículo 192 de la D486 hace remisión a la aplicación de los artículos 155, 156, 157 y 158 «*en cuanto corresponda*».<sup>1</sup>

Muchos de los aspectos desarrollados por la D486, fueron objeto de análisis por el TJCAN, mediante Interpretaciones Prejudiciales (IP), lo que desde el punto de vista doctrinario, fue depurando y desarrollando la institución del NC dentro de la CAN.

En el trabajo se hace referencia a las IP de mayor relevancia en la materia, tratando de visualizar en qué medida las mismas se ajustan a los requerimientos legales planteados en la D486.

De igual manera, se analizan las definiciones legales y doctrinarias del NC, la diferencia con otras instituciones afines; los requisitos para la protección; el registro del NC y su valor

jurídico; las acciones administrativas y judiciales previstas para su protección; la transferencia del NC y finalmente algunas reflexiones en torno a la protección de los «servicios al detal» y su relación con el NC.

## **EL NOMBRE COMERCIAL EN EL CONVENIO DE LA UNIÓN DE PARÍS PARA LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (CUP)**

El primer instrumento jurídico que regula la materia del NC es el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (CUP). La doctrina enseña que el NC se incorpora por primera vez en el CUP como una:

*«(...) necesidad de otorgar tutela jurídica a todos aquellos distintivos (...) que hasta aquellas fechas venían siendo utilizados por los comerciantes con el objeto de diferenciar e individualizar a sus negocios de los idénticos o similares. Ello con independencia de que los distintivos fueran o no coincidentes con los nombres reales de sus empresarios titulares.» (Miranda.1997: 35).*

De lo antes expresado, se aprecian algunas características de la institución que se mantienen en el tiempo, vale decir, que el NC identifica un negocio de sus similares y el hecho que no sea necesario que el nombre real y el NC coincidan, lo que en la práctica produce que un empresario puede adoptar varios NC.

Ahora bien, el artículo 1 -2), del CUP incluye el NC como una de las instituciones amparadas por esa norma:

«La protección de la propiedad industrial tiene por objeto las patentes de invención, los modelos de utilidad, los dibujos o modelos industriales, las marcas de fábrica o de comercio, las marcas de servicio, el nombre comercial, las indicaciones de procedencia o denominaciones de origen, así como la represión de la competencia desleal. (...)» (subrayado nuestro).

Más adelante, el artículo 8 obliga a los países de la Unión a la protección. Textualmente el artículo expresa lo siguiente: «El nombre comercial estará protegido en todos los países de la unión sin la obligación de depósito o de registro, ya forme parte o no de una marca de fábrica o comercio» (subrayado nuestro).

El CUP obliga a los países de la Unión a proteger los NC, sin necesidad de depósito o registro. No obstante, se plantea una laguna importante pues no se le define, ni tampoco hay normas que lo delimiten de manera precisa. Esto en la práctica originó algunos problemas.

Miranda Serrano (1997) plantea que esa falta de definición del NC en el CUP, creó confusiones y equívocos en los derechos internos de los países, pues los criterios sobre el régimen jurídico regulador se tornó dispar. En algunos países se reguló mediante las normas relativas al nombre civil y la deslealtad concurrencial; en otros, mediante las normas que regulan las sociedades mercantiles y también o mediante normas específicas adecuadas a la figura.

De acuerdo con Aracama Zorraquín, el citado artículo 8 ha tenido dos tipos de interpretaciones, una restrictiva y otra amplia:

«Para la primera –interpretación restrictiva- el nombre comercial usado registrado en su país de origen es protegido en otro país de la Unión sólo si es usado en éste último país donde se reclama la protección.

Para la segunda interpretación –interpretación amplia- basta con que el nombre sea protegido en su país de origen para que sea protegido también en otro País de la Unión. No es necesario que sea protegido en el país en el país donde solicita protección» (1996:208).

En opinión del autor, el alcance amplio o restringido de la protección depende del uso extendido del NC, del grado de conocimiento de los consumidores y usuarios, de la notoriedad, la buena o mala fe del presunto infractor, entre otros factores.

El CUP, en su artículo 9 contiene unas reglas relacionadas con el embargo de bienes que lleven ilícitamente un nombre comercial. Por otro lado, el artículo 10 *bis* prohíbe los actos de confusión:«(Omissis) por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad comercial de un competidor».

El artículo 10 *ter* plantea la obligación de los países de la Unión a establecer los recursos legales apropiados para proteger eficazmente los actos previstos en los artículos 9, 10 y 10 *bis*.

Es importante notar que el CUP no prevé la posibilidad de reivindicar prioridad con respecto al NC, pues lo limita a las patentes, diseños industriales y marcas. Tampoco plantea soluciones respecto a la protección de un NC notoriamente conocido<sup>2</sup>.

## LAS DENOMINACIONES COMERCIALES EN VENEZUELA

La Denominación Comercial (DC) en Venezuela encuentra su desarrollo en la Ley de Propiedad Industrial de 1955 (LPI), que viene a ser una institución análoga al NC previsto en el CUP, pero con algunas diferencias básicas, como se verá.

El Legislador Nacional definió a la DC como: «*La marca que tiene por objeto distinguir una empresa, negocio, explotación o establecimiento mercantil, industrial, agrícola o minero, se llama denominación comercial*» (artículo 27, Primer Aparte).

De la definición se deduce que el legislador quiso que la DC tuviera el mismo tratamiento de las marcas, aunque la propia LPI contiene normas especiales aplicables exclusivamente a la DC.

En este sentido, el artículo 29 de la señalada Ley, establece que la DC se registra para distinguir la empresa en uno o más ramos determinados de operaciones o actividades.<sup>3</sup>

No obstante, de los artículos 30 y 32 *eiusdem* se deduce que el derecho del uso exclusivo sobre las DC se adquiere con el registro y en relación con la clase de productos, actividades o empresas para los cuales hubieren sido registradas de acuerdo con la clasificación oficial.

Este aspecto, difiere de manera sustantiva con la protección por el uso que prevé la norma comunitaria D486, como se verá más adelante.

## **EL NOMBRE COMERCIAL EN EL DERECHO COMUNITARIO ANDINO**

Como se señaló, el NC fue objeto de una reforma significativa en la D486. Esto aunado con el desarrollo jurisprudencial derivado de las Interpretaciones Prejudiciales emanadas del máximo tribunal comunitario ha ido permitiendo que dentro de la Comunidad haya mayor homogeneidad sobre el tema, frente a la dispersión y disparidad jurídica existentes antes de la reforma.

El desarrollo de la figura fue variando y definiéndose en las sucesivas Decisiones del Régimen Común sobre Propiedad Industrial (313, 344 y 486).

La Decisión 313, definía al Nombre Comercial, planteaba su independencia respecto de las denominaciones o razones sociales y remitía a las normas del capítulo de marcas en lo que fuere pertinente, así como a la reglamentación establecida en los países miembros (artículo 117).

También añadía una causal de irregistrabilidad como marca (artículo 73 literal b), redactada en los mismos términos que la norma equivalente contenida en la D344.



Sin embargo, la D313, no incluía norma alguna sobre la manera en que se constituía el derecho de exclusividad sobre el NC.

La Decisión 344 incluía dos artículos sobre el NC. Uno, la causal de irregistrabilidad como marca:

*«Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:*

*(Omissis)*

*b) Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, de acuerdo con las legislaciones internas de los Países Miembros, siempre que dadas las circunstancias pudiere inducirse al público a error».*

El segundo artículo es el 128, que estaba más en consonancia con el CUP, pues establecía la obligación de protección sin necesidad de depósito o registro; remitiendo a las normas referidas a marcas de la propia Decisión y a la legislación interna de los países, en los casos en que estos contemplara un sistema de registro el NC:

*«Artículo 128.- El nombre comercial será protegido por los Países Miembros sin obligación de depósito o de registro. En caso de que la legislación interna contemple un sistema de registro se aplicarán las normas pertinentes del Capítulo sobre Marcas de la presente Decisión, así como la reglamentación que para tal efecto establezca el respectivo País Miembro».*

La D486 incorporó elementos que definen de manera más clara la institución y que serán objeto de análisis más adelante.

### **Definición del nombre comercial**

La Decisión 313 definía el NC como *«el nombre, denominación, designación, sigla o signo con el cual se distingue a una empresa o a un establecimiento comercial»*.

En este sentido, el TJCAN, señala algunas definiciones legales y doctrinarias del NC, entre las que se encuentran:

*«[Es] El elemento que identifica o distingue la actividad comercial de una persona de la de otra».* (**Ladas**).

**Fernández Novoa**, (...): *«Aquella especial denominación bajo la cual un empresario individual o social ejerce la incesante actividad económica en que estriba la dimensión dinámica de la empresa»* (Citado por Juan Manuel Hernández López).

Para la **ley tipo de la OMPI**, el nombre comercial es *«el nombre o designación que identifica la empresa de una persona física o moral»* (Proceso 3-IP-99).

El mismo Tribunal, en el Proceso 36-IP-99 define al NC *«(Omissis) como aquel elemento que identifica la actividad mercantil de una empresa o persona de otra»*.

En relación con la definición del NC, aclara el Tribunal lo siguiente: *«Las definiciones concuerdan en resaltar que la esencia de un nombre comercial es proteger a la actividad del empresario frente a las actividades de otros empresarios»* (Proceso 3-IP-99).

La D486 dice 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.*».

Al decir que es «cualquier signo», se entiende que la manera de exteriorización del NC, es variada: dibujos, combinaciones de dibujos más palabras, grafías especiales, etc. y no se limitará sólo a los casos en que fuera simplemente denominativo.<sup>4</sup>

Al decir la norma que el NC «identifica», se refiere a que el mismo individualiza la actividad económica, empresa o establecimiento mercantil de una persona, respecto a los similares que concurren en el mercado.

Por definición, el NC debe estar referido a actividades mercantiles, pues la palabra «comercial», de acuerdo con el Diccionario de la Lengua Española se define como «*Perteneciente al comercio y a los comerciantes*» (Real Academia Española. 1997:517). En consecuencia, las actividades, empresas o establecimientos que no sean de carácter comercial no podrían ser protegidos por esta vía.

Sin embargo, la LPI, en su artículo 28 establece lo siguiente: «*Artículo 28: Por vía de excepción, podrá registrarse, como si fuera una denominación comercial, cualquier nombre o signo distintivo en que tenga interés una persona, aunque ese interés no sea comercial.*».

Ahora bien, la D486 en su artículo 276 establece que «*Los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la presente*

*Decisión, serán regulados por las normas internas de los Países Miembros».*

En consecuencia, se puede considerar que la protección por vía de excepción es aplicable en Venezuela, pues en apariencia, no contradice la norma comunitaria. No obstante una interpretación válida es que todo lo concerniente al NC está plenamente regulado por la normativa andina, y por tanto estas «denominaciones comerciales» por excepción estarían excluidas de protección.

La Clasificación de Productos y Servicios de Niza contempla la protección de servicios que no necesariamente son de naturaleza comercial (educación, etc.), y como el artículo 195 de la D486 establece que «(Omissis) Podrá ser aplicable al registro del nombre comercial la clasificación de productos y servicios utilizadas para las marcas»; no se encuentra en principio obstáculo legal para que mediante la institución del NC se protejan actividades que en principio no sean de naturaleza estrictamente comercial.

Pero el artículo 191 de la D486 de manera clara establece que la exclusividad se basa en el uso comercial del NC, por lo que éste sólo serviría para distinguir al comerciante en su tráfico o giro. En este sentido se manifiesta Viñamata Paschkes cuando afirma que «(...) los nombres comerciales no deben otorgarse a prestadores de servicios que no sean comerciantes»(1998:293).

### **Signos que pueden constituir nombre comercial**

La D486, en su artículo 190, menciona de manera ejemplificativa, los signos que pueden constituir NC: La

denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles.

El TJCAN, en el Proceso 8-IP-97 añade lo siguiente: «*El nombre comercial puede estar constituido por una denominación, una sigla, una combinación de números, un apellido, un nombre, un nombre y apellido, un seudónimo, un nombre geográfico, etc.*».

Al tratarse de un signo, su manifestación puede ser variada, y no se limita a los exclusivamente nominativos. Puede tratarse, en consecuencia de signo mixtos, figurativos, e incluso tridimensionales.

No obstante, el signo que se adopte como NC debe ajustarse a los requisitos de fondo que exige el legislador para la protección del NC, y en caso de que se pretenda su registro, no incurrir en las causales prohibitivas previstas en la norma.

## **EL NOMBRE COMERCIAL Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS**

El NC es una institución jurídica con características propias que permiten diferenciarlo de otros signos distintivos usados en distintas relaciones jurídicas. Sin embargo en la práctica es posible que algunos de estos signos sean también NC.

Así se tiene: a) Nombre Civil de las personas naturales que se define como el «*(...) apelativo, oral o gráfico que conforme al*

*derecho, corresponde utilizar para identificar a dichas personas»* (Aguilar.2001:158).

Se trata de un derecho de la personalidad, sometido a un registro especial. Su tratamiento y desarrollo legal proviene fundamentalmente de las normas del Código Civil y otras leyes especiales.

b) Nombre Social (Razón y Denominación social)

Sobre este punto, el TJCA ha manifestado lo siguiente: **«La denominación o razón social identifica al comerciante (persona natural o jurídica) a quien son imputables las consecuencias de las relaciones jurídicas celebradas en su nombre, es decir, que lo individualiza como sujeto de derechos y obligaciones, debiendo inscribirse en el registro mercantil».**(Subrayado nuestro). (Proceso 45-IP-98).

Similar al nombre civil, estos signos están sometidos a un registro especial y su tratamiento y desarrollo legal proviene esencialmente de las normas del Código de Comercio y otras leyes especiales.<sup>5</sup>

En cambio, la exclusividad sobre el NC se adquiere por el primer uso en el comercio. (artículo 191 D486) y adicionalmente **«(Omissis) distingue a la persona en el ejercicio de su negocio o actividad comercial, diferenciándolo de las actividades idénticas o similares que desarrollan sus competidores».** (Subrayado nuestro). (Proceso 45-IP-98).

En consecuencia, el NC distingue al comerciante en su tráfico o giro y el Nombre Social es «(...) *el signo identificador del ente colectivo, como sujeto titular de derechos y deberes y centro de imputación de responsabilidades en el tráfico jurídico*» (Miranda, 1997:19).

Como se señaló, el Legislador y el TJCAN sentaron que el nombre civil, las razones y denominaciones sociales pueden llegar a constituir NC. No obstante, en principio, cuando el uso sea a título de NC, el régimen jurídico aplicable es la legislación sobre Propiedad Industrial, y por tanto está sometido a las condiciones de disponibilidad y legalidad necesarias para su uso y registro.

### c) Marcas

Las diferencias entre el NC y las marcas se han definido en distintas Interpretaciones Prejudiciales del TJCAN. Como dato importante, el máximo tribunal comunitario ha acogido especialmente la doctrina expuesta por los autores Luis Bertone y Luis Cabanellas en la obra Derecho de Marcas (1989) con respecto a las «Designaciones», constituyen una institución prevista en la legislación marcaria de Argentina, pero con diferencias importantes respecto del NC, principalmente, porque aquéllas pueden ser adoptadas por cualquier persona que lleve adelante alguna actividad, sin importar si es o no de naturaleza comercial. Los mencionados autores explican lo siguiente: «(...) *bajo el sistema de la Ley 22.362, cualquier persona que lleve a cabo una actividad puede proteger los signos distintivos de la misma conforme al régimen de las designaciones. No se distingue entre personas físicas o jurídicas, naturales o extranjeras*» (:470).

Siguiendo al TJCAN, el NC y la marca se diferencian en cuanto a su modo de adquisición: la marca se obtiene por su registro; en cambio el NC se adquiere por el uso. En cuanto a la extensión de la protección: la marca se protege en todo territorio el país en dónde fue registrada y respecto a los productos y servicios para los cuales se solicitó la protección. En cambio el NC tiene como ámbito de protección el territorio de influencia efectiva y en la clase de actividad respecto de la cual se haya hecho uso<sup>6</sup> (Procesos 2-IP-97, 8-IP-97, 20-IP-97, 3-IP-98, 3-IP-99).

Si el ámbito de protección territorial es más limitado en el caso de los NC, eso significa en la práctica que en el territorio de un país podrán coexistir dos NC idénticos para identificar actividades similares, siempre y cuando no sea dentro del mismo ámbito geográfico. En cambio, marcas idénticas o similares, para productos o servicios iguales, conexos, o que puedan asociarse, no pueden coexistir.

## **REQUISITOS DE VALIDEZ DEL NOMBRE COMERCIAL**

De las normas contenidas en la D486, se aprecia que el Legislador Andino sólo establece la manera como nace el Derecho de Exclusiva, sin decir nada sobre sus requisitos de fondo. No obstante, de acuerdo con la doctrina adoptada por el TJCAN, el NC debe reunir dos condiciones de mérito para la



protección: la Novedad (o distintividad como también se le llama en las IP) y la Licitud.

La Novedad (o Distintividad) debe ser valorada tanto en su aspecto intrínseco: la capacidad distintiva propia, es decir, no sea genérico o descriptivo; como en el extrínseco: se halle disponible, o sea, que el NC no constituya:

«(Omissis) una marca u otro signo usado por otra persona o empresa (...) no debe ser confundible con otro ni con una marca ya empleada para individualizar personas físicas o jurídicas u otros signos que puedan servir de fundamento para una observación.» (Proceso 3-IP-99)

Con respecto al requisito de la Licitud, el TJCAN lo aprecia en un sentido amplio al decir lo siguiente:

«(Omissis) no esté constituido por signos prohibidos por la ley, ni contrario a las buenas costumbres ni a la moral; ni tampoco ser engañoso ni contradecir el principio de veracidad; ni implicar un riesgo de asociación, de confusión, o dilución con otros signos distintivos; ni atentar contra el derecho de terceros «ni implicar alguna práctica desleal o parasitaria». (Aracama, obra citada, pág. 205)» (Proceso 8-IP-97).

Con estos requisitos, el TJCAN deja claro que el signo que se adopte como NC no debe ser violatorio del ordenamiento jurídico, ni de los derechos de terceros.

## ADQUISICIÓN DEL DERECHO EXCLUSIVO SOBRE EL NOMBRE COMERCIAL

En relación con el derecho de exclusividad sobre el NC, el artículo 191 de la D486 establece lo siguiente: *«Artículo 191.- 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».*

A diferencia del régimen de las Marcas y de las Denominaciones Comerciales de la Ley de Propiedad Industrial, sobre las cuales el derecho exclusivo se constituye por el registro, el NC requiere ser usado en el comercio a fin de que se le brinde la protección, lo que concuerda con lo establecido en el artículo 8 del CUP.

A efecto de que la intensidad del uso pueda realmente producir efectos favorables para el titular, debe tratarse de un *«(Omissis) ejercicio real y efectivo de la actividad comercial que el nombre protege»* (Proceso 26-IP-97) y debe reunir las siguientes características:

*«**personal**, es decir que la utilización y el ejercicio de la actividad que protege sea por parte de su propietario; **público**, cuando se ha exteriorizado, es decir, cuando ha salido de la órbita interna, **ostensible**, cuando puede ser advertido por cualquier transeúnte; **y continuo** cuando se lo usa de manera ininterrumpida, ya que el nombre se adquiere por el uso y se pierde por el no uso que debe ser definitivo y no ocasional como el cierre de un negocio por inventario...»* (Subrayado nuestro). (Proceso 8-IP-97).

El TJCAN otorga un mejor derecho al usuario de un NC frente al titular de una marca o solicitante del registro de una marca, de conformidad con el principio **in dubio pro signo priori**:

*«(Omissis) en presencia de conflicto entre una marca y un nombre comercial, éste se ha de resolver por la aplicación del principio **in dubio pro signo priori** que le otorga al nombre comercial prioridad sobre la marca en el caso de que el propietario de aquel demuestre su utilización con anterioridad al registro de la marca»*  
(Proceso 43-IP-98).

Por otra parte, la doctrina ilustra sobre las maneras en que el uso se exterioriza y manifiesta, que puede ser de las siguientes maneras:

- a) Colocación del NC en el lugar donde se desarrolla la actividad distinguida.
- b) Utilización del NC en la papelería y documentación.
- c) Utilización del NC en la publicidad.
- d) Utilización del NC en productos y envases.
- e) Utilización del NC en accesorios de la actividad
- f) Utilización del NC oralmente (Bertone y Canabellas.1989).

Es conveniente agregar que en los actuales momentos, a través de Internet es posible también utilizar el NC, y más aún en algunos casos es posible que éste sea el único medio de difusión de la actividad comercial que se distingue.

## REGISTRO DEL NOMBRE COMERCIAL Y SU VALOR

Aunque el derecho de exclusiva sobre el NC se adquiere por el primer uso en el comercio, la D486 permite su registro, pero la norma le asigna el valor jurídico de éste. En efecto dice la norma:

*«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» (Resaltado nuestro).*

Esta norma establece varios aspectos importantes:

En primer lugar, el registro de los NC corresponde exclusivamente a la «Oficina Nacional Competente» (ONC), que a los efectos del Régimen Común sobre Propiedad Industrial es el órgano administrativo encargado del registro de la Propiedad Industrial (artículo 273 D486). En Venezuela ese órgano es el Registro de la Propiedad Industrial del Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI).

En segundo lugar, el registro tiene carácter declarativo, no constitutivo del derecho de exclusiva. Sin embargo, la ONC debe efectuar un análisis de registrabilidad, determinando si el signo solicitado está o no incurso en las causales prohibitivas dispuestas en el artículo 194 de la D486.

El Legislador Comunitario deja a la legislación de los Países Miembros la exigencia de la prueba de uso como condición para el registro (artículo 195).

Sin embargo, existe una diferencia importante sobre este punto, entre la Decisión 486 y la Decisión 344, pues esta última planteaba que cuando: «(Omissis) *la legislación interna contemple un sistema de registro se aplicarán las normas pertinentes del Capítulo sobre Marcas de la presente Decisión, así como la reglamentación que para tal efecto establezca el respectivo País Miembro*».

No obstante, en la Decisión vigente no existe esta remisión, lo que plantea una laguna legal, no sólo en lo que respecta al procedimiento de registro, sino también en lo que se refiere a la nulidad del registro.

La práctica administrativa del SAPI en la actualidad, es la de aplicar al NC el procedimiento de registro de las marcas. En consecuencia, se le practica el examen formal, se publica para efectos de oposición y se realiza el examen de registrabilidad para concederle o negarlo.

Sin embargo, considerando que el registro del NC es de carácter meramente declarativo; que no existe remisión al procedimiento de registro de Marcas, y que el artículo 195 establece que la ONC «(Omissis) *examinará si el nombre comercial contraviene lo dispuesto en el artículo anterior*», entonces la Administración se debería limitar a analizar si el signo solicitado,

puede o no registrarse, notificando al interesado sobre la concesión o negativa de la solicitud, sin necesidad del llamado a terceros para formular oposición al registro.

No obstante el carácter declarativo del registro del NC, el mismo constituye una presunción de titularidad, en la persona en cuyo nombre fue registrado. En este sentido dice TJCAN que: *«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.»* (Proceso 3-IP-98).

Aunque el TJCA insiste en la misma IP, que el registro es un asunto formal y declarativo, no constitutivo del derecho al uso exclusivo del Nombre Comercial.

### **Duración, renuncia y renovación del registro**

El registro de un NC tiene una duración de diez años contados desde la fecha de registro o depósito, y es renovable por períodos iguales (artículo 196 D486). El procedimiento para la renovación está expresado en el artículo 198 de la D486: se presenta la solicitud dentro de los seis meses previos a su expiración, aunque se cuenta con un periodo de gracia de seis meses después de la fecha de vencimiento, manteniéndose durante este tiempo su plena vigencia. El registro se renueva en los mismos términos del registro original, aunque la ONC puede exigir pruebas de uso, si la legislación interna lo permite, situación ésta que no está prevista en normas venezolanas.

El titular del registro puede renunciar a los derechos sobre el registro, pero la renuncia surte efectos desde su inscripción en la ONC (artículo 197 D486).

Sin embargo, parece innecesaria la previsión sobre la renovación del registro, por su carácter declarativo, pues la falta de renovación no desmejora el derecho, porque el mismo se basa en el uso. En esto también difiere el NC de las Marcas, pues mientras la falta de renovación del registro de éstas conduce a la pérdida del derecho de exclusividad (artículos 174 y 155 D486), esto no sucede con el NC mientras se mantenga en uso.

## TUTELA DEL NOMBRE COMERCIAL

En la Legislación Comunitaria se encuentran un conjunto de acciones de carácter administrativo y judicial, para la defensa del Nombre Comercial contra el registro y uso no autorizado por parte de terceros.

### Acciones administrativas

La D486 ofrece dos acciones administrativas para la defensa del nombre comercial. En primer lugar está **la oposición administrativa** prevista en el artículo 146, con base en el artículo 136 b) de la misma decisión:

*«Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:*

*(Omissis) b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación;»*

Con la oposición, el titular de un NC inicia un procedimiento contencioso en sede administrativa, para impedir que un tercero registre como Marca un signo que sea confundible o pueda originar riesgo de asociación con el NC protegido.

Es importante agregar que el TJCAN ha dicho que los criterios y reglas para determinar la confusión respecto a los NC, son los mismos que se aplican para la comparación de signos marcarios (Proceso 11-IP-00).

En segundo lugar, el artículo 172 prevé la **acción de nulidad** contra el registro de una Marca, que se fundamentaría también en el citado artículo 136 b) de la D486:

*«Artículo 172.- (Omissis)*

*La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado».*

Con la acción de nulidad, el titular de un NC inicia también procedimiento para que la autoridad declare la nulidad de un registro de Marca, concedido a un tercero y que sea confundible o pueda originar riesgo de asociación con el NC protegido.



## Acciones Judiciales

El artículo 192 de la D486 establece una acción que permite al titular de un NC impedir que terceros usen signos distintivos que pudieran generar confusión o riesgo de asociación con la empresa del titular, sus productos o servicios.

En los casos de NC «*Notoriamente Conocidos*», se prevé una protección ampliada; por tanto también podrá ejercerse la acción «(...) *cuando asimismo [el uso del signo por parte de un tercero] pudiera causarle un daño económico o comercial injusto, o implicara un aprovechamiento injusto del prestigio del nombre o de la empresa del titular*» (artículo 192 D486).

Vale decir, quedando un NC incluido dentro de lo que la norma comunitaria denomina «Signos Distintivos Notoriamente Conocidos», se le aplican los principios que prevé la D486 en su Título XIII, artículos 224 en adelante.

Ahora bien, para que procedan las acciones administrativas y judiciales explicadas, el TJCAN ha establecido algunas condiciones, basadas en la naturaleza misma del NC:

«Corresponderá a quien alegue la existencia, la prioridad, o a quien ejercita 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 las caracteres y condiciones anotadas. La simple alegación del uso no habilita al

poseedor del nombre comercial para hacer prevalecer sus derechos. (...)» (Proceso 3-IP-98).

Como se aprecia, le corresponde al titular demostrar que ha hecho un uso real y efectivo del NC, para que tanto las acciones administrativas como judiciales procedan.

## **TRANSFERENCIA DEL NOMBRE COMERCIAL**

De acuerdo con la D486, la transferencia del Nombre Comercial debe efectuarse conjuntamente con la de la empresa o establecimiento con el cual se venía usando. En aquel aspecto hay coincidencia con lo que establece la Ley de Propiedad Industrial en su artículo 4, e igualmente con el artículo 30 del Código de Comercio, cuando dice que *«Se prohíbe la cesión de una firma mercantil como tal e independientemente del establecimiento mercantil que forma parte»*.

El razonamiento dado por la doctrina, con relación a esta exigencia tanto en la Ley de Propiedad Industrial, como en el Código de Comercio han sido, entre otras, las siguientes:

«La explicación a estas exigencias de la Ley es lógica y tiene su razón de ser en el prestigio que pueda tener un determinado establecimiento, en un momento determinado. (...) el público acostumbrado a comprar una clase especial de mercancía en un negocio, generalmente desconoce quien es el dueño o propietario de éste y sólo lo identifica por su nombre mercantil. Por ello es conveniente

que quien traspase un negocio, por cualquier título, entregue también al cesionario, la denominación comercial de éste (...)» (Palacios.1968:138).

Añade la doctrina del Derecho Mercantil:

«La enajenación de la firma trae necesariamente la enajenación del establecimiento mercantil al cual se aplica. Esta norma se fundamenta en la protección de los terceros que podrán confiar en el crédito de la firma, sin estar respaldados por el establecimiento que ha acreditado esa firma. Esta norma se aplica igualmente a las denominaciones comerciales» (Tinoco.s/f:36).

Por tanto, lo que se busca salvaguardar es el derecho de los terceros y consumidores a seguir obteniendo los productos, actividades o servicios, en las mismas condiciones y calidad, con independencia de quien sea el titular del NC.

## **LICENCIAS DE USO SOBRE EL NOMBRE COMERCIAL**

El Legislador Comunitario permite que el titular de un NC pueda licenciarlo a otras personas para que lo usen (artículo 199 D486). En vista de que no hay limitaciones legales, las partes pueden libremente establecer si la licencia es o no de carácter exclusivo.

De cualquier manera, deben aplicarse los principios previstos para las licencias de uso de la Marca, vale decir, que

sean por escrito (artículo 162 D486); se ajusten a las disposiciones del Régimen Común de Tratamiento a los Capitales Extranjeros y sobre Marcas, Patentes, Licencias y Regalías, o a las disposiciones comunitarias y nacionales sobre prácticas comerciales restrictivas de la libre competencia (artículo 163), y que sean registradas por ante la ONC.

### **EXTINCIÓN DEL DERECHO SOBRE EL NOMBRE COMERCIAL**

La D486 dice que el derecho de exclusividad sobre el NC termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa.

Sin embargo nada dice el Legislador sobre los casos en que el NC se transforme en un signo de uso común o usual respecto a sus actividades, servicios o productos. Este aspecto debería ser considerado en una eventual reforma del Régimen Común sobre Propiedad Industrial.

### **LOS NOMBRES COMERCIALES Y LOS SERVICIOS «AL POR MENOR»**

Un punto de discusión importante en relación con la protección de las Marcas, es si las ventas «*al por menor*» son aceptadas como servicios y por tanto registrables como Marca.

En Venezuela, la posición oficial del SAPI es que las ventas «*al por menor*» no son servicios clasificados. La objeción se fundamenta en la «Lista de Clases con notas explicativas» de la Clasificación de Niza<sup>7</sup>, que expresa con relación a la Clase 35: «*Esta clase no comprende en particular: La actividad de una empresa cuya función primordial sea la venta de mercancías, es decir, de una empresa comercial*» (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual OMPI-Oficina Española de Patentes y Marcas.2002:29).

La posición del ente oficial es que la protección que corresponde a las ventas «*al por menor*» es exclusivamente bajo la figura del Nombre Comercial, aunque sin considerar que la misma nota explicativa expresa: «*Esta clase comprende principalmente: reagrupamiento, por cuenta de terceros, de productos diversos (...) permitiendo a los consumidores examinar y comprar estos productos con comodidad*» (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual OMPI-Oficina Española de Patentes y Marcas.2002: 29).

La doctrina especializada plantea lo siguiente:

«Siguiendo lo que es valor aceptado en la mayoría de los países y también el actual criterio de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (O.M.P.I.) que no incluye el rubro de minoristas en su clasificación, se denegó el registro de una marca para dicho servicio. Desde ese entonces se ha adoptado la tesis de que las actividades de los minoristas no constituyen servicio de los protegibles por marcas» (Otamendi.1999:22).

No obstante, en una importante decisión de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI), en la Resolución de la Segunda Sala de Recurso de 17 de diciembre de 1999, en el asunto R 49/1998-2, relacionada con la negativa del registro de una Marca por tratarse de «*servicio de venta al por menor*», ese ente deja claro ciertos puntos que son relevantes en la protección como Marca de estos servicios:

- No existe en la norma comunitaria condiciones que supedite el registro de una marca comunitaria para productos o servicios, claramente descritos, al cumplimiento de alguna condición relativa a la clasificación.
- La Sala considera que la venta de productos al por menor constituye un servicio para el cual se pueden registrar marcas comunitarias.
- La Sala opina que para estos casos, debe hacerse una descripción comprensible del servicio, incluida una referencia al ámbito en el que se presta el servicio.

Tomando en cuenta estas premisas, la OAMI encuentra que tales servicios son protegibles mediante un registro de Marca, lo cual tiene sentido, pues en la realidad, las empresas que prestan estos servicios no están simplemente efectuando una compra venta de mercancías, sino que el consumidor o potencial consumidor está frente a un verdadero servicio -visto como una prestación humana para satisfacer necesidades- ya que en términos generales, los establecimientos proveen condiciones que facilitan la decisión del consumidor, vale decir, presentación

de productos, personal para atender al público, asesoramiento, garantías, etc., que son factores agregados a la venta del bien.

Basándose en esta tendencia renovadora del Derecho de Marcas en Europa, convendría que la oficina venezolana asumiera también los criterios de la OAMI, para permitir que las empresas puedan optar por este tipo de protección para los servicios minoristas, y no limitarlo a la adopción de un Nombre Comercial. Tomando estos criterios de la OAMI, el autor sugiere que estos servicios se incluyan en la clase 35, enfocando la descripción del servicio en las características propias del mismo.

### COMENTARIO FINAL

Una vez establecido que el derecho de exclusividad del NC nace por el uso, el registro sólo es relevante como un medio para preconstituir una prueba de uso. En este sentido, en la medida de lo posible los titulares de NC deben buscar la protección mediante el registro de Marca, que desde el punto de vista del autor ofrece mayor seguridad jurídica, por cuanto el registro es de carácter constitutivo del derecho.

En cuanto a los servicios de las ventas «*al por menor*», el autor aboga por un cambio de la posición oficial de Venezuela, y permitirse su registro como Marca, basado en la nueva visión que la jurisprudencia internacional sobre el Derecho de Marcas ha sentado.

## NOTAS

- <sup>1</sup> Los artículos mencionados explican el contenido del derecho de uso exclusivo sobre la Marca.
- <sup>2</sup> Aspecto que sí regula la D486.
- <sup>3</sup> Este artículo sigue siendo aplicable en la actualidad de manera supletoria.
- <sup>4</sup> El Diccionario de la Lengua Española, en su primera acepción señala que nombre es la «Palabra con que son designados los objetos físicos, o ideales (...)».
- <sup>5</sup> No obstante, es conveniente refrescar lo expresado por Goldschmidt: «(Omissis) Se ha pedido por muchos la unificación o, por lo menos, una coordinación entre ambos [Registro de la Propiedad Industrial y Registro de Comercio] para evitar inscripciones contradictorias» (1979:87).
- <sup>6</sup> En este sentido, la Ley de la Propiedad Industrial Mexicana dice: «La Protección abarcará la zona geográfica de la clientela efectiva (...) y se extenderá a toda la República si existe difusión masiva y constante a nivel nacional» (artículo 105)
- <sup>7</sup> Es el clasificador que la D486 ordena usar, de conformidad con el artículo 151, visto en concordancia con el 139.

## REFERENCIAS

- Aracama, E.(1996). *Esquema de Nombre Comercial*. En: Los Retos de la Propiedad Industrial en el siglo XXI INDECOPI/OMPI. Lima.
- Aguilar, J.(2001). *Personas. Derecho Civil I*. 14. Caracas. Universidad Católica Andrés Bello.
- Bertone, L. y Cabanellas, G. (1989). *Derecho de Marcas*. Buenos Aires. Heliasta.
- Goldschmidt, R.(1979). *Curso de Derecho Mercantil*. Caracas-Venezuela. Ediar Venezolana.
- Miranda, L.(1997). *Denominación Social y Nombre Comercial*. Madrid. Marcial Pons.
- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI.(1997). *Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (Texto Oficial en Español)*. Reimpresión. Ginebra.
- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI (2002). *Oficina Española de Patentes y Marcas Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas* 8va ed. Madrid. España.
- Otamendi, J.(1999). *Derecho de Marcas*. Buenos Aires. 3ra ed. Abeledo-Perrot.
- Palacios, L.(1968). *Las Marcas Comerciales en Venezuela*. Caracas. Universidad Central de Venezuela.



Real Academia Española.(2000). *Diccionario de la Lengua Española*. 21ra Ed. Madrid. Espasa.

Tinoco, A.(s/f). *Anotaciones de Derecho Mercantil*. Caracas. Libra.

Viñamata, C.(1998). *La Propiedad Intelectual*. México. Trillas.

#### REFERENCIAS INTERNET

Comunidad Andina. Web site: <http://www.comunidadandina.org>

Oficina de Armonización del Mercado Interior. Web site: <http://www.oami.eu.int>.