

EL NOMBRE COMERCIAL

ERNESTO RENGIFO GARCÍA*

INTRODUCCIÓN

Con frecuencia en los cursos de derecho de propiedad industrial, e incluso en los manuales que sirven de sustento a aquellos, la figura del nombre comercial suele ser objeto de poco desarrollo conceptual porque, entre otras razones, existe una predisposición a abarcar el análisis de los signos distintivos bajo el estudio –ese sí exhaustivo– de la marca; además, el mismo legislador suele reenviar para efectos de la integración normativa del nombre comercial a lo por él dispuesto sobre las marcas de comercio. Sin embargo, el nombre comercial ha devenido un signo de primer orden y sus implicaciones son hoy tan trascendentales en el mundo del intercambio de bienes y servicios que no es suficiente su estudio consistente en verlo como un mero apéndice del signo distintivo por excelencia, esto es, la marca.

Las siguientes líneas harán una exposición de la regulación del nombre, y dentro de ellas pondrán énfasis en sus falencias y en aquellos asuntos que, con contradicciones evidentes, pueden colocar la institución del nombre comercial en problemas de interpretación o de incerteza frente a la seguridad que reclama un tráfico jurídico cada vez más intenso en el uso y posicionamiento de signos distintivos diferentes a las marcas.

I. CONCEPTO

De acuerdo con el artículo 190 de la Decisión Andina 486 de 2000, “se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica,

* Profesor de Derecho de Contratos y Director del Departamento de Propiedad Intelectual en la Universidad Externado de Colombia. El autor agradece a la Dra. María Carolina Uribe Corzo por su ayuda y revisión en este artículo. Contacto: [ernesto@garridorengifo.com]. Fecha de aceptación: 4 de febrero de 2013. Fecha de aceptación: 5 de julio de 2013. Para citar el artículo: Rengifo García, E. “El nombre comercial”, *La Propiedad Inmaterial*, n.º 17, noviembre de 2013, pp. 187-203.

a una empresa, o a un establecimiento mercantil”. El nombre comercial puede consistir en la denominación social de la empresa, en su razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles.

El nombre comercial es independiente de la razón social de las personas jurídicas, sin embargo puede coexistir con ella o ser simultáneamente su razón social¹. Una empresa puede tener más de un nombre comercial. La independencia del nombre comercial la explica el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina así:

Un comerciante puede utilizar más de un nombre comercial, es decir, identificar sus diferentes actividades empresariales con diversos nombres comerciales. El nombre comercial es independiente de la razón social de la persona jurídica, pudiendo coincidir con ella; es decir, un comerciante puede tener una razón social y un nombre comercial idéntico a ésta, o tener una razón social y uno o muchos nombres comerciales diferentes de ella. El nombre comercial puede ser múltiple, mientras que la razón o denominación social es única; es decir, un comerciante puede tener muchos nombres comerciales, pero sólo una razón social².

Esta diferenciación lleva a revisar los antecedentes conceptuales del nombre comercial, entre los cuales se encuentra, por un lado, la concepción nominal, conforme con la cual el nombre comercial debía indefectiblemente coincidir con el nombre del empresario en el tráfico mercantil; y por el otro, la teoría del signo distintivo, en virtud de la cual el nombre comercial es concebido como un verdadero signo de la empresa y en consecuencia cualquier signo –incluso su propio nombre– puede ser elegido y utilizado por el empresario para identificarse en el mercado.

La Decisión Andina 486 de 2000 siguió en este punto la concepción más moderna del signo distintivo dado que, según el artículo 190, por nombre comercial

1. “Para acreditar que una determinada denominación tiene la calificación de la denominación de la persona jurídica basta aportar la correspondiente cláusula estatutaria en la que consta y su inscripción en el registro mercantil. [...] Cuando esa misma denominación de la persona jurídica es utilizada también para identificar al empresario en el tráfico mercantil y para distinguir su actividad de las actividades idénticas o similares desarrolladas por otros empresarios sin dejar de ser denominación societaria, tal denominación es simultáneamente un nombre comercial. [...] Esta doble posibilidad de que una misma denominación sea a la vez una denominación societaria y un nombre comercial no registrado, no implica que se esté ante figuras jurídicas incompatibles ni tampoco que se confundan ambos regímenes jurídicos. El intérprete no debe cegarse por la existencia de dos regímenes jurídicos para cada una de estas dos figuras ni por el hecho de que esté registrada en el registro mercantil como denominación societaria y no, en cambio, como nombre comercial en la OEMP. Porque el dato de la inscripción o no en esta última Oficina no es determinante para aplicar o dejar de aplicar a dicha denominación el régimen jurídico del nombre comercial que prevé la vigente ley de 2001. Así las cosas, es evidente que entre la denominación societaria y el nombre comercial hay muchos puntos de conexión y que la diferencia entre ambas figuras está más en el ámbito de su utilización y la función con la que se emplean (como nombre de la propia persona jurídica o como nombre comercial) que en una hipotética incompatibilidad entre ambas figuras”: OTERO LASTRES, JOSÉ MANUEL. *Manual de la Propiedad Industrial*, Madrid, Marcial Pons, 2009, pp. 783 y 784.

2. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial. Proceso 118-IP-2011, p. 21.

deberá entenderse “cualquier signo” que identifique una actividad económica, una empresa o un establecimiento mercantil. Al respecto, resulta ilustrativa la anotación realizada por Otero Lastres según la cual “al nombre comercial le queda muy poco de nombre, en la medida en que ahora identifica al empresario pero no por su nombre, sino por cualquier otra señal o figura”³.

Así pues, el nombre comercial puede ser cualquier signo, desde luego, con capacidad distintiva. Al respecto, nótese que aun cuando el artículo 190 de la Decisión Andina 486 de 2000 no excluye ningún tipo de signo, es difícil sostener que el nombre comercial pueda consistir en un color, un sonido o un olor. Incluso los dibujos o logos tampoco podrían constituir nombres comerciales. Al respecto se cree que, si bien es importante tener en cuenta la naturaleza del signo que se pretende utilizar como nombre comercial y su capacidad de recordación por parte de la clientela o su debida penetración en el mercado, no es preciso introducir prohibiciones sobre la naturaleza del signo, cuando la ley no las prevé. De hecho, el artículo 194⁴ de la Decisión Andina 486 de 2000 contempla de manera expresa los signos que no pueden registrarse como nombre comercial, entre los cuales no se encuentran los olores, los sonidos, los dibujos o los colores.

El nombre comercial cumple diversas funciones en el mercado, entre las que se resaltan: 1. La función identificadora y diferenciadora, en la medida en que identifica al empresario en el ejercicio de su actividad empresarial y distingue su actividad de las demás actividades idénticas o similares; 2. La función de captación de clientela; 3. La función de concentrar la buena reputación de la empresa, y 4. La función publicitaria.

El análisis de estas funciones y características permite hallar coincidencias entre el concepto y las funciones de la marca y el nombre comercial. Estas coincidencias han llevado a cuestionar la necesidad de mantener un régimen de protección independiente para estos dos signos distintivos. Sin dejar de lado los argumentos contrarios, un estudio del nombre comercial permite entenderlo como un invaluable derecho de propiedad industrial, y en no pocas ocasiones resulta ser el único derecho que ostentan los empresarios sobre el signo que han utilizado para presentarse ante el consumidor. Se considera entonces un derecho construido y formado con la empresa, que al ser protegido sin requerir un registro o depósito, resulta fundamental en la defensa de los intereses del empresario, más en países en donde aún no se ha interiorizado la importancia de la propiedad industrial

3. OTERO LASTRES. *Manual de la Propiedad Industrial*, cit., p. 779.

4. 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”.

(y específicamente de los signos distintivos como elementos o instrumentos de la competencia) y en los cuales pueden pasar muchos años antes de que el empresario decida registrar su marca o hacer el depósito de su nombre comercial. Conforme con lo señalado por la Superintendencia de Sociedades, el nombre comercial es un bien intangible que hace parte de los activos sociales de la compañía⁵. Su forma de adquisición mediante el uso, como se verá más adelante, resulta fundamental.

En cuanto al concepto del nombre comercial, resta señalar que la Decisión Andina 486 de 2000 incurre en una imprecisión conceptual, consistente en definir el nombre comercial como el signo que identifica el establecimiento mercantil. Como bien se sabe, el signo que distingue un establecimiento de comercio es la enseña comercial y no el nombre comercial⁶. El efecto de esta confusión es más teórico que práctico, en tanto que, conforme con el artículo 200 de la Decisión Andina 486 de 2000, la protección y depósito de los rótulos o enseñas se rige por las disposiciones relativas al nombre comercial; lo que diluye la inseguridad jurídica que tal inconsistencia podría llegar a generar.

II. MODO DE ADQUIRIR Y CONSERVAR EL DERECHO

1. Depósito o registro. A nivel internacional se encuentran dos importantes referencias normativas relacionadas con el modo de adquirir, o mejor, de proteger el nombre comercial. El artículo 8 del Convenio de París⁷ establece: “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”. Por su parte, el artículo 14^[8] de la Convención de Washington de 1929, en igual sentido, establece la no necesidad de un registro o depósito para su protección⁹.

5. Superintendencia de Sociedades. Concepto N° 220-027942 de 14 de marzo de 2013, disponible en: [<http://www.supersociedades.gov.co/ss/drvisapi.dll?MIval=sec&dir=45&cid=33076&m=td&a=td&d=depend>], consultado el 30 de agosto de 2013.

6. “La enseña comercial se ha entendido como aquel signo distintivo que se utiliza para identificar un establecimiento mercantil”. El anterior concepto de enseña, se encuentra cobijado dentro del establecido en el artículo 190 de la Decisión 486 sobre nombre comercial, ya que éste se refiere también a cualquier signo que identifique a un establecimiento mercantil. Surge la pregunta obligada: ¿el nombre comercial y la enseña comercial son lo mismo? No pues, el primero identifica la actividad comercial de un empresario determinado, mientras que el segundo identifica un establecimiento mercantil. El Tribunal advierte, que la intención del legislador fue diferenciar la figura del nombre comercial, de la del rótulo o enseña comercial; por tal motivo, introdujo dos títulos diferentes, x y xi, para tratar las figuras de manera independiente. El legislador comunitario, incurrió en una imprecisión al extender el concepto de nombre comercial, tal y como se determinó en el mencionado artículo 190”: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial. Proceso 118-IP-2011, p. 21.

7. Convenio Internacional aprobado por Colombia mediante la Ley 178 de 30 de agosto de 1995 y ratificado por la sentencia de la Corte Constitucional N° 2 de 18 de enero de 1996. Se encuentra vigente a partir del 3 de septiembre de 1996.

8. Artículo 14: “El nombre comercial de las personas naturales o jurídicas domiciliadas o establecidas en cualquiera de los Estados Contratantes será protegido en todos los demás sin necesidad de registro o depósito, forme o no parte de una marca”.

9. Convención General Interamericana sobre Protección Marcaria y Comercial, Washington, 1929, aprobado por Colombia mediante la Ley 59 de 1936. El Convenio se

En esa misma línea, la norma comunitaria establece que el derecho al nombre comercial se adquiere por el primer uso en el comercio y termina cuando cesa o cuando cesan las actividades de la empresa o del establecimiento de comercio que se identifica en el mercado.

El depósito es, pues, potestativo y su procedencia depende de la legislación interna de cada país miembro de la Comunidad Andina. En otras palabras, el depósito o registro del nombre comercial es de naturaleza declarativa, es decir, declara el primer uso del signo en el mercado¹⁰.

Conforme con el artículo 605 C.Co., el depósito crea una presunción de uso del signo distintivo, consistente en que el depositante empezó a usar el nombre depositado desde el día de la solicitud del trámite y que los terceros conocen dicho uso desde la fecha de publicación.

Aquí es pertinente cuestionar la aplicación de la presunción contenida en la norma interna. Téngase en la cuenta que, no obstante la entrada en vigencia de la norma comunitaria, las normas internas, en lo no regulado, mantienen su vigencia, por lo que bien podría creerse que el artículo 605 C.Co. tiene aplicación en virtud de la remisión expresa hecha por el artículo 273 de la Decisión Andina 486 de 2000. Si esto fuese así, valdría preguntarse a partir de cuándo debe entenderse que el uso de nombre comercial es conocido por terceros. El artículo 605 en cita señala que es a partir de la publicación del nombre comercial, la que debería surtir en el trámite de depósito ante la autoridad administrativa encargada, que en Colombia es la Superintendencia de Industria y Comercio. Vale aclarar que conforme con la práctica administrativa actual, el estudio del nombre comercial se realiza por parte de la Administración sin que haya lugar a la publicación de la solicitud, que en materia de marcas se surte periódicamente en la Gaceta de Propiedad Industrial.

La ausencia de publicidad por parte de la administración no supone el incumplimiento de la Decisión Andina 486 de 2000, pues la norma comunitaria no la exige. Sin embargo, sí se cree que esta ausencia desnaturaliza, o mejor, deja sin efecto la presunción legal contenida en la norma comercial interna. Es decir, la presunción de publicidad consagrada en el artículo 605 C.Co. no operaría frente a terceros, porque no hay lugar a la publicación de la solicitud y no podría configurarse entonces la presunción planteada por la norma.

Bajo esa misma perspectiva, la ausencia de publicación del depósito del nombre comercial desfigura también el principal efecto del depósito, que es la publicidad y oponibilidad del derecho del titular ante terceros. Nótese que la ausencia de publicación, aunque podría verse como un aspecto de mero trámite, tiene un trasfondo de mayor relevancia para la protección del nombre comercial que merece ser revisado.

encuentra vigente en los siguientes países: Colombia, Cuba, Estados Unidos, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay y Perú.

10. Decisión Andina 486 de 2000, 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".

Así las cosas, podría entenderse una de dos cosas: 1. El efecto de la publicidad en Colombia se cumple solo frente a la Administración y no ante terceros, caso en el cual se resta relevancia al trámite del depósito, o 2. La publicidad frente a la Administración es suficiente para entender que el signo también es oponible a terceros.

2. *Uso real, efectivo y continuo.* El artículo 191 de la Decisión Andina 486 de 2000 señala que el derecho al nombre comercial se adquiere por el uso del signo. La jurisprudencia y la doctrina coinciden en señalar que ese uso debe ser calificado, es decir que debe ser un uso real, efectivo y continuo. La carga probatoria recae, por supuesto, en quien pretende que se reconozca el derecho al nombre comercial. Es él quien tendría que demostrar que ha usado el signo de manera real, efectiva y continua en el mercado.

Esa carga probatoria debe ser suficiente para soportar el derecho alegado. Para ello, el titular deberá recaudar y aportar toda aquella documentación que demuestre la forma como se ha identificado en el tráfico mercantil, como se ha presentado ante sus clientes, ante sus propios competidores y, por supuesto, la forma como es reconocido en el mercado. Resulta útil en estos casos aportar facturas, hojas de presentación de la empresa, propuestas comerciales, folletos, volantes y, tal como lo señala el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, “documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de los servicios identificados con el nombre comercial, entre otros”¹¹. Estos documentos deben corresponder al periodo de tiempo durante el cual se pretende probar el uso del signo.

Ahora, el nombre comercial también podría ser el nombre registrado en el certificado de existencia y representación legal de la empresa o registro mercantil. En este caso, debe tenerse en la cuenta que si bien este certificado puede ser un principio de prueba del uso del signo, el Consejo de Estado ha sostenido que este no es suficiente para probar el uso real, efectivo y continuo del nombre comercial. Al respecto, ha dicho: “Para que la protección del nombre comercial sea viable, es necesario probar su uso prioritario, real, efectivo y continuo, a través de distintos documentos sin que baste allegar el certificado de existencia y representación de la empresa, en la medida que tal documento simplemente certifica la existencia de la persona jurídica, mas no que efectivamente lleve a cabo las actividades económicas relacionadas con el objeto social inscrito, ni mucho menos que lo haga mediante determinado nombre comercial”¹².

En ese orden de ideas, las características de la protección del nombre comercial son:

1. El derecho sobre el nombre comercial se genera con su uso. Lo anterior quiere decir que el depósito del nombre comercial en la oficina nacional competente no es constitutivo de derechos sobre el mismo.

2. De lo anterior se deriva que quien alegue derechos sobre el nombre comercial deberá probar su uso real y efectivo.

11. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial. Proceso 78-IP-2011, p. 13.

12. CONSEJO DE ESTADO. Acción de Nulidad, actor: SUCAMPO S.A., 15 de octubre 2009.

3. Que quien alegue y pruebe el uso real y efectivo 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 inducir al público consumidor a error.

4. Si la legislación nacional contempla un sistema de registro de nombres comerciales se aplicarán en lo que corresponda las normas pertinentes del capítulo de marcas de la Decisión 344, de conformidad con lo establecido en la presente Interpretación Prejudicial¹³.

III. ALCANCE DEL DERECHO

El derecho sobre el nombre comercial otorga a su titular la facultad de impedir el uso de un signo idéntico o similar, cuando ello pueda causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios (art. 192 de la Decisión Andina 486 de 2000). Entre las causales de irregistrabilidad de una marca se encuentra la identidad o semejanza con un nombre comercial protegido, siempre que su uso pueda originar un riesgo de confusión o de asociación. Para que el nombre comercial pueda evitar el registro de una marca, tal como se desprende de las normas referidas, su titular debe probar que el signo se encuentra protegido, es decir que lo ha usado de manera real, efectiva y continua en el mercado, y además probar que su uso genera riesgo de confusión o de asociación con la empresa, actividad empresarial o establecimiento de comercio que distingue en el mercado. En otras palabras, no es suficiente que los signos sean similares, sino que dicha similitud genere un riesgo de confusión o de asociación.

Al respecto, resulta ilustrativa la demanda presentada por Burger King contra Myriam Beatriz Mejía por el supuesto uso indebido del nombre “Whopper King”. Sus pretensiones consistían principalmente en: 1. El reconocimiento y protección en todo el territorio nacional del nombre comercial “Burger King – Home of the Whopper”, y 2. Prohibir al demandado usar y adoptar el nombre comercial “Whopper King” u otro similar para distinguir un establecimiento de venta de alimentos en restaurante y en actividades similares, afines y relacionadas.

Este caso fue resuelto por el Tribunal Superior de Bogotá que acogió la excepción de prescripción de la acción civil. Sin embargo, en la sentencia se señaló que aun cuando tal excepción no hubiese prosperado, las pretensiones de la demanda tampoco lo hubieran hecho, porque los signos no generaban confusión o asociación entre los empresarios. En este caso, la demandada pudo probar que había usado el nombre “Whopper King” desde 1977 y que los signos en conflicto habían coexistido cuando Burger King incursionó en el año 1983 en el mercado colombiano; su coexistencia en ese momento había sido pacífica, por lo que no había lugar a reconocer una infracción del nombre comercial. En la sentencia de segunda instancia se lee:

13. CONSEJO DE ESTADO. Acción de Nulidad, actor: Confecciones Antonella S.A., 5 de junio de 2008.

No obstante impartirse acogida a la excepción de prescripción extintiva de la acción, tampoco tendrían acogida las pretensiones, por razón [de] que la enseña o nombre comercial no producen en el consumidor error o confusión, como lo sostiene el *a-quo*, pues el nombre comercial usado por los demandados no es sustancialmente idéntico o engañosamente semejante al propio nombre comercial utilizado por la actora. Ciertamente, al efectuar el cotejo del nombre [...] no deben fraccionarse en su comparación, deben ser considerados en su conjunto, como un todo¹⁴.

El cotejo entre dos nombres comerciales o con otros signos distintivos debe regirse por las mismas reglas que se utilizan para tal efecto en el tema de marcas, que son: “Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos”¹⁵.

Ahora, para efectos de entender el concepto de uso y determinar la ocurrencia de una infracción, es útil analizar la conducta conforme con la lista enunciativa señalada en el artículo 156 de la norma comunitaria, la cual tiene aplicación en el régimen de protección del nombre comercial, en virtud de la remisión expresa que realiza el artículo 192 de la Decisión Andina 486^[16]. El artículo 156 señala:

... constituirán uso de un signo en el comercio por parte de un tercero, entre otros, los siguientes actos:

- a) Introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo;
- b) Importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o,
- c) Emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables.

Cuando se trate de nombres comerciales notoriamente conocidos, se estará frente a una protección más robusta a la previamente descrita, en tanto que el derecho que ostenta el titular del nombre comercial cobija la facultad de oponerse e impedir el uso del signo cuando se cause un daño económico o comercial injusto al titular o cuando implique un aprovechamiento injusto del prestigio del nombre o de su empresa.

14. Tribunal Superior de Bogotá, sentencia de 31 de enero de 2007, Proceso 2002-0705-01.

15. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 55-IP-2008.

16. Artículo 192: “(...) será aplicable al nombre comercial lo dispuesto en los artículos 155, 156, 157 y 158 en cuanto corresponda”.

Teniendo en cuenta la naturaleza notoria del nombre comercial, se entiende que su protección se nutre de las disposiciones contenidas en la Decisión Andina 486 para los signos distintivos notoriamente conocidos (tít. XIII). Entre estas disposiciones despunta relevante el artículo 226, que define el uso no autorizado del signo y protege el nombre comercial más allá del principio de la especialidad¹⁷, es decir, aun respecto de establecimientos, actividades, productos o servicios diferentes a los que se aplica el signo notoriamente conocido, o para fines no comerciales, si tal uso puede causar alguno de los siguientes efectos:

- a) riesgo de confusión o de asociación con el titular del signo, o con sus establecimientos, actividades, productos o servicios;
- b) daño económico o comercial injusto al titular del signo por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario del signo; o,
- c) aprovechamiento injusto del prestigio o del renombre del signo.

Estos efectos, por supuesto, no son acumulativos; basta con que se genere uno de ellos, o pueda generarse, para que la protección del nombre comercial opere en los términos referidos en la ley.

IV. RENOVACIÓN DEL NOMBRE COMERCIAL

Conforme con lo señalado en la segunda parte de este escrito, el nombre comercial es adquirido y, además, conservado en virtud de su uso en el tráfico mercantil. En la medida en que el nombre comercial no tiene un término de vigencia o duración y el depósito o registro no son requisitos para su constitución, no se estima procedente, ni mucho menos útil, la figura de la renovación del signo, como sí ocurre por ejemplo con la marca o el lema comercial. En otras palabras, no se halla fundamento legal para proceder a la renovación de un derecho que no caduca ni se extingue por el paso del tiempo.

Este tema ha sido objeto de debate principalmente porque el artículo 196 de la Decisión Andina 486 señala que el plazo de duración del registro del nombre es de 10 años contados a partir de la fecha de su registro o depósito, y que el mismo era renovable por periodos iguales. El artículo 198, por su parte, además regulaba

17. “La razón de ser del principio de especialidad de la marca es la de preservar la libertad de comercio y de industria evitando que los signos susceptibles de constituir marcas sean monopolizados de manera abusiva, es decir, más allá de las necesidades de los depositantes. El principio de especialidad señala que un signo no se protege como marca de manera absoluta en relación con todos los productos y servicios presentes en un mercado, sino de manera relativa en relación únicamente con los productos o servicios indicados por el interesado al momento de la solicitud de registro del signo”: CASTRO GARCÍA, JUAN DAVID. *La Propiedad Industrial*, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2009, p. 54.

la renovación del registro del nombre comercial. Conforme con estas normas, bien podría creerse que la no renovación del registro o del depósito del nombre comercial constituía una violación a la normatividad andina, o si no, la pérdida del derecho, aun cuando el artículo 191 de la Decisión Andina establece que el derecho solo termina cuando cesa el uso del nombre en el mercado o cesan las actividades que distingue.

Fue solo en el año 2008 cuando la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante concepto a propósito, dio claridad al asunto, en los siguientes términos:

Hasta el momento la Superintendencia ha afirmado que los nombres comerciales se deben renovar, tanto los depositados con anterioridad a la Decisión 486 como los depositados con posterioridad a la misma, estableciendo para los primeros su renovación a los diez años de entrada en vigencia la Decisión 486, esto es en el año 2010, y para los posteriores, a los diez años de su depósito, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 de la Decisión.

Se considera que, de efectuar una interpretación exclusivamente literal de las normas, la conclusión debe ser la mencionada en el párrafo anterior. Por el contrario una interpretación sistemática, esto es, “como parte de un todo cuyo significado y alcance debe fijarse en función del sistema jurídico al cual pertenece”, permite concluir que para el caso del depósito no aplica la figura de la renovación. [...] Es por ello que descartando la lectura aislada del artículo 196 y acudiendo al criterio de la interpretación sistemática, analizadas las normas de la Decisión 486 relacionadas con los nombres comerciales, debe concluirse que la renovación no es una figura que aplique al depósito de los nombres comerciales. En conclusión, y respondiendo puntualmente la pregunta: “¿se debe renovar el nombre comercial?”, no requiere ser renovado¹⁸.

El asunto ha quedado en cierta manera resuelto, pese a la falta de claridad de la norma andina, y es así como en Colombia no se adelanta trámite de renovación del depósito.

V. TRANSFERENCIA DE DERECHOS

El artículo 199 de la Decisión Andina 486 de 2000 establece que “la transferencia del nombre comercial sólo podrá efectuarse conjuntamente con la de la empresa o establecimiento con el cual se venía usando”. En otras palabras, el nombre comercial, al ser parte del establecimiento de comercio y ser un signo distintivo de la empresa, debe cederse o transferirse conjuntamente con ella. La cesión del nombre comercial se inscribe ante la Superintendencia de Industria y Comercio, para efectos de oponibilidad ante terceros.

18. Concepto de la Superintendencia de Industria y Comercio N° 08-48283. Acumulado 08-48285. 2008.

Nótese pues que la transferencia del nombre comercial no es libre, ni plenamente autónoma, como sí lo es la transferencia de un derecho de marca. El artículo 161 de la Decisión Andina 486 establece que la marca puede ser transferida por acto entre vivos o por vía sucesoria, “con o sin la empresa a la cual pertenece”.

La limitación a la libre cesión de derechos en el caso del nombre comercial resulta válida si se tiene en la cuenta la relación intrínseca especial que existe entre el signo y la empresa o establecimiento de comercio que distingue en el mercado. Recuérdese que, tal como hubo de mencionarse, el nombre comercial identifica a una actividad económica, a una empresa o a un establecimiento mercantil, y por tal diferenciación o distinción es que necesariamente deberá seguir la suerte del objeto distinguido.

Ahora, si bien es cierto que, conforme con la norma andina, el nombre comercial solo puede ser cedido con el establecimiento de comercio o la empresa, el artículo 608 C.Co. colombiano establece que el titular del nombre comercial, es decir el cedente, podría, al momento de transferir su propiedad sobre el establecimiento de comercio o su empresa, reservarse el derecho sobre el nombre comercial: “El nombre comercial sólo puede transferirse con el establecimiento o la parte del mismo designada con ese nombre, pero el cedente puede reservarlo para sí al ceder el establecimiento”.

Esta norma, al plantear una reserva del derecho de propiedad, podría considerarse contraria a la Decisión Andina 486, por lo que, en virtud de la prelación de la norma comunitaria, la interna deberá ceder ante esta. Se recuerda que la norma interna solo tiene aplicación cuando se trata de un asunto no regulado en la Decisión Andina¹⁹; por lo tanto, la reserva sobre el nombre comercial que haga el cedente al enajenar su establecimiento comercial no aplicaría en derecho interno.

Para concluir el régimen de transferencia del nombre comercial, se llama la atención respecto de lo señalado por la Superintendencia de Sociedades en cuanto a la negociabilidad de este signo:

El nombre comercial –denominación o razón social– de una compañía hace parte de sus activos sociales como bien intangible y como tal es susceptible de ser negociado bien durante la etapa de una empresa en marcha o en estado de disolución o liquidación, previo avalúo del mismo y la correspondiente autorización de la junta de socios. Sin embargo culminado el proceso de liquidación conforme lo señala el artículo 31 de la Ley 1429 de 2010, la sociedad jurídicamente desaparece y en consecuencia si su razón o denominación social no fue objeto de negociación, desaparece como persona jurídica y otra podrá utilizarla como propia.

Por último, de negociarse el nombre comercial en cualquier estado en que se encuentre la compañía, el cambio de razón o denominación social deberá adoptarse con el lleno

19. El artículo 276 de la Decisión Andina 486 de 2000 señala: “Los asuntos de Propiedad Industrial no comprendidos en la presente Decisión, serán regulados por las normas internas de los Países Miembros”.

de formalidades legales y estatutarias propias de cualquier otra reforma estatutaria, esto es, elevarse a escritura pública e inscribirse en el registro mercantil, adicionándose el nuevo nombre con la expresión “en liquidación”, si la sociedad se encuentra en proceso de liquidación (Artículos 158, 160 en concordancia con el inciso 2 del artículo 222 del Código de Comercio)²⁰.

VI. CONFLICTO ENTRE MARCA Y NOMBRE COMERCIAL

Una vez estudiadas las características fundamentales del nombre comercial, se intentará vislumbrar con mayor rigor los requisitos y condiciones que deben satisfacerse para que el nombre comercial prime sobre la marca.

El conflicto entre el nombre comercial y la marca ha sido objeto de diferentes pronunciamientos judiciales, y no es extraño que se sostenga por la doctrina que la marca ostenta mayor fuerza que el nombre comercial y que otorga a su titular un mejor derecho que el otorgado por el nombre comercial. Sin perjuicio de ello, es posible también encontrar algunos pronunciamientos judiciales en los que prevalece el nombre comercial, los cuales se caracterizan por el reconocimiento y prueba de su uso previo, continuo y efectivo en el mercado.

En sede del Consejo de Estado se tiene el caso del nombre comercial “El Tejadito” contra la marca “Los Tejaditos”. En este caso, la Superintendencia de Industria y Comercio había negado el registro de la marca “Los Tejaditos” por la existencia previa del nombre comercial “El Tejadito”. El solicitante del registro de la marca presentó acción de nulidad contra el acto administrativo de negación del registro.

El reconocimiento del derecho al nombre comercial fue estudiado por el Consejo de Estado, quien concluyó:

De lo anterior puede establecerse que la mencionada sociedad sí hizo uso del nombre comercial El Tejadito, previamente a la solicitud de la marca solicitada Los Tejaditos, y que tal uso está relacionado directamente con el objeto social de la Sociedad: “Elaboración, compraventa y todo lo relacionado con la panadería y sus afines”, así como con los productos de la clase 30, en especial los referidos a harinas y preparaciones hechas con cereales. [...]

Como quiera que es evidente la semejanza y consiguiente confundibilidad de la marca solicitada Los Tejaditos y el nombre comercial El Tejadito, tanto que no se discute, y dada la coincidencia en los productos objeto de cada uno, es menester hacer efectiva la prevalencia del derecho de la opositora sobre dicho nombre comercial frente a la marca solicitada, de allí que la Sala encuentra que el acto administrativo enjuiciado está acorde con la normatividad comunitaria invocada como violada²¹.

20. Superintendencia de Sociedades. Concepto n.º 220-027942 de 14 de marzo de 2013, cit.

21. CONSEJO DE ESTADO. Acción de Nulidad, actor: Jessica Strelec Gorin (marca Los Tejaditos), 28 de mayo de 2009.

Otro caso en el que prevaleció la protección del nombre comercial frente a la marca, fue la anulación por parte del Consejo de Estado del acto administrativo que había concedido el registro de la marca “Quiebra-Canto” en la clase 42, presentando como fundamento el uso desde el año 1995 del nombre comercial “Quiebra Canto”, aun cuando no se había presentado oposición al trámite de registro de la marca en cuestión. Para el alto tribunal, era evidente e indiscutible la identidad de las denominaciones enfrentadas y, hallando probado el uso del signo y su depósito como nombre comercial ante la Superintendencia de Industria y Comercio, consideró que no era procedente la coexistencia de los signos en el mercado, por lo que el registro de la marca debía ser revocado.

Otro antecedente es la acción de nulidad y restablecimiento del derecho instaurada contra la Resolución 19779 de 13 de junio de 2001, por medio de la cual se concedió el registro de la marca “Gold Green Oil”. En este caso, el Consejo de Estado resolvió que la concesión de la citada marca era contraria a derecho, en tanto que el signo era similar al nombre comercial “Green Oil de Colombia” utilizado desde el año 1999 y que su coexistencia en el mercado generaba riesgo de confusión. En esta sentencia se hace énfasis en la protección del nombre comercial sin necesidad de su registro o depósito ante la Superintendencia de Industria y Comercio y se reafirma la posición del alto tribunal en el sentido de que en materia de registros marcarios no es indispensable agotar la vía gubernativa para que la acción de nulidad sea procedente. Al respecto, se señala:

... esta Corporación desde tiempo atrás, ha mantenido el criterio invariable según el cual la vía gubernativa no es de obligatorio cumplimiento cuando se trata de actos administrativos que conceden el registro marcario, pues se trata de un acto “sui generis” que puede ser atacado por cualquier persona. Ha dicho la Sala en reiterados pronunciamientos: “En tratándose del ejercicio de la acción prevista en el artículo 596 del C. de C., reiteradamente la jurisprudencia de esta Corporación ha sostenido que la titularidad de la misma se encuentra radicada en cabeza de cualquier persona, incluida la afectada con la decisión administrativa, haya intervenido o no en la actuación administrativa o en la vía gubernativa, por ser sui generis el acto administrativo que concede el registro de una marca. En consecuencia, para el ejercicio de la acción en cuestión [...] no se requería del agotamiento de la vía gubernativa²².”

El conflicto entre nombre comercial y marca no es un tema exclusivo de nuestro derecho interno o comunitario. Esta discusión también ha sido objeto de estudio en el derecho europeo. A título de ejemplo se resalta la decisión de la División de Anulación de 28 de marzo de 2012 de la Oficina de Armonización del Mercado Interior

22. CONSEJO DE ESTADO. Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, actor: Green Oil de Colombia Limitada, exp. 1100103240002004 00020 01, Bogotá, 10 de abril de 2008.

(Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), mediante la cual se declara la nulidad parcial de la marca comunitaria “Reciclalia” en la clase 40, teniendo como fundamento el uso previo de la denominación social “Fundosa Reciclalia S.A.” y el nombre comercial “Reciclalia”²³. Para efectos de evaluar el uso del nombre comercial, la División resaltó:

El Tribunal de Justicia elaboró los criterios en relación con el uso de un signo en el tráfico económico de alcance más allá del puramente local estableciendo que para poder oponerse al registro de un nuevo signo, aquel que se invoca en apoyo de la oposición debe utilizarse efectivamente de manera suficientemente significativa en el tráfico económico y poseer un alcance geográfico no únicamente local, lo que implica, cuando el territorio de protección de dicho signo puede considerarse no local, que tal utilización tenga lugar en una parte considerable de dicho territorio. Para determinar si es así debe tenerse en cuenta la duración y la intensidad de la utilización de dicho signo como elemento distintivo para sus destinatarios, que son tanto los compradores y los consumidores como los suministradores y competidores. A este respecto, es especialmente pertinente la utilización del signo en la publicidad y en la correspondencia comercial²⁴.

Adicional a ello, la División sostuvo:

Como ya se ha apuntado más arriba, uno de los requisitos para que sea de aplicación el artículo 8, apartado 4 del RMC es que el propietario de la denominación social pueda prohibir la utilización de una marca posterior con arreglo al derecho del Estado Miembro que regule dicho signo. En el caso de España, de acuerdo con la legislación que regula el signo en cuestión, esta disposición se corresponde con el artículo 9, apartado 1, letra d) de la Ley 17/2001 que establece que no podrán registrarse como marcas el nombre comercial, denominación o razón social de una persona jurídica que antes de la fecha de presentación o prioridad de la marca solicitada identifique en el tráfico económico a una persona distinta del solicitante, si, por ser idéntica o semejante a estos signos y por ser idéntico o similar su ámbito de aplicación, existe un riesgo de confusión en el público. A estos efectos, el titular de esos signos habrá de probar el uso o conocimiento notorio de dichos signos en el conjunto del territorio nacional²⁵.

En cuanto al alcance de la protección, la Oficina de Armonización del Mercado Interior sostiene que los nombres comerciales se encuentran protegidos frente a

23. Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos). División de Anulación. Decisión en la solicitud de anulación n.º 5481 C., 28 de marzo de 2012, p. 10.

24. El uso se considera “no únicamente local” en el territorio pertinente cuando su impacto no se limita a una parte reducida de este territorio, como lo es, por lo general, una ciudad o una provincia. Cfr. Resolución de la Segunda Sala de Recurso, 10 de enero de 2012, R 518/2011-2 y R 795/2011-2 – COMSA / COMSA, S.A. Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos). Las Salas de Recurso. num. 31, p. 17.

25. Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos). División de Anulación. Decisión en la solicitud de anulación N° 5481 C, 28 de marzo de 2012, p. 13.

solicitudes de marcas posteriores con arreglo a los mismos criterios que se aplican a los conflictos entre las marcas registradas, como son: 1. La identidad o similitud de los signos; 2. La identidad o similitud de los productos o servicios, y 3. La existencia de riesgo de confusión. Estos criterios son aplicados por analogía²⁶.

Conforme con diferentes pronunciamientos de la OAMI, la protección del nombre comercial prevalece frente a una marca comunitaria siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos: 1. Que exista un derecho reconocido por la normatividad interna que tenga el alcance suficiente para prohibir el uso de un signo similar o idéntico, como sería por ejemplo el artículo 9 de la Ley de Marcas española que señala que no podrán registrarse como marcas el nombre comercial, denominación o razón social de una persona jurídica²⁷; 2. Un uso anterior del signo en el tráfico económico; 3. Que el uso realizado no tenga un alcance únicamente local, es decir, que tenga un amplio impacto en el territorio y no se limite a una ciudad o provincia; y, 4. Que exista un riesgo de confusión o de asociación entre los signos. Tal como lo sostiene el alto tribunal, estos requisitos son acumulativos y la ausencia de uno de ellos haría, pues, desestimar la protección sobre el nombre comercial²⁸.

De los pronunciamientos expuestos se infiere que la prelación del nombre comercial frente a la marca deviene principalmente de la prueba efectiva del uso previo del signo en el mercado. El ámbito territorial en el que se usa el signo incide en el estudio del riesgo de confusión que pueda generarse en el mercado por la coexistencia de los dos signos en conflicto. Si el nombre comercial se ha usado en un ámbito territorial diferente a donde se usaría la marca en conflicto o distingue

26. Cfr. Resolución de la Segunda Sala de Recurso, 10 de enero de 2012, R 518/2011-2 y R 795/2011-2 - COMSA / COMSA, S.A. Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos). Las Salas de Recurso, p. 17.

27. El artículo 9, apartado 1, letra d) de la LME, establece: "Sin la debida autorización, no podrán registrarse como marcas: d. El nombre comercial, denominación o razón social de una persona jurídica que antes de la fecha de presentación o prioridad de la marca solicitada identifique en el tráfico económico a una persona distinta del solicitante, si, por ser idéntica o semejante a estos signos y por ser idéntico o similar su ámbito de aplicación, existe un riesgo de confusión en el público. A estos efectos, el titular de esos signos habrá de probar el uso o conocimiento notorio de dichos signos en el conjunto del territorio nacional. Cumpliéndose estas condiciones, de igual protección gozarán los extranjeros que de acuerdo con el artículo 3 de esta Ley puedan invocar el artículo 8 del Convenio de París o el principio de reciprocidad, siempre que acrediten el uso o conocimiento notorio en España de su nombre comercial no registrado".

28. "*Under Article 8(4) of Regulation No 40/94, the existence of an earlier non-registered trade mark or a sign other than a trade mark gives good grounds for opposition if the sign satisfies the following conditions: it must be used in the course of trade; it must be of more than mere local significance; its proprietor must have acquired the right to prohibit the use of a subsequent trade mark; and rights to the sign in question must have been acquired, pursuant to the law of the Member State in which the sign was used, prior to the date of application for registration of the Community trade mark. Those conditions are cumulative. Thus, where a sign does not satisfy one of those conditions, the opposition based on the existence of a non-registered trade mark or of other signs used in the course of trade within the meaning of Article 8(4) of Regulation No 40/94 cannot succeed (Case T-435/05 Danjaq v OHIM - Mission Productions (Dr. No) [2009] ECR II-2097, paragraph 35)*". Sentencia del Tribunal General del 9 de julio de 2012, en el caso de referencia T-430/08. Marca Comunitaria Grain Millers vs. Nombre Comercial Grain Miller GmbH & Co.

una actividad empresarial que no se relaciona de manera directa con los servicios y productos que distingue la marca, el riesgo de confusión o de asociación de los consumidores se mitiga y, en tal sentido, podría alegarse que los signos pueden coexistir en el mercado de manera pacífica, sin que haya lugar a desestimar el registro de la marca.

CONCLUSIONES

Se ha presentado una descripción somera de la institución del nombre comercial como signo distintivo de gran relevancia en la protección de la propiedad industrial de la empresa. Su importancia se reconoce no solo en cuanto al alcance de su protección, sino también respecto de la ausencia de formalidades para su reconocimiento y la relativización de la idea de que la marca suele imponerse al nombre comercial.

En la medida en que se logre probar el uso del signo en el mercado, su protección es robusta y podría incluso tener mayor envergadura que la que concede la marca, en tanto que distingue una actividad económica, una empresa o a un establecimiento mercantil. Sus ventajas son, pues, palmarias e indiscutibles.

REFERENCIAS

CASTRO GARCÍA, JUAN DAVID. *La Propiedad Industrial*, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2009.

CÓDIGO DE COMERCIO COLOMBIANO

CONSEJO DE ESTADO. Acción de nulidad y restablecimiento del derecho, actor: Green Oil De Colombia Limitada, exp. 1100103240002004-00020-01, 10 de abril de 2008.

CONSEJO DE ESTADO. Acción de nulidad, actor: Confecciones Antonella S.A., 5 de junio de 2008.

CONSEJO DE ESTADO. Acción de nulidad, actor: JESSICA STRELEC GORIN (marca Los Tejaditos), 28 de mayo de 2009.

CONSEJO DE ESTADO. Acción de nulidad, actor: SUCAMPO S.A., 15 de octubre 2009.

Convención General Interamericana sobre Protección Marcaria y Comercial, Washington, 1929, aprobada por Colombia mediante la Ley 59 de 1936, vigente en Colombia, Cuba, Estados Unidos, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay y Perú.

Convenio de París, aprobado por Colombia mediante la Ley 178 del 30 de agosto de 1995 y ratificado por la sentencia de la Corte Constitucional N° 2 del 18 de enero de 1996, vigente a partir del 3 de septiembre de 1996.

Decisión Andina 486 de 2000.

LEY DE MARCAS ESPAÑOLA

OTERO LASTRES, JOSÉ MANUEL. *Manual de la Propiedad Industrial*, Madrid, Marcial Pons, 2009.

Superintendencia de Industria y Comercio. Concepto N° 08-48283 de 2008. Acumulado 08-48285.

Superintendencia de Sociedades. Concepto N° 220-027942 del 14 de marzo de 2013, disponible en: [<http://www.supersociedades.gov.co/ss/drvisapi.dll?MIval=sec&dir=45&id=33076&m=td&a=td&d=depend>], consultado el 30 de agosto de 2013.

Superintendencia de Sociedades. Concepto N° 220-027942 del 14 de marzo de 2013.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial. Proceso 118-IP-2011.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial. Proceso 118-IP-2011.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial. Proceso 78-IP-2011.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 55-IP-2008.

Tribunal Superior de Bogotá. Sentencia del 31 de enero de 2007, Proceso 2002-0705-01.

UNIÓN EUROPEA, Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos), División de Anulación. Decisión en la solicitud de anulación N° 5481 C, 28 de marzo de 2012.

UNIÓN EUROPEA, Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos), Segunda Sala de Recurso. Resolución del 10 de enero de 2012, R 518/2011-2 y R 795/2011-2 - COMSA / COMSA, S.A.

UNIÓN EUROPEA, Tribunal General. Sentencia del 9 de julio de 2012, en el caso de referencia T-430/08, Marca Comunitaria Grain Millers vs. Nombre Comercial Grain Miller GmbH & Co.