

PROTECCIÓN Y LEGITIMIDAD DE LOS NOMBRES COMERCIALES FRENTE A
LA MARCA Y NOMBRE SOCIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA

Trade name legitimacy and protection against trade mark
and company name in Andean Community

YAMILE ANDREA MONTENEGRO*
Universidad El Bosque

KAREN ISABEL CABRERA**
Universidad del Norte

RESUMEN

Se analiza la legitimidad del nombre comercial, ante registro de marcas y denominaciones sociales, en decisiones del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, pues hay ambigüedad sobre sus funciones y escasa articulación entre las Cámaras de Comercio, entidades que gestionan el registro mercantil, y oficinas de propiedad intelectual. Se concluye que el nombre comercial es válido cuando se usa real, efectiva y constantemente antes que otro solicite su registro.

PALABRAS CLAVE

Nombre comercial, denominación social, marca.

ABSTRACT

This article analyzed the legitimacy of the commercial name and the registration of trademarks and company names, in decisions of the Court of Justice of the Andean Community, since there is ambiguity about its functions and little coordination between the Chambers of Commerce and intellectual property offices. It is concluded that the commercial name is valid when it is actually, effectively and constantly used before another makes the registration request.

KEYWORDS

Trade name, company name, trademark.

1. Introducción

La propiedad intelectual se divide en dos ramas, el derecho de autor y la propiedad industrial. Dentro de la segunda especialidad, se encuentran los signos distintivos que permiten identificar las actividades, servicios y productos en el mercado de una empresa y/o empresario¹.

Los signos distintivos, que pueden ser marcas, nombres comerciales, lemas comerciales y enseñas, se han constituidos en instrumentos que proveen de valor económico a la empresa y fomentan el desarrollo de la misma, en tanto que permiten el conocimiento y posicionamiento de la actividad empresarial en un mercado determinado. En otras palabras, son el medio para

* Profesora asociada en el programa de Negocios internacionales de la Universidad El Bosque, Bogotá, Colombia, máster en globalización, comercio internacional y mercados emergentes de la Universidad de Barcelona (España), doctora en derecho de la Universidad de Viena (Austria). Correo electrónico: ymontegro@unbosque.edu.co - andrea.montenegroj@gmail.com.

** Profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad del Norte, Barranquilla, Colombia, abogada de la misma universidad y doctora en derecho de la Universidad del Rosario (Colombia). Correos electrónicos: cabrerak@uninorte.edu.co - kicabrerap@gmail.com.

¹ BAYLOS (1978), p. 842.

que las empresas y empresarios se distingan ante los consumidores, para valorizar su empresa y evitar confusión en el mercado con respecto a sus competidores².

De manera particular, el nombre comercial hace referencia a los signos que sirven para identificar a los empresarios en el mercado. Dada la generalidad de su concepto, la protección del nombre comercial versa sobre los signos que se utilicen para distinguir las actividades del titular de la empresa, así como sus productos y servicios³.

Por su lado, las marcas son signos que distinguen únicamente productos o servicios en el mercado, los cuales están bajo la titularidad de una persona natural o jurídica⁴.

Ambos signos, tanto la marca como el nombre comercial, son identificadores. Sin embargo, la primera, se refiere a bienes y servicios; y el segundo, se relaciona con la distinción del empresario en el mercado lo cual es un concepto amplio que puede entenderse incluye actividades, bienes y servicios del mismo.

Dada la amplitud conceptual del nombre comercial, la figura resulta controversial ya que para que sea protegido el signo no se necesita de inscripción o registro alguno, sino el uso de este, lo que ha traído como consecuencia que en el tráfico comercial resulte práctico utilizar el nombre comercial antes que el registro de una marca para identificar un producto o servicio en el mercado⁵, o que se utilice como denominación social, que es el registro mercantil que se realiza ante la Cámara de Comercio, como se conoce a la respectiva entidad que gestiona el registro mercantil, para establecer la identidad de la empresa y asegurar sus negocios⁶ y que es indispensable al momento de la constitución de la sociedad.

Como consecuencia, los nombres comerciales puedan coincidir con registros marcarios y/o denominaciones sociales ante Cámaras de Comercio. Lo anterior, crea conflictos de legitimidad entre quienes usan un nombre comercial y los que tienen o desean registrar marcas o denominaciones sociales con los mismos signos. También puede producir controversias entre quienes registran un nombre comercial y no hacen uso de este y los que usan el mismo nombre sin registro o quieren registrar marcas o denominaciones sociales con la misma señal.

En miras de lo anterior, este artículo hace una revisión del marco jurídico internacional- regional- del nombre comercial para determinar su ámbito de protección. De igual forma, estudia algunos casos de Colombia, Ecuador y Perú en los que ha habido interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en relación a las controversias que se han suscitado en la aplicación de la norma y legitimidad del nombre comercial, denominaciones sociales y marcas; lo anterior, con la pretensión de determinar la coherencia entre la Decisión comunitaria y su aplicación en ordenamientos internos, con el fin de proponer una vía posible para evitar el conflicto de intereses en el tráfico mercantil.

2. Nombre comercial y su distinción con la marca y la denominación social

De acuerdo con Miranda⁷, el nombre comercial es el signo distintivo instituido legalmente con la finalidad de que el empresario realice sus relaciones de comercio. Es un signo característico que confiere el derecho a impedir que terceros lo utilicen, bien sea para marcas u otra denominación, con el fin de evitar confusión o riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios⁸.

En este sentido Rengifo⁹ señala que 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

² METKE (2006), p. 32.

³ RUBIO (2007), p. 406.

⁴ LIZARAZU (2014), p. 220.

⁵ GONZÁLEZ Y ALEMÁN (2003), p. 75.

⁶ METKE (2006), p. 163.

⁷ MIRANDA (1997), p. 19.

⁸ RUBIO (2007), p. 406.

⁹ RENGIFO (2013), p. 189.

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.

De manera general, el derecho del nombre comercial se adquiere con el primer uso en el comercio, de modo que no es obligatorio ser depositado ante ninguna autoridad de propiedad intelectual para demostrar su titularidad, aun cuando puede hacerse dicho procedimiento¹⁰.

De igual forma, dentro de los signos distintivos, están las marcas que son señas que diferencian productos y servicios en el mercado y que deben poder representarse gráficamente¹¹; asimismo, su titularidad puede estar en cabeza de una persona natural o jurídica. La adquisición de la marca está sujeta a registro, lo que implica que debe hacerse una verificación previa sobre los signos registrados anteriormente que pueden llevar a confusión¹².

De las anteriores acepciones se puede deducir que el nombre comercial hace referencia a características más generales del empresario, que pueden estar vinculadas o no a una marca, y que no necesita inscripción para que se confiera su protección; mientras que la marca únicamente se asocia a los signos que distinguen productos y servicios y se requiere su registro ante la autoridad correspondiente.

Lo anterior quiere decir que, para evitar confusión al momento de registrar una marca, se deberá verificar si existen signos -lo que incluye marcas o nombres comerciales- anteriormente inscritos. Mientras que, para evitar la confusión con el nombre comercial, únicamente deberá verificarse quien hace uso de este, en caso de que no haya registro.

Por otro lado, la denominación social es una expresión denominativa para las sociedades mercantiles que tiene como función identificar e individualizar a un ente societario y que asigna responsabilidades y derechos respecto a la actividad que desarrolla¹³. En otras palabras, está vinculada al nacimiento de una persona jurídica que tiene como función principal identificarla y reconocerle su existencia otorgándole prerrogativas y obligaciones.

De las diferencias entre denominación social y nombre comercial, este último tiene como finalidad proteger en el tráfico mercantil al empresario y, por tanto, la protección puede entenderse como una extensión de la denominación social cuando su utilización concorra¹⁴.

Aparte de lo anterior, la denominación social es un atributo de la personalidad jurídica de la empresa y su adopción es obligatoria e intransferible pues representa el nacimiento a la vida jurídica de la actividad empresarial que otorga derechos y obligaciones; mientras que el nombre comercial, corresponde a un signo de la propiedad intelectual que tiene como finalidad ser un instrumento de competencia y por ende, genera un derecho exclusivo y transmisible, su adopción no es obligatoria y no es, necesariamente, único para un solo empresario¹⁵.

Como se observa, las tres figuras antes desarrolladas tienen diferentes características y aparentemente funciones determinadas. Sin embargo, el nombre comercial es un concepto amplio que, en la práctica, como se verá más adelante en los casos estudiados, puede llegar a confundirse con la marca y la denominación social, ya que se presentan coincidencias entre el uso que se le da a la seña y el registro del mismo; también puede haber desconcierto cuando el registro es distinto a la calidad y funcionalidad del nombre comercial.

3. Interpretación del marco legal de protección del nombre comercial

A nivel internacional, el nombre comercial se encuentra regulado por la Convención de París, con última enmienda en el año 1979, en el artículo 8 que señala que este debe ser protegido sin obligación de depósito o de registro y que, a su vez, no es necesario que forme parte de una marca de fábrica o de comercio¹⁶. Se han adherido a este convenio países como

¹⁰ METKE (2006), p. 160.

¹¹ VARELA (2017), p. 24.

¹² LIZARAZU (2014), p. 220.

¹³ MIRANDA (1997), p. 19.

¹⁴ CORDEBÁ (2017), p. 14.

¹⁵ METKE (2006), pp. 164-165.

¹⁶ Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, de 1883.

Brasil en el año 1884, México en 1903, Chile en 1991, Perú en 1995, Colombia en 1996 y Ecuador en 1999.

De forma paralela, la Convención General Interamericana sobre Protección Marcaria y Comercial, firmada en Washington el 20 de febrero de 1929, en el artículo 15 indica que el nombre comercial corresponde al propio nombre y apellido que el fabricante, industrial, comerciante o agricultor particular use en su negocio para darse a conocer como tal, así como la razón social, denominación y título adoptado y usado legalmente por las sociedades, corporaciones, compañías o entidades fabriles, industriales, comerciales o agrícolas, de acuerdo con las disposiciones de sus respectivas leyes nacionales¹⁷.

De los dos cuerpos jurídicos se puede deducir que el nombre comercial hace referencia a cualquier actividad, producto y servicio que tenga que ver con la distinción en el mercado de quien realiza la actividad comercial, sin que necesite de un registro previo ante la autoridad de propiedad intelectual para que se ejerza su protección.

Como consecuencia de lo anterior, el nombre comercial debe entenderse como un signo que tiene la intención de proteger en el tráfico mercantil al empresario¹⁸ con el nombre real que este utiliza y lo distingue ante sus competidores. Esta misma protección impide que otra persona utilice este signo distintivo bien sea como otro nombre comercial, marca¹⁹ o denominación social pues tiene como fin posicionar la empresa en el mercado.

Si bien los anteriores marcos legales permiten que los países puedan tener una protección más rigurosa del nombre comercial en donde, por ejemplo, sea necesario cumplir con requisitos o que se registre ante autoridad competente, en países como Francia, Inglaterra y España la inscripción del registro no es constitutiva de derecho -aun cuando puede hacerse- y tampoco condición para la adquisición del mismo, puesto que se genera a partir del primer uso, y se mantiene si sigue siendo efectivo, continuo y evidente, por lo que se entiende un derecho de ocupación²⁰.

Por ejemplo, en Reino Unido el nombre comercial es un signo distintivo que se vincula al buen nombre adquirido por una empresa en el mercado que no exige, como los demás ordenamientos, un requisito formal para su reconocimiento²¹.

En el mismo país, respecto a la denominación social, se requiere una revisión previa de los signos registrados con esta modalidad para evitar una posible confusión, así mismo deja abierta la posibilidad de registrar como marca la denominación social siempre que cumpla con los requisitos establecidos en la ley²². Igualmente, podría registrarse una denominación social sobre una marca existente de la misma actividad económica, salvo que pueda demostrarse un determinado valor de la reputación de la marca registrada con anterioridad²³.

En otros países como España, la ley establecía la obligación de registrar el nombre comercial y la marca para el reconocimiento del mismo, vinculándolos necesariamente a la existencia societaria. Sin embargo, ante la contrariedad que significaba la existencia de esta disposición legal frente a la protección que otorga el artículo 8 del Convenio de París, la ley de marcas, Ley 17/2001²⁴, fue modificada y dispuso el reconocimiento del nombre comercial siempre que se demuestre el uso o notoriedad en el territorio español, resultando que puede ser oponible a terceros²⁵.

Dado que un mismo signo puede ser protegido bajo diferentes regímenes, uno de la propiedad intelectual y otro de la denominación social, el Tribunal Supremo de España ha aclarado que puede haber coexistencia de la denominación social con un signo distintivo, bien

¹⁷ Convención Interamericana sobre Protección Marcaria y Comercial, de 1929.

¹⁸ CASADO (2019), p. 142.

¹⁹ RUBIO (2007), p. 405.

²⁰ CASADO (2019), p. 145.

²¹ MOLES et al. (2000), p. 37.

²² Trade Marks Act, de 1994.

²³ CORDEBÁ (2017), p.63.

²⁴ Ley de marcas, de 2001.

²⁵ HAM (2014), p. 96.

sea marca o nombre comercial²⁶. Asimismo, se ha pronunciado a favor de permitir que se pueda solicitar la modificación de la denominación social cuando la identidad y actividades coincidan con el nombre comercial²⁷.

Pese a lo anterior, el mismo Tribunal ha manifestado que la distinción entre la función que desempeña el nombre comercial y la denominación social en la práctica resulta compleja y en la mayoría de veces se ha resuelto reconociendo al titular más antiguo²⁸.

Si se trata de marcas, el titular de un nombre comercial puede oponerse a que se registre siempre que demuestre el uso y conocimiento notorio del mismo en el territorio español²⁹. En las oportunidades en las que se han generado conflictos entre el registro de la marca y el nombre comercial, el Tribunal ha resuelto aplicando de manera conjunta la Ley de Marcas y la Ley de Competencia Desleal teniendo en cuenta, por ejemplo, la antigüedad del signo y su uso, en tanto que ambas abarcan una similitud funcional³⁰.

Por su parte, en otros países de Latinoamérica que no hacen parte de la Comunidad Andina como Chile y que por ende no les es aplicable la Decisión 486 de 2000, en su ordenamiento jurídico no tiene concedido el concepto de nombre comercial. De esta forma, este signo distintivo que identifica al empresario, establecimiento de comercio o actividad económica, lo subrogan en el concepto de marca comercial³¹. Así, el comerciante que desee proteger el signo que lo identifica debe registrarla como marca, de lo contrario podría ser consignado por alguien más, aunque estuviera en uso y con reconocimiento en el mercado. En este último caso, la protección de la marca no registrada, pero en uso se limita a que, en los siguientes 90 días de haber negado el registro a otra persona, el usuario debe registrarla, pues de lo contrario queda libre para ser adelantado este procedimiento por cualquier otra³².

4. Comunidad Andina de Naciones y legislación nacional

Ahora bien, en el caso de los países de la Comunidad Andina³³ la Decisión 486 de 2000 en el artículo 190 señala que el nombre comercial es cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil³⁴. Como se observa, el mismo artículo prevé que el nombre comercial pueda coincidir con la denominación o razón social de la empresa, lo que pone nuevamente en evidencia que se puede generar un conflicto en el uso comercial y la realidad económica de la empresa, especialmente cuando se trate de un nombre comercial notoriamente reconocido.

De igual forma, el artículo 191 de la misma Decisión establece que el derecho a la protección que genera el nombre comercial se da por el primer uso en el comercio, por lo que quien alegue sus derechos sobre este debe demostrar el uso real y efectivo. Por último, los artículos 135 y 136 de la institución andina indican que no podrán registrarse como marcas los signos que sean idénticos o semejantes a nombres comerciales con el fin de evitar asociación o confusión de la marca con otros signos.

Aunque la Decisión Andina es el marco de regulación del nombre comercial, las legislaciones internas también han optado por desarrollar cuerpos normativos para regular el tema. Por ejemplo, en Colombia, aun cuando es la Decisión 486 el ámbito jurídico del nombre comercial, el Código de Comercio³⁵ en el artículo 607 señala que es el signo distintivo que se le otorga al empresario. En artículos siguientes, señala que el nombre comercial puede coincidir

²⁶ Tribunal Supremo de España, 18.09.2009, AP MADRID, SECC. 28ª.

²⁷ GONZÁLEZ (2015), p. 3.

²⁸ GONZÁLEZ (2015), p. 5.

²⁹ Ley de Marcas, de 2001.

³⁰ CORDEBÁ (2017), p. 120.

³¹ Ley 19.039, de 1991. Ley de propiedad industrial. Artículo 19.

³² Ley 19.039, de 1991. Ley de propiedad industrial. Artículo 20, literal H

³³ Países Integrantes: Colombia, Bolivia, Ecuador y Perú.

³⁴ Decisión Andina 486, de 2000.

³⁵ Código de Comercio de Colombia, de 1971.

con la denominación social por lo que debe haber una concordancia entre el nombre real y el nombre comercial³⁶.

De lo anterior, se puede inferir que la denominación social -a mediano o largo plazo- puede asumir la función del nombre comercial en cuanto a la identificación de la actividad mercantil en el tráfico comercial, es decir que supera el estadio de la mera identificación de la persona jurídica y puede confluir con el objeto de la protección del nombre comercial.

La dificultad con esta regulación es que no indica qué pasa cuando se genera una confusión o conflicto respecto al interés de un tercero de proteger una denominación social ante un signo distintivo que no necesita registro alguno.

Ahora bien, aun si el hecho de que confluyan la denominación social y el nombre comercial no genera incompatibilidad entre ambas, otros conflictos se generan cuando las partes, que de manera distinta hacen uso de la seña, perciben que podrían verse afectados sus intereses comerciales, sobre todo respecto a la competencia.

En el caso de Ecuador, es el Código Orgánico de Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación³⁷ el que regula los nombres comerciales y el artículo 418 establece que, si el uso es susceptible de causar confusión o engaño en el comercio o el público, el signo no es protegible ni registrable.

Es importante anotar que la normativa interna ecuatoriana ha establecido algunos límites sobre la protección del nombre comercial que supera lo establecido en la Decisión comunitaria 486 de 2000. El artículo 416 del Código Orgánico de la Economía social del conocimiento³⁸ reglamenta la protección a partir del primer uso en el comercio y establece que debe ser público, continuo y de buena fe. De igual forma, reconoce la posibilidad de registro declarativo ante autoridad competente, pero reconoce que el uso exclusivo será cuando se lleve a cabo el registro; si no hay registro, se deberá demostrar el uso al menos dentro de los seis meses anteriores al momento en que se realiza la alegación.

De lo anteriormente dicho, se evidencia que la ley ecuatoriana prevé el conflicto de intereses entre la denominación social y el registro de nombres comerciales y contempla la garantía al derecho adquirido de las personas jurídicas, siempre que puedan demostrar el uso continuo y efectivo del nombre comercial.

De todos modos, la costumbre mercantil en Ecuador es que las empresas registradas ante el Registro Mercantil suelen utilizar como identificador de sus actividades mercantiles el nombre social, sin hacer un registro de signo distintivo, lo que puede generar un conflicto cuando la empresa quiera realizar el registro después del nombre comercial, encontrándose que ese nombre ya está inscrito³⁹.

En el caso de Perú, sucede lo mismo que en Ecuador, la norma excede el mandato de la Decisión 486 en razón a que establece una limitación territorial, ya que la protección, según el Decreto Legislativo 1075 de 2008⁴⁰, se circunscribe a que el nombre comercial se utilice en la mayor parte del territorio.

Sobre lo anterior, autores como Shiantarelli⁴¹ plantean que se interpreta de manera contradictoria la protección que otorga al nombre comercial la Decisión 486 de 2000 en la legislación nacional peruana, generando inseguridad jurídica. Las resoluciones emitidas por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual-INDECOPI, han manifestado que la protección del nombre comercial no registrado se condiciona a que se pueda demostrar el uso real y efectivo, así como el reconocimiento que se tenga de este en el Perú⁴². Sin embargo, existe la discusión sobre esta disposición pues se considera que

³⁶ METKE (2006) p. 160.

³⁷ Código Orgánico de Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, de 2016.

³⁸ Código Orgánico de Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, de 2016.

³⁹ NÚÑEZ (2017), pp. 59-78.

⁴⁰ Decreto Legislativo 1075, de 2008.

⁴¹ SCHIANTARELLI (2015), p. 120.

⁴² Decreto Legislativo 1075, de 2008.

el titular de un nombre comercial no registrado sólo tendrá derecho a oponerse al registro de una marca cuando su ámbito de influencia sea en la mayoría del territorio peruano⁴³.

Tabla 1. Paralelo marco legislativo por país (creación propia)

País	Regulación Nombre Comercial	Regulación Marca	Regulación Denominación Social
Colombia	Decisión Andina 486 -Primer uso comercial sin necesidad de registro -Registro declarativo Código Comercio -Signo distintivo del empresario -Puede coincidir con la denominación social	Decisión Andina 486 -Requiere registro -No puede registrarse los signos idénticos o semejantes a nombres comerciales -Puede coincidir nombre comercial y marca si corresponden al mismo titular.	Código Comercio -Nacimiento persona jurídica -Inscripción ante Cámara de Comercio -Puede coincidir con el nombre comercial.
Ecuador	Código Orgánico de Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación -No es protegible ni registrable si causa confusión o engaño -Debe ser público, continuo y de buena fe -Registro declarativo, pero de uso exclusivo una vez se tramite este.		Código Comercio -Nacimiento persona jurídica -Inscripción ante Cámara de Comercio -No puede coincidir con un nombre comercial registrado.
Perú	Decisión Andina 486 -Primer uso comercial sin necesidad de registro -Registro declarativo Decreto Legislativo 1075 de 2008 -Necesario uso en la mayor parte del territorio. Resoluciones INDECOPI -Si no está registrado, requiere que se demuestre uso real y efectivo -Necesario reconocimiento en el país.		Código Comercio -Nacimiento persona jurídica -Inscripción ante Cámara de Comercio -Puede coincidir con el nombre comercial.

Como se observa en las anteriores líneas y cuadro, las diferentes legislaciones de la región ponen en evidencia que en el tráfico mercantil hay discusiones sobre la esfera de protección del nombre comercial. Por ejemplo, puede haber conflicto respecto al interés de un tercero de proteger una denominación social ante un signo distintivo que no necesita registro o, viceversa, se generará confusión si una empresa busca proteger un nombre comercial o marca cuando el signo distintivo, que se usa, ya está registrado como denominación social.

También puede suceder que, aun si la confluencia entre la denominación social y el nombre comercial no genera incompatibilidad entre ambas, se hagan usos diferentes, lo que puede afectar intereses comerciales, sobre todo respecto a la competencia.

Sobre ello, López manifiesta que, si la denominación social se usa como nombre comercial, 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 uso⁴⁴.

⁴³ Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, 3.10.2011, RESOLUCIÓN NO. 0320-2011/TPI-INDECOPI.

⁴⁴ LÓPEZ (2004), p. 116.

Específicamente en Perú, está latente la discusión sobre el ámbito territorial del nombre comercial cuando no está registrado, pues el derecho de oponibilidad ante una marca registrada está supeditado a la influencia de esta en la mayoría del territorio del país.

Para dar posibles soluciones a algunas de las anteriores controversias, se revisará la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en algunos fallos que versan sobre la protección al nombre comercial respecto a la marca y denominación social, en Colombia, Perú y Ecuador.

4.1. Competencia desleal por similitud entre el nombre comercial y la denominación social

Planteada la coincidencia que puede existir entre el nombre comercial y la denominación social se hace necesario analizar si tal situación pudiera ser estimada como acto de competencia desleal de acuerdo con las normas jurídicas que regulan la materia.

Por su parte, el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial prohíbe cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor⁴⁵.

Asimismo, para Colombia la Ley 256 de 1996 considera desleal toda conducta que tenga por objeto o como efecto crear confusión con la actividad, las prestaciones mercantiles o el establecimiento ajenos⁴⁶.

Según lo anterior, debe entenderse entonces que la confusión que es desleal es aquella que tiene el potencial de provocar en los consumidores la idea de que el producto o servicio tiene un origen empresarial determinado igual a uno previamente conocido⁴⁷.

De esta forma, países como Colombia o Perú podrían presentar este conflicto de protección industrial, puesto que no exigen la verificación de los nombres comerciales previo el registro de la denominación social, o incluso Ecuador, aunque su comprobación se limita solo a los nombres comerciales voluntariamente registrados.

En cualquiera de los escenarios antes analizados, el consumidor al observar una denominación social similar a un nombre comercial ya conocido pueda creer que el producto o servicio son del mismo empresario, sobre todo si se tiene en cuenta que este no tiene porqué saber cómo la normativa exige y delimita el registro y protección de los signos que observa en el mercado y le permiten tomar, o no, la decisión de adquirir un producto o servicio.

Además, la confusión que genera el uso de signos distintivos similares que tienen finalidad distinta según la ley, supone una profunda perturbación en el mercado pues reduce de manera significativa la información sobre la procedencia y calidad del producto⁴⁸ lo que también, en últimas, afecta al consumidor que se busca proteger a través de las normas de propiedad intelectual y competencia desleal.

5. Interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sobre protección al nombre comercial

La interpretación prejudicial que ha venido realizando el Tribunal de Justicia Andino ha tenido como función dar solución, desde las disposiciones del derecho comunitario, a controversias de sus países miembros. En este caso, como se observará en las siguientes líneas, el Tribunal ha creado directrices para la aplicación de las legislaciones internas sobre nombre comercial, a partir de la Decisión Andina 486, de acuerdo con los principios de efecto directo, aplicación inmediata y supremacía del derecho, para así hacer prevalecer el derecho, pero a su vez la realidad empresarial.

⁴⁵ Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, de 1883.

⁴⁶ Ley 256, de 1996.

⁴⁷ CRUZ (2014), p. 87.

⁴⁸ ALONSO (1995), en CRUZ (2014) p. 87.

5.1. Similitud entre nombre comercial sin registro -que coincide con denominación social- y marca a registrar

Los siguientes dos casos versan sobre controversias en donde se alega la similitud de un nombre comercial que no ha sido registrado, pero que coincide con la denominación social que lo usa, y otra entidad comercial que pretende registrar una marca con el mismo signo. Las pretensiones de quienes se oponen atienden a la confusión que se puede crear en el mercado si se aceptare el registro de la marca cuando esta coincide con nombres comerciales y denominaciones sociales. A continuación, un breve resumen de los mismos:

Caso Indaves - Ecuador⁴⁹

Al solicitar Distribuidora Nacional de Aves S.C. el registro del nombre comercial DINAVES (denominativo), se opone la sociedad Indaves Cia. Ltda, en calidad de titular de la marca y el nombre comercial, INDAVES por considerar que podía generar confusión en el consumidor por la similitud entre los nombres y, adicionalmente, por la similitud en la actividad y el producto que representan en cuanto a su denominación social. La oposición fue rechazada por el Director Nacional de Propiedad Industrial y autorizó el registro del nombre comercial DINAVES. Posteriormente, Indaves Cia. Ltda., presentó demanda ante el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo con el fin de solicitar la nulidad del registro concedido.

En este caso, el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de Quito solicitó al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literales a) y h); 83 literales a), d) y e); y, 84 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena⁵⁰. Sin embargo, la interpretación debió hacerse bajo la normativa de la Decisión 313 de 1991⁵¹ ya que era la vigente al momento de la solicitud.

El Tribunal se refiere a pronunciamientos anteriores⁵² y reitera la función distintiva del nombre comercial respecto a la actividad económica y el riesgo de inducir a error al público cuando se pretenda registrar otro signo idéntico o similar. Igualmente, señala que, en caso de presentarse oposición al registro de una marca, deberá demostrarse el uso del nombre con anterioridad a la solicitud de la misma, pues no debe inducir a error y no puede haber confusión entre los productos que protege la marca y la actividad empresarial que protege este.

De igual modo, se remite al proceso 75-IP-2013 de 24 de julio de 2013⁵³ en donde el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina manifestó el deber de la oficina de registro de marcas de consultar previamente el registro de nombres comerciales existentes. De esta forma, el Tribunal insta al Juez de lo contencioso a determinar si se presenta riesgo de confusión entre las palabras que conforman la marca y el nombre, si la palabra Aves es genérica o de uso común, lo que se entendería como una marca débil, así como determinar si las marcas que se oponen pueden demostrar que son marcas notorias.

Caso Metalicas Jep S.A. Colombia⁵⁴

La sentencia emitida por la Sala Contencioso Administrativa del Consejo de Estado en el año 2017⁵⁵ resuelve la nulidad y restablecimiento de derecho solicitada por sociedad METALICAS JEP S.A., en razón a que en el año 2010 había pedido el registro de la marca JEP para identificar

⁴⁹ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 20.03.2015, PROCESO 1-IP-2015.

⁵⁰ Decisión Andina 344, de 2000.

⁵¹ Decisión Andina 313, de 2000.

⁵² Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 1.10.2002, PROCESO 38-IP-2002 y Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 9.10.2003, PROCESO 74-IP-2003.

⁵³ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 24.07.2013, PROCESO 75-IP-2013.

⁵⁴ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 20.02.2015, PROCESO 264-IP-2014.

⁵⁵ Consejo Superior de la Judicatura - Sala de lo Contencioso Administrativo, 30.03.2017, EXPEDIENTE NO.1100103240002013-00036-00.

productos de la clase 20 de la clasificación de Niza y hubo oposición de la sociedad Almacenes YEP S.A., con denominación social, quien alegaba riesgo de confundibilidad con el nombre comercial y las marcas YEP que tenía registradas en las Clases 21, 23, 24, 25, 29, 39 y 42 de la clasificación de Niza.

En la anterior pretensión, por resolución de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC)⁵⁶, entidad competente, se declaró infundada la oposición presentada y se otorgó el registro de la marca JEP. Ante la situación, Almacenes YEP S.A. presentó recurso de reposición el cual fue confirmatorio por la Dirección de Signos Distintivos de la SIC y posteriormente, resolviendo el recurso de apelación presentado, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, revocó la decisión contenida en la Resolución No. 29138 de 30 de mayo de 2011 y negó el registro del signo solicitado.

Una vez el caso llega al Consejo, este solicita interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina⁵⁷ para revisar principalmente los artículos 134, literales a), b), g); 136, literal b), 190; 191; y 192 de la Decisión 486 de 2000.

La Comisión de la Comunidad Andina realiza el cotejo marcario de manera conjunta, es decir tomando en cuenta la totalidad de los elementos que la integran, y observa que respecto a aspectos ortográficos y fonéticos hay similitudes significativas. Como resultado, el Tribunal consideró necesario revisar si cumplía con las pruebas suficientes, de acuerdo con el artículo 191 de la Decisión 486 de 2000 demostrar el uso real, efectivo y constante.

Dentro de las pruebas allegadas al proceso por Almacenes YEP se encontraban contratos, certificaciones y órdenes que permitieron evidenciar que Almacenes YEP hacía uso de forma real, efectiva y continua desde el 2008 de este nombre comercial con anterioridad a la fecha de la solicitud de la marca en cuestión, el cual se realizó en el 2010.

Adicionalmente, en relación al parecido y el riesgo de confusión, a pesar de que la solicitud de registro que se pretendía era en diferentes clases de la denominación de Niza, se determinó que los canales comercialización y los medios de publicidad eran idénticos, razón que podía llevar a confusión al consumidor. En este caso la Sala falló denegando las pretensiones de la demandante METALICAS JEP S.A., quedando reconocido el derecho de la marca y nombre comercial en cabeza de ALMACENES YEP S.A.

5.1.1. Conclusiones de la interpretación del Tribunal

Ante los hechos y soluciones expuestas por el tribunal, se pueden concluir que, primero, las oficinas de propiedad intelectual, al momento de registrar una marca, deben revisar la totalidad de los elementos, como aspectos ortográficos y fonéticos, que integran los signos y compararlos con nombres comerciales para verificar similitudes significativas que puedan generar confusión en el mercado.

Así mismo, y en aras de proteger al consumidor, se debe constatar, tanto de las marcas como de las denominaciones sociales de las empresas, asuntos como actividad y producto que representan, también estudiar canales de comercialización y los medios de publicidad, pues se debe evitar confusión entre los productos de la marca, naturaleza de la empresa y la actividad empresarial que protege el nombre.

Segundo, en el caso de los nombres comerciales, se debe demostrar el uso real, efectivo y constante, sin importar si existe registro como signo o no. En este mismo orden de ideas, si se logra demostrar este uso, se restringe la posibilidad del registro de marca de una misma o similar seña.

⁵⁶ Resolución No. 29138, 2011.

⁵⁷ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 20.02.2015, PROCESO 264-IP-2014.

5.2. Similitud entre marca a registrar con nombre comercial y marca registrada

A continuación, las siguientes dos controversias discuten el registro marcario ante su posible confusión con marcas y nombres comerciales registrados que tienen signo igual o similar. En el primer escenario, la empresa que pretende registrar la marca no tiene denominación social en el país, mientras que, en el segundo caso, las dos empresas que disputan la viabilidad del registro marcario, poseen denominación social, ante Cámara de Comercio nacional, que coincide con el signo.

Particularmente, el debate se centra en la prevalencia del nombre comercial, con o sin registro, ante signos iguales o similares que pretenden ser registrados posteriormente, sin importar la denominación social.

Caso Cortefiel sac -Perú⁵⁸

La marca CORTEFIEL de la empresa Cortefiel S.A. registrada en España, intenta realizar el registro de esta en Perú. Frente a este registro se opone el titular de la marca y nombre comercial Cortefiel en Perú, Oscar Huamancayo, el cual argumenta que ostentaba dicha calidad desde 2004.

Por Resolución del 2009, INDECOPI declara fundada la oposición presentada y deniega el registro solicitado. Sin embargo, CORTEFIEL S.A. presenta recurso de apelación y como consecuencia, en 2010, INDECOPI resuelve el recurso, revoca el acto anterior y procede a admitir el registro de la marca, ya que, afirma el juez, no se pudo demostrar el uso y conocimiento de la marca en la mayoría del territorio peruano pues solo se demostró que tenía su área de influencia en Miraflores Lima.

Contra esta última resolución, Cortefiel SAC presenta demanda contencioso administrativa, la cual es declarada infundada por el Juez, resolución contra la cual Cortefiel SAC presentó recurso de Apelación.

La Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima solicitó interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia Andino, quien a través del proceso 99-IP-2014, requirió que se determinara si el uso de la marca CORTEFIEL era real, efectiva y constante con el fin de desvelar si se encuentra sujeto a la protección otorgada por la Decisión 486 del 2000.

El Tribunal señala que, a diferencia de lo que sucede con el sistema atributivo del registro marcario, el nombre comercial se basa en un sistema declarativo de derechos. De esta forma, un nombre comercial registrado de una manera y usado de otra, no genera ninguna clase de prerrogativas y entonces, aún registrado, deberá verificarse la relación con el público consumidor.

Asimismo, manifiesta que la función del sistema de registro de nombres comerciales es informativa respecto al público consumidor y una herramienta para que la Oficina de Registro Marcario haga el análisis de su registrabilidad de oficio e integral. Lo anterior quiere decir, que, de existir un sistema de registro de nombres comerciales, la Oficina de Registro Marcario al realizar el análisis de registrabilidad debe tener en cuenta los nombres comerciales registrados, sin entrar tampoco en la discusión de su denominación social.

Como conclusión, el Tribunal advirtió sobre los principios en los que se funda la protección de la propiedad intelectual, a saber, la protección a la actividad empresarial y al consumidor, razón por la cual la protección generada para el nombre comercial no se limita a una zona o parte del territorio nacional, argumento en el que enfatizó, además, debido a que al movimiento y crecimiento comercial debe dársele una protección coherente entre la actividad empresarial y el tráfico comercial.

⁵⁸ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 26.08.2014, PROCESO 99-IP-2014.

Caso C.I. Petrocomercial S.A.- Colombia⁵⁹

La empresa de C.I. PETROCOMERCIAL S.A. presentó demanda ante la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declarara la nulidad de las resoluciones emitidas por la División de Signos distintivos para el registro de la marca PETROCOM S.A., para distinguir en la clase 4, 35, 39 y 16 de la Clasificación Internacional de Niza.

La demandante alegaba que se violaban los artículos 190 y siguientes de la Decisión 486 de 2000, relacionados con el nombre comercial y denominación social, debido a que supuestamente el registro era confundible con el nombre comercial PETROCOMERCIAL que registraron y usaban desde 1994 de manera pública, continua y regular en actividades empresariales relacionadas con la explotación, transporte y distribución de petróleo y sus derivados.

Una vez el caso llegó al Consejo de Estado, este solicitó interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, quien reiteró que “el uso efectivo del nombre comercial se sustenta en la necesidad de fundamentar la existencia y derecho de protección del nombre en algún hecho concreto”⁶⁰, condicionando la protección del nombre comercial al uso real y efectivo de este, articulado con la actividad económica. Además, indicó que el registro del nombre comercial no excluye el uso para considerar su vigencia.

Durante el proceso la demandante pudo demostrar el uso que se daba al nombre comercial Petrocomercial para distinguir actividades de compra, venta e importación de petróleo y derivados, aportando pruebas como el registro de la denominación social ante la respectiva Cámara de Comercio, comprobantes de pago y certificaciones de terceros con los que había negociado. De tal manera, el Consejo de Estado decidió declarar la nulidad de las resoluciones emitidas por la Superintendencia de Industria y Comercio en las que se concedía el registro de la marca PETROCOM S.A. porque consideró que se generaba riesgo de confusión con el nombre comercial PETROCOMERCIAL S.A.

5.2.1. Conclusiones de la interpretación del Tribunal

De las anteriores interpretaciones se puede dilucidar, nuevamente, la relevancia del uso real, efectivo y constante del nombre comercial. Sobre el particular, un nombre comercial registrado de una manera y usado de otra, no genera ninguna clase de derechos, pues lo que le otorga su naturaleza es la relación con el público consumidor.

De esta forma, lo anterior no significa que la oficina de propiedad intelectual no deba revisar los nombres comerciales registrados, pero realmente la prevalencia del derecho no se encuentra únicamente en este último componente. En este sentido, quien se oponga al registro de una marca debe demostrar el uso del signo, que es el elemento definitivo para mantener la titularidad del nombre comercial, cuando se encuentra registrado y se pretende salvaguardar la existencia del mismo, así como el buen nombre que este otorga a una actividad en el tráfico mercantil⁶¹.

Adicionalmente, en otras decisiones, y en relación con la coexistencia de nombres comerciales en el mercado, el Tribunal Andino ha dicho que puede permitirse su registro siempre que se realice el análisis pertinente y que no se hayan generado actos de competencia desleal. Además, que no consten solicitudes anteriores que cuestionen la titularidad de alguno de los signos y especialmente que estos operen en ámbitos distintos y no exista riesgo de confusión para el consumidor⁶².

⁵⁹ Consejo Superior de la Judicatura - Sala de lo Contencioso Administrativo, 8.05.2014, SENTENCIA No. 11001-03-24-000-2007-00310-00.

⁶⁰ Proceso 45-IP-98, publicado en la G.O.A.C. No. 581, DE 12 DE JULIO DE 2000, MARCA: IMPRECOL.

⁶¹ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 19.03.2019, PROCESO 578-IP-2016.

⁶² Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 14.12.2018, PROCESO 16-IP-2017.

5.3. Registro de marcas y nombres comerciales que no se usan en todo el territorio

Este es el caso de la prevalencia del nombre comercial, aún si no está registrado, cuando este es identificado en el mercado y por los consumidores en la mayoría del territorio nacional. Desde este punto de vista, el derecho de oponibilidad de una marca con el mismo o similar signo del nombre comercial, no está supeditado al registro sino a la influencia de este último en el país.

Como se explicó anteriormente, este escenario de protección del nombre comercial solo se presenta en el país de Perú, y puede verificarse en el caso Cortefiel sac.

5.3.1. Conclusiones de la interpretación del Tribunal

Señala el Tribunal que la protección del nombre comercial no puede limitarse territorialmente ya que, por el movimiento y crecimiento comercial, debe darse una protección coherente e igualitaria a todos los titulares de signos distintivos. En miras de lo anterior, el nombre comercial existe y merece protección cuando su uso es efectivo, constante y real, aun cuando lo sea en una sola zona del país.

El Tribunal de Justicia Andino ha interpretado que la protección al nombre comercial se genera en todo el territorio a pesar de que sea solo utilizado en una parte del país. En caso de que existiera registro del mismo, no habrá lugar a controversia respecto a la protección, sin embargo, el mero registro no libera al titular de demostrar el uso efectivo del mismo en el mercado⁶³.

6. Propuestas para evitar conflictos sobre protección al nombre comercial según la Interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

Como se observó en los distintos pronunciamientos del tribunal, los fallos no responden únicamente a la mera aclaración normativa en el marco exclusivo de la Decisión 486 de 2000, sino que se encuentran motivados en la protección efectiva de la actividad empresarial y el consumidor, buscando que sea coherente con el tráfico mercantil. En el caso del nombre comercial, ha indicado el tribunal que su elemento primordial es su función distintiva en cuanto a su posicionamiento en el mercado sobre su actividad económica, servicios y/o productos.

Respecto a esta función distintiva, el Tribunal ha señalado que el riesgo a inducir al público a error debe ser minimizado y, es por esta razón, que las oficinas de propiedad intelectual deben ser observantes meticulosos de los signos que pretenden registrarse, bien sea como marcas o nombres comerciales. De todos modos, no debe perderse de vista que -dado que la finalidad es la protección al consumidor- el nombre comercial que prevalecerá, no será aquel que está registrado, sino aquel que se use real y efectivamente.

Teniendo en cuenta lo anterior, la primera propuesta es que se incentive a los empresarios que posean nombres comerciales a que los registren ante las oficinas correspondientes, pues si bien la prevalencia del uso es esencial para reconocerlo, con el registro se evitará que otras personas puedan registrarlos como marcas y se genere confusión o competencia desleal.

De todos modos, no debe olvidarse que quien desea oponerse al registro de una marca o nombre comercial, por poseer un nombre comercial no registrado, podrá hacerlo relacionando pruebas como las facturas comerciales, documentos contables, certificaciones de auditoría, entre otros que den cuenta de la actividad económica y el público consumidor; información generalmente se encuentra en los libros mercantiles que se presentan ante la Cámara de Comercio donde se inscribe la denominación social de quien alega el derecho.

Aquí emana la segunda propuesta y es, ya que generalmente la denominación social coincide con el nombre comercial, e indica el objeto y actividad de la empresa en el mercado,

⁶³ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 12.08.2000, PROCESO 45- IP- 98.

este sea utilizado como presunción para probar el nombre comercial no registrado, bien sea porque busca oponerse ante una marca o nombre comercial idéntico o similar.

Con todo, como se estudió en las anteriores líneas, el Tribunal ha abordado la coexistencia de signos en el mercado de manera excepcional y ha dicho que sus usos -como marca y/o nombre comercial, que coincidan con la denominación social o no-, aun cuando protejan servicios o productos de similar actividad, puede permitirse siempre que las partes actúen de buena fe, se encuentren en ámbitos de consumo distinto y no exista riesgo de confusión, considerando el nivel de afluencia de los consumidores, y los canales de comercialización⁶⁴. Aquí, cabe recordarse que el alcance de los signos es nacional y su protección, independientemente de si se necesita registro o no, no podrá estar supeditado a ámbitos geográficos en donde se utilice y reconozca⁶⁵.

Teniendo en cuenta lo anterior, se propone motivar a que exista mayor sinergia y articulación entre las Cámaras de Comercio de los países y las oficinas de propiedad intelectual, ya que entre más información a nivel nacional haya sobre los nombres comerciales y marcas registradas y las denominaciones sociales existentes, las empresas y empresarios serán más cautos en escoger sus signos a registrar, se asegurará su permanencia y protección en el mercado, y también se evitarán conflictos en la duplicidad de los nombres.

En este punto también es fundamental que los empresarios identifiquen las funciones y finalidades de las marcas, nombres comerciales y de la denominación social para evitar confusión en el ejercicio de estas, pues entre más claridad exista, los esfuerzos estarán dirigidos a salvaguardar los signos según las necesidades y mercados que buscan abarcar.

Cabe recordar que ambos conceptos se encuentran relacionados con la actividad empresarial en dos escenarios originalmente diferentes, pero que confluyen con el ánimo de identificar y, por tanto, proteger la actividad del empresario frente a terceros. El nombre comercial desde la propiedad intelectual y la denominación social como instrumento en la constitución social y las atribuciones de la persona jurídica.

Para finalizar, no cabe duda del papel fundamental que ha jugado el Tribunal en cuanto a la interpretación de la Decisión 486 del 2000, en lo relacionado con el nombre comercial y, aunque otorga herramientas para asegurar la legitimidad de este, es necesario que las legislaciones internas tomen en cuenta propuestas como las antes señaladas y que, de igual forma, se reflexione sobre la obligatoriedad del registro del nombre comercial, pues también podría ser una medida para disminuir la posibilidad de confusión en caso de registros por terceros de signos similares o idénticos.

Para ello, podría pensarse en reformar la regulación del Nombre Comercial, iniciando desde el ámbito regional con la Decisión Andina 486 de 2000, con el fin de condicionar la protección sobre aquellos nombres comerciales que se encuentren registrados o aclarando los derechos que se adquieren con el primer uso del signo respecto a la marca registrada, lo que reduciría así la incertidumbre sobre cuáles son los nombres comerciales en uso y sobre qué establecimientos o actividades comerciales recaen.

Consecuentemente, la reforma en el ámbito regional conllevaría también a la reforma a nivel nacional, de tal forma que la protección y requisitos concuerden, pues como se evidenció en las líneas anteriores falta relación y desarrollo de las Decisiones Andinas en las legislaciones internas de los países miembros. Una de estas modificaciones sería prohibir el registro de denominaciones sociales iguales a nombres comerciales, los cuales tendrían la exigibilidad de ser registrados. Esto -como ya se señaló- también dependerá de las medidas que adopten las cámaras de comercio y oficinas de propiedad intelectual, bien sea a través de herramientas vinculantes legalmente, o no, para que exista sinergia y acompañamiento en el uso y registro de cada una de las figuras estudiadas.

⁶⁴ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 17.09.2017, PROCESO 81 -IP -2017.

⁶⁵ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 12.08.2000, PROCESO 45- IP- 98.

7. Conclusiones

Como se observó a lo largo del artículo, la naturaleza jurídica del nombre comercial se encuentra desarrollada no únicamente en el ámbito internacional sino en las legislaciones internas de los países. El caso de América Latina no es la excepción, pues los países que hace parte de la Comunidad Andina, a través de sus decisiones, han regulado el tema.

Aun cuando la naturaleza del nombre comercial parece estar clara, así como lo está el de las marcas y el de la denominación social, varias controversias han suscitado entre la legitimidad y protección de estas, por lo que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha entrado a interpretar el cuerpo normativo.

En este caso, los conflictos con el nombre comercial, marcas y denominación social se generan debido a que, aunque en la mera interpretación del artículo es claro cuándo es necesario, o no, el registro de cada una de las figuras, en el tráfico comercial quienes constituyen empresa y/o se dedican al comercio parecen no tener claridad sobre la finalidad de dicho registro y, por ende, sobre la utilización de cada uno de los instrumentos. Esto se evidencia, por ejemplo, cuando se utiliza un signo como nombre comercial pero la denominación social es distinta, o se busca registrar una marca aun cuando se conoce que existe un nombre comercial sin registrar que puede generar confusión en el mercado.

Sobre los casos judiciales revisados, puede inferirse que también hay inseguridad y desconocimiento en la práctica comercial ya que las partes de los procesos no alegan falta de protección jurídica o mala utilización de los signos, sino posible confusión en el mercado y competencia desleal, lo que indica que los instrumentos que están dispuestos por la ley no son de conocimiento público y, por tanto, la actividad comercial puede estar desprotegida.

A pesar de la claridad que otorga la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el marco de la propiedad intelectual, aún queda abierta la discusión respecto a la confusión entre la denominación social y el nombre comercial, por lo que una posible solución, podría ser articular las Cámaras de Comercio donde se hacen los registros mercantiles, es decir el de las denominaciones comerciales, con las autoridades de propiedad intelectual que se encargan de registrar los signos distintivos como las marcas y facultativamente los nombres comerciales.

En este sentido, si hubiera mayor sinergia entre las entidades señaladas, no habría desconocimiento ni inseguridad en la práctica comercial, pues el empresario o quien desempeña la actividad mercantil estaría al tanto de los efectos de la denominación social a futuro para su negocio y la de la protección jurídica que generan los signos distintivos para sus productos, por lo que únicamente registraría el signo o los signos que estén acorde con la finalidad de su actividad comercial.

Particularmente con el nombre comercial, a pesar de que el tribunal comunitario ha reiterado que las condiciones están supeditadas a su uso, tal como lo señala la Decisión sobre propiedad industrial, sería pertinente revisar la pertinencia del registro obligatorio, debido a que su validez condicionada al uso sin necesidad del registro parece generar mayor confusión entre los empresarios, cuando se relaciona con las denominaciones sociales o las marcas. En este sentido, se puede reducir la confusión en el mercado, estableciendo la obligación del registro del nombre comercial previendo en su registro, no solo la existencia de otro nombre comercial similar, sino también una marca o denominación social. Para ello la articulación entre la base de datos de las cámaras de comercio y las autoridades de propiedad intelectual resultan claves.

Por último, se evidencia también que los tribunales y legislaciones de los países miembros han sido tímidos para interpretar y solucionar las controversias respecto a los nombres comerciales. Como se observó, existen casos muy recientes y las soluciones de fondo únicamente están supeditadas al uso y el tiempo de utilización de este, lo que supone que las controversias de este tipo seguirán ocurriendo.

BIBLIOGRAFÍA CITADA

- ALONSO, RICARDO (1995): Actos de confusión. Propiedad industrial y Competencia desleal (Madrid, Consejo General del Poder Judicial).
- BAYLOS, HERMENEGILDO (1978): Tratado de derecho industrial (Madrid, Editorial Civitas SA.).
- CASADO, ANTONIO (2019): “La Protección Internacional del Nombre Comercial a través del Artículo 8 del Convenio de la Unión de París: Experiencias Nacional y Comparadas”, en: Cuadernos de Derecho Transnacional (Vol. 11, Nº 1), pp. 139-170.
- CRUZ, DIONISIO (2014): La competencia desleal en Colombia: Un estudio sustantivo de la ley (Bogotá, Universidad Externado de Colombia).
- CORDEBÁ, JOSÉ (2017): Los conflictos entre las marcas y las denominaciones de origen (Valencia, Editorial Tirant lo Blanch).
- GONZÁLEZ, BLAS (2015): “Nombre comercial no registrado en España: la protección marcaria no se extiende más allá de las acciones de nulidad relativa”, en: Cuatrecasas. Disponible en: https://www.cuatrecasas.com/media_repository/docs/esp/nombre_comercial_no_registrado_en_espana_la_proteccion_marcaria_no_se_extiende_mas_alla_de_las_acciones_de_nulidad_relativa_94.pdf [visitado el 20 de octubre de 2020].
- GONZÁLEZ, JUAN Y ALEMÁN, GUSTAVO (2003): “Los Signos Mercantiles Distintivos del empresario, la empresa y el establecimiento de comercio: Visión crítica de su relación”, en: Revista de derecho (Nº 19), pp. 72-90.
- HAM, JESÚS (2014): “Nombre comercial. Coordinación normativa y registral con la denominación social. Su tránsito hacia la marca de servicio”, en: Repositorio Tesis grado de doctor de la Universidad de Barcelona. Disponible en: http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/55706/1/JAHJ_TESIS.pdf [visitado el 31 de marzo de 2021].
- LIZARAZU, RODOLFO (2014): Manual de Propiedad Intelectual (Bogotá, Legis).
- LOPEZ, JESÚS (2004): “El nombre comercial: protección en el derecho venezolano y en el derecho comunitario andino”, en: Revista Propiedad Intelectual (Año 04, Nº 6 y 7), pp. 102-134.
- METKE, RICARDO (2006): Lecciones de Propiedad Industrial (Bogotá, Biblioteca Jurídica Diké), tomo I.
- MIRANDA, LUIS MARÍA (1997): Denominación social y nombre comercial. Funciones y disfunciones (Madrid, Marcial Pons).
- MOLES, PETER; PHILIP, HARRIS Y ABNETT, RICHARD (2000): “Conflicts between Trademarks and Company and Business Names”, en: Report Q 155, in the name of the United Kingdom Group, AIPPI, 38th World Intellectual Property Congress (Melbourne, Congress AIPPI).
- NÚÑEZ, JORGE (2017): “¿Puede el nombre de una compañía de comercio ser registrado como signo distintivo? Análisis del marco jurídico en Ecuador”, en: Revista Verba Iuris (Vol. 12, Nº 37), pp. 59-78.
- RENGIFO, ERNESTO (2013): “El nombre comercial”, en: Revista La Propiedad Inmaterial (Nº 17), pp. 187-203.
- RUBIO, JAIRO (2007): Derecho de los mercados (Bogotá, Legis - Superintendencia de Industria y Comercio).
- SCHIANTARELLI, JUAN (2015): “La regulación del nombre comercial en el Perú: rezago y desafío, Derecho” en: Revista PUCP (Nº 74), pp. 113-126.

VARELA, EDUARDO (2017): Manual de propiedad intelectual (Bogotá, Ibañez, Cavelier & Asociación Cavelier del Derecho).

JURISPRUDENCIA CITADA

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Proceso No. 45- IP- 98, de 5 de marzo de 1999.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Proceso No. 38-IP-2002, de 4 de diciembre de 2002.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Proceso No. 74-IP-2003 de 9 de octubre de 2003.

TRIBUNAL SUPREMO DE ESPAÑA, Sentencia de 18 de septiembre de 2009, AP MADRID, SECC. 28ª.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO- DIRECCIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS DE COLOMBIA, Resolución 30 de mayo de 2011, No. 29138.

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DE PERÚ, Resolución de 3 octubre de 2011, No. 0320-2011/TPI-INDECOPI.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Proceso No. 75-IP-2013 de 24 de julio de 2013.

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE COLOMBIA, Sentencia de 8 de mayo de 2014, No. 11001-03-24-000-2007-00310-00.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Proceso No. 99-IP-2014 de 26 de agosto de 2014.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Proceso No. 264-IP-2014 de 20 de febrero de 2015.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Proceso No. 1-IP-2015 de 20 de marzo de 2015.

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE COLOMBIA, Sentencia de 30 de marzo de 2017, Expediente No. 1100103240002013-00036-00.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Proceso No. 81 -IP -2017 de 17 septiembre de 2017.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Proceso No. 188-IP-2017 de 27 de junio de 2018.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Proceso No. 44-IP- 2018, de 3 de octubre de 2018.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Proceso No. 16- IP-2017 de 14 de diciembre de 2018.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Proceso No. 578-IP-2016 de 19 de marzo de 2019.

NORMAS JURÍDICAS CITADAS

CONVENIO DE PARÍS PARA LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. 20 de marzo de 1883.

CONVENCIÓN INTERAMERICANA SOBRE PROTECCIÓN MARCARIA Y COMERCIAL. 20 de febrero de 1929.

DECISIÓN ANDINA 313 DE 2000, Régimen Común sobre Propiedad Industrial. 6 de febrero de 1992.

DECISIÓN ANDINA 344 DE 2000, Régimen Común sobre Propiedad Industrial. 1 de enero de 1994.

DECISIÓN ANDINA 486 DE 2000, Régimen Común sobre Propiedad Industrial. 14 de septiembre de 2000.

DECRETO LEGISLATIVO 1075, aprueba Disposiciones Complementarias a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial en el país de Perú. Diario Oficial Año XC. No. 28457, 19 de abril de 1954.

DECRETO 410 DE 197, Código de comercio de Colombia. Diario Oficial No. 33.339, 16 de junio de 1971.

LEY 19.039 DE 1991, Ley de propiedad industrial de Chile. Diario Oficial, 25 de enero de 1991.

LEY 256 DE 1996. Congreso de Colombia, 15 de enero de 1996.

LEY 17 DE 2001, Ley de marcas de España. Boletín Oficial de Estado No. 294, 8 de diciembre de 2001.

LEY 0, Código Orgánico de economía social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación de Ecuador. Registro Oficial Suplemento No. 899, 9 de diciembre de 2016.

TRADE MARKS ACT OF UK GOVERNMENT. 21 de julio de 1994.