

# Notas sobre la regulación jurídica del nombre comercial

José Francisco Zaragoza Amiel(\*)

Abogado. Master en Derecho de Empresa por la Universidad Pompeu Fabra Barcelona, España.

El nombre comercial es una figura de gran importancia en el ámbito comercial y empresarial. Su trascendencia procede de su carácter de signo distintivo, dotado de aptitud para distinguir a una persona natural o jurídica en el ejercicio de su actividad empresarial<sup>(1)</sup> y que distingue su actividad de las actividades idénticas o similares<sup>(2)</sup>. Lo que se pretende distinguir con este signo no es al empresario como tal sino a éste como titular de una empresa.

En nuestro país rige el “principio de libertad” en la elección del nombre comercial, ya que no existe la obligación -como sucedía en España durante la vigencia del derogado Estatuto de Propiedad Industrial<sup>(3)</sup>- de que éste coincida con la denominación social o el nombre civil del empresario, sino, que puede ser cualquier signo que este crea conveniente siempre y cuando, claro está, no esté incurso en alguna prohibición.

El derecho de exclusiva sobre el nombre comercial se basa en la necesidad de proteger de la imitación el signo o la denominación elegida por

el empresario para identificarse o identificar su actividad empresarial, con la cual, pretende perpetuar la reputación alcanzada por él o por su empresa en la actividad económica que realiza. Ello significa, que el objeto de protección no es el signo en sí mismo -como entidad inmaterial- sino el signo en relación con una empresa, con una actividad concreta desarrollada en un ámbito determinado y que a consecuencia de tal relación, se halla en relación de competencia con otras empresas.

Precisamente para garantizar el uso exclusivo de las denominaciones empresariales adoptadas, para diferenciarse y evitar los supuestos de confundibilidad entre empresas, es que el legislador ha establecido normas reguladoras y protectoras del nombre comercial<sup>(4)</sup>. Pero como iremos viendo a lo largo de este trabajo, el estudio de esta figura no es nada sencillo, ya Fernández Novoa<sup>(5)</sup> había anotado que se trata de una de las figuras más enigmáticas, y por lo mismo, más complejas dentro del sector del derecho de la propiedad industrial que regula los signos distintivos de la empresa y del empresario.

(\*) A mi padre porque con su lucha y ganas de vivir nos ha dado la más grande lección y porque sigo aprendiendo de él, y a mi madre por ser como es y por aguantarnos a todos.

(1) La definición de lo que debemos entender por nombre comercial está recogida en el artículo 207 del Decreto Legislativo No.823, Ley de Propiedad Industrial: “Se entiende como nombre comercial el signo que sirve para identificar a una persona natural o jurídica en el ejercicio de su actividad económica”.

(2) Esta última frase es tomada del artículo 76.1 de la Ley de Marcas Española (Ley 32/1988).

(3) Durante la vigencia del derogado Estatuto de Propiedad Industrial (artículo 196) en España regía para los nombres comerciales el “principio de veracidad o autenticidad”, de acuerdo con el cual era necesaria la coincidencia entre el nombre del empresario sea individual o social con el nombre comercial.

(4) En nuestro país las normas reguladoras del nombre comercial se encuentran en: la Convención de Washington, en el artículo 8 del Convenio de París, en el artículo 128 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena y en el Decreto Legislativo No.823.

(5) FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos. *El nombre comercial y su problemática. I Jornadas de Estudios sobre la propiedad Industrial*. Madrid, 1971. p. 101.

## 1 Intereses que se protegen a través del nombre comercial.

La doctrina coincide en atribuir al nombre comercial la protección de un triple grupo de intereses: por un lado el interés de los consumidores y de quienes se hallan vinculados con el empresario titular del nombre comercial, por medio de relaciones negociales, de no ser inducidos a confusión en cuanto a la identificación de la empresa por ellos elegida y de no incurrir en costes de elección de productos o servicios en el mercado por la diferente información que en cada caso aquéllos suministran<sup>(6)</sup>; de otro lado, para satisfacer el interés particular del empresario -que dispone de un signo que lo diferencia-, en no ver debilitada la función distintiva que el nombre comercial cumple; y finalmente, el interés público de mantener la lealtad en el orden concurrencial.

## 2 Funciones que cumple el nombre comercial.

Principalmente el nombre comercial cumple una función identificadora del empresario o de la empresa o de ambos simultáneamente en sus actividades económicas, de las de otra empresa. Pero ésta no es su única función, tradicionalmente se ha considerado que tiene las mismas funciones que se atribuyen a los demás signos distintivos<sup>(7)</sup>, como medio de captación de clientela; denominación bajo la cual se realizan transacciones comerciales; función publicitaria y de formación del *goodwill* comercial.

a) Función identificadora del empresario y de la actividad empresarial.- El nombre comercial, al igual que los demás signos distintivos, desarrolla una función individualizadora pero se diferencia de aquéllos por la realidad designada a través del mismo.

El nombre comercial designa tanto a la actividad empresarial como al empresario que la desarrolla; designa al comerciante como titular de una empresa, a diferencia de la marca que distingue los productos o servicios de una empresa de los productos o servicios de otra empresa. El nombre comercial identifica la totalidad de ella (de la empresa), sin referirse necesariamente a los productos o servicios que lanza al mercado<sup>(8)</sup>.

Esta función individualizadora permite al empresario identificarse en el tráfico económico frente a otros empresarios, y sirve principalmente para que los consumidores puedan elegir entre las diversas prestaciones, productos o servicios que ofrecen los distintos empresarios; al igual que la marca garantiza a los consumidores que el producto que van a adquirir procede de la misma empresa.

b) Medio de captación de clientela.- Se afirma que los signos distintivos sirven de instrumento para atraer, consolidar e incrementar la clientela del titular de los mismos. Los signos distintivos -y el nombre comercial como uno de ellos- permiten y facilitan a los consumidores seleccionar a las empresas por ellos preferidas y reparten la clientela entre los distintos empresarios.

c) Denominación bajo la cual se realizan transacciones comerciales.- Al ser el nombre comercial el signo bajo el cual el empresario individual o social realiza su actividad económica, permite a éste firmar los documentos resultantes de las operaciones mercantiles que realiza. Así pues, siempre en una transacción comercial que se haga con el empresario o empresa titular de un nombre comercial, el contratante sabrá con quién contrata.

Esto no significa que el nombre comercial pueda ser utilizado como firma -a menos que coincida con el nombre civil del empresario-; sin embargo, puede emplearse como antefirma que debe ser completada

(6) MONTEAGUDO, Montiano y SALELLES, José Ramón. *De nuevo sobre el conflicto entre denominación social y nombre comercial. Comentario a la sentencia del Tribunal Supremo, Sala 1, del 21 de octubre de 1994*. En: *Revista General de Derecho*. Valencia, No.8, 1995. p.5478. También en este punto hay que recordar que en términos económicos, las marcas (o en este caso los nombres comerciales), reducen los costos de búsqueda de los consumidores y para alcanzar esto la marca no debe ser duplicada. LANDES, W.M. y POSNER, R.A. El contenido económico del derecho de marcas. En: *Ius et Veritas*. Lima, Año VII, No.13, noviembre 1996.

(7) Para una mayor información sobre las funciones de las marcas ver: FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos. *Fundamentos del derecho de marcas*. Madrid: Montecorvo, 1984. pp.44-65.

(8) Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). *El papel de la propiedad industrial en la protección de los consumidores*. Ginebra, 1983. p.48.

con la auténtica firma del empresario.

d) Función publicitaria.- El nombre comercial por sí mismo y a través de campañas publicitarias constituye un instrumento de publicidad del empresario y de su actividad empresarial; Carlón Sánchez<sup>(9)</sup> ha señalado sobre el nombre comercial que constituye un colector de clientela, pues, ésta se siente atraída hacia un establecimiento a través de su nombre. De esta manera, el nombre comercial no sólo sirve para identificar al empresario y la empresa, sino, que además sirve para ejercer una función de reclamo ante el público, representando esto un factor de trascendencia en la formación del *goodwill*.

e) Función condensadora del *goodwill*.- El nombre comercial como todo signo distintivo representa el prestigio o la buena reputación conseguida en el mercado<sup>(10)</sup>. Es por tal, una garantía para proveedores y clientes en sus transacciones mercantiles. Y lo que es muy importante, es que el consumidor asocia el nombre comercial con la calidad de productos o servicios ofrecidos o con las aptitudes profesionales de los empresarios.

### 3 Conflicto entre nombres comerciales.

La diferenciación en el mercado según De la Cuesta es el primer pilar del sistema de competencia mercantil<sup>(11)</sup> y el proceso de diferenciación es indispensable para un adecuado sistema competitivo a decir de Fernández Novoa<sup>(12)</sup>. Por tal motivo, es la principal causa de protección de los nombres comerciales y de todo signo distintivo en general. Esta protección radica en la prohibición de empleo simultáneo, por otra empresa o empresario, de un signo distintivo idéntico o similar

susceptible de producir confusión.

Por lo general, se considera que un nombre comercial es susceptible de producir confusión por semejanza si se parece tanto a otro que un número importante de consumidores medios<sup>(13)</sup> se verán probablemente inducidos a pensar que los dos nombres comerciales identifican a la misma empresa, cuando en realidad, cada uno de ellos se refiere a una empresa distinta<sup>(14)</sup>.

Para establecer si dos nombres comerciales son semejantes y capaces de inducir a confusión y error al consumidor se deben aplicar los criterios contenidos en el artículo 131 del Decreto Legislativo No.823 que expresamente señala: “A efectos de establecer si los signos son semejantes y capaces de inducir a confusión o error al público consumidor, la oficina competente tendrá en cuenta principalmente los siguientes criterios:

a) Apreciación sucesiva de los signos considerando su aspecto de conjunto, y con mayor énfasis en las semejanzas que en las diferencias.

b) El grado de percepción del consumidor medio.

c) La naturaleza de los productos o servicios y su forma de comercialización o prestación, respectivamente.

d) El carácter arbitrario o de fantasía del signo, su uso, publicidad y reputación en el mercado; y

e) Si el signo es parte de una familia de marcas”.

Esto debido a que el mencionado artículo habla de signos en general, con lo cual, se incluye ahí a los nombres comerciales, pero a demás porque el artículo 217 de la misma norma nos remite a la regulación de las marcas, cuando señala: “Todo lo relativo al nombre comercial en lo que sea aplicable y no exista disposición especial, se regirá por las

(9) CARLÓN SANCHEZ, L. *Nombre comercial*. En: *Enciclopedia Jurídica Básica*. Madrid: Civitas, 1995. pp.4425-4433.

(10) Una marca debe exhibir una cualidad constante porque transmite al consumidor información que le permite decirse: “No necesito investigar los atributos de la marca que estoy a punto de comprar porque, precisamente, la marca es un medio rápido de decirme que esos atributos son los mismos que los del producto que disfruté antes”. LANDES, W.M. y POSNER, R.A. Op.cit.

(11) DE LA CUESTA, José María. *Supuestos de competencia desleal por confusión, imitación y aprovechamiento de la reputación ajena*. En: *La regulación contra la competencia desleal en la Ley del 10 de enero de 1991*. Madrid, 1992.

(12) FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos. *Fundamentos...* Op.cit.

(13) Ibid.; pp.257-258, señala algunas pautas elaboradas por la jurisprudencia española para determinar al consumidor medio: “Una persona dotada de las normales facultades perceptivas”, “personas de raciocinio normal”, “se guía por sencillas apreciaciones visuales o auditivas corrientes”, etc.

(14) Organización Mundial de la Propiedad Industrial (OMPI). Op.cit.; p.49.

normas establecidas para las marcas de productos y de servicios”.

---

**Cuando la razón o denominación social es usada como signo distintivo, su tratamiento jurídico no debe diferir del de cualquier otro signo distintivo, sean marcas o nombres comerciales.**

---

Dependiendo de la casuística se podrán aplicar también en la comparación los artículos 132 (signos denominativos), 134 (signos mixtos) y 135, no sólo por la propia realidad del mercado que ofrece variadas posibilidades, sino también, porque el artículo 207 del Decreto Legislativo No.823 que define al nombre comercial habla de “signos” en general, por lo que en la constitución de un nombre comercial se podría incluir a cualquier tipo de signos, lo que ha llevado a pensar a algunos que el nombre comercial podría estar constituido únicamente por signos gráficos. Sin embargo, en este punto coincidimos con la opinión del profesor F. Cerdá<sup>(15)</sup> en el sentido de que tal posición encerraría una *contradictio in terminis*. Contrariamente a esta opinión se puede argumentar que el Decreto Legislativo No.823 ha querido zanjar la polémica, al referirse en su artículo 207 únicamente a “signo”, eliminando la palabra “denominación” de la definición de nombre comercial, a diferencia del derogado artículo 159 del Decreto Ley No.26017 que lo definía como “signo o denominación”, con lo que la norma estaría dando cabida a la posibilidad de que exista un nombre comercial constituido únicamente por signos gráficos, posibilidad que ciertamente pensamos que es muy

difícil que se pueda dar. En todo caso corresponderá a la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI resolver tal cuestión en su oportunidad.

Para apreciar la posible confusión entre nombres comerciales es de aplicación asimismo el “principio de especialidad de clase”; según el cual, en clases distintas pueden coexistir signos distintivos iguales o similares, es decir, que si la clase en la que se desarrolla un nombre comercial no es la misma o no tiene vinculación con la clase dentro de la cual se usa el otro nombre comercial, no habría peligro de inducir a confusión o error al público consumidor. Hoy, este principio se ha visto flexibilizado por el Decreto Legislativo No.823 permitiéndose ahora nombres comerciales idénticos o similares en la misma clase siempre que se designe actividades totalmente distintas o no vinculadas, lo que es correcto, ya que muchas de las clases del nomenclator reúnen actividades muy diferentes las unas de las otras.

#### **4 Conflicto entre nombre comercial y marca.**

Apuntábamos antes que las funciones del nombre comercial y de la marca son totalmente distintas. Sin embargo, existe la posibilidad de que el consumidor pueda ser inducido a error o confusión cuando una empresa utiliza un nombre comercial para distinguirse y distinguir sus actividades mercantiles, y otra empresa utiliza el mismo nombre o una denominación similar para distinguir sus productos o servicios. En tal caso, los consumidores pueden creer que el origen de los productos o servicios que se venden con tal marca, tienen su origen en la empresa que utiliza como nombre comercial la misma o similar denominación.

En principio el derecho a reclamar la protección depende del derecho de propiedad industrial que haya quedado establecido primero (signo prioritario).

(15) CERDÁ ALBERO, Fernando. *Relaciones y colisiones entre signos distintivos prioritarios y denominaciones sociales*. En especial, signos nominales y denominaciones subjetivas. En: *Revista General de Derecho*. Año LII. No.621, junio 1996. De la misma opinión que el profesor Cerdá es el profesor V. Chúlita (citado por el primero), que entiende que sólo puede constituir nombre comercial un signo denominativo. Contrariamente a esta opinión en la doctrina española se han pronunciado: GÓMEZ MONTERO, J. *La regulación del Nombre comercial en el derecho español*; CASADO CERVIÑO, A. *La nueva Ley española de marcas, nombre comercial y rótulo de establecimiento*. MORENO DE BARREDA, A. *El nombre comercial*.

Nuestra legislación contiene normas que permiten resolver los posibles conflictos que puedan surgir entre ambos signos distintivos. Así en lo referente a los nombres comerciales, el Decreto Legislativo No.823 en su artículo 208 inciso b) dice que: “La protección que la presente ley le otorga a los nombres comerciales consistirá: (...) b) En la prohibición de usar o registrar un signo cuyo elemento distintivo principal este formado por todo o parte esencial de un nombre comercial anteriormente adoptado y usado por otra persona, siempre que pueda producirse riesgo de confusión o asociación”.

También el artículo 215 de la misma norma señala que: “Sólo el titular de un nombre comercial puede utilizarlo y registrarlo como marca. Asimismo, sólo el titular de una marca registrada puede utilizarla y registrarla como nombre comercial”.

En lo que a marcas respecta, el artículo 130 inciso b) referente a los impedimentos relativos por los cuales un signo no puede ser registrado como marca se señala que: “Asimismo no podrán registrarse como marcas aquellos signos que en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: (...) b) Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, de acuerdo con las normas de la presente ley, siempre que, dadas las circunstancias, pudiere inducir al público a error”.

Cabe señalar también que es de aplicación aquí los criterios señalados por el artículo 131 del Decreto Legislativo No.823 para apreciar la posible confusión entre un nombre comercial y una marca.

Queremos finalmente mencionar brevemente en este punto que si bien la distinción entre nombre comercial y marca de producto es clara no lo es tanto la distinción entre nombre comercial y marca de servicio, ya que ésta designa las actividades o prestaciones que realiza el empresario, y como señala

Gómez Montero<sup>(16)</sup>, la inmaterialidad del objeto sobre el que recae el signo hace que en ambos supuestos hablemos de actividad. Contribuye también, a esta dificultad el principio de libertad al momento de elegir un nombre comercial, ya que el mismo signo puede ser utilizado simultáneamente como marca de servicio y como nombre comercial.

## 5 Conflicto y relaciones entre el nombre comercial y la razón o denominación social.

Este es quizás el tema más conflictivo y el que menos atención ha merecido en nuestro país por parte de la doctrina; nosotros simplemente daremos algunas pautas al respecto ya que el tema requiere de un estudio más amplio y profundo.

Existe casi unanimidad en sostener que el nombre comercial y razón o denominación social son figuras autónomas, aún cuando en la práctica la mayoría de empresarios suelen utilizar como nombre comercial su razón o denominación social, hecho que ha llevado a pensar a muchos que son lo mismo<sup>(17)</sup>.

Las personas jurídicas como sujeto de derechos y obligaciones tienen los mismos derechos que las personas naturales en cuanto le sean aplicables, entre ellos tienen el derecho a la identidad, a tener un nombre que las identifique. Así lo señala el artículo 9 de la Ley General de Sociedades<sup>(18)</sup>. En tal sentido, ambas figuras cumplen una función identificadora, pero la peculiaridad de cada una reside en el objeto que resulta identificado: el nombre comercial identifica y diferencia tanto la actividad empresarial como al sujeto empresario que la realiza, mientras que la razón o denominación social identifica a cada sociedad en el tráfico comercial, como sujeto de derechos y obligaciones y como centro de imputación de responsabilidad, sin que tenga como fin distinguir la actividad

(16) GÓMEZ MONTERO, J. *La regulación del nombre comercial en el derecho español*. En: *Libro homenaje a Hermenegildo Baylos. Estudios sobre derecho industrial*. Madrid: Grupo español de la AIPPI, 1992. pp.374-375.

(17) Así parece suceder por ejemplo en el Resumen Ejecutivo de la Ley de Propiedad (Decreto Legislativo No.823) que señala que los nombres comerciales son las razones sociales o denominaciones de las empresas o de los establecimientos.

(18) Denominación o razón social.- La sociedad tiene una denominación o una razón social, según corresponda a su forma societaria. En el primer caso puede utilizar, además, un nombre abreviado. No se puede adoptar una denominación completa o abreviada o una razón social igual o semejante a la de otra sociedad preexistente, salvo cuando se demuestre legitimidad para ello.

empresarial en el mercado, evitando el riesgo de confusión entre competidores.

La doctrina ha dado a la razón o denominación social el papel de identificar la personalidad social, constituyendo un mecanismo adecuado para dar a conocer a los terceros con los que contrata la responsabilidad típica de esta y la de los socios que la integran, cumpliendo así una función informadora sobre el tipo social.

La protección de la razón o denominación social, en cuanto tal, es radicalmente diferente a la del nombre comercial. En el nombre comercial el registro es potestativo y los derechos de exclusiva sobre el mismo se adquieren por la anterioridad en el uso, pudiendo en ambos casos -si existe o no registro- el titular entablar una acción con el fin de suspender el registro o el uso del signo distintivo confundible posterior. Por el contrario, el derecho sobre la razón o denominación social se adquiere con la inscripción de la sociedad en el Registro Mercantil<sup>(19)</sup>, ya que existe la obligación de expresar en el contrato social, los estatutos, así como en la minuta de constitución de la sociedad la denominación o la razón social, según lo señalan los artículos 50 y 55 de la Ley General de Sociedades, ya que esta (la razón social), es un atributo esencial de la constitución del empresario individual o colectivo, a tal punto que su omisión en el proceso de constitución vicia a éste de nulidad.

El registro en este caso no atribuye a la sociedad un derecho de exclusiva, lo cual, no significa que la sociedad este desprovista de protección en este ámbito, sino que se le protege ante la posible adopción posterior de una denominación o razón social idéntica a través de la intervención de los registradores, que tienen la posibilidad de observar

dicho registro. Significa esto, que el examen de identidad se efectúa sólo con las denominaciones que figuren incluidas en el Registro Mercantil. Como vemos, aquí también se prohíbe en salvaguarda de esa facultad identificadora que coexistan razones sociales idénticas a las de otras sociedades.

El problema que ha surgido en el ámbito registral ha sido el de interpretar si las normas de la Ley General de Sociedades que se refieren a la “prohibición de adoptar una razón o denominación social idéntica” han de interpretarse de forma literal o ha de entenderse que esa identidad también incluye la similitud<sup>(20)</sup>. Al respecto, en la jurisprudencia del registro mercantil no ha habido una interpretación uniforme coexistiendo, por tanto, ambas posiciones<sup>(21)</sup>. La Ley General de Sociedades<sup>(22)</sup> se inclina por interpretar en sentido amplió la norma, e incluir en la prohibición los casos de similitud, criterio que compartimos.

Con relación al “principio de especialidad”, hay que decir, que no es aplicable a las denominaciones o razones sociales, ya que no es posible la inscripción en el registro mercantil de denominaciones idénticas aunque se refieran a actividades distintas, por lo que, la denominación social carece de capacidad para diferenciar la actividad de la empresa de otras actividades iguales o similares. Por el contrario, en el caso del nombre comercial, éste sí podrá acceder al Registro de la Propiedad Industrial aún siendo idéntico o semejante a otro signo inscrito, si tales signos se destinan a sectores distintos del tráfico mercantil.

Otra diferencia sustancial entre ambas figuras es que mientras el nombre comercial es enajenable la denominación social no lo es, pero excepcionalmente se permite la sucesión de la denominación

(19) El artículo 10 de la Ley General de Sociedades contempla el derecho de reserva de preferencia registral, que es una reserva temporal por un plazo de 30 días, vencido el cual caduca de pleno derecho, y que permite a quien o quienes participan en la constitución, modificación de pacto social o estatuto a proteger la denominación por ese período.

(20) Existe a este respecto un artículo de BARSÍ, Enrique. *Denominación Social, ¿Pluralidad o Singularidad?* En: *Diálogo con la Jurisprudencia*.

(21) Resolución No.100-83-ONARP-CF (06.02.85): “La similitud de la denominación no impide la inscripción de la nueva sociedad, correspondiendo al Poder Judicial decidir sobre los daños y perjuicios que puedan irrogarse a la primera sociedad por el uso de una denominación similar a la suya”. Resolución No.006-77-DNRP-CF (08.02.77): “No es inscribible una sociedad mercantil que tenga una igual o parecida denominación o razón social a otra anteriormente inscrita”.

(22) La Ley General de Sociedades señala en su artículo 9 que: “No se puede adoptar una denominación, completa o abreviada, o una razón social igual o semejante a la de otra sociedad pre-existente, salvo cuando se muestre legitimidad para ello”. Esta prohibición no tiene en cuenta la forma social.

social en los supuestos de reestructuraciones societarias en que se transmite todo el patrimonio empresarial a título universal como en la fusión y en la escisión total.

El acceso de una denominación social al Registro Mercantil idéntica o similar a un signo distintivo no debe provocar necesariamente riesgo de confusión en el tráfico. Este riesgo sólo depende de la utilización que la persona jurídica o el empresario en su caso realice de su denominación, por lo que, cuando una denominación social es usada en el mercado como signo distintivo, debe someterse a las exigencias que establece la Ley de Marcas y debe ser sometida, por tanto, a las reglas relativas al riesgo de confusión. Contrariamente a lo que acabamos de expresar Ley General de Sociedades señala en su artículo 9, tercer párrafo, que: “no se puede adoptar una denominación que contenga(...), signos distintivos protegidos por derechos de propiedad industrial o elementos protegidos por derechos de autor, salvo que se demuestre estar legitimado para ello”.

Creemos que el legislador no está distinguiendo las distintas finalidades y funciones que cumplen tanto la denominación social como el nombre comercial, contribuyendo así a la confusión que existe ya en este tema. Refiriéndose a esto M. Monteagudo y J.R. Salelles<sup>(23)</sup> han señalado que: “la denominación social no tiene por finalidad distinguir la actividad empresarial en el mercado evitando el riesgo de confusión con otros agentes económicos dedicados a una actividad semejante, sino identificar al sujeto responsable de las relaciones jurídicas, permitiendo su aislamiento registral. El riesgo de confusión que pudiera provocar en el mercado como consecuencia de la utilización de la denominación social como signo distintivo, fundamentalmente como nombre comercial, no

compete, pues al derecho de sociedades. No queda desasistido, sin embargo, el riesgo señalado, por cuanto recae plenamente en el ámbito del derecho de marcas o, en su caso, en la normativa contra la competencia desleal. La bien diferenciada finalidad que subyace en el derecho societario se comprende, además, a la vista de la irrelevancia del principio de especialidad característico del derecho de marcas en el enjuiciamiento de identidad entre denominaciones sociales”.

También el Tribunal Supremo Español ha tenido en múltiples ocasiones la oportunidad de pronunciarse en supuestos de conflicto entre una denominación social que había accedido al registro mercantil superando el juicio de legalidad jurídico-societario y un nombre comercial; propugnando primeramente la “tesis de la sumisión de la denominación social<sup>(24)</sup>”, utilizando a tal fin, en el contexto societario criterios propios del ámbito de los signos distintivos, a partir de una interpretación teleológica que impone la coordinación de la Ley de Sociedades Anónimas y la normativa de la propiedad industrial, en cuanto se considera que ambas tienden a evitar el riesgo de error o confusión que tanto entre las personas jurídicas como entre sus actividades y productos puede producirse por la denominación coincidente entre una marca o nombre comercial y una denominación social, obligando, por tanto, al cambio de la denominación social posterior o introducir en esta las modificaciones necesarias para eludir la colisión con los signos distintivos<sup>(25)</sup>.

Posteriormente, el Tribunal Supremo ha adoptado -interrumpiendo la línea jurisprudencial anterior- la “tesis de la inmunidad de la denominación social, en cuanto tal<sup>(26)</sup>”, por la cual renuncia a aplicar el criterio de confusión propio

(23) MONTEAGUDO, Montiano y SALELLES, José Ramón. Op.cit.

(24) Esta tesis está contenida principalmente en las sentencias del Tribunal Supremo Español del 27 de diciembre de 1954 (Laboratorios OMSA vs Sociedad Española de Farmacia S.A.), del 7 de julio de 1980 (Kemen Industrial S.A. vs. Talleres Kemen S.L.), del 16 de julio de 1985 (Domestos S.A. vs Leber Ibérica S.A.), del 26 de junio de 1995 (Aerovías Nacionales de Colombia S.A.-AVIANCA vs. AVIANCA S.L.). También es recogida por la sentencia del 7 de junio de 1994 de la Audiencia Provincial de Madrid (Compañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos S.A. vs. Campsa S.A.).

(25) La Ley General de Sociedades en el párrafo cuarto del artículo 9 faculta a los afectados por una denominación social idéntica o similar a un signo distintivo prioritario a accionar para que aquella sea modificada, mediante un proceso sumarisimo ante el juez del domicilio de la sociedad que ha infringido la prohibición.

(26) La sentencia que propugna esta tesis y que modifica la tradicional línea jurisprudencia del Tribunal Supremo Español, es la del 21 de octubre de 1994 (Hernández Pérez Hnos. S.A. vs. José Hernández Pérez e Hijos S.A.). Este cambio jurisprudencial ha sido celebrado en la doctrina

del derecho de marcas sin negar que la denominación social del demandado pueda entrar en conflicto con los signos distintivos prioritarios del demandante. Antes bien, señala que la colisión sólo se produce por el uso que el demandado hace de la denominación social, en particular, en cuanto la misma se utiliza no ya para lograr lícitamente su individualización precisa como sujeto de derechos y obligaciones frente a otras persona jurídicas, sino para indicar la procedencia empresarial de sus prestaciones frente a las ofrecidas por los competidores, o para identificarse como agente económico en el ejercicio de su actividad respecto a otros que realizan una actividad análoga, o para identificar su establecimiento en el mercado<sup>(27)</sup>. Es decir, el derecho de exclusiva sobre un signo distintivo no alcanza a impedir que se utilicen en el tráfico denominaciones sociales, en su condición de tales, incluso cuando las mismas son confundibles con un signo distintivo.

Ahora nos tocaría abordar el tema referente a la posible colisión entre un nombre comercial y una denominación social usada como tal; tema que por lo demás como ya hemos visto no es del todo pacífico.

El artículo 170 del Decreto Legislativo No.823 permite a los terceros utilizar, sin consentimiento del titular de la marca registrada, siempre que se haga de buena fe y no constituya uso a título de marca, su propio nombre en el mercado. En la interpretación de este artículo hay que decir primero que cuando se habla de “marca”, debe entenderse también

nombre comercial, (por la remisión del artículo 217 del Decreto Legislativo No.823 a las normas relativas a marcas); y cuando se señala que “los terceros pueden utilizar en el mercado su propio nombre”, hay que entender que no sólo se refiere al nombre de las personas naturales (nombres patronímicos), sino también al de las personas jurídicas ya que la denominación social es también un signo de identidad personal.

Tenemos entonces que el titular de un signo distintivo no estaría facultado, para exigir que cese el uso o se modifique una denominación social que, por identidad o similitud es confundible con su signo, cuando este uso no se haga de mala fe, ni a título de marca. M. Botana Agra<sup>(28)</sup> ha señalado al respecto que según esta norma<sup>(29)</sup> (refiriéndose al artículo 33.1.a de la Ley de Marcas española), los terceros pueden utilizar en el mercado, sin el consentimiento del titular de un signo distintivo, su nombre completo, siempre que lo hagan de buena fe, ya que de lo contrario la denominación social se verá sometida a las reglas del riesgo de confusión



española por autores como M. Botana Agra, J. Massaguer, M. Monteagudo, J.R. Salelles, P. Soler Masota, F. Cerdá, entre otros. Alguno de los argumentos esgrimidos en por el TSE y que cita BOTANA AGRA, Manuel. *A propósito de las colisiones entre denominaciones sociales y nombres comerciales*. En: *La Ley*. Diario 4023 del 25 de abril de 1996; en este caso fueron los siguientes: a) La denominación social es requisito para la válida constitución e identificación de las sociedades anónimas, presentándose como nombre propio, exigente para la vida jurídica de la empresa y para acceder al campo de los negocios y transacción como sujeto de derechos y obligaciones; b) el único examen comparativo a que cabe someter a la denominación social es el que contempla y regula el derecho de sociedades, con independencia y al margen de que la Ley de Marcas resulte más amplia, pues contempla no sólo estados de identidad, sino también similitud y semejanza; c) a la luz de las disposiciones societarias, la denominación atacada no está incurso en ninguno de los supuestos de identidad legalmente previstos respecto de la denominación social constitutiva de las marcas y del nombre comercial Hernández Pérez Hnos. S.A.; d) el titular de las marcas y del nombre comercial registrados no pueden invocar el incumplimiento de las condiciones de libre uso de la denominación social previstas en el artículo 33.1.a de la Ley de Marcas puesto que el titular no está utilizando la denominación como signo distintivo, ni ha demostrado que ese uso no se realizara de buena fe, por lo que no puede prohibir a una sociedad legalmente constituida desarrollar su actividad mercantil, con el nombre que la identifica y concurrir a los mercados como sujeto de derechos y obligaciones y por tanto llevar a cabo toda clase de contratos, negocios lícitos y adquirir y poseer bienes; e) la inmunidad que se proclama para la denominación social como signo de identidad de su titular, en absoluto autoriza para el empleo de la misma como marca, nombre comercial.

(27) En este punto hemos citado textualmente a MONTEAGUDO, M. y SALELLES, J.R. Op.cit.

(28) BOTANA AGRA, Manuel. Op.cit.; p.1612.

(29) El artículo 33.1.a de la Ley de Marcas española es similar al artículo 170 de nuestra ley.



propias de los signos distintivos. La única incursión, por lo tanto, que las normas protectoras de los signos distintivos podrían efectuar a la denominación social usada como tal, sería la permitida por el artículo 170 en caso de mala fe y uso a título de marca.

A manera de conclusión sobre este punto decir que cuando la razón o denominación social es usada como signo distintivo, su tratamiento jurídico no debe diferir del de cualquier otro signo distintivo, sean marcas o nombres comerciales sujetándose, por tanto, a las reglas de la Ley de Propiedad Industrial, de no ser así no debería existir conflicto entre una razón social usada como tal y un nombre comercial.

## 6 Medios de protección del nombre comercial.

La mayoría de países concede protección a los nombres comerciales. Así, tenemos por ejemplo que el artículo 8 del Convenio de la Unión de París obliga a los países miembros a proteger al nombre comercial<sup>(30)</sup>.

En nuestro país la protección del nombre comercial está dada por el uso del mismo, siendo ésta la forma como se adquieren los derechos de exclusiva sobre él, sin que sea necesario para tal fin que éste se encuentre registrado<sup>(31)</sup>. En tal sentido, en caso de conflicto entre dos nombres comerciales idénticos o similares lo que habrá que demostrar para tener la exclusividad es la anterioridad en el uso del mismo. Tenemos entonces que, en caso de que se quiera registrar un nombre comercial, junto con la solicitud se deberá acreditar el uso y la fecha en que se utilizó por primera vez a fin de establecer quién tiene el mejor derecho. Así lo indica el artículo 211 del Decreto Legislativo No.823, que

señala además que deberá especificarse la actividad económica en la cual se ha utilizado; esto a fin de ubicarlo en alguna de las clases de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios de Niza.

La derogada Ley General de Propiedad Industrial, Decreto Ley No.26017, en su artículo 162 establecía cuáles documentos constituían pruebas de uso en el país de un nombre comercial a fin de poder registrarlo, señalando los siguientes: a) La licencia de funcionamiento del establecimiento, en la que conste el nombre comercial; b) La escritura de constitución social y sus modificatorias; en la que conste la denominación social que se desea registrar como nombre comercial; y, c) otros documentos oficiales de autorización o registro del establecimiento, en los que conste el nombre comercial. Estos mismos documentos podían ser utilizados en caso de conflictos entre nombres comerciales no inscritos. La nueva ley, no señala expresamente cuáles son los documentos que acreditan el uso de un nombre comercial en el país, dejando a la oficina competente la facultad de dictar las disposiciones relativas en este tema, a fin de no limitar la prueba según el anexo A de la norma, pero en todo caso, los medios de prueba serán en la mayoría de casos los documentos ya mencionados.

Para la protección de un nombre comercial que ha resultado usurpado, existen dos vías: la propiedad industrial y la competencia desleal<sup>(32)</sup>.

1) La propiedad industrial.- Mediante esta vía el empresario puede adoptar dos tipos de medidas a fin de proteger sus derechos de exclusiva:

a) Recurso de observación<sup>(33)</sup>.- Permite al titular de un nombre comercial oponerse -dentro del trámite de la solicitud de registro- al registro de otro nombre comercial o de una marca igual o

(30) Artículo 8 Convenio de París.- El nombre comercial será protegido en todos los países de la unión sin obligación de depósito o registro, forme o no parte de una marca de fábrica o de comercio.

(31) Así lo señala el artículo 8 del Convenio de París, el artículo 128 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, el Decreto Legislativo No.823 y el artículo 160 del derogado Decreto Ley No.26017.

(32) Las normas que reprimen los actos de competencia desleal están reguladas en nuestro país por el artículo 10 bis del Convenio de París que obliga a los países de la unión a prohibir los actos de competencia desleal capaces de crear confusión, por cualquier medio que sea respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor. Y por el Decreto Ley No.26122, Ley sobre la Represión de la Competencia Desleal.

(33) El Recurso de Observación esta regulado en el artículo 93 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena que señala expresamente que: "Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación, cualquier persona que tenga legítimo interés, podrá presentar observaciones al registro de la marca solicitada". Y en el artículo 146 del Decreto Legislativo No.823 que señala que: "Dentro de los treinta días hábiles

similar al suyo, de forma tal que pueda afectar su derecho de exclusiva.

b) Acción por infracción<sup>(34)</sup>.- Permite al titular de un derecho de propiedad industrial a accionar contra cualquier persona que infrinja tales derechos. A diferencia de la observación, aquí no es necesario que exista una solicitud de registro de un tercero en trámite para que el titular de un nombre comercial accione, será tan sólo necesario que exista por parte de cualquier persona una violación a un derecho de propiedad industrial.

Por último, decir que siempre que se quiera hacer valer un derecho sobre un nombre comercial deberá probarse su uso.

2) La competencia desleal.- Debemos entender por competencia desleal -según nuestra normativa- “todo acto de competencia contrario a los usos honestos<sup>(35)</sup>” o “toda conducta que resulte contraria a la buena fe comercial, al normal desenvolvimiento de actividades económicas y, en general, a las normas de corrección que deben regir en las actividades económicas<sup>(36)</sup>”.

El Decreto Ley No.26122 (Ley sobre Represión

de la Competencia Desleal) y el Convenio de París enumeran de forma enunciativa una serie de actos -los más frecuentes- que pueden ser considerados desleales, y principalmente en el caso de los nombres comerciales reprimen a aquél que usa nombres o signos distintivos susceptibles de producir confusión<sup>(37)</sup>, inducir a error<sup>(38)</sup>, aprovecharse de la reputación ajena<sup>(39)</sup> o los que tienen como fin imitar<sup>(40)</sup> los mismos.

Existen posiciones doctrinales que señalan que el objeto de protección sobre el que recaen ambos sistemas es diferente: a través de la competencia desleal se trata de eliminar los supuestos de riesgo de confusión entre las actividades de las empresas titulares de los nombres comerciales, y con la protección derivada del derecho de exclusiva se persigue evitar el riesgo de confusión entre nombres comerciales. Lo cierto es que en la actualidad se considera que el factor decisivo para la protección debe ser, no que las empresas que utilizan los nombres comerciales conflictivos estén o no en relación de competencia, sino, el de si tal empleo es susceptible de confundir al consumidor. En otras

siguientes a la publicación, cualquier persona que tenga legítimo interés, podrá presentar observaciones al registro de la marca solicitada”. También el artículo 102 del derogado Decreto Ley No.26017 lo regulaba en los términos siguientes: “Cualquier persona que considere afectado su derecho, podrá formular observación dentro de los treinta días siguientes a la fecha de publicación”.

(34) La acción por infracción esta contemplada en el artículo 104 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena en los siguientes términos: “El registro de la marca concede a su titular el derecho de actuar contra cualquier tercero que sin su consentimiento realice, con relación a productos o servicios idénticos o similares para los cuales haya sido registrada la marca, alguno de los actos siguientes:

a) Usar o aplicar la marca o un signo que se le asemeje, de modo que pueda inducir al público a error u originar situaciones que puedan ocasionar un perjuicio al titular de la marca;

b) Vender, ofrecer, almacenar o introducir en el comercio productos con la marca u ofrecer productos con la misma.

c) Usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca registrada, con relación a productos o servicios distintos de aquellos para los cuales se ha registrado la misma, cuando el uso de ese signo respecto a tales productos o servicios pudiese inducir al público a error o confusión, pudiese causar a su titular un daño económico o comercial injusto, o produzca una dilución en la fuerza distintiva o del valor comercial de dicha marca; o.

e) Cualquier otro que por su naturaleza o finalidad pueda considerarse análogo o asimilable a los literales indicados en el presente artículo”. El Decreto Legislativo No.823 señala en su artículo 240 que: “Sin perjuicio de las acciones civiles y penales a que hubiere lugar, el titular de un derecho de propiedad industrial podrá interponer acción por infracción contra quien infrinja tales derechos. También procede la acción por infracción cuando exista peligro inminente de que los derechos del titular puedan ser conculcados”.

(35) Artículo 10 bis.2 del Convenio de París.

(36) Artículo 6 del Decreto Ley No.26122.

(37) Artículo 10 bis.3.1 señala que: “Cualquier acto capaz de crear confusión, por cualquier medio que sea respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor”. Por su lado el Decreto Ley No.26122 en su artículo 8 tipifica a los actos de confusión como: “toda conducta destinada a crear confusión con la actividad, las prestaciones, los productos o el establecimiento ajeno. El riesgo de confusión a que se vean expuestos los consumidores respecto de la procedencia empresarial de la actividad, producto, establecimiento o prestaciones es suficiente para determinar la deslealtad de una práctica”.

(38) Artículo 10 bis.3.3 del Convenio de París señala que: “Las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos”.

(39) La Explotación de la Reputación Ajena esta definida en el Decreto Ley No.26122 en los siguientes términos: “Se considera desleal el aprovechamiento indebido, en beneficio propio o ajeno de las ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado.

En particular, se reputa desleal el empleo o imitación de signos distintivos ajenos, así como el empleo de etiquetas, envases, recipientes u otros medios de identificación que en el mercado se asocien a un tercero”.

(40) Según el Decreto Ley No.26122 se consideran desleal la imitación sistemática de las prestaciones e iniciativas empresariales de un tercero cuando dicha estrategia se halle directamente encaminada a impedir u obstaculizar su afirmación en el mercado y exceda de lo que según las características pueda reputarse como una respuesta natural de aquel.

palabras, si el empleo que una empresa hace de un nombre comercial idéntico o similar al de otra empresa, es capaz de crear confusión o tiene probabilidades de inducir a error a los consumidores en cuanto a la identidad de las dos empresas o la relación existente entre ellas. Debe protegerse el nombre comercial anterior contra la infracción, independientemente de que las empresas compitan o no entre sí<sup>(41)</sup>.

A. Bercovitz<sup>(42)</sup> ha señalado que: “las fronteras entre la protección de los derechos exclusivos de propiedad industrial y la protección contra la competencia desleal no son inmutables, sino que están sujetas a alteraciones. De manera, que en ocasiones el legislador puede hacer que actos considerados como de competencia desleal pasen a integrarse en el ámbito de protección de los derechos exclusivos y viceversa”. Señala también que: “en la actualidad hay una tendencia expansionista del derecho de marca para incluir algunos supuestos que hasta ahora se integraban en la protección contra la competencia desleal y que la consecuencia de este trasvase es la de fortalecer la protección del empresario titular del signo protegido, al incluir en su derecho exclusivo supuestos que antes habían de combatirse como competencia desleal”.

En nuestra opinión está es la posición que adopta el legislador nacional con relación a los actos de competencia desleal que tengan relación con signos distintivos, así lo señalo primero en la Cuarta Disposición Complementaria del Decreto Supremo No.025-93-ITINCI (Reglamento de la Ley de Organización y Funciones del INDECOPI): “Los actos de competencia desleal a que se contrae la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal(...), que se refieran a la violación de un derecho de propiedad industrial, debidamente inscrito en el registro respectivo, serán considerados como infracciones a la propiedad industrial y susceptibles de las acciones previstas en el Título XIII de la Ley General de

Propiedad Industrial sancionada por el Decreto Ley 26017. Las acciones antes mencionadas serán de competencia de la Oficina de Signos Distintivos o de la Oficina de Inventiones según corresponda”. Posteriormente la Primera Disposición Complementaria del Decreto Legislativo No.823 (Ley de Propiedad Industrial) amplía el alcance de la norma antes mencionada al incluir también a los nombres comerciales no inscritos, -ya que no existía razón para su exclusión debido a que el derecho exclusivo sobre estos se adquiere por el simple uso- señalando lo siguiente: “Los actos de competencia desleal contenidos en el Decreto Ley No.26122 que se refieran a un derecho de propiedad industrial debidamente inscrito en el registro respectivo, así como a un nombre comercial, esté o no inscrito, serán considerados infracciones a la propiedad industrial y susceptibles de las acciones previstas en el Título XVI (Acciones por Infracción) de la presente Ley”.

## 7 El nombre comercial unionista.

El artículo 8 del Convenio de París señala que: “El nombre comercial se protegerá en todos los países de la Unión, sin obligación de depósito ni de registro, forme o no parte de una marca de fabrica o de comercio”.

De acuerdo con Bodenhausen<sup>(43)</sup> la protección del nombre comercial unionista se rige por los siguientes principios: no se precisa que el nombre comercial este registrado en el país de origen, ni en el país donde se reclama la protección; y la equiparación del nombre comercial unionista a los nombres comerciales nacionales.

A decir de Fernández Novoa<sup>(44)</sup> en la interpretación de este artículo han habido dos tendencias en los países de la Unión:

1) La primera tendencia hace una interpretación estricta, y señala que el extranjero unionista puede invocar la protección de su nombre

(41) Organización Mundial de la Propiedad Industrial (OMPI). Op.cit.; p.51.

(42) BERCOVITZ, Alberto. *Significado de la ley y requisitos generales de la acción de competencia desleal*. En: *La regulación contra la competencia desleal en la ley de enero de 1991*. Boletín Oficial del Estado y Cámara de Comercio e Industria de Madrid, 1992. p.20.

(43) BODENHAUSEN, G.H.C. *Guía para la aplicación del Convenio de París para la protección de la propiedad industrial*. Ginebra, 1969. pp.146-148.

(44) FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos. *Fundamentos...* Op.cit.

comercial en un país de la Unión tan sólo cuando ha usado su nombre comercial en tal país.

2) Por el contrario la segunda tendencia interpreta de forma amplia el texto del artículo, y señala que el extranjero unionista puede invocar la protección de su nombre comercial en un país de la Unión con independencia de que haya usado o no su nombre comercial en tal país.

Al respecto, nuestra legislación ha optado acertadamente en nuestra opinión por una fórmula más cercana a la interpretación estricta (de lo contrario se estaría dando mayor protección al nombre comercial extranjero que al nacional), ya que en su art. 216 el Decreto Legislativo No.823 señala: “Que en los casos que se pretenda hacer valer un derecho en base a un nombre comercial usado o registrado, el titular del nombre comercial deberá demostrar su uso o el conocimiento del mismo en el Perú, por parte del público consumidor pertinente, para distinguir actividades económicas iguales o similares a aquellas que se distinguen con el signo que motiva el inicio de la acción legal”.

Es decir, no solo se exige el uso sino que también se señala que no es necesario demostrar tal uso si es que el signo es conocido por los consumidores peruanos.

En España, por ejemplo, hasta la nueva Ley de Marcas del año 88 el artículo 8 del Convenio de París estaba siendo interpretado en el sentido de que el simple hecho de la existencia del nombre comercial extranjero implicaba su protección en aquel país, sin necesidad de cumplir con cualquier otro requisito, sea forma o de uso, sin embargo, con la nueva ley esta excesiva protección se ha visto debilitada, ya que ahora se les exige como condición para su protección la prueba de haberlos usado<sup>(45)</sup>.

## 8 Registro del nombre comercial.

Anteriormente señalamos que la inscripción del

nombre comercial no tiene efectos constitutivos con respecto a la adquisición de derechos sobre el mismo. La propiedad del nombre comercial se adquiere por el uso, y la inscripción del mismo en Registro de la Propiedad Industrial constituye una mera presunción de uso y un potente instrumento de publicidad.

Al obtenerse los derechos exclusivos por el uso, el registro del nombre comercial es potestativo<sup>(46)</sup> pero, sin embargo, el registro de un nombre comercial refuerza y amplía su ámbito de protección a nivel nacional y no sólo al ámbito urbano o a la zona geográfica de la clientela efectiva, como lo señalaba el artículo 164 del derogado Decreto Ley No.26017. Hoy no existe artículo similar en el Decreto Legislativo No.823, pero los mismos efectos se deducen en nuestra opinión del artículo 7 de dicha norma que señala que: “Se presume sin admitir prueba en contrario, que toda persona tiene conocimiento del contenido de las inscripciones, efectuadas en los registros correspondientes”.

Uno de los principales problemas que tiene el usuario de un nombre comercial es probar que lo ha usado, sin embargo, el registro del mismo lo exonera de dicha prueba.

El derecho de propiedad sobre el nombre comercial usado, puede verse afectado por el registro posterior de un nombre comercial idéntico o semejante. En tal caso, el usuario del nombre comercial anterior de no haber planteado el recurso de observación correspondiente (ya que de lo contrario no procedería el recurso de nulidad según el artículo 182), podrá deducir la nulidad según señala en el artículo 181 del Decreto Legislativo No.823; acción que en nuestro país es imprescriptible.

Obtenida la nulidad el titular del nombre comercial podrá registrar el mismo, pero sin que exista para ello obligación alguna por parte de la ley, aunque sería en todo caso lo conveniente.

(45) El artículo 77 de la Ley de marcas española señala que: “El nombre comercial será protegido en las condiciones establecidas en el CUP, para la protección de la propiedad industrial de 20 de marzo de 1983, siempre que su titular demuestre que lo ha usado en España”.

(46) Artículo 211 Decreto Legislativo No.823.- “Cualquier persona podrá solicitar el registro del nombre comercial que emplea para distinguir la actividad económica que realiza”. Nótese que la norma dice podrá y no deberá.

Respecto a los aspectos formales de la inscripción del nombre comercial, no nos vamos a detener señalaremos simplemente que están contemplados en los artículos 211 al 213 del Decreto Legislativo No.823 y que en todo lo demás se aplica lo previsto para el registro de las marcas.

Por último señalar que el registro del nombre comercial se concede por un período de 10 años, contados a partir de la resolución que concede el derecho, renovables por iguales períodos según el artículo 214.

## 9 Transmisión del nombre comercial.

El nombre comercial es un bien económicamente valorable y, como tal, su transmisión es permitida. Así el artículo 210 del Decreto Legislativo No.823 establece que: “El nombre comercial únicamente podrá ser transferido con la totalidad de la empresa o el establecimiento que venía usándolo. En la transferencia de una empresa o establecimiento, se comprenderá el derecho al uso exclusivo del nombre comercial, salvo pacto en contrario”.

A lo largo de este trabajo hemos señalado repetidas veces que el nombre comercial es el signo que designa y distingue la empresa, con lo cual, es acertado que tenga el mismo destino que ella, así el anexo A del Decreto Legislativo No.823 señala que se debe mantener la naturaleza del nombre comercial, el cual va siempre unido al negocio o establecimiento.

Como se aprecia, la libertad de transmisión del nombre comercial no es absoluta, a diferencia de los otros derechos de propiedad industrial; ya que para éste se ha establecido el principio de accesoria con la totalidad de la empresa, y esto representa, entre otras cosas, según Carlón Sánchez<sup>(47)</sup>, que el crédito que tiene el nombre comercial no se debe, o, al menos, no solamente, a las cualidades personales del empresario, sino,

también a las cualidades objetivas del conjunto de los elementos dispuestos por aquél para el ejercicio de su actividad empresarial.


El mencionado artículo permite a su vez transferir la empresa sin el nombre comercial que la identifica siempre y cuando las partes lo hayan pactado con anterioridad a la transmisión ya que la transferencia de éste con la totalidad de la empresa se presume.

Existe quienes opinan<sup>(48)</sup> que el nombre comercial no debería ser transmitido únicamente con la totalidad de la empresa, sino que debería también poder transmitirse con una parte de ella, ya que existe la posibilidad de que la empresa se escinda, con lo cual, se podría transmitir el nombre comercial como un elemento más del activo patrimonial de la misma.

## 10 Nulidad, cancelación y caducidad de la inscripción del nombre comercial.

Finalmente sobre estos temas nuestra legislación no contiene normas especiales para el nombre comercial, por lo que, son de aplicación al mismo lo señalado al respecto para las marcas en los capítulos IV (cancelación del registro) y V (nulidad del registro) del Título IX y en el capítulo X (caducidad del registro).

## 11 Reflexión final.

La intención de este trabajo no ha sido dar respuesta a todas las cuestiones que plantea una figura tan complicada como el nombre comercial, simplemente nuestra intención ha sido la de plantear algunos temas e interrogantes al respecto y rescatar una figura un poco olvidada, a fin de abrir el debate y el interés de los estudiosos sobre un tema poco estudiado en nuestro país y que presenta, por tal motivo, algunos problemas conceptuales e interpretativos. 

(47) CARLÓN SÁNCHEZ: Op.cit.; pp.4429 y 4430.

(48) En este sentido se han pronunciado en España: GÓMEZ MONTERO, J. Op.cit. DE ALMANZA MORENO DE BARREDA, Miguel. Op.cit. y CASADO CERVIÑO. Op.cit.; p.682.