

NOMBRE CIVIL, NOMBRE COMERCIAL Y MARCA

Por Belisario Betancur.

1.—En su formación, significado y valor legal y económico, tanto el nombre civil como el comercial han seguido un proceso histórico de muy visibles variaciones.

Los esclavos llevaban, en la antigüedad, un solo nombre simple. Los hombres libres el "tria nomina", primero, y después una sucesión de nombres de acuerdo con el gentilicio, antepasados, hechos importantes, riquezas. Cada época determinó una posición hasta culminar en la Revolución Francesa que estableció con claridad el derecho a cambiarlo, previo el registro civil.

Aunque se modificaban al antojo, los nombres representaban un acervo de probidad y respetabilidad ante la sociedad. Por eso el estado garantizaba su inmutabilidad, los constituía en derecho imprescriptible, hasta convertirlos en institución civil, atributo inherente a la persona humana, uno como ella, y como ella inenajenables e intransmisibles.

2.—El nombre comercial fué siempre de voluntaria creación y mantenimiento, al principio identificado con el civil pero bien pronto manifestación varia, múltiple, de diferentes actividades, parte del patrimonio, transmisible, enajenable, derecho real cuya existencia se mantiene en cuanto existe el establecimiento que distingue. Los orígenes del nombre comercial, entendido como razón social, se remontan al siglo XII en que se materializó para dar paso al ser colectivo que ampara, no solo como garantía de quienes se unían para la tarea común sino también como garantía para los consumidores.

3.—La marca es un bien inmaterial que representa un valor económico susceptible de formar parte del patrimonio de las personas, sean naturales o jurídicas ("Tribunal de Bogotá"), citado por Jorge Ortega Torres en "Marcas y Patentes", Editorial Temis, 1954, páginas 7 y 20). Su objeto fundamental es la protección del trabajo implícito en aquello que nominan, certeza para el comercio y la industria puesto que diferencia una obra o producto de otro, y garantía para el consumidor que es el juez ante los productos. La protección que el estado da, tanto al hombre civil, como al comercial y a la

marca, gira en torno a los mismos intereses bajo tutela estatal, a saber: la propiedad, el rigor comercial, la buena fe en las relaciones en cada ámbito económico, y la buena fe que el público espera frente a la atención de sus solicitudes.

4.—Existen, pues, de una parte el nombre del individuo o persona; de otra, el nombre del establecimiento comercial, industrial o agrícola; y de la otra, el nombre del producto. La duración del primero es a perpetuidad, desde luego según la voluntariedad del titular, de quien lleva el nombre. La del segundo, mientras exista el establecimiento o explotación que individualiza. La duración de la marca va hasta el tiempo señalado expresamente por la ley.

Si son deferentes, también lo son sus alcances. Ninguno puede rebasar los límites del propósito a que está destinado, sin que se incurra en abuso del derecho. Así, si el nombre del establecimiento advierte Di Guglielmo - se usa en los productos en forma que puede ser tenido y confundido como marca, puede afectar derechos a consecuencia de los cual caería en la órbita de la ilicitud. Agrega:

“Si nombre comercial y marca son institutos jurídicos aplicados a objetos distintos y que de por sí no son confundibles, sin embargo en la aplicación y práctica y en la realidad de las cosas pueden darse casos de interferencias en los que, ante la imposibilidad de deslindar uno y otro campo con el propósito de evitar competencias desleales y confusiones para el público, debe admitirse que un nombre puede ser causa de oposición o de nulidad de una marca y viceversa,.. (Pasacual Di Guglielmo. “Tratado de Derecho Industrial”, Buenos Aires, página 335).

5.—La protección legal al nombre civil y al comercial, no requiere de formalidades previas, puesto que son propiedad explotable exclusivamente por el titular, pertenecen a la persona natural o jurídica respectiva, (Ley 31 de 1925, artículo 60 y siguientes), la acompañan en cuanto exista. Y la protección legal de la marca se extiende en el tiempo a diez años y a las renovaciones de cinco años que se solicitan en oportunidad (Ley 31 de 1925, artículo 49), y en el espacio al producto específicamente señalado. Así,, cuando se trata de rótulo de un establecimiento comercial, o de un nombre comercial con signos especiales, el ámbito en que ha de moverse el titular de aquel, sin caer en abuso de su derecho, solo puede ser el especificante señalado para su establecimiento de igual modo que tampoco la marca registrada para un producto puede salirse de su ámbito original de nominación de ese producto. (Ley 31 de 1925, artículo 32).

Así lo entendió la "Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial", suscrita por Colombia en Washington, y aprobada por la Ley de 1936, al definir en el Capítulo III lo que se entiende por nombre comercial, sus alcances protección de los estados signatarios.

II.—LOS NOMBRES GEOGRAFICOS DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL NOMBRE COMERCIAL Y DE LA MARCA

6.—No es arbitraria la prohibición legal de usar nombres geográficos como parte integrante de una marca (Ley 31/1925, artículo 32, inciso tercero.) Y no lo es desde el momento en que se trata de cautelar los derechos de los consumidores, antes la confusión que puede presentarse frente al origen o calidades del producto. Una región o una explotación consuetudinaria crean en torno de una actividad, de una calidad, de un producto una notoriedad o expectativa de afecto en el consumidor; por lo mismo, la utilización de esos nombres por fuera de la realidad de los mismos, puede llevar el ánimo del comprador al engaño, si el producto no se corresponde con aquellas circunstancias determinantes, creadoras del afecto de consumo, de la reputación del artículo.

Cuando la Convención de Washington estableció que los nombres geográficos que indiquen origen o procedencia no son susceptibles de apropiación individual; y que, por tanto, pueden usarse tan solo por el industrial, comerciante o agricultor establecido en el lugar indicado o que comerce con los productos que se originen en éste, buscaba tutelar la reputación de la respectiva comarca en cuanto a un producto o calidad, y tutelar la buena fe del consumidor.

7.—La protección del nombre comercial y de la marca tiene, por lo mismo, esa limitación. En virtud de que la noción de nombre comercial varía de país a país, esta limitación aparece aún más importantes. El tratadista Ladas indica que ese concepto en unos casos corresponde al nombre del fabricante o comerciante o de una sociedad, en otros al lugar de fabricación o producción; y que, por lo mismo, hay que medir el alcance que pueda tener desde el momento en que la utilización en otra región puede generar confusiones y fraudes. (Stephane P. Ladas, "La protection Internationale de la Propriété Industrielle", París, 1933, páginas 721 y siguientes).

Vale, por consiguiente, la utilización de nombre geográficos como nombres comerciales, y así lo reconoció administrativamente Colombia en auto de 18 de Marzo de 1936, del Ministerio de Economía (Ortega, op. cit., página 21), pero no hasta el punto de

que pueda salirse el nombre geográfico utilizado para un establecimiento industrial o comercial, de ese estricto sentido. Y mucho menos hasta el punto de que pueda convertirse en marca. Aceptarlo así sería aceptar, con fuerza de ley, un fraude a la ley misma. Y sería aceptar la tesis de que es lícito adquirir clientela a partir de la reputación de una comarca a la que no pertenecen ni el establecimiento, ni sus productos, ni las materias primas para los mismos. Se caería en la figura de la competencia desleal. Es muy citado por los tratadistas el caso de un productor de Reims: para afianzar su producto sobre el prestigio de la firma "Moët et Chandon", descubrió en Holanda a un hombre de apellido "Moët", contador de una fábrica de cerámica, al cual incorporó a su negocio de champaña, con el resultado de que el Tribunal de París lo condenó a suprimir el nombre "Moët" de la razón social, no obstante que en la realidad correspondía a uno de los socios, pero porque ello se prestaba a confusión ante los consumidores. (Di Guglielmo, op. cit. Tomo I, pág. 256).

III. — LA INDICACION DE ORIGEN DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL NOMBRE COMERCIAL Y DE LA MARCA

8.—Un hecho determinado por circunstancias geológicas, climáticas, técnicas, reiteradamente conocidas, incide en el prestigio de una región, referido a un producto, a la calidad de una esencia, a la reputación de una fibra o de una tela. Un conjunto de explotaciones industriales que ajustan sus procedimientos a una técnica similar, y sus materiales de construcción a un similar patrón de seguridad, determina del mismo modo el prestigio de sus creaciones o manufacturas. Así se llega al reconocimiento de la razón de ser de las marcas colectivas; y al señalamiento de la importancia que tiene para los consumidores la indicación de la autenticidad de origen o procedencia de un producto. La ambigüedad, el equívoco, ha querido evitarlos la ley con la prohibición de utilizar nombres geográficos como marcas; y para precaver el que bajo el ropaje de una denominación arbitraria o de una supuesta explotación que no corresponda al prestigio del nombre geográfico genérico, se disfrace un fraude al consumidor y a la buena fe comercial, agrícola o industrial.

De ahí la prohibición de nombres geográficos desde el punto de vista marcarío; y de ahí, igualmente, la posibilidad de una nulidad o una oposición aún a nombres comerciales, cuando en ellos va envuelto el signo de la confusión para los consumidores.

9.—En procura de esa salvaguardia de la buena fe industrial

y comercial y de los derechos de los consumidores, desde fines del siglo pasado se legisla en el mundo entero sobre las indicaciones de proveniencia, no obstante las dificultades que ofrece el saber en qué momento el nombre de una región se incorpora al patrimonio de la totalidad de los productores de la misma y no exclusivamente de uno cualquiera que busque colocarlo como hombre de su establecimiento o factoría. Jaton, citado por Ladas, ha enseñado las diferentes legislaciones que prevén la materia, siempre en busca de una garantía para productores y consumidores; y siempre a partir de la consideración de que en ningún caso es admisible que se apele a una nominación geográfica de prestigio para atraer a consumidores, no dentro de una honesta concepción, ni a base de la calidad intrínseca del producto, sino de la referencia a una región. La apelación a un nombre geográfico -bien desde el punto de vista de un artificio marcario o de un nombre comercial que se utiliza como marca, persigue convertirse en "pedigree" del producto, no por él mismo cuanto por las características del lugar que se evoca, por sus condiciones meteorológicas, por el sol, el suelo, la humedad del sitio que el consumidor entiende reflejados en el producto. Es así como se crean predilecciones, preferencias en el mercado.

10.—Desde el punto de vista de países de economía en vía de desarrollo, adquiere singular importancia dirigir las predilecciones del consumidor hacia productos nacionales en lugar de desviarla hacia nominación extranjera, porque se va avanzando de ese modo en la afirmación del valor intrínseco de lo nacional como sustitución de lo foráneo. Ese objetivo no se logra a cabalidad con la falsa nominación, aunque ésta cubija el producto nacional, porque lo que se hace en el fondo es mantener la supremacía a base de una inducción al error.

11.—Recuérdese, al respecto, cómo la "Convención para Protección de la Propiedad Industrial", firmada en París en 1883, revisada en Bruselas en 1900 y en Washington en 1911, estableció, en el inciso segundo de su artículo 6, el rechazo de las marcas en cuanto señalen un lugar de origen o una época de producción que no se ajusten a la realidad. Cómo igualmente, el artículo 7 bis del mismo estatuto, consagra la posibilidad de registro y reconocimiento de las marcas colectivas aunque no correspondan a un establecimiento industrial específico, siempre que reflejen calidades reconocidas públicamente. Y cómo en los artículos 9, 10 y 11 se estipulan sanciones contra las indicaciones de origen no ajustadas a la realidad, las cuales se consideran típicas manifestaciones de competencia desleal.

Asimismo, el "Convenio Marcario de Madrid", de 1891, revi-

sado en Washington en 1911 y en La Haya en el año de 1925, se concreta desde su artículo primero a la represión de las falsas indicaciones de proveniencia, "a fin de evitar todo error sobre el verdadero origen de los productos o mercancías".

12.—Idéntico propósito tuvo la "Convención sobre Propiedad Industrial" suscrita entre Francia y Colombia en 1901.

Avanzó más, aún, la Convención de Washington, convertida en mandato legal por virtud de la Ley 59 de 1936, y que determina:

a) Se considera indicación de origen o procedencia geográficas, consignar o hacer aparecer en alguna marca, etiqueta, cubierta, envase, envoltura, precinta, de cualquier artículo, producto o mercancía, o directamente sobre el mismo, el nombre geográfico de una localidad, región, país o nación determinada, bien sea de modo expreso y directo o indirectamente, siempre que dicho nombres que se empleen (artículo 24);

b) Los nombres geográficos que indiquen origen o procedencia no son susceptibles de apropiación individual, pudiendo usarlos libremente para indicar el origen o procedencia de los productos o mercancías o su propio domicilio comercial, cualquier fabricante, industrial, comerciante o agricultor establecido en el lugar indicado o que comercie con los productos que se originen en éste. (art. 25);

c) Y, más adelante, en el capítulo VI, se establecen las prohibiciones para manufacturar, exportar, importar, distribuir o vender artículos o productos que infrinjan directa o indirectamente algunas de las modalidades anteriores.

d) Es decir, que, en definitiva, los nombres geográficos,

1.—No pueden utilizarse como marcas;

3.—Solo pueden usarse como nombres comerciales o,

3.—Para indicar la procedencia del artículo.

13.—Con razón Wallbroeck, citado por Guglielmo, dice:

"Aquel que vende sus productos, presentándolos como procedentes de determinada localidad, desvía en su provecho la clientela del concurrente, y si la mercadería que ofrece al público es de inferior calidad, atenta al crédito de los que reconocen tal procedencia. En uno y otro caso el daño emana de un hecho falso condenado por la buena fe, y es de toda lógica que los fabricantes lesionados en sus intereses tengan el derecho de exigir que les sea reparado el perjuicio por aquellos que, al atribuir un falso origen a sus productos, se enriquecen usurpando la ojea reputación" (Guglielmo, op. cit. pág. 164).

IV. — LA COMPETENCIA DESLEAL

14.—Todo atentado contra los derechos derivados de la propiedad implica o representa un acto de competencia desleal. La rotunda afirmación la hace el tratadista José Gabino Pinzón ("Derecho Comercial", Volumen I, página 167) al analizar los alcances de la Convención de Washington. Y ya se ha visto como desde la Convención de París, en 1883, las falsas indicaciones de procedencia o todo artificio destinado a inducir a error a los consumidores, se tiene como acto de competencia desleal.

La Convención de Washington define así la competencia desleal: "Todo acto o hecho contrario a la buena fe comercial o al normal y honrado desenvolvimiento de las actividades industriales o mercantiles..." (Art. 20)

Y al enunciar algunos actos que se entienden, a título de ejemplo, como de competencia desleal, dice que lo son,

"Las falsas indicaciones de origen o procedencia geográficos de los artículos, por medio de palabras, símbolos o de otra manera, que tiendan a engañar en ese respecto al público del país donde estos hechos ocurran. Lanzar al mercado u ofrecer o presentar en venta al público un artículo, producto o mercancía bajo forma o aspecto tales, que aun cuando no contenga directa o indirectamente indicación de origen o procedencia geográficos determinados, dé o produzcan la impresión, ya por los dibujos, elementos ornamentales o idioma empleado en el texto, de ser un producto, artículo o mercancía originado, manufacturado o producido en otros de los estados contratantes" (Artículo 21, ordinales c) y d).

15.—A partir del 24 de diciembre de 1959, entró en vigencia el nuevo estatuto colombiano sobre prácticas restrictivas en el campo del comercio y de la industria. En ese estatuto se siguen los delineamientos de la "Convención de Washington" en cuanto a definiciones, pero se establece un procedimiento administrativo dinámico, tal como lo veían solicitando varias entidades gremiales y como lo pedía el tratadista José Gabino Pinzón en su obra sobre derecho comercial: quiso el legislador crear herramientas administrativas, aparte del procedimiento judicial, para restablecer la buena fe en las relaciones comerciales.

V. — ANALISIS DEL CASO EN LITIGIO

16.—Al examinar el caso en litigio, no queda duda de que el nombre de "California" fue escogido para nominar la sociedad demandada, no sólo por su resonancia fonética, sino de modo principal porque esa comarca del occidente de los Estados Unidos se caracteriza universalmente por la alta calidad de productos que aluden al mismo objeto social de la entidad demandada. Es cierto que uno de los peritos, según consta en autos, al explicar el porqué del nombre "California" de la sociedad demandada, advierte que tal nombre.