

La controversia que se genera por el uso en el mercado del nombre o razón social en confrontación con los signos distintivos previamente registrados

The Controversy Generated by the Use in the Market of the Company Name in Confrontation with the Previously Registered Distinctive Signs

ALESSIO ROSSO QUINTANA *

Recibido: 25 de septiembre de 2023

Aceptado: 20 de octubre de 2023

Resumen

El presente trabajo tiene como objetivo analizar la controversia que se genera cuando sociedades comerciales o empresas unipersonales pretenden utilizar el nombre con el que están inscritas en el Registro de Comercio para identificarse en el mercado en el cual realizan sus actividades comerciales, sin tomar en cuenta que la identificación de los establecimientos, productos o servicios, corresponde a los signos

* Abogado, Asociado del Bufete Aguirre, Quintanilla, Soria & Nishizawa Soc. Civ. (BAQSN). Licenciado en Derecho en la Universidad Católica Boliviana “San Pablo”. Magister en Derecho Empresario por la Universidad Austral, Argentina. Especialista en Propiedad Intelectual. Docente universitario.

ORCID: <https://orcid.org/0009-0000-4113-0571>

Contacto: arosso@baqsn.bo

Revista de Derecho de la U.C.B. – *U.C.B. Law Review*, Vol. 7 N° 13, octubre 2023, pp. 117-156 ISSN 2523-1510 (en línea), ISSN 2521-8808 (impresa).

DOI: <https://doi.org/10.35319/lawreview.20231394>

distintivos, cuyo registro es competencia de otra entidad pública, distinta a la del Registro de Comercio. Tomando en cuenta que la naturaleza jurídica del nombre del comerciante es diferente a la de los signos distintivos, dado que la finalidad del nombre social es individualizar al comerciante como sujeto de derechos, en tanto que la del nombre comercial es identificar una actividad económica, así como las marcas lo hacen respecto a productos o servicios, resulta muy probable que se susciten conflictos entre estos comerciantes y terceros que tengan adquirido un derecho previo respecto a algún signo distintivo que pueda verse afectado por esta situación. Por lo señalado, consideramos importante y necesario tomar en consideración esta situación a fin de analizar posibles medidas preventivas y correctivas que puedan evitar contingencias futuras.

Palabras clave: nombre social / signos distintivos / nombre comercial / distintividad / infracción de derechos de propiedad industrial / competencia desleal.

Abstract

The objective of this paper is to analyze the controversy that arises when commercial companies or merchants try to use the name with which they are registered in the Commercial Registry to identify themselves in the market in which they carry out their commercial activities, without taking into account that the identification of establishments, products or services, corresponds to the distinctive signs, whose registration is the responsibility of another public entity, different from that of the Commercial Registry. Taking into account that the legal nature of the merchant's name is different from that of the distinctive signs, given that the purpose of the company name is to individualize the merchant as a subject of rights, while the tradename identifies an economic activity and the trademarks products or services, it is very likely that conflicts arise between these merchants

and third parties that have acquired a prior right regarding any distinctive sign that may be affected by this situation. Therefore, we consider important and necessary to take this situation into consideration and to analyze preventive and corrective measures in order to avoid future contingencies.

Keywords: company name / distinctive signs / tradename / distinctiveness / infringement of industrial property rights / unfair competition.

1. Introducción

Dentro del comercio es usual que los distintos actores entren en conflicto como consecuencia propia de su actividad; entre estas controversias una que suele producirse con bastante regularidad es la confrontación de derechos entre aquellos que tienen la expectativa de poder identificarse en el mercado con su nombre o razón social y los que utilizan signos distintivos para identificar sus productos y/o servicios para distinguirse de su competencia y poder ser escogidos por el público consumidor.

Es evidente que el deseo de identificación conlleva la expectativa de que la ley le proteja ante el uso de denominaciones confusamente similares por parte de la competencia, más aún si han cumplido los requisitos legales para obtener el registro de estos nombres. Esta situación se hace aún más relevante si se toma en cuenta la inversión de recursos y tiempo que han realizado para posicionarse en el mercado y obtener un prestigio por el cual sean elegidos por encima de su competencia.

En este contexto, este artículo tiene como objeto el análisis de la problemática que se presenta regularmente por el incorrecto uso del nombre de la sociedad comercial o empresa unipersonal con el éstas se identifican en el Registro de Comercio, que muchas veces es utilizado

con un alcance jurídico mayor que el que la ley le otorga. Como se desarrollará a continuación, el incorrecto uso del nombre de la sociedad comercial o empresa unipersonal vulnera muchas veces derechos que terceros han obtenido previamente por el registro de un signo distintivo, lo cual deriva en reclamos, procesos legales e incluso en demandas judiciales de daños y perjuicios.

Todas estas consecuencias llevan a preguntarse ¿Por qué no se toman medidas correctivas para evitar estas controversias? ¿Qué es lo que puede hacerse hoy para mitigar o evitar este problema? Para dar respuesta a estas interrogantes se analizará el fundamento legal de cada uno de estos derechos y posibles medidas preventivas para evitar el problema.

2. Aspectos metodológicos

La motivación para escribir el presente artículo radica en el patrocinio de varios procesos de infracción de derechos de propiedad intelectual que han surgido precisamente por la existencia de sociedades comerciales y empresas unipersonales que han podido obtener su matrícula de comercio con el uso de denominaciones que son confusamente similares a marcas y nombres comerciales registrados de manera previa en el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI), y que, luego, pretenden utilizarlas para identificarse en el mercado como si se tratara de un signo distintivo.

Dado que no es posible utilizar como ejemplos los procesos que patrocinamos en la firma por un deber de confidencialidad con los clientes, se ha optado por utilizar como ejemplo práctico la jurisprudencia generada dentro de un proceso seguido en Bolivia por Hard Rock Limited contra una sociedad comercial boliviana por el uso sus marcas registradas amparándose precisamente en que su denominación social inscrita en el comercio era precisamente la marca de la demandante. Consideramos que este caso es adecuado para

demostrar la problemática, además de que la información es de público acceso y tuvo gran exposición en los medios de prensa nacionales.

Este artículo se estructura inicialmente con la base teórica conceptual de los principales elementos jurídicos de los signos distintivos, en particular los derechos y características que otorgan el registro de la marca y el nombre comercial. El otro elemento principal desarrollado en esta área del derecho es el de la distintividad, como elemento esencial y necesario para poder analizar la controversia planteada.

A continuación, se establece también los fundamentos legales del nombre y/o razón social, así como su naturaleza jurídica, para poder comprender a cabalidad las diferencias sustanciales entre el alcance y finalidad de los signos distintivos a fin de poder comprender el contexto y el alcance de la controversia objeto de presente artículo.

En este sentido, para la redacción de este artículo se ha consultado la normativa jurídica nacional e internacional aplicables al caso, así como doctrina y jurisprudencia relevante al tema analizado.

Establecidas las bases conceptuales, se ha descrito el problema planteado y se ha utilizado como ejemplo el caso real del reclamo de Hard Rock Limited, que fue sustanciado en sede administrativa ante el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI) mediante una acción de infracción de derechos de propiedad intelectual, así como en sede judicial dentro de una Demanda Contenciosa Administrativa que contó también con el pronunciamiento del Tribunal Andino de Justicia mediante una Interpretación Pre-Judicial. Dado que este proceso pasó por todas las instancias procesales posibles, consideramos que es una fuente de información muy rica que permite tener la imagen completa del análisis realizado por las autoridades competentes para resolver el caso de ejemplo.

Finalmente, se ha citado jurisprudencia de España que versa sobre la misma problemática para demostrar que este problema también es considerado en otras legislaciones y que, incluso, contempla acciones

de solución aún más drásticas como la modificación del nombre de la sociedad comercial infractora en el Registro de Comercio.

3. Los signos distintivos, el derecho que otorgan y su protección

Los signos distintivos son bienes inmateriales que tienen la capacidad de identificar actividades, productos y servicios en el mercado. Estos signos permiten a su titular utilizarlos como medio para acercarse a los consumidores, valorizar su empresa y evitar la confusión respecto a su competencia.

El diccionario panhispánico del español jurídico de La Real Academia Española define a al signo distintivo como: “Signo que se utiliza en la industria o en el comercio para diferenciar las propias actividades, servicios, productos o establecimientos de las manifestaciones o actividades homólogas de los demás” (Real Academia Española, s.f., definición única).

El Código de Comercio de Bolivia (1977) señala en el art. 11.5 que la propiedad industrial, el nombre, los avisos, las marcas de fábricas, las patentes y las licencias de uso constituyen bienes mercantiles, concordante con lo señalado en art. 449.3 del mismo cuerpo normativo que señala que el nombre comercial, marcas y signos distintivos son elementos componente de una empresa comercial.

Gracias a esos signos pueden los consumidores, y en general los adquirentes potenciales que integran el público en sentido amplio, elegir entre los productos y servicios que se les ofrecen, y si quedan satisfechos mantener una relación de clientela. Esto mismo, visto desde el lado contrario, significa que el empresario puede conseguir una clientela solamente gracias a los signos que le permiten individualizarse e identificarse él y sus productos o servicios frente a los de los competidores. Así pues, sin los signos distintivos de la empresa no es posible la competencia, ni la

existencia de la economía de mercado (Rodríguez, 2021, I. Competencia económico y signos distintivos de la empresa, párrafo 9).

Dentro de los signos distintivos se encuentran las marcas, lemas comerciales, nombres comerciales, rótulos comerciales, marcas de certificación, marcas colectivas y denominaciones de origen. En este trabajo haremos referencia en particular a las marcas y nombre comercial, por ser los signos distintivos más utilizados y los que suelen tener mayor conflicto respecto a las denominaciones sociales.

La principal norma aplicable para regular el régimen de los signos distintivos en el Estado Plurinacional de Bolivia es la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones sobre el Régimen común sobre Propiedad Industrial de 14 de septiembre de 2000. Conforme lo establece la norma comunitaria antes citada, la marca es un signo que se utilizará para distinguir un producto o servicio del resto y así evitar la confusión.

“Antes se hablaba de ‘marcas comerciales’, denominación que hoy se usa menos. Con frecuencia se protegen como marca otros signos distintivos creados para el comercio (v. gr., los lemas comerciales, los rótulos, las insignias, etc.)” (Martínez, 2014, p. 6)

La marca entonces es aquel signo distintivo susceptible de representación gráfica utilizado para distinguir productos o servicios. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA) ha señalado sobre las marcas:

Con base al concepto del artículo 134 de la Decisión 486 se define la marca como un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas, escudos, sonidos, olores, letras, números, color determinado por su forma o combinación de colores, forma de los productos, sus envases o envolturas y otros elementos de

soporte, individual o conjuntamente estructurados que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie, seleccione y adquiera sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio (72-IP-2012).

En tanto que, el nombre comercial es definido como aquel signo distintivo que permite identificar en el mercado una actividad comercial sea por una empresa o un establecimiento mercantil. El art. 190 de la Decisión 486 (2000) de la Comunidad Andina de Naciones define al nombre comercial como:

Cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil. Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles. Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir. (art. 190)

En ese sentido, no es un requisito que la denominación o razón social de una sociedad comercial deba constituirse en el nombre comercial de la empresa para identificarse en el mercado. Podemos citar como ejemplo el caso de la famosa cadena de comida rápida “Pollos Copacabana”, que es muy reconocida por el público por este nombre comercial, sin embargo, la sociedad comercial que es dueña de esta cadena no se llama Pollos Copacabana, sino que figura en el Registro de Comercio como “Servicios COPABOL S.A.”, prueba evidente de que la naturaleza jurídica de estos nombres es distinta.

El TJCA ha señalado respecto al nombre comercial lo siguiente:

4.4. El nombre comercial es el signo que identifica a un empresario (persona natural o jurídica) en el mercado. No es el nombre, o razón o denominación social del empresario, es el signo mediante el cual los consumidores identifican al empresario. Es más, es el signo mediante el cual los consumidores identifican la actividad económica del empresario o el establecimiento comercial del empresario y permite distinguirlo de los otros agentes económicos que participan en el mercado, de modo que comprende tanto la identificación del empresario como su actividad económica y su establecimiento. (...) El nombre comercial es independiente del nombre de la persona natural o la razón social de la persona jurídica, pudiendo coincidir con ella; es decir, un comerciante puede tener una razón social y un nombre comercial idéntico a esta, o tener una razón social y uno o muchos nombres comerciales diferentes de ella (226-IP-2020).

Más allá de que es claro que la naturaleza jurídica de cada uno de estos signos distintivos es diferente, es importante precisar que el derecho al uso exclusivo de una marca se adquiere con el registro de esta en la oficina encargada de registrar estos derechos; en Bolivia es competencia del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI).

En tanto que, el derecho al uso exclusivo sobre el nombre comercial se adquiere desde el primer uso en el mercado, por tanto, no requiere el registro ante SENAPI para su reconocimiento, sin embargo, es recomendable, y muy utilizado, el registro del nombre comercial ante SENAPI para una mejor y más fácil defensa de ese derecho frente a terceros.

Debe tomarse en consideración que, tanto la marca como el nombre comercial tienen como función principal evitar que exista riesgo de confusión por parte del público consumidor, en ese sentido, el elemento esencial para que esto sea posible es *la distintividad*, aspecto indispensable para poder obtener un derecho de propiedad industrial.

La distintividad es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione. Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que ésta cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y, en su caso incluso, la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión o asociación (TJCA, 72-IP-2012).

La distintividad se analiza desde dos puntos de vista, la distintividad intrínseca, que hace referencia a la capacidad del signo distintivo de distinguirse respecto al producto o servicio que representa; en tanto que, la distintividad extrínseca es la capacidad del signo distintivo de diferenciarse de otros signos para similares productos o servicios.

Observamos entonces que, la distintividad será el elemento *sine qua non* que debe tomar en consideración la oficina de marcas para otorgar un derecho de propiedad industrial. Sin embargo, la norma no se limita a exigir que los signos distintivos posean distintividad, sino que, también otorga el derecho de los titulares al uso exclusivo de estos signos en el mercado y el derecho a impedir que terceros puedan aprovecharse del uso no autorizado de signos idénticos o confusamente similares que puedan afectar la distintividad y ocasionar el riesgo de confusión por parte del público consumidor.

El art. 155 de la Decisión 486 (2000) faculta al titular de una marca a impedir que terceros utilicen en el comercio marcas idénticas o confusamente similares sobre los mismos tipos de productos y/o servicios:

Art. 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos:

- a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;
- b) suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;
- c) fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales;
- d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión;
- e) Usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular;
- f) Usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio. (art. 155)

Asimismo, el art. 192 de la misma Decisión 486 (2000) señala:

El titular de un nombre comercial podrá impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signo distintivo idéntico o similar, cuando ello pudiere causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios. En el caso de nombres comerciales notoriamente conocidos, cuando asimismo pudiera causarle un daño económico o comercial injusto, o implicara un aprovechamiento injusto del prestigio del nombre o de la empresa del titular (art. 192).

Vemos entonces que los titulares de registros de propiedad intelectual cuentan con la legitimación activa para iniciar acciones legales ante la Oficina de marcas para evitar que terceros utilicen un signo idéntico o confusamente similar que pueda llevar al público consumidor a la confusión sobre el origen empresarial o de un producto o servicio.

El Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI) es una institución pública desconcentrada que depende del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, con competencia de alcance nacional así como autonomía de gestión administrativa, legal y técnica que tiene la misión de administrar el régimen de la Propiedad Intelectual en todos sus componentes, mediante una estricta observancia de los regímenes legales, la vigilancia de su cumplimiento y de una efectiva protección de los derechos de exclusividad referidos a la propiedad industrial, constituyéndose en la oficina nacional competente respecto de los tratados internacionales y acuerdos regionales suscritos y adheridos por el país, así como de las normas y regímenes comunes que en materia de Propiedad Intelectual se han adoptado en el marco del proceso andino de integración.

SENAPI fue creado el 16 de septiembre de 1997 en el marco de la Ley 1788, como un órgano desconcentrado, encargado de administrar el régimen de la Propiedad Intelectual en Bolivia. La Organización y Funciones del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual se establecen

por mandato del D.S. 27938 de 20 de diciembre de 2004 y a su vez modificado en parte por el D.S. 28152 de 17 de mayo de 2005.

En ese sentido, SENAPI es la entidad encargada de otorgar y reconocer los derechos de una marca y un nombre comercial, entre otros tipos de derechos de propiedad intelectual; asimismo, SENAPI es la autoridad administrativa donde se sustancian los procesos de infracción a derechos de propiedad industrial, acciones contra competencia desleal vinculadas a la propiedad industrial, así como oposiciones a registros, entre otros procedimientos establecidos en la norma; es decir, las controversias en materia de Propiedad Industrial se resuelven en sede administrativa.

4. El nombre, la razón social y su función

Desde el punto de vista del derecho comercial, podemos identificar el registro de una empresa unipersonal, que es equivalente a un comerciante como persona natural que se inscribe en el Registro de Comercio, y el registro de una sociedad comercial en alguno de los tipos previstos por el Código de Comercio.

Por otro lado, una sociedad comercial obtiene su personalidad jurídica desde el momento en que el Registro de Comercio le otorga una Matrícula al cumplir todos los requisitos legales establecidos en el Código de Comercio para tal efecto. Más allá del tipo societario que se decida utilizar o que se trate de una empresa unipersonal, uno de los principales requisitos que todo comerciante tiene es el de señalar el nombre con el cual será identificado en el Registro de Comercio.

En el caso de una empresa unipersonal, de acuerdo con la Resolución Administrativa SEPREC 024/2022 de fecha 28 de marzo de 2022, emitida por el Servicio Plurinacional de Registro de Comercio – SEPREC, la persona que solicita la inscripción podrá utilizar como nombre cualquier término que no esté prohibido expresamente por la

norma, pudiendo estar conformado por siglas, términos de fantasía o incluso su propio nombre.

Si se trata de una sociedad comercial el nombre estará señalado en la escritura constitutiva que establece el tipo de sociedad comercial de que se trata, quiénes son los socios, el capital, objeto social, domicilio y el nombre social con el cual será identificada la sociedad comercial. De acuerdo con lo establecido en el art. 127.3 del Código de Comercio de Bolivia (1977), la escritura constitutiva de una sociedad debe incluir la una Razón social o una denominación de la sociedad.

Morales Guillén (1999) en su comentario al Código de Comercio señala que:

La sociedad debe tener un nombre social, para distinguirse de las demás existentes y actuantes en las relaciones jurídicas que genera su actividad comercial. Puede ser una denominación o una razón social. (...) La denominación designa objetivamente el nombre social, sin mencionar nombres de personas. La diferencia entre denominación y razón social resulta de la aplicación del nombre social según se trate de sociedades personalistas o de capital. En las primeras importa particularmente la personalidad de los socios, cuya enunciación pública no tiene trascendencia en las de capital (pp. 157-158).

Entonces, el nombre de la sociedad que se señala en la escritura constitutiva puede ser una razón social que incluya el nombre de todos o alguno de sus socios o una denominación social que está formada de un modo objetivo con palabras que aluden a la actividad principal de la sociedad junto con una denominación que puede ser de fantasía, sin que en ella figuren nombres de personas.

El diccionario panhispánico del español jurídico de La Real Academia Española define a la razón social como: “Nombre bajo el que la sociedad colectiva se manifiesta en el tráfico jurídico y económico.

Está formada por el nombre de alguno o de todos los socios, o de uno solo”. (Real Academia Española, s.f., definición única)

En ese sentido, como dice Morales Guillén (1999, p. 226), si la sociedad no cuenta con una razón social, deberá decantarse por el uso de una denominación social. La denominación social, entonces, es utilizada para identificar a una entidad jurídica diferente de una persona natural o moral en el comercio utilizando en su conformación palabras que no se relacionan con los nombres de sus socios.

Denominación social tiene la función individualizadora de las personas jurídicas como sujetos de derechos y obligaciones. Al tener personalidad jurídica, se hace necesario un signo -la denominación social- que permita de forma sencilla la imputación de las relaciones jurídicas, derechos y obligaciones la sociedad (Galacho, 2013, p. 180).

Por lo tanto, la sociedad comercial utilizará una razón o denominación sociales para identificarse dentro del tráfico jurídico. Por lo que se puede inferir la razón o la denominación sociales representan el nombre de la persona jurídica, bajo el cual la sociedad comercial va a ser sujeto de derecho y obligaciones comerciales ante terceros y el Estado en sus diferentes entidades.

Muchas veces se protege el nombre no en sí mismo, sino en sus implicaciones. Por ejemplo, en el derecho continental se estila aparejar al nombre el derecho al honor y a la honra. En el common law se atiende más a la reputación que el nombre ha adquirido en la sociedad, a la fama que ha logrado en el mercado, a su valor comercial; el nombre es un “bien” valioso, algo con cierto prestigio o goodwill. También la legislación sobre la privacidad regula el uso y registro de los nombres de las personas. De todo esto depende el tipo de protección que se dé al nombre en el comercio y en los lugares donde existen directorios, como en Internet. Una protección similar, aunque diferente en varios puntos, se concede

al nombre de las personas jurídicas. Las personas jurídicas tienen un nombre desde que comienzan a existir, y desde ese momento se les reconoce este derecho. Su protección se limita al ámbito donde la persona jurídica existe formalmente, donde las autoridades han permitido que opere. En general, al inicio del proceso de formación de las personas jurídicas privadas, cuando los socios solicitan su aprobación a las autoridades estatales, está previsto un breve proceso administrativo donde se revisa si el nombre solicitado está disponible o si hay un “riesgo de confusión” con otro nombre ya registrado: si el nombre solicitado es igual o similar a un nombre ya inscrito, se rechazará la petición y habrá que comenzar de nuevo el proceso (Martínez, 2014, p. 9).

Teniendo clara la diferencia entre lo que es la denominación y razón social, es importante precisar que en el caso de la denominación social se pueden incluir términos o nombres de fantasía que individualizan a la persona jurídica, aunque estos términos tengan un tratamiento más flexible que el que se da a la razón social.

El nombre de fantasía, la divisa o insignia, v. gr. La estrella del Oriente, La fuente del Deseo, etc., es independiente de la razón social y no debe confundirse con éste y su uso puede dejarse en suspenso o cederse a terceros sin que ello afecte a la firma social ni a la sociedad (Morales, 1999, p. 227).

Dicho esto, hay que tener en claro que el nombre de una sociedad comercial representa un derecho necesario para su vida jurídica, porque la individualiza e identifica frente a otras sociedades dentro del Registro de Comercio que es la entidad pública facultada por ley para otorgar la personalidad jurídica a las sociedades comerciales, como claramente señala el Código de Comercio (1977) en el art. 27:

“El Registro de Comercio tiene por objeto llevar la matrícula de los comerciantes y la inscripción de todos los actos, contratos y

documentos respecto de los cuales la Ley establece esta formalidad” (art. 27).

El Registro de Comercio en Bolivia es un servicio público, que reconoce la personalidad jurídica y calidad de comerciantes a las sociedades comerciales y personas por medio de empresas unipersonales. El objetivo principal de esta entidad es el poder conceder la matrícula de comercio a personas que decidan crear una empresa e inscribir los actos de comercio sujetos a esta formalidad.

El Decreto Supremo 4596 de 06 de octubre de 2021 crea el Servicio Plurinacional de Registro de Comercio (SEPREC), que es la entidad pública descentralizada encargada, principalmente, de administrar y ejercer funciones del Registro de Comercio en Bolivia; se encuentra bajo tuición del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural y fue creado para administrar desde el Estado el Registro de Comercio.

Para asegurarse que toda empresa unipersonal y sociedad comercial cuente con un nombre social (razón o denominación social) propio e inconfundible, dentro del trámite de inscripción ante el Registro de Comercio, el manual de trámites de SEPREC exige como requisito previo la realización del control de homonimia para asegurarse que no exista otra sociedad con un nombre similar.

En caso de encontrarse antecedentes que puedan llevar a la confusión entre empresas unipersonales y sociedades comerciales, se instruye al solicitante buscar otro nombre para identificarse; en caso de no haber riesgo de confusión se acepta la disponibilidad de ese nombre para ser utilizado en la inscripción del comerciante. Este requisito previo es necesario para garantizar el respeto al nombre de las empresas unipersonales y sociedades comerciales previamente inscritas en el Registro de Comercio.

Lastimosamente, es en este punto del trámite de inscripción al Registro de Comercio en el que actualmente se encuentra una falencia importante, toda vez que el control de homonimia que realiza SEPREC,

y antes FUEMPRESA, en cumplimiento lo que dispone su guía de trámites, limita el control de homonimia a los registros que tiene en su base de datos y no contempla la opción de consulta al Servicio Nacional de Propiedad Intelectual- SENAPI para determinar si las denominación analizada es idéntica o similar a marcas y/o nombres comerciales que están inscritos ante el SENAPI y que cuentan con el derecho al uso exclusivo en el mercado. Como veremos a continuación, esta falta de revisión de antecedentes de registros en SENAPI genera una contingencia importante para las sociedades comerciales y empresas unipersonales, ya que estas pueden ser objeto de acciones legales por infracción a los derechos de propiedad industrial; también genera una falsa expectativa para el comerciante sobre los derechos de uso de su nombre o denominación social que no corresponden a la realidad.

5. Conflictos que se generan por el uso del nombre o razón social como si fuera un nombre comercial y/o una marca

Como se mencionó líneas arriba, existe un problema latente en la actividad comercial en nuestro país dado que, debido a la falta de coordinación entre los registros de Comercio y Propiedad Industrial, en muchas ocasiones se presentan conflictos entre comerciantes por la coincidencia de las denominaciones utilizadas para el nombre de la sociedad comercial o empresa unipersonal y las marcas o nombres comerciales registrados previamente en SENAPI.

Si bien es evidente que la naturaleza jurídica del nombre de la sociedad o empresa unipersonal está claramente diferenciada de la naturaleza jurídica de la marca y el nombre comercial, lo cierto es que en la práctica muchos comerciantes consideran que por el hecho de contar con un nombre inscrito en la Matrícula de Comercio otorgada por SEPREC, y antes por FUNDEMPRESA, tienen incluido de manera

automática el derecho al uso de este nombre como si fuera un signo distintivo, aspecto que no corresponde a la realidad.

No son pocos los casos que se han presentado en los cuales los titulares de marcas o nombres comerciales han iniciado acciones legales contra sociedades comerciales que poseen en su nombre social una denominación similar o igual a una marca o nombre comercial registrado previamente y lo han utilizado en el mercado para identificar su establecimiento o incluso, la venta de productos o prestación de servicios.

Si bien en el Derecho español el juicio de disponibilidad de la denominación social se apoya en la noción de “identidad denominativa” y alcanza sólo a las denominaciones previas pertenecientes a otras entidades o sociedades, e incluidas en la Sección de denominación del Registro Mercantil o notoriamente conocidas (...), en los ordenamientos italiano y francés, en cambio, el juicio de disponibilidad de la denominación social se construye, básicamente, sobre la distinción de “riesgo de confusión” y alcanza a todos los signos constitutivos de distintivos empresariales. A su vez, en estos últimos ordenamientos jurídicos se exige que los signos distintivos de la empresa stricto sensu (marca, nombre comercial y rótulo) no sean confundibles con denominaciones sociales previas. Ello prueba que, en tales derechos, la denominación social, pese a configurarse como un signo identificador de personas jurídicas, guarda ciertas analogías, por lo que concierne a su capacidad y fuerza distintiva, con los signos distintivos de la empresa (Miranda, 1997, p. 256, como se citó en Martínez, 2014, p. 10).

Esto tiene sentido porque el titular de una marca o un nombre comercial busca obtener el uso exclusivo de un signo para poder distinguir su producto o servicio de los de la competencia, además de obtener con el tiempo el prestigio que le permita destacar entre el resto y poder obtener una preferencia; por ello, lo que menos se desea en materia de

propiedad industrial es que exista el riesgo de confusión por el uso de términos idénticos o confusamente similares.

Jorge Otamendi (2017) ha señalado que el hecho que una marca sea confundible con otra impide que coexistan pacíficamente, lo cual puede derivar en distintos procesos legales que tengan como objetivo impedir el registro la marca confundible o eliminar su existencia si es que la marca ya fue otorgada.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina estableció dentro del proceso denominado *Café Bonafide SA v. DNPI*, en el fallo 559 de 7 de julio de 1948:

El derecho del industrial o comerciante a la identificación y protección de su producto o mercancía mediante la marca de fábrica responde al propósito de indicar, por una parte, quién es su productor y distinguirlo de otros similares a fin de evitar confusiones con los de otro productor o comerciante que podría beneficiarse con la actividad y honestidad ajena, y de facilitar por otra parte, a los consumidores la adquisición de mercaderías sobre la base de su procedencia(*Café Bonafide SA v. DNPI*).

Es por ese motivo que la legislación y jurisprudencia en propiedad industrial es muy clara sobre la prohibición de que coexistan signos iguales o confusamente similares; asimismo, se establece la acción de infracción a derechos de propiedad industrial cuando se demuestra que terceros utilizan de mala fe signos que intenten reproducir marcas que lleven a la confusión del público consumidor o, incluso, aun obrando de buena fe, se utilicen nombres o signos idénticos o confusamente similares que puedan llevar a la confusión.

Como se señaló previamente, los titulares afectados poseen el derecho al uso exclusivo en el mercado del signo distintivo que tiene registrado y cuentan con legitimidad activa para iniciar acciones contra aquellas personas que vulneren este derecho y/o realicen actividades que puedan considerarse competencia desleal.

De acuerdo con el Código de Comercio (1977), en su art. 69,

Se considera autor de actos de competencia desleal al comerciante que:

- 1) Viole las disposiciones que protegen el nombre comercial, marcas de fábricas, patentes de invención, avisos, muestras, secretos y otras de igual naturaleza;
- 2) Se sirva de nombres supuestos, deforme los conocidos y adopte signos distintivos que se confundan con los productos, actividades o propaganda de otros competidores; (Art. 192 C. de Comercio). (...)
- 4) Utilice una denominación de origen o imite y aproveche las cualidades de los productos ajenos en beneficio propio. (art. 69).

Por su parte, el art. 259 de la Decisión 486 (2000) de la CAN señala:

Artículo 259.- Constituyen actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial, entre otros, los siguientes:

- a) 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 competidor;
- b) Las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; o,
- c) 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. (art. 259).

Ambos cuerpos normativos demuestran de manera inequívoca que los derechos de propiedad industrial gozan de protección para evitar que pierdan su fuerza distintiva y que no se permitirá que terceros

pretendan desviar clientela utilizando nombres o signos que puedan confundir al público consumidor.

Es muy importante hacer notar que ninguna de las dos disposiciones citadas previamente dispone que exista una exoneración de responsabilidad por estas faltas si es que el signo infractor corresponde al uso del nombre de una empresa unipersonal o sociedad que está señalado en la Matrícula de Comercio.

Resulta evidente que los legisladores han optado por proteger el derecho al uso exclusivo de los signos distintivos y evitar que la vulneración de este derecho lleve a la confusión del público consumidor y al desvío de clientela por medio de prácticas ilegales como es la competencia desleal.

Dicho esto, cabe preguntarnos ¿En qué situación queda una empresa unipersonal o una sociedad comercial que se constituye recientemente y decide utilizar como nombre una denominación que es idéntica o similar a una marca o nombre comercial registrado por otra persona para productos o servicios similares?

En este punto será necesario diferenciar dos tipos de conducta. El primer tipo, cuando se obra de buena fe y se decide utilizar determinada denominación que figura disponible según el control de homonimia del Registro de Comercio, sin conocimiento de la existencia de marcas o nombres comerciales ya registrados, dado que considera que los resultados otorgados por el control de homonimia son suficientes para considerar que la denominación está disponible. En ese escenario puede darse el caso que el nuevo comerciante (empresa unipersonal o sociedad comercial) no utiliza su nombre para identificar externamente su establecimiento y limita su uso para trámites formales; entonces, la posibilidad de confusión con los otros signos distintivos sería muy baja y probablemente no exista mayor controversia.

Ahora bien, si el nuevo comerciante pretende identificar su establecimiento comercial con el nombre de su denominación social

para que figure de manera evidente en carteles, publicidades, etc., en este escenario si se activa el riesgo de confusión y es pasible a ser demandado por infracción a derechos de propiedad industrial e inclusive acciones de competencia desleal por inducir a la confusión. En el entendido que se ha obrado de buena fe, es probable que se pueda llegar a un acuerdo amistoso para que cese en el uso de su nombre social como signo distintivo y limite el uso de la denominación social para trámites concretos y formalidades donde se utiliza la denominación social y así terminar la controversia.

El segundo tipo de conducta, en la cual opera la mala fe de utilizar una denominación que se sabe pertenece a marcas o nombre comercial de un tercero (nacional o internacional), pero que no figura como nombre inscrito en la base de datos del Registro de Comercio o que no es detectado en el informe de control de homonimia como un obstáculo para su matriculación en el registro comercial. No está demás reiterar que una sociedad comercial puede tener varios signos para identificar su actividad comercial sin que sea necesario que coincidan con el nombre de la sociedad, por tanto, existe una gran probabilidad que varias denominaciones de signos distintivos de empresas no figurarán en los registros del Registro de Comercio.

Este segundo escenario es muy distinto al primero porque es evidente que las personas que se inscriben como empresa unipersonal o constituyen la sociedad comercial utilizando a sabiendas un nombre que no es suyo (aprovechando la inexistencia de este en la base de datos del Registro de Comercio) demuestran mala fe al buscar obtener beneficios por el prestigio de ese nombre o marca que fue desarrollada y trabajada por un tercero. Este último caso representa en todo su sentido una infracción a la propiedad industrial, así como acciones de competencia desleal que son legalmente sancionables.

Como señalamos en este artículo, no son pocos los casos en los que se ha presentado controversias entre comerciantes por el uso ilegítimo de denominaciones idénticas o confusamente similares por parte de

comerciantes que han vulnerado los derechos conferidos a marcas y nombres comerciales.

Por una cuestión de espacio y practicidad, vamos a hacer referencia a un caso muy conocido suscitado en nuestro país hace unos años; este caso nos permitirá observar los problemas que genera la otorgación de la matrícula de comercio con un nombre social que es igual a la denominación de signos distintivos que cuentan con registros previos vigentes en SENAPI.

6. El caso Hard Rock Café Srl

El 29 de marzo de 2007, HARD ROCK LIMITED, corporación organizada y existente bajo las leyes del Estado de Jersey, Estados Unidos de América, interpuso una demanda ante el SENAPI por infracción y violación de derechos de propiedad industrial en contra de Massoud Abutbul, Yair Tobis y Dorit Zimmerman de Moralli, propietarios del Bar, Restaurant, Pub HARD ROCK CAFÉ BOLIVIA.

El 27 de abril de 2007, Yair Tobis y Dorit Zimmerman de Moralli, opusieron excepción de impersonería señalando que ellos son socios de "HARD ROCK CAFÉ S.R.L." constituida el 23 de junio de 2006, con registro en FUNDEMPRESA (Fundación que operaba el Registro de Comercio en Bolivia en esos años), con personalidad jurídica propia y su correspondiente Número de Identificación Tributaria (NIT).

El 4 de mayo de 2007, Massoud Abutbul, ejerciendo la representación de HARD ROCK CAFÉ S.R.L. afirmó que FUNDEMPRESA estableció que "nunca se ha constituido en Bolivia una empresa con el nombre de Hard Rock Café", por lo que solicitaron al SENAPI, el 14 de febrero de 2007, el registro del nombre comercial "HARD ROCK CAFÉ", y el 19 de marzo de 2007 de la marca en la Clase 25 de la Clase Internacional de Niza.

Podemos observar aquí como los socios propietarios demandados basan su defensa en la existencia de la Matrícula de Comercio con el nombre "HARD ROCK CAFÉ S.R.L.", alegando que no existe otra sociedad comercial que haya inscrito ese nombre antes que ellos, por tanto, consideran que tienen el derecho a utilizar esa denominación como nombre comercial para identificar el local de su negocio.

Luego de la sustanciación del proceso, SENAPI declaró PROBADA la demanda de infracción a derechos de propiedad industrial porque la demandante "HARD ROCK LIMITED" era legítima titular de tres registros marcarios en Bolivia, así como en varios países del mundo en los que había adquirido renombre.

La sociedad demandada interpuso Recursos de Revocatoria y, posteriormente, Recurso Jerárquico, alegando que la demandante no contaba con derechos de acción porque las marcas de la demandante estaban con acción de cancelación por falta de uso y que, por su lado, la sociedad boliviana demandada contaba con legitimidad para utilizar el nombre comercial "HARD ROCK CAFÉ" por contar con matrícula de comercio con la denominación social HARD ROCK CAFÉ SRL.

La Resolución Administrativa J-015/2008 de 29 de agosto de 2007, dictada por la Dirección General Ejecutiva del SENAPI para resolver el Recurso Jerárquico, resolvió confirmar las resoluciones previas, señalando en uno de sus puntos de análisis:

La recurrente señala tener la correspondiente inscripción en la Oficina de Registro de Comercio en Bolivia (FUNDEMPRESA) y, por lo mismo, tiene derecho al uso del signo HARD ROCK CAFÉ ya que su registro comercial es justamente "HARD ROCK CAFÉ S.R.L.", no obstante, el registro comercial tiene como fin la inscripción de la razón social para poder realizar actividades económicas o mercantiles, según el Código de Comercio; sin embargo, esta inscripción no da por sí sola el derecho del uso de un signo distintivo ya que la oficina competente llamada por ley

para registro de marcas en el territorio de Bolivia es el SENAPI. (Resolución Administrativa J-015/2008)

Toda vez que la demandada infractora consideraba que tenía derecho al uso del nombre comercial “HARD ROCK CAFÉ”, presentó una demanda Contenciosa Administrativa contra el SENAPI; una vez admitida la demanda, el Tribunal Supremo de Justicia del Órgano Judicial del Estado Plurinacional de Bolivia, en cumplimiento de la normativa comunitaria aplicable, envió el expediente a la ciudad de Quito para que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA) dicte la Interpretación Prejudicial obligatoria de este caso. El TJCA dictó la Interpretación 544-IP-2015 de 19 de agosto de 2016 mediante la cual señaló los siguientes lineamientos:

1.4. Se habla de derecho exclusivo, ya que una vez registrada la marca su titular tiene la facultad de explotarla e impedir, como regla general, que terceros realicen determinados actos sin su consentimiento. De conformidad con lo anterior, se dice que el titular de la marca tiene dos tipos de facultades:

i. Positiva: es la facultad de explotar la marca y, por lo tanto, de ejercer actos de disposición sobre la misma, tales como usarla, licenciarla o cederla.

ii. Negativa (*ius prohibendi*): esta facultad tiene dos vertientes de acuerdo a si se está en el campo registral o en el campo del mercado.

1. En el campo registral: el titular de la marca tiene la facultad de impedir que terceros registren una marca idéntica o similarmente confundible o asociable.

2. En el campo del mercado: el titular tiene la facultad de impedir que terceros sin consentimiento realicen determinados actos con su marca.

1.5. El Artículo 155 de la Decisión 486 determina los actos que no pueden realizar los terceros sin consentimiento del titular de la marca. Para el caso particular, y de conformidad con la conducta investigada en el procedimiento administrativo de infracción de derechos de marcas, es de especial interés el comportamiento determinado en los literales a) y d) del mencionado artículo, ya que allí se prevé que el titular de una marca podrá impedir que cualquier tercero no consentido para ello, por un lado, identifique los mismos productos o servicios mediante la aplicación un signo idéntico o similar y, por otro, que utilice en el comercio un signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio, bajo la condición de que tal uso pudiese generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor. Para el caso en concreto además se analizará el literal e) relacionado con marcas notorias.

1.6. El literal d) del Artículo 155 es una causal general, en la medida que extiende la infracción al uso en el comercio de un signo idéntico o similar a la marca registrada, mientras que el literal a) es específica para la identificación de productos o servicios en el mercado, de conformidad con los siguientes parámetros:

1.6.1. Elementos para calificar la conducta contenida en el literal d) del Artículo 155 de la Decisión 486:

1.6.1.1. El uso en el comercio del signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio.

La conducta se califica mediante el verbo "usar". Esto quiere decir que se puede presentar a través de un amplio espectro de acciones donde el sujeto pasivo utilice la marca infringida: uso en publicidad, para identificar una actividad mercantil, un establecimiento, entre otras conductas.

La conducta se debe realizar en el comercio. Es decir, en actividades que tengan que ver con el mercado, esto es, con la oferta y demanda de bienes y servicios.

Prevé una protección más allá del principio de especialidad. Por lo tanto, se protegerá la marca, aunque el signo usado en el comercio se relacione con productos o servicios diferentes a los amparados por la marca vulnerada.

1.6.1.2. Posibilidad de generar riesgo de confusión o de asociación. Para que se configure la conducta del tercero no consentido, no es necesario que efectivamente se dé la confusión o la asociación, sino que exista la posibilidad de que esto se pueda dar en el mercado.

1.6.1.3. Evento de presunción del riesgo de confusión. La norma prevé que, si el signo utilizado es idéntico a la marca registrada, el riesgo de confusión se presumirá. Para esto los signos deben ser exactamente iguales (Interpretación 544-IP-2015).

Tomando los lineamientos expuestos del TJCA, el Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia (TSJ) dictó la Sentencia 550/2015 de fecha 7 de diciembre de 2015, que en sus partes pertinentes señala:

En el caso de autos, la Oficina Nacional Competente SENAPI, declaró probada la acción de infracción incurrida por la empresa demandante, quien no se encontraba autorizada para hacer uso del signo en conflicto, previo análisis de comparación de signos y establecer el riesgo de confusión o de asociación, *determinando que las palabras substanciales en ambas denominaciones es “HARD ROCK”, que genera el riesgo de confusión entre ambas denominaciones*; asimismo que entre ambas hay semejanzas tanto visual como fonética, generando que ambas no puedan coexistir dentro del mismo universo marcario, ya que puede darse también el riesgo empresarial, porque el usuario podría pensar que HARD

ROCK CAFÉ sea parte de la firma HARD ROCK LIMITED. Por otra parte, se estableció que la empresa acusada de infracción no contaba con registro en el SENAPI, y en definitiva que ambas denominaciones tienen suficientes elementos parecidos, lo cual sin duda originaría riesgo de confusión dentro del público consumidor, *por lo que la empresa HARD ROCK CAFÉ S.R.L., no podía utilizar el denominativo “HARD ROCK CAFÉ” en virtud de contravenir la normativa vigente en materia de propiedad intelectual*, toda vez que las marcas “HARD ROCK CAFÉ & DESING” y “HARD ROCK BEER” se encuentran debidamente registradas en la clase internacional de Niza 42 y 32, que gozan de la protección legal emanada por la decisión 486. En razón a lo anteriormente señalado, mediante Auto de 6 de febrero de 2008 en aplicación del art. 246 de la Decisión 486 se ordenó las siguientes medidas cautelares: a) El cese inmediato de los actos que constituyan la presunta infracción; y b) El retiro de los productos resultantes de la presunta infracción, incluyendo lo envases, embalajes, etiquetas, material impreso o de publicidad u otros materiales para cometer la infracción (Sentencia 550/2015).

El Supremo Tribunal confirmó la existencia de la infracción de derechos de propiedad industrial que había declarado SENAPI, ya que la sociedad infractora al utilizar su denominación social dentro de la actividad comercial para distinguir el establecimiento donde prestaba sus servicios se encuadra dentro de los supuestos para generar confusión al público consumidor. El TSJ menciona en cuanto al uso de la razón social como nombre comercial que:

La empresa acusada de infracción no contaba con registro en el SENAPI, y en definitiva que ambas denominaciones tienen suficientes elementos parecidos, lo cual sin duda originaría riesgo de confusión dentro del público consumidor, por lo que la empresa HARD ROCK CAFÉ S.R.L., no podía utilizar el denominativo “HARD ROCK CAFÉ” en virtud de contravenir la normativa

vigente en materia de propiedad intelectual [énfasis del original]
(Sentencia 550/2015).

Este caso es una demostración clara de los conflictos que pueden generarse cuando una sociedad comercial pretende utilizar el nombre social como si se tratase de un signo distintivo; sin duda, este ejemplo representa un extremo dado que es evidente que los infractores pretendieron aprovecharse del prestigio de una marca mundialmente conocida para impulsar su actividad comercial.

Ahora bien, este tipo de controversia puede darse también con denominaciones menos conocidas o famosas, pero que gozan del mismo derecho al uso exclusivo, que comparten el mismo mercado nacional y pueden verse afectadas tanto en la infracción a sus derechos de propiedad industrial como en el desvío de clientela y competencia desleal que afecten de manera importante sus intereses económicos, aspecto que demuestra la importancia de abordar esta problemática con seriedad.

7. Jurisprudencia comparada

Consideramos importante referirnos brevemente a un caso de jurisprudencia comparada para constatar que el riesgo de confusión entre los nombres societarios y los signos distintivos no es un problema exclusivo de nuestro país, sino que suele presentarse en otras jurisdicciones también; resulta interesante observar el criterio de los magistrados en el caso que citaremos a continuación, ya que pueden servirnos como una confirmación respecto a que si es posible que existan contingencias por el mal uso de un nombre societario en detrimento de derechos de propiedad industrial legalmente otorgados. Veamos el caso sustanciado en España en el que la Audiencia Provincial de Murcia (APM) dictó la Sentencia 00723/2018 de 8 de noviembre de 2018, dentro del caso caratulado Limpiezas El Rayo,

S.L. contra Limpiezas y Desatascos El Rayo, S.L., que en su análisis del caso señaló lo siguiente:

Por completar la respuesta judicial diremos que la colisión entre marca y denominación social debe resolverse partiendo de que el dato de que esta última cumpla las exigencias de la legislación societaria (Art 7º LSC y Art 407 y ss. del RRM) no es determinante, pues pese a las distintas funciones que una y otra cumplen, la semejanza de una denominación social y una marca puede generar el riesgo de confusión que, con la protección de ésta última, se trata de evitar; y de manera inversa, la denominación social previa puede inclusive impedir el registro de marca posterior con determinados requisitos (art 9.1. d) LM)

La denominación social -o razón social - es un signo de identidad personal, identifica al titular (empresario) a modo de un nombre, y con él opera en el tráfico jurídico como sujeto de derechos y obligaciones. La marca es un signo de identidad del producto/servicio en el mercado, es decir con aptitud para diferenciarlos de otros iguales o similares en el tráfico económico. En principio, de no utilizarse una denominación social como marca o nombre comercial, no existe incompatibilidad. Sin embargo, pueden darse situaciones de concurrencia con un evidente riesgo de confusión, que tiene lugar cuando el uso de la denominación social trasciende del que le es propio y se utiliza para distinguir productos o servicios o a la empresa en el mercado, es decir, como signo distintivo (art 4 y 87 LM), y entonces no vale con invocar la fecha del Registro Mercantil, pues funciona más allá de lo que éste le protege. (...)

De esta doctrina se hace eco la jurisprudencia del Tribunal Supremo, recogida en la reciente sentencia de 6 de julio de 2015 en los siguientes términos: "La denominación de una sociedad mercantil cumple, como en el caso de cualquier persona jurídica, la función de identificar dicha entidad de entre otras, en el marco

de las relaciones jurídicas, permitiéndosele ser sujeto de derechos y obligaciones, y por lo tanto capaz de adquirir bienes o celebrar negocios jurídicos con las limitaciones derivadas de su naturaleza jurídica. Pero la denominación de una persona jurídica, especialmente en el caso de las sociedades mercantiles, es susceptible de ser empleada como signo distintivo, cuando sea asociado por el público al crédito o reputación que, a su juicio, merecen los productos o servicios que ofrece la empresa" y con cita de la Sentencia 476/2006, de 18 de mayo se dice "En principio, parece claro que, de no utilizarse una denominación social como marca o nombre comercial, no existe incompatibilidad. Sin embargo, pueden darse situaciones de concurrencia con un evidente riesgo de confusión" para añadir "Como recordábamos en la Sentencia 228/2013, de 12 de abril, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en su Sentencia de 11 de septiembre de 2007, (C-17/2006), entiende que la denominación social se emplea para distinguir productos o servicios, en el sentido del art. 5.1 de la Directiva, no sólo "cuando un tercero pone el signo constitutivo de su denominación social [...] en los productos que comercializa", sino también cuando lo utiliza "de manera que se establezca un vínculo entre el signo constitutivo de la denominación social [...] y los productos que comercializa o los servicios que presta [...]", y al tratar expresamente del límite al derecho de marca previsto en el art. 37 a) LM recuerda que "... en el conflicto entre marca o nombre comercial y denominación social, desde la perspectiva de la acción de infracción ejercitada por el titular del signo marcario, lo relevante es precisar en qué ha consistido el uso de la denominación social en tráfico.

Si este uso se limita a la inclusión de la denominación social para identificarse la sociedad en una factura, contrato o cualquier otra documentación, de tal forma que, conforme a las prácticas leales en materia comercial, no puede desprenderse que con ello se pretenda generar en el mercado la percepción de un vínculo o

conexión entre la denominación social y los productos o servicios en qué consiste su actividad empresarial, en ese caso no existirá infracción del signo marcario. De ahí que, partiendo de que la mera titularidad de la denominación social no justifica la infracción de los signos marcarios de la demanda, es preciso especificar en qué ha consistido su empleo en el tráfico económico, para juzgar si la identificación de la sociedad puede generar esa percepción de conexión entre la sociedad y los productos que comercializa o los servicios que presta." En definitiva, es leal el uso de la denominación social cuando desempeña su función propia, pero no se puede predicar tal lealtad cuando sirve para distinguir en el mercado productos o servicios, pues entonces puede entrar en colisión con el derecho de exclusiva reconocido al titular de la marca, por lo que cabe en ese caso inclusive la condena a eliminar de su denominación la palabra confusoria (Sentencias de 27 de mayo de 2.004, 18 de mayo de 2.006, 4 y 10 de julio de 2.008, 2 de marzo y 7 de octubre de 2.009) que encuentran el refuerzo que hoy ofrece la Disposición Decimoséptima de Ley 17/2.001 (Sentencia 00723/2018).

Resulta evidente que tanto en España como en la Comunidad Europea se considera que no es admisible que una denominación social sea utilizada como un signo distintivo si este uso conlleva la confusión con marcas o nombres comerciales existentes. Pero, además, lo interesante es que la jurisprudencia ha establecido que incluso es posible sancionar al infractor con la eliminación de la palabra que ocasiona la confusión de su denominación social en el Registro de Comercio, como una medida correctiva para eliminar definitivamente la controversia suscitada.

Creemos que es necesario considerar en nuestro país la aplicación de medidas correctivas de este tipo para lograr que las sociedades comerciales o empresas unipersonales que incurran en este tipo de prácticas deban modificar su nombre social a fin de evitar que el mal

uso se repita o no se logre distinguir efectivamente este nombre con un signo distintivo confusamente similar, que cuenta con derecho de prelación para el uso exclusivo en el mercado.

No debemos olvidarnos de que los procesos de infracción a derechos de propiedad industrial y competencia desleal vinculada a la propiedad industrial se sustancian en sede administrativa ante SENAPI, que no tiene facultades para ordenar a SEPREC que modifique, elimine o incluso anule una Matrícula de Comercio porque la denominación utilizada vulnera derechos de propiedad industrial. Por lo que, en el caso de que se declare infractora a una sociedad comercial o empresa unipersonal por el mal uso de su nombre social como signo distintivo, tan sólo podría obtenerse el cese de la conducta infractora, pero persistiría el término confusamente similar en el nombre del infractor, lo cual puede mantener el conflicto persistente sin una solución efectiva.

Lamentablemente no ha sido posible encontrar jurisprudencia nacional que se haya pronunciado sobre este asunto que permita respaldar a un juez para dictar este tipo de medidas correctivas en acciones por competencia desleal. Esta situación nos lleva a pensar que, ante un conflicto entre comerciantes por el mal uso del nombre social como signo distintivo, el titular de los derechos afectados tropezarán con un serio problema para lograr que la infracción denunciada cese de manera definitiva. Por ello, consideramos que la mejor solución a este problema es tomar medidas preventivas, rápidas y económicas que permitan reducir estas situaciones a la mínima expresión.

8. La necesidad de coordinación entre SEPREC y SENAPI

Hemos señalado ya que las dos entidades públicas que tienen a su cargo los registros de Comercio y de Propiedad Industrial, SEPREC y SENAPI, pese a estar ambas bajo tuición del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, no tienen coordinación entre ellas, lo

cual representa a nuestro entender una oportunidad desperdiciada para evitar las contingencias que se presentan por la confusión entre el nombre social y los signos distintivos como se detalló anteriormente.

Consideramos que este problema no es menor ni excepcional, sino una realidad, con bastantes conflictos en curso, que desgastan a los comerciantes, representan gastos por procesos administrativos y judiciales, así como inversiones perdidas en imagen, publicidad y marketing, que afectan la convivencia pacífica en el mercado si no son abordadas oportunamente.

La pregunta aquí es ¿puede evitarse estos problemas? Nosotros estamos convencidos que sí, y que la solución más rápida y económica pasa por una decisión conjunta entre SEPREC y SENAPI para coordinar sus actividades y compartir la información relevante sobre los registros existentes en ambas entidades a fin de no autorizar el uso de nombres de empresas unipersonales o sociedades comerciales, así como de marcas o nombres comerciales que puedan llevar a la confusión con los registros previos existentes en ambas entidades.

Estamos convencidos de que un trabajo conjunto entre las dos entidades “hermanas” con una función tan importante y estrechamente relacionadas, ayudaría a evitar contingencias de este tipo en el futuro y enriquecería el valor de la información con la que cuentan ambas entidades.

La recomendación parte de que ambas entidades exijan como requisito para el registro de una sociedad comercial o de una empresa unipersonal, así como el registro de una marca o nombre comercial, la presentación de un informe de antecedentes de registros previos, tanto de la base de datos de SEPREC, como también tomar en consideración la base de datos de SENAPI, a fin de tener certeza de que no se afectarán derechos de terceros y no se tendrán controversias en un futuro cercano.

Si bien es probable que no sea tan fácil una armonización o quizás unificación de las bases de datos de ambas entidades en futuro cercano, consideramos que una solución rápida y sencilla a este problema es la presentación de reportes de SEPREC y SENAPI sobre los registros previos idénticos o similares como requisito para la aprobación de un nombre social o de una empresa unipersonal, así como el registro de una marca o nombre comercial, que permitirá a los usuarios de ambas entidades contar con la certeza de que la denominación que escogieron para su nombre social o signo distintivo no será pasible de acciones legales de infracción a la propiedad industrial, competencia desleal o incluso nulidad del registro.

Otro punto que puede considerarse, aunque no lo abordaremos en este artículo, es la posibilidad de exigir a los comerciantes que inscriban ante SENAPI como nombre comercial el nombre de la sociedad o empresa unipersonal a fin de blindar la protección del nombre escogido y evitar que terceros puedan solicitar ese registro antes que lo haga el comerciante y que, de manera posterior, intenten tomar acciones contra la sociedad comercial o empresa unipersonal por una supuesta infracción.

Esta última opción debe analizarse con cuidado, para ver si es o no pertinente realizar esta exigencia, porque como señalamos al inicio de este artículo, el nombre del comerciante, sea una empresa unipersonal o sociedad comercial, no tiene que coincidir necesariamente con los signos distintivos que utilice en el mercado, por lo que cabe poner en una balanza las ventajas y desventajas y exigir el registro en SENAPI del nombre comercial.

Es importante avanzar en la legislación comercial a fin de otorgar a los administrados certidumbre acerca de los derechos y garantías que la normativa puede otorgarle al objeto de que puedan dedicarse tranquilamente a sus actividades comerciales sin temor de verse envueltos en controversias de las que quizás ni siquiera tengan consciencia.

9. Discusión y conclusión

Si bien este artículo versa sobre una problemática que se repite con bastante periodicidad, no sólo a nivel nacional sino también internacional, como se demuestra en la jurisprudencia comparada, queda claro que no existe controversia acerca de la naturaleza jurídica del nombre o razón social ni de los signos distintivos.

Doctrinalmente, existe total claridad sobre el alcance que tiene cada una de estas figuras jurídicas; la controversia se genera por una mala comprensión del alcance del nombre o razón social que figura en el Registro de Comercio, que no otorga el derecho a utilizarlo como un signo distintivo porque es regulado por otras leyes y es competencia de una entidad pública distinta al Registro de Comercio, que es quien autoriza el nombre o razón social.

El mal uso del nombre o razón social podría alegarse por el desconocimiento de la normativa por parte de los comerciantes, aunque en la práctica es bastante usual encontrar abogados que aleguen que el derecho que su cliente ha obtenido al inscribirse en el Registro de Comercio les permite usar esa denominación como nombre comercial e incluso como marca para distinguirse en el mercado.

Tomando en cuenta que la legislación delimita de manera clara y expresa el alcance de cada figura jurídica, consideramos que la parte principal del problema se genera por la falta de coordinación entre las dos entidades públicas competentes para conocer estos temas: Servicio Plurinacional de Registro de Comercio (SEPREC) y el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI) que no coordinan su trabajo para compartir las denominaciones inscritas en ambas entidades y, así, evitar el uso confusamente similar de los nombres de las sociedades comerciales y los signos distintivos.

Sin lugar a dudas, este problema debe ser tomado en consideración por ambas entidades a fin de tomar las medidas preventivas

necesarias, de preferencia antes de que surjan los derechos que otorgan estas figuras jurídicas y, con ello, evitar que el problema crezca hasta el punto de iniciarse acciones legales y reclamos judiciales de pagos por daños y perjuicios.

El objetivo finalmente es coadyuvar para que la actividad comercial sea segura, dinámica y que los comerciantes puedan realizar sus labores con tranquilidad, sin tener que preocuparse por problemas que pueden ser evitados fácilmente.

10. Referencias

- Audiencia Provincial Murcia [APM]. Sentencia 00723/2018 de 8 de noviembre de 2018. Murcia, España. <https://www.poderjudicial.es/search/AN/openCDocument/50d3cdda6efb1949fa06cbe15ab1125a45cc0a44f4ddccc5>
- Corte Suprema de Justicia de la Nación [CSJN]. Fallos 211:559 del 07 de julio de 1948. Argentina. <https://sjservicios.csjn.gov.ar/sj/tomosFallos>
- Decisión 486 de 2000. Sobre el régimen común sobre propiedad industrial de la Comunidad Andina de Naciones. 14 de septiembre de 2000.
- Decreto 14379 de 1977 [con fuerza de ley]. Por medio del cual se expide el Código de Comercio [C.COM.]. 25 de febrero de 1977 (Bolivia).
- Decreto Supremo 27938 de 2004. Organización y funciones del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual - SENAPI. 20 de diciembre de 2004 (Bolivia).
- Decreto Supremo 28152 de 2005. Organización y funciones del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual - SENAPI. 17 de mayo de 2005 (Bolivia).
- Decreto Supremo 4596 de 2021. Crea el Servicio Plurinacional de Registro de Comercio - SEPREC. 06 de octubre de 2021 (Bolivia).
- Ley 1788 de 1997. Por la cual se crea el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual - SENAPI. 16 de septiembre de 1997 (Bolivia).
- Martínez-Villalba, J. C. R. (2014). Teoría general de los signos distintivos. *Rev. Prop. Inmaterial*, 18(191). <https://ssrn.com/abstract=2535849>.
- Morales, C. (1990). *Código de comercio concordado y anotado con arreglo a la edición oficial*. Editorial Gisbert.
- Otamendi, J. (2017). *Derecho de Marcas*. Editorial Abeledo Perrot.

- Real Academia Española, (s.f). Signo Distintivo. En *Diccionario panhispánico del español jurídico*. 25 de agosto de 2023. <https://dpej.rae.es/lema/signo-distintivo>.
- Real Academia Española, (s.f). Razón Social. En *Diccionario panhispánico del español jurídico*. 06 de octubre de 2023. <https://dpej.rae.es/lema/raz%C3%B3n-social>
- Resolución Administrativa SEPREC 024/2022 de 2022 [Servicio Plurinacional de Registro de Comercio – SEPREC]. Guía de tramites de registro de comercio. 28 de marzo de 2022 (Bolivia).
- Resolución Administrativa J-015/2008 de 2007 [Servicio Nacional de Propiedad Intelectual -SENAPI, Dirección General Ejecutiva]. 29 de agosto de 2007 (Bolivia).
- Rodríguez-Cano, A. B. (2021). *Introducción a las marcas y otros signos distintivos en el tráfico económico* (Vol. 1318). ARANZADI/CIVITAS.
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina [TJCA]. Interpretación prejudicial 544-IP-2015. 19 de agosto de 2016.