

PROTECCIÓN JURÍDICA DEL NOMBRE COMERCIAL Y RÓTULOS DE ESTABLECIMIENTOS

CRISTIAN A. ROBLETO ARANA
Profesor de Derecho Mercantil
Universidad Centroamericana, UCA

1. Nombre comercial.

El nombre comercial o firma, es la denominación que utiliza el empresario en el ejercicio de su empresa. Tradicionalmente se ha venido considerando que de igual modo que la marca, es el signo distintivo del producto o servicio que el empresario coloca en el mercado.

El nombre comercial tiene como finalidad identificar en el tráfico al propio sujeto titular de la actividad empresarial, quedando, finalmente, el rótulo como signo distintivo de los locales en que la actividad comercial se lleva a cabo¹.

Nuestra ley de Marcas (LMOSD) define al nombre comercial como el signo denominativo que identifica a una empresa o a un establecimiento².

Según la ley de Marca de España define por nombre comercial a todo signo susceptible de representación gráfica que identifica a una empresa en el tráfico mercantil y que sirve para distinguirla de las demás empresas que desarrollan actividades idénticas o similares.

En la práctica mercantil un nombre comercial puede estar constituido por:

- a) Los nombres patronímicos, las razones sociales y las denominaciones de las personas jurídicas.
- b) Las denominaciones de fantasía.

¹ Sánchez Calero, Fernando, *Instituciones de Derecho Mercantil*, V.I, Mc Graw Hill, 24 ed, Madrid, 2001, Pág. 172; Pérez de la Cruz, Antonio, en Urría-Menéndez, *Curso de Derecho Mercantil*, civitas, tomo I, Madrid, 1999, Pág. 386.

² Artículo 2, Ley de Marcas y Otros Signos Distintivo (LMOSD), Ley No. 380, aprobada el 14 de Febrero del 2001, Publicado en La Gaceta No. 70 del 16 de Abril del 2001.

- c) Las denominaciones alusivas al objeto de la actividad empresarial. Los anagramas y logotipos.
- d) Las imágenes, figuras y dibujos.
- e) Cualquier combinación de los signos que, con carácter enunciativo, se mencionan en los incisos anteriores.

En nuestro sistema jurídico al igual que en el español el principio de veracidad del nombre comercial; es decir, no tiene porque coincidir necesariamente con el nombre de la persona física empresario o la razón de denominación social de la persona jurídica. Puede ser otro signo o denominación distinto³. Bercovitz señala que el nombre comercial debe ser único para un mismo empresario, porque no es posible que un mismo empresario tenga varios nombres comerciales⁴.

La Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial (CGIPM) define el nombre comercial como el propio nombre y apellidos que el fabricante, industrial, comerciante o agricultor particular use en su negocio para darse a conocer como tal, así como la razón social, denominación o título adoptado y usado legalmente por las sociedades, corporaciones, compañías o entidades fabriles, industriales, comerciales o agrícolas, de acuerdo con las disposiciones de sus respectivas leyes nacionales⁵.

Recordemos que el empresario como titular de una organización mercantil, ya sea individual o social, posee una denominación o nombre como atributo de la personalidad, que lo identifica en sus relaciones jurídicas. El uso de la razón social o denominación tiene una doble configuración de derecho-deber. Por lo que podría resultar una confusión en el caso que el nombre comercial y la denominación sean el mismo. Es así que el nombre comercial tiene una protección distinta al del nombre o denominación, que aunque no sea suficiente, las normas sobre nombre comercial tiende a complementarse con las normas sobre marcas⁶, en la medida que no sean incompatibles⁷.

³ Bercovitz Rodriguez-Cano, Apuntes de Derecho Mercantil, Aranzandi, 2da edición, 2001, pág 468.

⁴ *Ibidem*.

⁵ Artículo 15, Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial (CGIPM). Nicaragua forma parte de la Convención Interamericana desde el 4 de septiembre de 1934. Antes de la adhesión de Nicaragua al Convenio de París, era el principal instrumento para la protección de marcas internacionales no registradas en Nicaragua.

⁶ Artículos 28, 29, 30 LMOSD; 56 RLMOSD.

⁷ Jalife Daré, Mauricio, *Marcas. Aspectos legales de las marcas en México*, 5ta ed, Sista, México, 2000, pág. 187; Pérez de la Cruz, *Op. Cit*, Pág. 386.

La doctrina afirma que toda persona jurídica tiene derecho a su propia individualidad y por ello a su denominación, como signo diferenciador, ha de estar basada en los principios de novedad y veracidad. Novedad en cuanto que la asunción de una denominación ya utilizada, aparte de comportar el peligro de una recíproca confusión, puede equivaler a la usurpación de un derecho esencial de la persona jurídica, y veracidad, en tanto no ha de contener expresiones que puedan inducir a error a los terceros, ya que la denominación social es el medio idóneo para dar seguridad y celeridad al tráfico jurídico⁸.

Nuestro sistema legal establece que el derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando se abandona el nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa⁹.

El titular de un nombre comercial podrá impedir a cualquier tercero que use en el comercio un signo distintivo idéntico al nombre comercial protegido, o un signo distintivo semejante cuando ello fuese susceptible de causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios, o pudiera causarle un daño económico o comercial injusto, o implicara un aprovechamiento injusto el prestigio del nombre o de la empresa del titular¹⁰.

En este sentido la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial otorga protección a los nombres comerciales, dicha protección consiste¹¹:

- a) En la prohibición de usar o adaptarse un nombre comercial idéntico o engañosamente semejante al legalmente adoptado y usado por otro fabricante, industrial, comerciante o agricultor dedicado al propio giro en cualquiera de los Estados contratantes; y,
- b) En la prohibición de usar, registrar o depositar una marca cuyo elemento distintivo principal esté formado por todo o parte esencial del nombre comercial legal y anteriormente adoptado y usado por otra persona natural o jurídica o establecida en cualquiera de los Estados contratantes y dedicada a la fabricación o comercio de productos o mercancías de la propia clase a que se destine la marca.

⁸ Sánchez Calero, Fernando, *Op. Cit.*, Pág. 173

⁹ Artículo 60 LMOSE.

¹⁰ Artículo 61 LMOSE.

¹¹ Artículo 16 CGIPMC.

Todo fabricante, industrial, comerciante o agricultor domiciliado o establecido en cualquiera de los Estados contratantes podrá oponerse dentro de los términos y los procedimientos legales del país de que se trate, a la adopción, uso, registro o depósito de una marca, destinada a productos o mercancías de la misma clase que constituya su giro o explotación, cuando estime que el o los elementos distintivos de tal marca pueden producir en el consumidor error o confusión con su nombre comercial, legal y anteriormente adoptado y usado¹².

Todo fabricante, industrial, comerciante o agricultor domiciliado o establecido en cualquiera de los Estados contratantes podrá solicitar y obtener de acuerdo con las disposiciones y preceptos legales del país respectivo, la prohibición de usar, o la cancelación de registro o depósito de cualquier nombre comercial o marca destinados a la fabricación, comercio o producción de artículos o mercancías de la misma clase en que él trafica, probando¹³:

- a) Que el nombre comercial o marca cuya cancelación pretende, es sustancialmente idéntico o engañosamente semejante a su propio nombre comercial legalmente adoptado y usado con anterioridad en cualquiera de los Estados contratantes para la fabricación o comercio de productos o mercancías de la misma clase; y
- b) Que con anterioridad a la adopción y uso del nombre comercial o a la adopción y uso o solicitud de registro o depósito de la marca cuya cancelación pretende, empleó y que continua empleando en la fabricación o comercio de los mismos productos o mercancías su propio nombre comercial, legal y anteriormente adoptado y usado en cualquiera de los Estados Contratantes, en o dentro del Estado en que solicite la cancelación.

El registro del nombre comercial¹⁴

El registro de un nombre comercial, ante el Registro se efectuará sin perjuicio de las disposiciones relativas a la inscripción de los comerciantes y de las sociedades mercantiles en los registros correspondientes, y sin perjuicio de los derechos resultantes de tal inscripción.

¹² Artículo 17 CGIPMC.

¹³ Artículo 18 CGIPMC.

¹⁴ Artículo 62 LMOSD.

El titular de un nombre comercial podrá registrarlo en el Registro, el que tendrá carácter declarativo.

Vigencia del registro del nombre comercial: El registro del nombre comercial tendrá duración indefinida, extinguiéndose con la empresa o el establecimiento que lo emplea. El registro podrá ser cancelado en cualquier tiempo a pedido de su titular.

No podrá ser registrado como nombre comercial un signo que esté comprendido en alguno de los casos siguientes¹⁵:

- a) Consiste, total o parcialmente, en un signo que es contrario a la ley, la moral o al orden público;
- b) Su uso es susceptible de causar confusión en los medios comerciales o en el público sobre la identidad, la naturaleza, las actividades, el giro comercial o cualquier otro aspecto de la empresa o establecimiento designado con ese nombre; o,
- c) Su uso es susceptible de causar confusión en los medios comerciales o en el público sobre la procedencia empresarial, el origen u otras características de los productos u servicios que la empresa produce o comercializa.

Procedimiento de inscripción¹⁶

El registro de un nombre comercial, así como la modificación y la anulación del registro, se efectuarán siguiendo los procedimientos establecidos para las marcas¹⁷, en cuanto corresponda, y devengará la tasa establecida¹⁸. El Registro examinará si el nombre comercial contraviene lo señalado en los casos anteriores¹⁹.

No será, aplicable al registro del nombre comercial la clasificación de productos y servicios utilizada para las marcas.

La transferencia de un nombre comercial registrado se inscribirá en el Registro, de acuerdo con el procedimiento aplicable a la transferencia

¹⁵ Artículo 63 LMO SD.

¹⁶ Artículo 64 LMO SD.

¹⁷ Artículos 9 y sig. LMO SD y 53 y sig. del Reglamento de la Ley de Marca y Otros Signos Distintivos (RLMO SD). Decreto No. 83-2001, Aprobado el 4 de Septiembre del 2001. Publicado en La Gaceta No. 183 del 27 de Septiembre del 2001.

¹⁸ Artículo 95 LMO SD.

¹⁹ Reformado por la ley N° 580 Ley de Reformas y Adiciones a la ley N° 380, Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos Gaceta N° 60.

de marcas, en cuanto corresponda, y devengará la misma tasa²⁰. El nombre comercial sólo puede transferirse junto con la empresa o el establecimiento que lo emplea, o con aquella parte de la empresa o del establecimiento que lo emplea.

El nombre comercial a diferencia de la marca, únicamente podrá ser transmitida con la totalidad de la empresa. El nombre comercial tiende a objetivizarse, pues se escinde de la persona del empresario para convertirse en un elemento del negocio que con él puede ser objeto del tráfico jurídico. El nombre adquiere un valor económico y el ordenamiento jurídico lo protege, de forma que puede enajenarse²¹.

La solicitud de Registro de nombre comercial se hará conforme a lo establecido el artículo 64 de la ley y deberá contener²²:

- 1) Número de la solicitud.
- 2) Fecha de presentación.
- 3) Datos generales del solicitante, del representante o apoderado, en su caso.
- 4) Reproducción del nombre comercial o emblema.
- 5) Indicación de reservas.
- 6) Lugar y fecha de emisión.
- 7) Nombre del funcionario que autoriza la publicación.

La solicitud de registro y el aviso de publicación indicarán la fecha desde la cual se usa en el comercio el nombre comercial. También indicarán el giro de la actividad del solicitante y en su caso, el lugar del país en que se desarrollan las actividades de la empresa con el nombre o el lugar en que están ubicados los establecimientos o locales comerciales que los emplean.

En cuanto a la aplicación, respecto a los nombres comerciales de los procedimientos utilizados para las marcas, se observará el procedimiento que corresponda. Así el procedimiento para demandar la nulidad o la cancelación de un nombre comercial será el que corresponda para demandar la nulidad o la cancelación de una marca²³.

²⁰ Artículos 65, 30 y sig. LMOSD

²¹ Jalife Daré, Mauricio, *Op. Cit.*, Pág. 188.

²² Artículo 57 RLMOSD.

²³ Artículos 64, 127 LMOSD; 56 RLMOSD.

Las personas naturales o jurídicas que hubiesen cambiado o modificado su nombre comercial, razón social o denominación de acuerdo con la Ley, obtendrán del Registro que en el margen de cada uno de los asientos que correspondan a las marcas u otros signos distintivos de su propiedad, se anote el cambio o modificación efectuada²⁴. La solicitud por medio de la cual se pida registro del cambio de un nombre comercial, razón social o denominación, deberá acompañarse el poder de la forma prevista en el inciso a) del artículo 109 de Ley, el comprobante de pago de la tasa correspondiente y, además, del documento o documentos auténticos en los cuales conste de un modo indubitable, el cambio o modificación a que se refiere la solicitud. Los documentos otorgados en Estados distintos de los signatarios del Tratado de Integración Económica Centroamericana, deberán presentarse debidamente legalizados²⁵. Presentada una solicitud, el registrador procederá sin tardanza a comprobar si reúne los requisitos indicados en los artículos 108 y 109 de la Ley. Si el resultado fuere negativo rechazará de plano la solicitud indicando las razones en que se funda. Si la solicitud estuviese en regla, el registrador dictará resolución dando por autorizado el cambio de nombre comercial, razón social o denominación y mandando que en el margen de los asientos que correspondan se ponga constancia del cambio o modificación. Mandará asimismo, que igual anotación marginal se haga en los asientos relativos a las marcas, señales o expresiones de propaganda de que sea titular la persona natural o jurídica cuyo nombre, razón social o denominación se ha modificado. Efectuados los trámites anteriores, el registrador extenderá y entregará al interesado certificación de las anotaciones efectuadas por consecuencia del cambio o modificaciones del nombre comercial, razón social o denominación de aquél. Dicha Certificación podrá comprender la totalidad de los cambios efectuados²⁶.

La inscripción de los nombres comerciales, se hará en el libro correspondiente y contendrá los datos siguientes²⁷:

- 1) Número que corresponda a la inscripción;
- 2) Lugar y fecha de la inscripción;

²⁴ Artículos 119, 124 LMOSD.

²⁵ Artículo 121 LMOSD.

²⁶ Artículo 125 LMOSD.

²⁷ Artículo 87 RLMOSD.

- 3) Nombre, razón social o denominación del titular del nombre comercial, su nacionalidad y demás generales, las de su mandatario, en su caso;
- 4) Descripción precisa del nombre comercial y su país de origen;
- 5) Giro comercial o industrial de la empresa o establecimiento que identificará el nombre comercial;
- 6) Las reservas que se hubieran hecho, en su caso;
- 7) Lugar y fecha de la resolución por medio de la cual se ordenó la inscripción y la fecha y número del Diario Oficial en que se publicó el correspondiente aviso;
- 8) Indicar si hubo o no oposición;
- 9) Número del tomo y folio del Libro de Modelos en que figura el que corresponde al nombre comercial, si lo hubiere; y
- 10) El sello y la firma autógrafa del registrador o del registrador suplente y secretario.

En cada inscripción solamente podrá asentarse un nombre comercial, emblema o rótulo.

El Convenio de París se refiere a la protección de los nombres comerciales:

Artículo 8 [Nombres comerciales].

El nombre comercial será protegido en todos los países de la Unión sin obligación de depósito o de registro, forme o no parte de una marca de fábrica o de comercio.

2. El rótulo del establecimiento

El rótulo de establecimiento es el signo o denominación que sirve para dar a conocer al público un establecimiento y para distinguirlo de otros destinados a actividades idénticas o similares. Al igual que ocurre con el nombre comercial, podrá utilizarse como rótulo el patronímico del empresario individual; o la denominación o razón social de la sociedad mercantil. Asimismo, podrán utilizarse: denominaciones de fantasía; denominaciones alusivas al objeto de la actividad empresarial; anagramas; y cualquier combinación de los signos anteriores²⁸.

²⁸ Jiménez Sánchez, Guillermo, *Derecho Mercantil*, 6ta ed. Ariel, Barcelona, 2000, pág. 626.

Como en el resto de derechos de propiedad industrial, el rótulo de establecimiento, se obtiene mediante su registro en el organismo correspondiente. Cuando un rótulo fuese usado como distintivo de un local único, o de varios locales ubicados en una misma zona del país, la protección que se le acuerde en caso de conflicto podrá limitarse en función del ámbito territorial en que dicho rótulo fuese conocido por el público²⁹.

Al igual que se describe para el nombre comercial, es posible valerse de un mismo signo que haga las veces de rótulo, de marca o de nombre comercial, exigiéndose en todo caso el registro individualizado para cada una de las modalidades de signo distintivo, con las consecuencias señaladas caso de no hacerlo así.

Por lo demás, serán de aplicación al rótulo de establecimiento, en la medida en que no sean incompatibles con su propia naturaleza, las normas relativas al nombre comercial.

La protección y el registro de los emblemas se regirán por las disposiciones relativas al nombre comercial³⁰.

²⁹ Artículo 66 LMOSE.

³⁰ Artículo 67 LMOSE.

BIBLIOGRAFÍA

- Bercovitz Rodríguez-Cano, Alberto, Apuntes de Derecho Mercantil, 2da ed, Aranzandi, Navarra, 2001.
- Bendaña Guerrero, Guy José, Curso de Derecho de Propiedad Industrial, 1era ed. Hispamer, Managua, 1999.
- Bendaña Guerrero, Guy José, Estudio de las nuevas leyes de propiedad industrial, 1ed, PAVSA, Managua, 2003.
- Botana Agra, Manuel José, Las denominaciones de origen, Madrid, V. No.2, 2001.
- Breuer Moreno, Pedro C, Tratado de Marcas, Valerio Abeledo, Buenos Aires, 1946.
- Illescas Ortiz, Rafael en Jiménez Sánchez, Guillermo, Derecho Mercantil, Ariel, 6ta ed. Arcelona, 2000.
- Jalife Daher, Mauricio, Comentarios a la Ley de Propiedad Industrial, McGrawar Hill, México D.F, 1999.
- Otamendi, Jorge, *Derecho de Marcas*, 3ra ed, Albeledo-Perrot, Buenos Aires
- Pérez de la Cruz, Antonio, en Uria-Menéndez, *Curso de Derecho Mercantil*, civitas, tomo I, Madrid, 1999.
- Sánchez Calero, Fernando, *Instituciones de Derecho Mercantil*, V.I, Mc Graw Hill, 24 ed, Madrid, 2001.
- Beier, Fridrich, Karla *Derechos Intelectuales*, Astrea, Buenos Aires, 1986.
- Mathely, Paul, *Le Droit Français des Signes Distinctives*, Paris, 1984.
- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, Indicaciones Geográficas, http://www.wipo.int/about-ip/es/about_geographical_ind.html, 11-01-07
- Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial, suscrito por Nicaragua el 4 de septiembre de 1934.
- Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Ley No. 380, aprobada el 14 de Febrero del 2001, Publicado en La Gaceta No. 70 del 16 de Abril del 2001. Reformado por la ley N°. 580 Ley de Reformas y Adiciones a la ley N°. 380, Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Gaceta No. 60 del 24/03/06.
- Convenio de París del 20 de marzo de 1883, revisado en Bruselas el 14 de diciembre de 1900, en Washington el 2 de junio de 1911, en La Haya el 6 de noviembre de 1925, en Londres el 2 de junio de 1934, en Lisboa el 31 de octubre de 1958, en Estocolmo el 14 de julio de 1967, y enmendado el 28 de septiembre de 1979. (Decreto A.N N° 1244 Aprobado el 29 de febrero de 1996, publicado en la gaceta N° 43 del 01 de Marzo de 1996).