

La Tutela del Nombre Comercial ante la Marca en la Legislación Brasileña

João Marcelo de Lima Assafim*

- Consideraciones preliminares; II- Definición de nombre comercial; III- Una protección independiente: aspectos históricos; IV- Antecedentes legislativos en materia de propiedad industrial; V- La tutela indirecta de la Ley de Propiedad Industrial; VI- La amplitud del concepto "nombre comercial" en la jurisprudencia y efectos sobre la marca; VII- El nombre comercial como prueba de uso anterior; VIII- La tutela penal; IX- Represión penal a la competencia desleal instituida por la nueva LPI; X- El nombre comercial patronímico y la marca; XI- Fundamentos y etapas para la entablación de demanda; XII- Responsabilidad; XIII- La notoriedad; XIV- La influencia de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia y de los Tribunales Superiores en los actos de la Autoridad administrativa; XV- Mercosur; XVI- Conclusiones.

I - Consideraciones preliminares

La tutela del nombre comercial figura en las disposiciones constitucionales, instituidas por la Carta de 1988 (Capítulo I, que establece las disposiciones reguladoras de los derechos y garantías fundamentales) por las cuales el Título I ha instituido normas referentes a los derechos y a los deberes tanto individuales como colectivos. La Constitución de la República Federativa de Brasil reconoce la necesidad de tutela de los signos distintivos y establece, en su artículo 5º XXIX, la protección a las marcas y a los nombres comerciales. Como se verifica, el texto constitucional indica expresamente que la ley asegurará protección también a otros signos distintivos. Así, la legislación especial ya considera, a partir del texto constitucional, el nombre comercial como un signo distintivo.

Art. 5º.
(...)
XXIX - a lei assegurará (...) proteção (...) à propriedade das marcas, aos nomes de empresa e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País.
(...)"

En el orden constitucional brasileño de nuestro siglo, los nombres comerciales y demás signos distintivos reconocidos en derecho no tenían una forma de tutela expresamente prevista en el texto constitucional antes de la aprobación del texto de 1988. De esta forma, el nuevo orden constitucional ha introducido un mayor relieve en la protección del nombre comercial, así como ha incrementado su amplitud, a través del propio artículo 5º XXIX que

denomina dichos signos de "nombres de empresa" y asegura, también, la propiedad a "otros signos distintivos".

Subsidiariamente, en conformidad con el orden constitucional interno, la legislación brasileña confiere protección a los nombres comerciales a través de legislaciones especiales, conocidas igualmente como "legislaciones extravagantes", complementarias y paralelamente conectadas al funcionamiento concomitante proporcionado por los instrumentos de protección a la propiedad industrial, con la función de garantizar protección a la "propiedad" de signos distintivos relacionados con el comercio y la industria. En realidad la tutela de un signo distintivo, sea para distinguir un fondo de comercio, o sea para distinguir un producto o servicio, sin menoscabo de las discrepancias jurídicas de ambos, configura la protección de bienes inmateriales¹ mediante la cual se alcanza un derecho de uso exclusivo.

II - Definición de nombre comercial

El nombre comercial es el "signo distintivo"² de la empresa. El nombre comercial es la designación adoptada por un comerciante o empresa para diferenciar sus actividades profesionales e individualizar su fondo de comercio en el mercado y, a través de su utilización regular, adquirir derechos y asumir obligaciones. El nombre comercial es el nombre jurídico de la sociedad y no se confunde, cuanto a su naturaleza jurídica, con la marca u otros signos³. La sociedad actúa y se obliga en el mundo jurídico a través del nombre comercial. Tradicionalmente, en materia de nombre comercial se contraponen dos teorías opuestas: la teoría considerada subjetiva, según la cual el nombre comercial sirve para identificar en la actividad empresarial la persona del empresario, y la teoría objetiva, según la cual, al contrario de la primera, sirve para identificar la empresa, mismo que sea puramente un acuerdo de elementos humanos. Las disposiciones que se ocupan del nombre comercial parecen ser fruto de esas dos tesis⁴. La Constitución innovó al emplear el término "nombre de empresa", y de igual modo, la disposición constitucional ha influenciado al legislador que, en la reciente Ley sobre Registros Públicos, de 30 de enero de 1996, utiliza la expresión "nombre empresarial", reproducido en el art. 46 del Decreto n° 18005. De todos modos, acompañando el entendimiento de la mejor doctrina, seguimos empleando, para efectos de esta labor, la expresión internacionalmente consagrada "nombre comercial". Al principio, la función del nombre comercial era, entre otras, dar conocimiento a terceros del grado de responsabilidad⁶ asumida por los socios en las sociedades mercantiles⁷. Así, la firma social o razón social era inicialmente prevista para indicación de los socios que integraban la sociedad sin limitación de responsabilidad, en cuanto los socios cuya responsabilidad tenía límite, sin compromisos superiores al capital ingresado en la sociedad, no podrían utilizar otro nombre comercial sino la denominación de fantasía. Ésta era la regla general. Así, por consiguiente, la regla general establecía que si los socios limitaban su responsabilidad, sus nombres y patronímicos no podrían figurar en la conformación del nombre comercial. Sin embargo, con los usos y prácticas comerciales, esta función del nombre comercial vino a caer en abandono. Ante el interés de los comerciantes en disponer de sus patronímicos (sobre los cuales recae un derecho personal) para distinguir la empresa o su actividad comercial, y ante la posibilidad de hacerlo con la identificación del tipo de sociedad en la denominación, la presencia del nombre civil de los

socios pasó a constituir una realidad frecuente en los nombres de empresas. A pesar de la discrepancia respecto la naturaleza de cada instituto, la principal similitud entre nombre comercial y marca reside en la condición común de signo distintivo. Por otro lado, la principal diferencia es el objeto de la forma distintiva que se busca con una u otra protección. Son bienes inmateriales distintos. El nombre comercial, básicamente, diferencia un fondo de comercio de otros en el mundo jurídico mediante el ejercicio de la actividad empresarial, a la vez que la marca distingue determinado producto o servicio de otros iguales o semejantes. El nombre comercial guarda relación con la industria y el comercio, diferenciando personas jurídicas, empresas y comerciantes individuales en el ejercicio de sus actividades empresariales, tanto en la producción como en la distribución de bienes. Por un lado, la marca, al diferenciar productos y servicios, que resultan de la actividad económica de dichas entidades, se encuentra limitada a la esfera comercial. Por otro lado, el nombre comercial no tiene, por supuesto, aplicación en la función productiva de la empresa, sin embargo, se relaciona con ella (marca), hasta cierta medida, al indicar el origen industrial del agente económico. Como se puede constatar, el nombre comercial no está vinculado, como en otros sistemas, al principio de la especialidad⁸ que caracteriza la marca. La naturaleza del nombre comercial en Brasil difiere, por ejemplo, de aquella prevista en la legislación española, que no adopta propiamente esa noción conceptual al definir, en la Ley de Marcas de 1986 (LM)⁹, el nombre comercial como "el signo o denominación que sirve para identificar una persona física o jurídica en el ejercicio de su actividad empresarial y que distingue su actividad de las actividades idénticas o similares". Inequívocamente, la ley española proporcionó mayor aproximación de ambos signos distintivos: primero por incluir el nombre comercial y la marca en un único diploma legal; y segundo, por extender al nombre comercial la aplicación del principio de la especialidad, nota esencial de la protección conferida a la marca. Tal situación no procede en la legislación brasileña que, en lo que refiere a la regulación del nombre comercial, no dispone de dichas características. El nombre comercial, a la luz de dicho sistema, al distinguir un fondo de comercio de otro fondo de comercio, no exime del ámbito de aplicación de la protección legal una reproducción no autorizada por otra empresa con actividad empresarial distinta de aquella ejercida por el titular. Por otra parte, la legislación que dispone sobre el registro y tutela del nombre comercial es esencialmente "estadual" y, por consiguiente, la limitación geográfica de las jurisdicciones de los estados federados, respecto a la inscripción del nombre comercial en el registro público, puede producir otras distorsiones en el ámbito de la más amplia jurisdicción nacional. Por consiguiente, una empresa con inscripción en el estado de Rio de Janeiro no impide, por sí misma, la inscripción de otra empresa con el mismo nombre comercial en el estado de São Paulo. El registro del nombre comercial es potestativo¹⁰, es decir, depende de la voluntad del empresario. Así es posible la coexistencia de nombres comerciales archivados con otros no archivados. En el primer grupo incluimos la firma, la denominación y la razón social, mientras en este último, la denominación de fantasía, la insignia de establecimiento (anagramas, combinaciones de signos figurativos, etc.) y la asociación de ambos. Otra cuestión es el alcance de la protección de ambas categorías. Respecto al nombre comercial, a priori, a la luz del principio de primera solicitud (first to file), solamente estaría contemplado con la protección pertinente aquel titular que ostentase la condición de usuario registral, igual que la marca. En este sentido dispone el artículo 61 del Decreto n°

1800/96 que establece: "a proteção ao nome empresarial, a cargo das Juntas Comerciais, decorre, automaticamente, do arquivamento da declaração de firma mercantil individual, do ato constitutivo de sociedade mercantil ou alterações desses atos que impliquem em mudança de nome". Efectivamente, conforme la disposición indicada, la legislación condiciona la protección del nombre comercial al respectivo archivo en las "Juntas Comerciais", siendo la protección nombrada en el texto legal aquélla que está a cargo de la autoridad administrativa.

Sin embargo, el Legislador al disponer sobre la protección automática conferida a cargo de las "Juntas Comerciais" (en cada estado de la federación), no ha restringido el derecho de acción del titular del nombre comercial. Además, el entendimiento de la jurisprudencia, tradicionalmente, se ha mostrado más amplio. La previsión de una protección automática resultante de atribuciones del Órgano competente del Poder Público no obstaculiza protección complementaria a ser suministrada por la revisión del Juez, que puede ser invocada por los interesados, y particularmente, por los titulares de nombres comerciales no archivados. La jurisprudencia, hace ya algún tiempo, se mostró sensible a las pretensiones de titulares de denominaciones de fantasía e insignias que, a través de la utilización, continuada y de buena fe, en ejercicio de la actividad empresarial, se convierten en elemento dominante de identificación de la empresa. En realidad la construcción pretoriana ha ampliado el concepto de nombre comercial, cuya tutela se ha tomado de exigibilidad en su sentido más amplio, acepción ésta, coronada por la disposición constitucional que garante propiedad a los "nombres de empresa". Probablemente, este entendimiento es una de las motivaciones de la no previsión, en la legislación brasileña, de la protección al nombre comercial notorio, que algunas legislaciones (entre ellas la española en el art. 78.1 LM) aplican en analogía a la normativa de marcas. Conforme dispone el párrafo 1o del artículo 61 del Decreto n° 1800, la protección al nombre comercial está limitada a la circunscripción de la Unidad federativa cuya jurisdicción y la Junta Comercial correspondientes procedió respectivo archivo. El tenor de esta disposición respeta la estructura política de la República Federativa, no obstante da lugar a posibilidades de conflicto de jurisdicción entre las Unidades federativas y la Federación (Unión), como también, a confluir en pugna entre empresas de distintas Unidades de la Federación. Como un intento de solucionar este problema fue instituido el Departamento Nacional de Registros Públicos (DNRP), órgano federal creado con objeto de expandir la protección concedida automáticamente en la forma del art. 61 caput del Decreto, creándose, así, la posibilidad de garantizar la protección del nombre comercial del titular residente en otras unidades de la federación.

III - Una protección independiente: ASPECTOS HISTÓRICOS

La protección jurídica de los nombres comerciales en Brasil, tradicionalmente, es asegurada por instrumentos legislativos ubicados fuera del sistema de protección de la propiedad industrial, a través de textos legales independientes. Dicha protección proviene de la denominada legislación "extravagante", que además de constituirse de instrumentos aislados, no establecía, originalmente, línea de conexión directa con el sistema de propiedad industrial.

A partir del desplazamiento de la Familia Real Portuguesa a su Colonia en tierras americanas (entonces equiparando Brasil a Reino Unido, a Portugal y Algarve) y la

consiguiente apertura de los puertos a "naciones amigas" (Licencia de 28.01.1808), el régimen jurídico que prohibía la producción industrial en Brasil fue revocado, e inmediatamente después, se aprobó el primer diploma legal sobre los derechos del inventor en Brasil (Licencia de 28.04.1809). En este escenario histórico, una legislación sobre marcas fue instituida como un reflejo natural de usurpaciones y fraudes ocurridos en el período imperial, contra los cuales los comerciantes carecían de protección legal ante las nuevas posibilidades de tráfico jurídico. En los primeros años de la República (proclamada el 15.11.1889) se aprobó la primera legislación extravagante sobre el nombre comercial, que entró en vigor a través del Decreto n° 916 de 24 de octubre 1890 (crea el registro de firmas y razones sociales), y posteriormente, la Ley n° 4.726 de 13 de julio de 1965 (Servicios de Registro del Comercio y actividades afines), reglamentada por la Ley 57.651 de 19 de enero de 1966. Finalmente, ya en fechas recientes de nuestro siglo, merece destaque el artículo 3o. de la Ley 8.934/94 que dispone sobre "Registro Público de Empresas Mercantiles y Actividades Afines", diploma legal reglamentado por el Decreto n°1800, de 30 de enero de 1996. Esta división, mucho más aparente que funcional, ha sido objeto de muchas críticas por parte de la doctrina brasileña, que censura "sua dispersão e desagregação, ao contrário da aglutinação em um só corpo"¹³. Este entendimiento ha sido postulado por importantes mercantilistas como Rubens Requião¹⁴, y más recientemente, por autores preocupados por una mayor especialización del estudio de la materia, aunque con carácter preliminar, como Denis Borges Barbosa¹⁵. Por otra parte, en la legislación brasileña dicha inclusión sería de difícil implantación en un código que dispone de un texto refundido, con todas las normas de propiedad industrial, y a la vez, engendraría conflictos de competencia legislativa, de fiscalización y registro dentro de la Federación. Concluimos que las críticas de la doctrina anteriormente mencionadas son, hasta cierta medida, procedentes. La pretendida fusión de las reglas sobre utilización, apropiación, ejercicio y defensa resultantes de la protección del nombre comercial sería una importante contribución para la reducción del número de conflictos. Sin embargo, el nombre comercial bajo los auspicios de la tutela conferida a derechos industriales en los parámetros del CUP, para que tenga su implantación realizada con efectividad, no carece propiamente de estar incluido entre las disposiciones de la Ley de Propiedad Industrial, pues una aplicación más armoniosa y efectiva demanda precipuamente la institución de instrumentos legislativos con una estructura conceptual coherente. La interacción entre ambas categorías se produciría de manera apropiada desde que respetando las delimitaciones y la genealogía de todos los términos medianos que componen la construcción abstracta de cada objeto regulado, lo que garantizaría así, una vigorosa conexión e interacción del nombre comercial con los demás instrumentos de protección de la propiedad industrial (marcas, denominación de origen, indicación de procedencia, indicación geográfica, etc.). Asegurada la estructura conceptual y la buena técnica jurídica, como también, la conexión de los diplomas reguladores de situaciones afines, la parcial fragmentación (anteriormente mencionada), no debe significar, de per se, perjuicios para los particulares en momento de la formulación jurisdiccional de los derechos pertinentes. Salvaguardada la protección erigida en el ámbito del mencionado sistema y garantizada la conexión entre los respectivos diplomas legales (reguladores del nombre comercial y de la propiedad industrial) y, de igual manera, la observación de lo que la doctrina continental europea denomina "principio de la individualidad legislativa", no da lugar, a principio, a pérdidas para la unidad y seguridad jurídica del sistema de protección. Al contrario, la

misma argumentación que motiva la regulación independiente de las distintas clases de protección de la propiedad industrial (marca, patente, modelo de utilidad, dibujos, indicaciones geográficas, etc.) en leyes emancipadas, sirve también para justificar la individualidad legislativa de las reglas aplicables al nombre comercial. Así, la independencia del nombre comercial respecto a los derechos industriales, como también el amparo legal y la tutela de los mismos en diferentes diplomas legales, no perjudican su reconocimiento administrativo ni su defensa judicial, por el contrario, fomentan la ejecución de estudios más específicos sobre peculiaridades y detalles de la aplicación cotidiana de los conceptos normativos a los problemas prácticos propios de cada instrumento técnico-jurídico, conforme ilustra la experiencia del derecho continental europeo en situaciones similares¹⁶. Lo deseable sería la confección de un texto refundido en la materia, el cual facilitaría el manejo de las disposiciones legales, sin propiamente la inclusión de sus disposiciones en la legislación específica de marcas ubicada en la Ley de Propiedad Industrial. Sin embargo, para obtener tales resultados deben ser observados los requisitos de registrabilidad de signos distintivos como marca, en especial, aquellos previstos en el artículo 124 de la Ley n° 9.279, de 14 de marzo de 1996. Lo que puede ocurrir respecto a las disputas judiciales son potenciales problemas ante la tarea de determinación de fuero, en primer grado de jurisdicción. De todos modos, se puede establecer una distinción entre dos situaciones principales: los casos en los cuales la controversia se refiere únicamente a nombres comerciales (Justiça Estadual); y aquéllos casos en los cuales la disputa sobre el nombre comercial va acompañada de cuestiones sobre marca, o tiene por objeto un conflicto entre ambas categorías (Justiça Federal). En esta última situación, el Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI (autarquía federal) interviene en el proceso o figura ubicado en el polo pasivo. El fuero diferenciado, para estos últimos, tiene origen en el legítimo interés de aquel órgano del poder público federal en actuar ante la posible revisión judicial de sus propios actos administrativos. Incluso, tal interés fue objeto de la atención del legislador que previó la intervención de la Autoridad Administrativa (INPI) en los litigios sobre bienes inmateriales industrialmente protegidos, por imposición legal prevista en la LPI¹⁷, especialmente respecto la acción de nulidad.

En este sentido, los principios y criterios de admisibilidad (determinantes de la registrabilidad de signos distintivos) que condicionan la concesión de derechos de propiedad industrial, más específicamente, derechos plenos de marca, constituyen un "instrumental" de gran importancia para el derecho subjetivo del titular y la defensa de un nombre comercial. A estos efectos, un titular de nombre comercial anterior, al identificar la reproducción de su signo distintivo, y más que eso, identificarlo como objeto de solicitud o registro posterior de tercero, sin observancia de los criterios legales de registrabilidad de marca, puede requerir la nulidad del acto jurídico viciado de legalidad, impedir el uso no autorizado, y, finalmente, en el supuesto de indemnización, buscar resarcimiento de daños patrimoniales y daños morales con base en ambas legislaciones (de propiedad industrial y nombre comercial). La relación entre el nombre comercial y la protección de la propiedad industrial conferida a los signos distintivos a través de la marca, vino acercándose, no solamente por la utilización comercial de ambas las señales, como también por imposición legislativa, pues en múltiples situaciones ambas instituciones poseen importantes puntos de conexión¹⁸.

IV - Antecedentes legislativos en materia de propiedad industrial

A efectos de este estudio, mencionaremos tres de los cuerpos legales más recientes, siendo dos de ellos anteriores al nuevo orden legislativo sobre propiedad industrial que no pueden ser ignorados: el Decreto-Ley n° 7.903/45 y la Ley n° 5772/71. Sin embargo no realizaremos ninguna exposición adicional respecto a las legislaciones precedentes y llevaremos a cabo esta labor centrando nuestra atención en la LPI (Ley 9279/96) y con observación de las formulaciones presentes en la jurisprudencia. De igual manera, no puede ser olvidado el Convenio Unión de París para protección internacional de la propiedad industrial de 1883, introducido en el orden jurídico interno mediante la aprobación del Decreto n° 75.572/75.

V - La tutela indirecta de la Ley de Propiedad Industrial

La principal forma de protección, a nuestro juicio, sigue por una vía "indirecta", proporcionada por la LPI que determina los requisitos de registrabilidad de un signo distintivo como marca. Tal disposición está ubicada en la "Seção II" del Capítulo I del Título III de la nueva Ley de Propiedad Industrial (LPI), Ley 9279 de 14 de mayo de 1996, en vigor a partir de 14 de mayo de 1997. El artículo 124 enumera los signos considerados "irregistrables". Entre los signos irregistrables figuran, a efecto de lo que nos interesa, "reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos"¹⁹. Dicha "protección indirecta" puede ser así considerada porque tales criterios de registrabilidad no tienen origen en la reglamentación propia del nombre comercial, legislación reguladora de este instituto y sus especies, y, asimismo, impide a terceros no autorizados de realizar apropiación irregular de nombre comercial jurídicamente protegido, a través de un registro irregular de marca. La Sección II de la Ley 9279/96 enumera las señales o signos no registrables como marca. La inclusión de la amplia noción constitucional de "nombre de empresa" en la lista de signos no registrables resulta en una prohibición. Nos cabe decir que en este concepto está ubicado cualquier signo considerado como elemento dominante en la distinción de la empresa o de la hacienda mercantil. La norma establece que el nombre comercial ajeno no es susceptible de constituir objeto de otorgamiento de protección de marca ofrecida por los instrumentos de propiedad industrial, para un tercero no autorizado por el titular del nombre comercial porque éste es irregistrable. Naturalmente, la LPI no podría funcionar como instrumento legitimador de usurpaciones como ésta. Así, el legislador brasileño ha clasificado el nombre comercial como un "sinal distintivo", es decir, una señal que al designar un fondo de comercio puede ser empleada con la misma función (diferenciadora o distintiva) ostentada por la marca en el mercado (en su caso, no para distinguir productos iguales o semejantes, sino diferenciar empresas entre sí), prohibiendo así, no solamente su reproducción no autorizada como también la utilización de signos susceptibles de causar confusión con aquel (nombre comercial). Asimismo nos cabe evidenciar, como ya hemos dicho, que el nombre comercial diferencia un fondo de comercio específico de otros, mientras la marca diferencia un producto o servicio de otro igual o semejante. La diferenciación entre ambos los signos asume relieve si consideramos la incidencia del "principio de la especialidad" en las marcas, a través del cual una marca sólo puede ser impugnada por el titular de una marca anterior, en caso de reproducción total, parcial, similitud injustificada susceptible de inducir consumidor en

confusión o incluso por identificación gráfica coincidente, cuando ambas estén ubicadas en la misma clase de productos o servicios²⁰. Esta limitación no opera en contra del titular del nombre comercial anterior que puede tener su protección extendida a otras ramas de actividad empresarial distintas de aquella efectivamente ejercida por su titular. La aplicación de esa noción es el sustentáculo de la protección legislativa del nombre comercial en Brasil, y, por consiguiente, asume mayor transcendencia desde el punto de vista del derecho subjetivo que caracteriza la reivindicación y la prelación para el registro (párrafo 1o. del art. 129 de la LPI)²¹ por parte de los tenedores y usuarios de estos signos distintivos (en la forma de ley brasileña), a la protección ofrecida por el Estado a los bienes inmateriales, en especial a los signos distintivos de productos o servicios. Nos parece claro que, en materia de medios de prueba, la buena fe que exige el legislador para la adquisición del derecho de prelación, cuando derivada del uso anterior en situaciones en las cuales dicho uso ocurre mediante el empleo regular de un nombre comercial, dispone su titular de elementos que garantizan la respectiva verosimilitud del uso real del signo, y en muchos casos, la inequívoca fidedignidad del soporte probatorio. Así los instrumentos de protección de la propiedad industrial instituyen, en última instancia, dos formas de garantizar protección indirecta al nombre comercial, como resultado de la aproximación de este último a la función mercantil de la marca: la no registrabilidad y el derecho de prelación. Mientras aquella impide a terceros de tener el nombre comercial utilizando la eventual legitimación del Poder Público, ésta garantiza preferencia a su titular (del nombre comercial) a acceder a la protección del registro de marca.

VI - La amplitud del concepto "nombre comercial" en la Jurisprudencia y efectos sobre la marca

La delimitación de esta protección asegurada por esta vía (del nombre comercial, en los términos del ítem anterior) tiene su dimensión vinculada a la amplitud asumida por la definición de nombre comercial, principalmente en las más recientes acepciones conceptuales originadas por la doctrina patria y extranjera y las decisiones de los jueces que no reflejan necesariamente la práctica dominante de las autoridades administrativas en el proceso de concesión de registro de marcas. El nombre comercial, en tanto signo diferenciador de la empresa, a partir de la consolidada construcción conceptual del Juez, constituye un género que incluye, además del nombre de empresa inscrito en el Registro Público, aquellos signos utilizados en la actividad mercantil con ausencia de inscripción registral, como, por ejemplo, los nombres fantasía y las así denominadas insignias de establecimiento. La amplitud del concepto jurisprudencial no disminuye ni debilita la protección del así denominado "nombre de empresa", y más que eso, incrementa la potencialidad de tal protección al reconocer al nombre comercial (principalmente denominaciones no archivadas) como una protección supletoria a aquella otorgada como "administrativa automática". Probablemente, la legislación y la jurisprudencia brasileñas, en función del reconocimiento del magistrado sobre el relieve del uso de la función diferenciadora del nombre comercial, incluyen expresamente en la sistemática de su formación conceptual (del nombre comercial) las denominaciones de fantasía. La jurisprudencia brasileña ya reconocía corrientemente la función distintiva del nombre

comercial desde el orden legislativo anterior (antiguo Código de la Propiedad Industrial - CPI), como observamos, por ejemplo en el "Acordão" (decisión de tribunal colegiado de segundo grado de jurisdicción) del Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo (Acr n° 86842.1, en: RTA CR-SP/LEX 109/186 y 187) que establece el nombre comercial como "o elemento dominante na identificação da empresa". En este sentido, como se puede verificar en el concepto empleado por la jurisprudencia, el nombre comercial no está restringido a la razón social e incluye en su ámbito la denominación de fantasía y la insignia de establecimiento. Cuando pasen a ocupar posición de destaque en la designación de la empresa en su actividad económica, esas dos últimas categorías pasarán, por consiguiente, a constituir, en tales condiciones, parte indicativa del respectivo fondo de comercio, y más que eso, parte integrante del más amplio concepto de nombre comercial.

Por oportuno, tenemos que considerar que, la legislación de propiedad industrial va más allá, concediendo una protección "automática" más efectiva que la esperada, al no prohibir solamente la "registrabilidad" del título de establecimiento comercial, sino, además de eso, vedar también la reproducción de "elemento característico o diferenciador" de "nombre de empresa". A estos efectos, teniendo en consideración que esta protección complementaria conferida a los nombres comerciales no está vinculada al principio de la especialidad, propio del régimen jurídico de las marcas, la tutela del nombre comercial asume mayor parcela de poder jurídico ante su condición de irregistrabilidad. En este sentido, la decisión del Tribunal de Justicia del Estado de São Paulo (Apelação Cível n° 115.158-1), afirma que la protección asegurada al nombre comercial, engloba el uso indebido del nombre fantasía, no siendo considerado, si los productos por él designados están comprendidos dentro de la misma clase de actividad. Con el reconocimiento de esta forma de tutela concedida a los nombres comerciales, y asegurada por la actuación judicial, la protección procede incluso para productos o servicios no semejantes. Asimismo, se ha concedido una protección más sólida a la noción de nombre comercial, capaz incluso de prevenir el riesgo de asociación con otros signos (previsto en la Ley n° 9279/96), principalmente para asegurar garantías legislativas contra las solicitudes de registro depositados con base en la mala fe, el ejercicio abusivo de tales derechos y el tráfico jurídico de bienes inmateriales entablados en contra del principio constitucional de solidaridad social. Esta nueva visión del Poder Judicial incrementa, naturalmente, la potencia de la tutela del nombre comercial. Así, concluimos que la protección ofrecida al nombre comercial archivado se restringe, en un primer plano, a la tutela administrativa; sin embargo, asume una mayor transcendencia si consideramos que el concepto de nombre comercial ha incorporado, en la esfera legislativa y judicial, la noción de nombre fantasía. Por último, una de las medidas de mayor importancia fue la prohibición de registrabilidad del nombre comercial ajeno, en su acepción amplia, como registro de marca. De esta forma, a efectos de defensa del nombre comercial, no podemos desconsiderar las medidas administrativas previstas para la publicación de la solicitud (oposición²², con plazo de 60 días) y para la acción administrativa de nulidad (con plazo de 180, días a contar desde la expedición del certificado de registro - art. 168 LPI). De todos los modos, tales medidas y recursos deberán estar precedidos o acompañados de correspondiente solicitud de registro de marca, para efectos de amparar la legitimación y adquisición del derecho pleno.

VII - El nombre comercial como prueba de uso anterior

Esta es una cuestión ya bien conocida por parte de la doctrina que investiga el poder de invalidación de la marca con base en el uso anterior de otros signos (il potere invalidante di altri segni)²³.

El sistema brasileño de protección a la propiedad industrial, tradicionalmente, ha tenido su principal sustentáculo en el principio "first to file" o "primero a solicitar". La utilización de este principio como un fundamento esencial ha sido una herencia del derecho continental europeo, y se firmó tradicionalmente en todos los diplomas legales del ordenamiento interno como resultado de la posición asumida por Brasil en los fueros internacionales de negociación. Entre esos fueros, resaltamos la reconocida importancia del Convenio de la Unión de París para la protección internacional de la propiedad industrial (véase Artículo 4, Sección A-1 del CUP)²⁴ de 1883, del cual Brasil fue uno de los países fundadores. Este principio fue confirmado por el acuerdo ADPIC (=TRIP's) del Gatt²⁵, y al mismo tiempo, es el principal fundamento de otros acuerdos internacionales como la Marca internacional del Arreglo de Madrid (AMMI 1890) y el Protocolo de 1989²⁶ (PAMMI)²⁷ que revigoró y patrocinó su compatibilidad con la Marca Europea, entre otros. Sin embargo, la nueva LPI ha adoptado dos institutos cuya aceptación no es pacífica desde el punto de vista de la doctrina internacional, y seguramente podrá suscitar incompatibilidades con los sistemas internacionales de protección. No hacemos referencia solamente al instrumento jurídico designado como "usuario anterior", al cual la legislación puede buscar establecer medios para dar continuidad al uso no viciado en condición de duopolio, sino la institución del, así denominado, "derecho de prelación" para el registro pleno de marca con amparo en el concepto de "uso anterior de buena fe". Coincidiendo con la innovación poco ortodoxa del art. 9 (par. 3o.) del Protocolo de Armonización de Normas sobre Propiedad Intelectual en Mercosur (ANPI)²⁸, el derecho de prelación fue creado inicialmente para privilegiar el uso en determinadas situaciones fácticas circunstanciales, con el estrecho objetivo de subsanar conflictos comerciales entre los Estados miembros (Ems.), evitando reproducciones no autorizadas de marca de nacionales de un Em. en otro, y al fin y al cabo, fue más allá del objeto principal que motivó su redacción. Sorprendentemente, la nueva LPI superó las disposiciones del Protocolo, aprobadas inicialmente para dirimir controversias internas del bloque regional (en el ámbito de la Unión Aduanera), y volvió a resaltar una mayor transcendencia del uso extrarregistral para efectos de la constitución de nuevos derechos subjetivos fuera del ámbito previamente delimitado por el Convenio de París (CUP), que asegura legitimidad activa al usuario extrarregistral exclusivamente en el caso del art. 6 bis (marca notoriamente conocida)²⁹.

A estos efectos, y de forma sorprendente, la nueva LPI asegura un amplio derecho subjetivo al usuario extrarregistral, indistintamente, sin correlación con la naturaleza diferenciada que señala la aplicación del art. 6 bis del CUP. La prelación para el registro que suscita el uso anterior superior a seis meses, en la forma como el legislador ha redactado lo dispuesto en el artículo 129 (párrafo 1o.) de la LPI, procede desde que el uso haya sido ejercido por persona de buena fe, para "distinguir o certificar producto o servicio idéntico, semejante o afín", a contar desde la prioridad o de la solicitud. Así, el legislador ha creado una nueva institución denominada "direito de precedência", que es un derecho de prelación legitimado por el uso anterior real y efectivo.

De todos modos, independientemente de nuestra opinión, la nueva legislación, como también el propio INPI, han silenciado si tal disposición se refiere a un criterio de concesión, lo que a su vez resultaría de difícil aplicación, o si configura un procedimiento de impugnación, cuyo derecho pleno del impugnante estaría condicionado a concomitante o posterior solicitud. En ambas situaciones, la titularidad de un nombre comercial envuelve de legitimidad un pleito sobre un determinado signo distintivo, si se acredita buena fe inequívoca. No cabe duda que esta nueva disposición, de una u otra forma, ha tenido como efecto directo un incremento cualitativo y cuantitativo del poder jurídico del nombre comercial como objeto protegido, incluso en el supuesto de impugnación de eventuales solicitudes de registro de marca promocionado por un tercero en un "vacío" de anterioridad, configurando una excepción legal al principio de la primera solicitud. Por otra parte, hay que considerar los riesgos de las consecuencias desconocidas de una utilización amplia y sin delimitaciones del "derecho de prelación". Este instituto, sin precedentes en la legislación brasileña, surgió en el orden jurídico interno carente de una definición explícita de las condiciones para su aplicación y sin la enumeración de las pruebas de uso susceptibles de admisión, y podrá convertirse en un instrumento a servicio de la "legitimación" de pretensiones de mercado no fidedignas, y así, incurrir en indeseable conflicto con las disposiciones coercitivas de los actos de competencia desleal. Además, para efectos de la caracterización del ilícito de competencia desleal, como afirma Bodenhausen, "no importa que esos actos sean cometidos de buena fe", aunque esto puede tener una influencia sobre las sanciones que se hayan de aplicar. Sin embargo, no desconsideramos la importancia de dicho instituto que, después de definidos los respectivos parámetros de su aplicación por la doctrina y la jurisprudencia, bien empleado, podrá tener utilidad para eliminar distorsiones de la actividad empresarial ya que opera a servicio, principalmente, entre otros, de la protección del nombre comercial. Actualmente, en algunos casos, dichos instrumentos pueden ser utilizados para proteger el nombre comercial de la pequeña y mediana empresa más antigua que, operando de forma más tradicional, está frecuentemente menos preparada para los cambios proporcionados por la integración regional y la promoción y desarrollo del libre comercio en ámbito planetario. Una empresa pequeña, normalmente, menos atenta para protección de sus activos intangibles, en caso de pugna resultante de este nuevo escenario, no tiene instrumentos de defensa contra investidas de empresas de mayor poder económico, que pueden disponer, p. ej., de largo portafolio de "marcas de reserva"³⁰ o de actos de mala fe. Se observa que tales investidas pueden, incluso, resultar en la exclusión de su nombre comercial, a veces con tradicional renombre en su localidad de origen y, quizá, en la extinción de la empresa. Problemas de esa naturaleza pueden surgir, también, a partir de conflictos directo surgidos entre pequeñas y medianas empresas de misma nacionalidad, entre sí, como también, con empresas de distintos Ems. ubicadas en el Mercosur o en el hemisferio. De ahí, posibles usurpaciones de nombres comerciales pueden ocurrir mediante el otorgamiento irregular de la protección industrial de marca. En situaciones muy especiales, tal otorgamiento irregular puede generar distorsiones en el sistema mismo con ausencia de mala fe. Constatamos también que, en caso de controversia entre una empresa con posición de dominio y una pequeña sociedad, cuando tal hipótesis ocurre contra supuestos del ejercicio irregular de sus derechos, pequeños empresarios tienen poder de defensa reducido, incluso en función del coste que supone una demanda. En estas hipótesis, se podría, quizá, utilizar con alguna propiedad el derecho de prelación para la protección de los intereses comerciales de un pequeño empresario perjudicado en su legítimo interés y violado en su

derecho. Eso no significa que, de otro lado, la situación inversa no exista. Al contrario, se puede identificar casos donde algún agente procura apropiarse irregularmente de la proyección de signos consagrados de grandes empresas, lo que, naturalmente, debe ser combatido, mediante la efectividad de protección industrial y de la competencia desleal, conforme el caso. Finalmente, es cierto que habrá pugna con relación a los resultados que puedan avenir del posible choque de intereses entre nombre comercial y marca, ante las competencias discrepantes de archivo de actividades y sociedades mercantiles, propias de las "Juntas Comerciais" de los Estados (y por supuesto, de los nombres comerciales), e inscripción en el registro federal de marca (solicitud en el INPI). Inequívocamente, el derecho de prelación puede proporcionar una interacción y constituir un instrumento de compatibilización entre ambos sistemas por el cual prevalecerá el nombre comercial precedente, cuando así fuere. De todos modos, sin menoscabo de los efectos positivos de acomodación que, hasta cierta medida, pueden ser producidos en la integración regional, nos cabe evidenciar que el empleo del derecho de prelación como nuevo criterio de concesión de registros de marca asume riesgos mientras no exista una limitación jurisprudencial o legislativa bien definida. La verdad, la institución "derecho de prelación" puede suscitar un clima de inestabilidad jurídica tanto para el operador nacional ante la legislación brasileña, como también, por vía de consecuencia, para todo territorio geopolítico del Mercosur. Por cierto, tal instituto abrirá un sendero para diversas batallas en los tribunales y lo que no sabemos aún es si tal sendero servirá a la aplicación más o menos justa de la Ley en la prestación jurisdiccional. Creemos en la posibilidad de que las nuevas construcciones pretorianas sean norteadas por la misma sapiencia con que delimitó la amplia protección del nombre comercial. De otra forma, la ausencia de criterio legislativo sobre el derecho de prelación resultará en incompatibilidades del orden jurídico interno con los compromisos asumidos en los principales tratados internacionales. No consideramos en este apartado las cuestiones referentes a la situación que supone, de una forma u otra, la consagración del concepto de "usuario anterior", que constituye una situación distinta.

VIII - La tutela penal

En materia penal, no existen alteraciones significativas en la legislación, mismo después del cambio legislativo producido por la nueva LPI, respecto al nombre y la insignia de establecimiento³¹.

El precedente legislativo de los crímenes contra el nombre comercial en la legislación brasileña figura en el actual Código Penal - CP (Decreto-ley 2.848, de 7 de diciembre de 1940). El CP tipifica el uso indebido de nombre comercial en el Capítulo IV del Título III (Crimes contra a Propriedade Imaterial), en la misma disposición que establece tipo penal para los crímenes de competencia desleal. En la forma del ítem VII del párrafo 1o. del art. 196, está incluido en el concepto de competencia desleal el uso de nombre "comercial" o "título de establecimiento" ajeno. Conforme determina la disposición del CP, desde entonces configura tipo penal el uso no autorizado tanto de nombre comercial archivado como de aquél no archivado. A despecho de la institución de los "crímenes contra la propiedad inmaterial"³² ya en el CP, desde la legislación precedente, existe, todavía, una débil tradición en la tutela penal de

los bienes inmateriales, incluso respecto a los nombres comerciales. Probablemente, esta situación ha sido una consecuencia de la vinculación de dicha tutela al interés privado, como tiene que ser ante la defensa de un derecho también privado, dependiendo de su voluntad potestativa, de conformidad con el texto del párrafo 1o . VII artículo 196 del Código Penal. Las disposiciones del CP respecto al Título III han sido revocadas con el vigor de la LPI, que amplió, también, la protección penal del nombre comercial. El ámbito de aplicación de tal protección contra estos crímenes contempla el uso, la reproducción y la imitación no autorizados. Cabe, entonces, conocer las disposiciones instituidas por la LPI en la materia.

IX - Represión penal a la competencia desleal instituida por la nueva LPI

Lo que atañe a las infracciones contra la propiedad industrial en general, como hemos dicho anteriormente, merecen destaque dos aspectos fundamentales: la represión penal y la ausencia de referencia particular a la tutela civil. La utilización no autorizada del nombre comercial constituye un ilícito penal, en cuya disposición penal incluye expresamente los conceptos de insignia y título de establecimiento entre los elementos objetivos del tipo. Así, pues, para efectos de aplicación de la normativa penal no existe duda cuanto a la amplitud del "objeto material" de la conducta criminosa, ya que los elementos (signos, insignias, etc) no archivados ubicados en la amplia noción de nombre comercial han sido expresamente indicados por el legislador en el tipo. Es una disposición penal en blanco. La LPI adoptó terminología técnicamente más apropiada que aquella del antiguo CP, al instituir en su Título V, la tutela penal con la siguiente designación: "Dos Crimes contra a Propriedade Industrial". El legislador optó por seguir la estructura de la legislación precedente, tipificando los crímenes de competencia desleal en el artículo 195 LPI, en el cual enumera las conductas que constituyen el tipo penal. Entre tales conductas ilícitas figura el "uso indebido de nombre comercial, título de establecimiento o insignia ajenos"(art. 195 V LPI). De conformidad con el texto legal, también practica crimen el agente que vende, mantiene estoque, expone u ofrece a la venta productos con esas referencias³³.

Asimismo, la LPI ha considerado como prácticas infractoras el desvío de clientela y la apropiación parasitaria del prestigio ajeno (art. 195 II), siendo tales fines perseguidos también en la protección legal del nombre comercial como signo distintivo. Por tanto, constituye infracción a la competencia desleal el uso no autorizado o la apropiación indebida de signo distintivo empleado en la identificación de la actividad empresarial, aunque el titular legítimo no disponga de inscripción en las Juntas Comerciales o incluso sin el título que genera los derechos de propiedad industrial. Ante lo expuesto, cabe resaltar que el ilícito penal no está circunscrito o limitado al concepto de nombre comercial archivado y deberá comprender, además de eso, lo que el legislador designa como título de establecimiento, lo que entendemos se extiende a la insignia, que juzgamos ser conceptos que, mismo fuera de la estrecha definición del Decreto 57.651/66, están comprendidos dentro de la definición amplia de nombre comercial. Aquella disposición legal establece como concepto de nombre comercial, para efectos de archivo de actos constitutivos y registro del comercio, únicamente "firma individual", "razão social" e a "denominação social", lo que no afecta la dimensión de la disposición penal contenida en la LPI, y de

igual manera, no confronta las disposiciones del Decreto n° 1800/96. (véase, también, el Decreto n° 916/1890, art. 3o. de la Ley n° 6404/76 y los arts. 65 pár. 5o. y 119 de la Ley n° 5771/71). De todos modos, el propósito del legislador se aclara con la inclusión del término título de establecimiento en el cuerpo de la disposición legal. Efectivamente, la LPI superó la disposición precedente del CP, en la búsqueda de mejores instrumentos de prevención al aprovechamiento indebido del esfuerzo y prestigio ajeno, principalmente con la inclusión, en la lista de crímenes contra la propiedad industrial, de la "reproducción" y la "imitación" no autorizadas, por terceros, de signos distintivos regularmente utilizados por sus titulares. Merecen destaque los crímenes contra las marcas (art. 189 y 190 LPI) y los crímenes de competencia desleal (en especial el ítem V del art. 195 LPI). Entre ellos, merece mención la reproducción no autorizada de signos oficiales prohibidos mediante lo previsto en el art. 191, que incluye también el nombre comercial y el título de establecimiento. La utilización de dichas reproducciones o imitaciones ilegales, antes no consideradas por el legislador con relación al nombre comercial, ahora configuran, también, hipótesis prevista expresamente en la ley penal. De esa forma, la reproducción parcial de nombre comercial no archivado llevada a cabo por tercero sin la autorización de su titular, desde que identificada y verificada por el Juez como elemento dominante de diferenciación efectiva de la empresa, configura así ilícito penal. La inclusión de la noción de nombre comercial en el tipo penal no impone o exige el registro del signo distintivo a efectos de la protección penal³⁴. Siguiendo la tradición del ordenamiento brasileño en materia de competencia desleal, los derechos subjetivos de los titulares de nombre comercial tienen ahora, contra aprovechamiento del trabajo y sudor alocado en la creación y construcción del prestigio de un signo distintivo para designación de la hacienda mercantil, ante la Jurisdicción penal, a la luz de la nueva LPI, la garantía de una tutela no menos efectiva.

La aprobación y validez de la nueva LPI generó consecuencias de ámbito procesal para determinadas modalidades de reproducción no autorizada. A estos efectos, el legislador convirtió, en algunos casos, la acción penal privada en acción penal pública, lo que ciertamente producirá una nueva amplitud para la tutela penal de los nombres comerciales lato sensu especialmente respecto a las previsiones del art. 191 LPI, (en reproducción en nombres comerciales de armas, distintivos nacionales oficiales, etc.) lo que no ocurre, todavía, para las demás clases de bienes inmateriales protegibles por esta Ley. Sin embargo, en función de la relativamente reciente aprobación de la Ley 9279/96 (en pleno vigor a partir del 14 de mayo de 1997), los efectos prácticos de tales medidas legislativas en casos concretos, por el aún corto transcurso de tiempo, no han producido conclusiones más profundas. Naturalmente, el primer efecto significaría alteración de normas aplicables a los casos de aprehensión judicial no originadas en el seno de acciones privadas. Sin embargo, ni todos los autores aclaran esa modificación en el proceso penal y la duda persiste. Por otro lado, en investigaciones recientes no se desconsidera la importancia predominante del procedimiento privado³⁵ para los desvíos de mayor incidencia. De todos modos, a partir del carácter público de la nueva reglamentación penal instituida para la aplicación del art. 191 LPI, estamos seguros que los artículos 524 a 530 del Código de Proceso Penal han sido superados y deben ser reformulados, ya que hacen referencia únicamente a las acciones penales motivadas por instancia privada o instancias públicas condicionadas a instrumento de "representación" (como, por ejemplo, en los casos de infracción contra el secreto de fábrica y de negocio en el ámbito de la competencia desleal previsto en el Decreto-Ley n° 2.848/40).

X - El nombre comercial patronímico y la marca

El patronímico ocupa un papel importante en la composición del nombre comercial, en especial, de la razón social. La cuestión asume particular interés cuando el nombre comercial está compuesto de patronímico y se encuentra ante el confronto de un homónimo.

Lo primero que se tiene en cuenta es el hecho de que la titularidad del patronímico genera un derecho personal. Ese derecho puede contraponerse a la disciplina del nombre comercial que busca y, preliminarmente, evitar la confusión y la posibilidad de operaciones parasitarias.

La identificación de fondos de comercio por el patronímico de uno o más socios es una práctica bastante frecuente, e incluso, con amparo en la norma legal específica que, conforme la noción de razón social, incentiva tal inclusión con objeto atribuir la responsabilidad de obligaciones del tráfico jurídico, o la parte susceptible de tal responsabilidad, a los socios.

Por otro lado, en muchos casos, la utilización del patronímico, como signo distintivo, se extiende, también a la marca³⁶. La referencia proporcionada por el signo patronímico, antes de adquirir función diferenciadora en la esfera mercantil, es un atributo de la persona humana, y por consiguiente, configura derechos vinculados a la personalidad de cada individuo y su empleo como signo para diferenciar empresas, productos y servicios plantea toda una serie de interrogantes cuyo estudio tiene el objeto de intentar aclarar y, a medida de lo posible, prevenir conflictos y tensiones casi inevitables en tales circunstancias. Preliminarmente, nos cabe indicar que el nombre civil, prenombre y los apellidos, gozan de una protección especial en el ámbito civil³⁷. De tal normativa legal emanan dos efectos específicos, con relación al derecho personal sobre el nombre civil y al derecho de imagen: toda persona puede utilizar el nombre y su apellido como medio de distinción de su personalidad en la vida social; y, la protección legalmente conferida garantiza a todas las personas legitimación para manifestar oposición a terceros que practiquen actos que impliquen en una usurpación de su identidad. La protección del, así denominado, "derecho al nombre" es una derivación concreta del derecho a propia imagen (art. 5o XXVIII)³⁸, incluido entre los derechos y garantías fundamentales, previstos en el Capítulo I del Título II de la Constitución de la República de 1988.

La tutela civil sigue paralelamente, y proyecta sus reflejos, en la actividad mercantil, aunque la circunscripción de cada protección tenga sus peculiaridades. La posibilidad asegurada por el ordenamiento al empresario de utilizar su propio nombre para individualizar su empresa, producto o servicio suele responder al legítimo interés del titular del patronímico. Además, lo mismo puede no ocurrir en el supuesto de registro de marca en determinadas circunstancias.

Pese a las naturalezas discrepantes del nombre comercial y la marca, teniendo en cuenta, de un lado, la autonomía de una y otra legislación, y de otro, la posibilidad de solicitud de registro de marca de un patronímico por tercero no autorizado, susceptible de obtener éxito administrativo a veces sin cualquier relación personal del solicitante con el patronímico, se concluye inequívoco el hecho de que la conjunción de ambos factores pueda producir distorsiones. La consiguiente utilización del nombre de un tercero como marca puede perseguir fines no éticos en sus formas más variadas, como p. ej., el aprovechamiento de la

popularidad o asociación del producto o servicio al nivel de calidad del personaje cuyo tal signo referencia. Tal situación no significa, de per se, una ilicitud, sin embargo; la utilización de patronímico iniciada por acto de mala fe o con inobservancia de los imperativos legales puede generar violación de derechos personales de imagen, en el ámbito civil, y, conforme el caso, de derechos industriales o infracciones de las normas prohibitivas de la competencia desleal, en el ámbito mercantil. La aparente, a veces efectiva, incompatibilidad del nombre civil y marca tiene amparo en la nueva Ley de propiedad industrial - LPI (Ley n° 9279 de 14-5-1996) que incluye aquel signo entre las prohibiciones de registro de marca cuando no acompañado de la autorización del titular y sucesores (art. 124, XV). La LPI indica como signo no susceptible de registro el "nombre civil y su firma, nombre de familia o patronímico e imágenes de terceros, salvo con consentimiento del titular, herederos o sucesores". Así, por lo tanto, el registro de marca solicitado con base en patronímico no asume un carácter permisivo, sino una prohibición. Tal negativa sólo puede ser superada con el cumplimiento de la imposición legal que, con su observancia, admite única excepción a la regla general: la autorización expresa del titular del patronímico y sus herederos. El deferimento y consiguiente expedición de certificación de registro sin cumplimiento de tal imposición legislativa genera una marca viciada de legalidad. La eventual inobservancia de la regla general, en obediencia al sistema tradicionalmente adoptado en la legislación brasileña, implicaría en permitir el uso abusivo. Entre esas posibilidades de abuso de los derechos industriales otorgados en tales circunstancias podemos indicar, p. ej., la situación absurda de cobro de regalías a otros sucesores por parte de empresas familiares sobre eventual uso del propio nombre civil o patronímico en el ejercicio de actividad mercantil. La preocupación principal debe ser la no confusión y el intento de persecución de compensación pecuniaria sería, en este caso, flagrante exceso que caracteriza inequívoco abuso. En casos de homónimos cabe la solución defendida por la doctrina italiana. Vanzetti & di Cataldo³⁹ enseñan que la disciplina del nombre comercial se preocupa predominantemente por establecer medios para evitar la confusión. Por otro lado en caso de homónimos, muy difícilmente, consideran tales autores, alguien volvería su atención hacia la finalidad de provocar impedimentos a cualquiera de usar su propio nombre aunque en la actividad empresarial, especialmente si el problema de mercado no es substancial. La opinión expresa a veces por la mayoría de los autores sigue en este sentido, aunque en la jurisprudencia según el caso de homonimia, al segundo emprendedor puede aún ser impuesta la eliminación de su nombre de la razón social en casos que se constate no siendo suficiente la modificación o integración para excluir la confusión parasitaria, lo que ya sería una medida complicada pues implicaría, en contrapartida, en la hipótesis de la legislación italiana, p. ej., en injustificada desaplicación del artículo 2564 del Código civil italiano. Aún siguiendo este ejemplo, tanto más injustificada cuanto la nueva legislación italiana de marcas (art. 1-bis a) que consiente a cualquiera de valerse de su propio nombre en la actividad económica, aunque su contenido figure en una marca anterior de tercero, y el artículo 21/2 dispone exactamente que cualquiera puede de cualquier modo hacer uso del propio nombre "nella ditta da lui prescelta"⁴⁰. Esto no significa que en caso de homonimia se deba consignar la situación de confusión. El artículo 2564 del C.C. italiano no establece cualquier modificación o integración "idonee a differenziare" de un nombre comercial de otro en tales casos. Se trata, conforme el caso, de exigir solamente la modificación o integración del elemento distintivo de tal entidad (la

legislación italiana no pone límite a ese respecto) a fin de excluir efectivamente la susceptibilidad de confusión, si ella existe. Teniendo siempre presente por un lado que el punto de referencia de relativo juicio debe ser aquél del observador atento, y por otro lado, que en el caso de que el nombre comercial venga a ser usado no como tal sino como otro signo diverso, sucederá en el consiguiente análisis la diversa disciplina de la competencia desleal y de la propiedad industrial, observando sus requisitos y prohibiciones, conforme cada situación concreta. Finalmente, en ambas situaciones, deberán ser respetadas las garantías fundamentales previstas en el texto constitucional, en especial, el derecho a la propia imagen y al uso de propio nombre civil.

XI- Fundamentos y etapas para LA entablación de demanda

La titularidad de un nombre comercial constituye un interés jurídicamente protegido, lo que lo incluye en la noción de derecho subjetivo (Jhering). En caso de violación de tal derecho subjetivo, ante la reproducción no autorizada del elemento dominante empleado en la diferenciación de la empresa, con observancia de la noción de nombre comercial, la pretensión puede, antes de apreciación judicial, conforme el caso, ser objeto de análisis de la autoridad administrativa competente. La violación de dicho interés puede producirse por dos vías: por el uso no autorizado y por obtención o intento de protección industrial indebida.

Respecto a la segunda hipótesis, la pretensión de los titulares de nombres comerciales, mediante la cual requieren la subordinación de los intereses de terceros a los suyos, las medidas administrativas asumen papel de importancia. Entre esas medidas figuran los instrumentos procesales instituidos por la LPI, como la oposición a la solicitud publicada, el recurso administrativo y el proceso administrativo de nulidad. En todos estos casos el titular puede reivindicar a su favor la prohibición del artículo 124 de la LPI. La noción amplia de nombre comercial engloba aquellos signos que han sido objeto de inscripción pública y aquellos no archivados. El primer grupo tiene protección automática inequívoca, comprobada con el contrato social archivado en la Junta Comercial (Registro de Empresas). Respecto al segundo grupo, la utilización de buena fe de un nombre comercial no archivado crea, en sí misma, una legitimación activa. Mediante esa legitimación el titular puede ejercer un derecho de acción contra la insubordinación del interés ajeno, de tercero que intente competir deslealmente, cuya promoción está condicionada al ejercicio de un derecho potestativo a ser oportunamente empleado para provocar la tutela administrativa o jurisdiccional. Esta vía puede ser utilizada, también, para alcanzar el derecho pleno sobre el nombre comercial y, posiblemente, también sobre eventual marca que recaiga sobre el mismo signo. No podemos olvidar, en estos casos, el conflicto existente entre las legislaciones de los estados con la legislación de la Unión Federal. La protección de un nombre comercial crea una situación de deber jurídico territorialmente limitada, circunscripta al ámbito de la Jurisdicción correspondiente a la "Junta Comercial" en la cual se produjo la inscripción. La situación de una protección territorialmente restringida ostenta sustancial contraste con la condición del derecho pleno de marca que, en función del derecho de uso exclusivo concedido por la Administración Pública Federal, otorga un monopolio legal efectivo para todo territorio de la federación. El poder jurídico de la marca asume así, hasta cierta medida, en función de su amplitud territorial, una superioridad con relación al nombre comercial.

Sea por la naturaleza jurídica de cada bien inmaterial industrialmente protegido - el poder jurídico del derecho de exclusión - ,o sea por la dimensión territorial de cada protección, un titular de un derecho de propiedad industrial puede, de forma más directa, hacer efectivo su derecho; mientras la titularidad de un nombre comercial confiere, principalmente, una legitimación activa para provocar la tutela judicial. Así, el ejercicio abusivo de derechos industriales, dado el desnivel entre la marca y el nombre comercial, puede resultar en serias distorsiones al mercado y en pérdidas financieras sustanciales. Por consiguiente, incluso, una distorsión de tal naturaleza puede generar la extinción injustificada de agentes económicos de menor porte, que pueden fácilmente sucumbir a la pérdida de una referencia identificadora ante su pequeño mercado. Tales situaciones son frecuentes. Identificamos, casos prácticos en los cuales empresas con poder económico persiguen el objetivo, a través del ejercicio abusivo del derecho de marca, de eliminar pequeñas entidades económicas operantes en su mercado relevante o en mercados afines. Existe también en estos casos un problema de competencia. Encontramos ejemplo reciente en un caso práctico que, actualmente, se encuentra pendiente de apreciación judicial final, y por ese motivo haremos referencia a la hipótesis sin identificar las empresas. Una tradicional tienda, de sociedad familiar, ubicada en una ciudad del interior del estado de Rio de Janeiro, después de diez años de trabajo alcanza un mercado económicamente significativo revistiéndose de especial carácter diferenciador y de prestigio de un signo distintivo anterior, regularmente archivado como nombre comercial. Tal signo que, indicaremos en este artículo como BILD, diferencia el fondo de comercio de una pequeña cadena de tiendas que comercializan ropas y accesorios femeninos (bolsos, zapatos, perfumes, etc.), que llamaremos de BILD S.L.. La empresa ha incrementado su participación en el mercado de origen, habiendo incluso alcanzado la notoriedad local con altas inversiones en calidad, propaganda (periódicos, revistas de moda, carteles, etc.) y, a partir de la puesta en marcha de confección propia, tuvo interés en extender su actividad a otras ciudades y, principalmente, a la capital del estado. El empresario, precavido dado al poder distintivo asumido por su nombre comercial, depositó solicitud de registro de marca ante al Instituto Nacional de la Propiedad Industrial. La empresa Bild S.L. fue sorprendida con la interposición de oposición por parte de otra empresa - "X" S.A., titular de registro de marca anterior para el mismo signo en clase considerada afín por la administración (artículos textiles para cama, mesa y baño como, p. ej., toallas y manteles). Esa empresa no ha invertido en la marca y los consumidores no relacionaban la marca BILD a la actividad de la empresa X. La autoridad administrativa defirió la solicitud de X y extinguió el proceso administrativo de registro de BILD S.L.. Ocurre, todavía, que independientemente del abordaje incidental de cuestiones respecto a la desconsideración del principio de la especialidad, el archivo del nombre comercial de BILD S.L. era anterior a la fecha de solicitud del registro de X. BILD S.L. interpuso acción judicial. Siendo el nombre comercial signo irregistrable, el Juez de primera instancia consideró procedente el requerimiento de BILD S.L., contrariando la decisión administrativa. Así, concedió la anticipación de los efectos de la tutela (tutela anticipada), decisión confirmada en la sentencia, sujeta, todavía, a posible reforma en instancias superiores. La continuidad de la decisión administrativa significaría, muy probablemente, la interrupción de los modestos planos de expansión del establecimiento comercial pues tornarían irrecuperables las inversiones alocadas en publicidad y en el crecimiento del poder distintivo del signo pertinente. No podemos desconsiderar el hecho de que muchos

operadores económicos, autóctonos y extranjeros, aseguran sus existencias, en época de crisis, exclusivamente mediante la penetración (por el prestigio adquirido a lo largo del tiempo, la tradición, etc.) de mercado que proporciona una marca más representativa y tradicional. La fuerza de la marca y otros signos distintivos son alcanzados en el mercado relevante mediante trabajo continuado, inversiones en el proceso productivo (o en los servicios) y la divulgación proporcionada por la publicidad y estrategias de marketing. Todo eso tiene un coste, muchas veces sustancial. Los institutos de protección de los bienes inmateriales son empleados para compensar este coste. En dicha hipótesis, la permanencia de la decisión administrativa sería una expropiación de elevado impacto económico, maximizado con la pérdida adicional de la cuota de mercado correspondiente. Por otro lado, en la lucha por cuotas de mercado, el ejercicio de tales derechos puede ser empleado tanto para defender intereses legítimos y jurídicamente protegidos, en beneficio del mercado, del consumidor y del tráfico jurídico, como también, contra ellos. Por lo tanto, los casos en que la tutela sea, únicamente, un instrumento para obtener de forma parasitaria ventajas comerciales a través de la apropiación indebida del prestigio ajeno en el mercado, la prestación judicial deberá considerar los fundamentos y la tutela complementaria de la competencia desleal, y, quizá, incluso, conforme el poder económico del infractor, la naturaleza y dimensión de la infracción, de determinados aspectos de las normas reguladoras de la libre competencia. En casos prácticos, ya iniciados vigorando la nueva LPI, la acción de nulidad de acto administrativo que prevalezca irregularmente por solicitud de marca posterior en detrimento de nombre comercial anterior, en caso de confrontación, el litigio se producirá mediante la interposición de una acción en el fuero de la Justicia Federal, mediante acción designada por "Ação Ordinária de Nulidade de Ato Administrativo com Pedido de Antecipação de Tutela", entablada, en muchos casos, contra la Administración y el infractor o usuario irregular. Tal medida judicial suele ser entablada con base en la anterioridad de un nombre comercial, reivindicando decisión declaratoria cuanto a su reconocimiento y constitutiva (o desconstitutiva) y condenatoria respecto a sus efectos sobre actos posteriores, siempre que tal anterioridad sea indebidamente desconsiderada cuando de la aplicación de la norma prescrita en la LPI por la autoridad administrativa competente. Con tal desconsideración, la consiguiente negativa de protección plena del derecho de marca proferida en detrimento del titular de nombre comercial anterior se produce de forma irregular y constituye una ilicitud. Por todo lo expuesto, un titular de nombre comercial anterior puede tener su solicitud de marca para el mismo signo denegado en beneficio de otro solicitante. En situaciones como ésta, la acción ordinaria, conforme el caso, entre otras cuestiones, puede comprender entre las pretensiones aquélla de anulación del acto administrativo de indeferimento de la solicitud de marca de un demandante titular de nombre comercial anterior, siempre que tal decisión administrativa se produzca de manera injustificada (no comprendidas en cuestiones de fondo referente a alguna de las prohibiciones consideradas absolutas) o viciada de legalidad o mala fe y, por consiguiente, impedir efectos de actos posteriores llevados a cabo por terceros en el hueco del acto administrativo irregular. Finalmente, se puede requerir también indemnización por daños.

XII - Responsabilidad

El artículo 209 de la LPI expone la posibilidad de llevar a la vía judicial las pérdidas ocasionadas por la violación no sólo de los derechos de propiedad industrial, como también, por los actos de competencia desleal, aunque no enumeradas por la LPI. Para esta hipótesis, el texto legal considera los actos que resulten en daños para la actividad empresarial, para la reputación del negocio, y que produzcan confusión entre establecimientos o entre productos. A nuestro juicio, no cabe duda que esta disposición ha tenido su redacción a la luz del artículo 159 del Código Civil (combinado con el artículo 160). Adicionalmente, con amparo en el artículo 1.059 (pérdidas y daños), el interesado podrá reivindicar judicialmente las ganancias que "razonablemente" se han dejado de percibir, por lo cual, en este supuesto, el autor de una acción de pérdidas y daños deberá indicar las condiciones en las cuales han ocurrido tales pérdidas (como, p. ej., los así denominados, lucros cessantes), y por consiguiente aportar un soporte probatorio fidedigno, sin el cual el juez no apreciará las cuestiones de derecho material incitadas por esta razón. En estos casos, a pesar de no configurar la existencia de un derecho de exclusiva, la doctrina no ha determinado de forma consensual si el nombre comercial, en cada una de sus distintas manifestaciones, constituye relación jurídico patrimonial o si dicha presunta relación jurídica hace referencia a un derecho subjetivo en el cual observamos un derecho personal, extensión de la propia persona. A estos efectos, en cada uno de estos casos la prescripción del derecho de acción tendría efectos distintos, o quizá, discrepantes. En caso de defensa de un patronímico ese plazo, referente a un derecho personal, sería de veinte años⁴¹.

Con referencia a la tutela de los bienes inmateriales, la Súmula 142 del Superior Tribunal de Justicia ampara este entendimiento solamente para efectos de impedir el uso no autorizado al establecer que "Prescreve em vinte anos a ação para exigir a abstenção do uso de marca comercial". En lo que afecta a la acción motivada por pérdidas y daños por el uso de marca, según dispone la Súmula STJ n° 143, la prescripción ocurre en cinco años. Sin embargo, creemos que tal disposición, no alcanza los registros viciados de nulidad y concedidos de mala fe, que según establece el C.U.P., por los criterios instituidos por la Acta de Estocolmo, son imprescritibles. Consideramos, en este aspecto, la dicotomía de las nulidades relativa y absoluta (actos jurídicos nulos y anulables⁴²), existente en la legislación de marcas española, consagrada en el derecho europeo y consonante con los principios de derecho administrativo y civil brasileños. Estas disposiciones no hacen referencia expresa a los nombres comerciales, operaran de fórmula análoga a la observada en el régimen de protección a la marca, sin embargo, no es pacífica la prescriptibilidad en materia de pérdidas y daños para el uso indebido. Finalmente, la reciente cancelación de la Súmula 142⁴³ puede generar distorsiones. Nada más justo que la prescripción para efectos de intereses exclusivamente privados esté fijada en cinco años, sin embargo; la legislación de propiedad industrial y el tiempo no pueden funcionar en conjunto para legitimar ilegalidades o conductas de mala fe.

XIII - La notoriedad

La notoriedad, para efectos de protección del nombre comercial, no representa ningún instituto legal o una figura legislativa independiente. También no hemos tenido ninguna noticia de que la eventual "notoriedad" de un determinado signo distintivo en condición de nombre comercial, en cuanto a línea exclusiva de argumentación, resulte en una ampliación

de su tutela en decisiones jurisprudenciales, aunque la notoriedad local puede ser importante elemento para la identificación o prueba de uso. Sin embargo, no cabe duda que la "notoriedad" de un determinado nombre en el mercado interno resulta en un importante criterio práctico a ser utilizado por el poder judicial (cuando invocado) para evaluar el grado del prestigio y de penetración del nombre comercial, en cuanto signo distintivo, en el mercado.

No dudamos en afirmar que la existencia de un alto grado de penetración en una determinada rama de mercado, en consecuencia del reconocimiento y credibilidad de un nombre comercial específico junto al consumidor, alcanzado exclusivamente en función de los méritos propios del empresario (trabajo continuado, inversiones en media, divulgación, propaganda y etc.), como también la tradición empresarial (evidenciado por los años que una u otra empresa opera en el mercado) puede, por la vía judicial, llegar a impugnar un derecho pleno de marca u otro nombre comercial.

XIV - La influencia de la jurisprudencia del TRIBUNAL DE JUSTICIA Y de los Tribunales Superiores EN los actos de la Autoridad Administrativa.

Las acciones judiciales interpuestas contra el INPI, como Órgano de la Administración Pública Federal, vinculado al antiguo Ministério de Industria, Comércio (MICT), actual Ministério do Desenvolvimento, Industria e Comércio Exterior (MDCE), una Autarquia, tienen fuero privilegiado en la Justiça Federal (Jueces monocráticos, Tribunal Regional Federal, y la apreciación final podrá caber, a ejemplo de los demás juicios, conforme el caso, al Superior Tribunal de Justiça - STJ; o, al Supremo Tribunal Federal-STF si comprende materia constitucional. A principio, una decisión del Tribunal de Justicia, órgano jurisdiccional de la Justicia Estatal (o Justicia Común) no resulta en efectos prácticos inmediatos o vinculantes para el INPI por no constituir parte o consorte del litigio, y por lo tanto, no resulta en obligatoriedad de implantación directa por las Autoridades Administrativas representantes de este órgano. Sin embargo, las decisiones del TJ crean importantes precedentes respecto al nombre comercial y son susceptibles de influenciar, aunque indirectamente, las decisiones de ambos los grados de jurisdicción de la Justicia Federal, como también, a los Tribunales Superiores. Asimismo, interpretaciones dispares entre Tribunales distintos crean condiciones para la interposición de Recurso Especial para el STJ (que puede ser presentado en paralelo con el Recurso Extraordinario en el STF a efecto de cuestiones constitucionales). Por todo lo expuesto, no cabe duda que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia resulta en gran trascendencia para las cuestiones relativas al nombre comercial y hasta cierta medida, en situaciones donde se identifican interconexiones, a la propiedad industrial.

XV - Mercosur

Los estudios sobre el proceso de armonización en el Mercado Común del Sur (Mercosur), se ocupó de establecer normas mínimas para los signos distintivos sin todavía contemplar todas sus categorías. El Protocolo de armonización de normas de propiedad intelectual instituyó normas sobre marcas, indicación de procedencia, denominación de origen e indicación geográfica⁴⁴. Desafortunadamente, no han desarrollado más allá de los temas

iniciales⁴⁵.

De todos modos, no podemos desconsiderar la necesaria aproximación y interés de armonización con las legislaciones comunitarias de la UE, principalmente respecto a los compromisos establecidos ante la conclusión del Acuerdo Interregional de Cooperación entre la Comunidad Europea y sus Ems por una parte, y el Mercosur y sus Ems. por otra, firmado a reserva de conclusión en Madrid, del 15 al 31 de diciembre de 1995⁴⁶. El estudio del derecho de la integración sigue necesitando aportes doctrinales y contribuciones de investigadores que auxilien en la consecución de esta importante labor.

XVI - Conclusiones

El nombre comercial tiene notoria importancia en el sistema de protección a los signos distintivos. Ese sistema adquirió función no menos importante en el seno del comercio en todas las esferas: nacional, regional, comunitaria y global. En la sociedad actual, mediante el signo distintivo protegido, permite al empresario darse a conocer a sí mismo con utilización del nombre comercial, dar a conocer su local o establecimiento con empleo de un rótulo del establecimiento, y dar a conocer su producto o servicio mediante empleo de la marca. Sin embargo, a veces, ocurren pugnas entre titulares de signos de distinta naturaleza jurídica.

Ese potencial conflicto posee mayor relieve cuando existe confronto entre un nombre comercial y una marca. Nuevas excepciones al principio de la anterioridad dan nueva dimensión al preutente, que pasa a tener su interés jurídicamente protegido ante el derecho de prelación instituido por la legislación de marcas en la LPI. Sin embargo, tal instituto fue incorporado en la LPI con absoluta ausencia de criterios para comprobación del uso anterior de buena fe, en un momento que, sorprendentemente, se identifica fuerte movimiento hacia la institucionalización de la prescripción de derecho de acción de nulidad de marca en cinco años indistintamente. De todos modos, pese a las discrepancias entre ambas las categorías de signo distintivo, la comprobación de uso a efectos de reconocimiento del derecho de prelación, entre todos aquellos posibles, el más fidedigno es aquél referente a la titularidad y uso de un nombre comercial. Asimismo, se identifica que aún queda mucho por hacer. El derecho de prelación merece más atención de la doctrina y del propio legislador ante las largas lagunas no cumplidas sobre los criterios de aplicabilidad. Serán muy bienvenidas las investigaciones futuras que procuren identificar si la jurisprudencia actuó eficientemente en el sentido de suministrar alternativas a esa falta de criterios.

Respecto a los casos de homonimia, el patronímico debe ser respetado como derecho personal al propio nombre y preservando el derecho a la propia imagen, debiéndose, conforme el caso, expurgar la confusión parasitaria, si existe. Finalmente, la adopción de la prescripción quinquenal procede a efectos de defensa de derechos esencialmente privados, sin embargo, no puede funcionar como instrumento de legitimación de actos viciados de ilegalidad o de mala fe. Las nulidades consideradas absolutas deben seguir la regla general del derecho administrativo brasileño, consagrada también en el derecho continental europeo: imprescriptibles.

* Professor Colaborador do Mestrado em Direito da UNESA
Doutorando no Instituto de Derecho Industrial
de la Universidad de Santiago de
Compostela - ESP.

Disponível em: <http://www.estacio.br/graduacao/direito/revista/revista2/artigo9.htm>
Acesso em: 15 de agosto de 2007