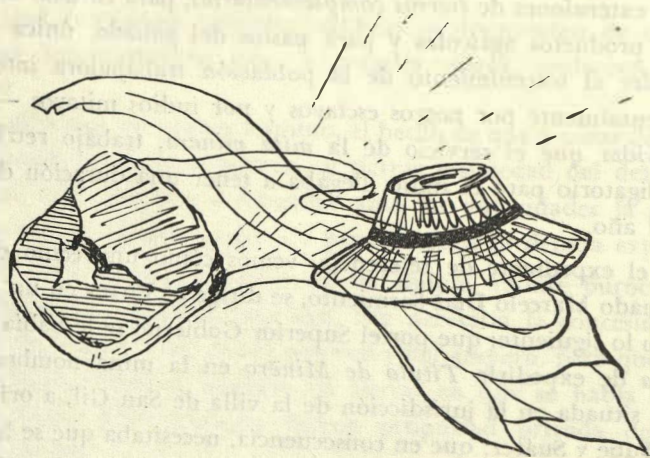


Ganados y Bestias Mulares”, y, por último, que con tal motivo, denunciaba como *realenga* una extensión de tierra próxima a la mina.

Pasado este escrito al Fiscal, emitió dictamen este funcionario en el sentido de que se debía comisionar al Sub-Delegado de tierras de San Gil para que practicase las diligencias de rigor —inspección ocular para la comprobación de que las tierras denunciadas como *baldías* o *realengas* lo eran efectivamente, avalúo de las mismas, citación de posibles colindantes, etc.— y se informase al propio tiempo, “de las facultades con que pueda labrarlas el Denunciante, supuesto de que siendo Pobre de toda solemnidad se resiste el poderlas cultivar y ser Minero”.

La resolución del Virrey, fue de acuerdo con la petición fiscal; pero no consta en el Expediente cuál pudiera ser el resultado de las diligencias confiadas al Sub-Delegado de San Gil. Ignoramos, por lo tanto, si en casos como éste también serían sacadas a *público remate* las tierras denunciadas como *baldías* y, de ser así, no sabemos tampoco si, como parece lógico, se concedería derecho de prelación al Minero denunciante.



Nombre comercial y Marca de Comercio

Por CAYETANO BETANCUR

Quien tenga a la vista la Ley 3975, de la República Argentina, al confrontarla con nuestra Ley 31 de 1925, en su sección segunda, relacionada con las marcas de fábrica, de comercio y de agricultura, podrá advertir que esta última fue redactada casi al hilo del estatuto del país austral.

Sin embargo, no sólo pequeñas modificaciones se introdujeron en el estatuto argentino, sino que, por así decir, se esclarecieron en la ley colombiana ciertas categorías que en aquél aparecían confusas, al menos en el texto escueto de la ley y si prescindimos de la larga labor de la jurisprudencia.

Uno de los aspectos más interesantes que presentan las dos legislaciones al compararlas, es el relacionado con el del nombre comercial y el de la marca de comercio.

El estatuto colombiano, en su artículo 57, con una variante, copió el artículo 42 de la ley argentina, como se observa en esta doble columna:

Art. 57.

Ley 31 de 1925.

“El nombre del comerciante o productor, la razón social, el nombre de las sociedades anónimas, la muestra de una casa o establecimiento, constituyen una propiedad para los efectos de esta ley.”

Art. 42,

Ley 3975.

“El nombre del agricultor, comerciante o fabricante y el de la razón social, el de la muestra o la designación de una casa o establecimiento que negocian en artículos o productos determinados, constituyen una propiedad, para los efectos de esta ley.”

La adición a que me he referido, como es visible, es la consistente en “el nombre de las sociedades anónimas” que incluyó nuestra ley colombiana, y que no se halla en la argentina. Y es porque en ésta el artículo 45 hace referencia a dichas sociedades, artículo que no

obstante fue copiado por la ley colombiana en el 60, según el siguiente marco:

Artículo 60,
Ley 31 de 1925.

“Las sociedades anónimas tienen derecho al nombre que lleven como cualquiera otra persona natural y están sujetas a las mismas reglas y limitaciones, en cuanto al derecho y al uso del nombre.”

Artículo 45,
Ley 3975.

“Las sociedades anónimas tienen derecho al nombre que llevan como cualquier particular, y están sujetas a las mismas limitaciones.”

Como primera síntesis de lo que se acaba de exponer, resulta, por tanto, que el nombre propio del agricultor o fabricante, o del comerciante, la razón social, las muestras y rótulos comerciales, lo mismo que el nombre de las sociedades anónimas, “constituyen una propiedad para los efectos de esta ley”.

¿Cuál es el alcance de esta última expresión? ¿Querrá decir ello que dichos nombres tienen todos los caracteres de la propiedad marcaria, esto es, que basta el nombre comercial, agrícola, fabril, la simple razón social, o la designación de una sociedad anónima para poder ejercer los derechos propios de una marca, anexos a los cuales se hallan acciones tales como la de oposición al registro, cancelación de una marca ya inscrita, y amparo administrativo?

Sin entrar a estudiar a fondo la jurisprudencia argentina a este respecto, y limitándonos a la literatura colombiana, el Ministerio de la Economía Nacional, al resolver una consulta del Alcalde Mayor de Bogotá, dijo lo siguiente:

“Según las disposiciones legales transcritas, no cabe la menor duda que, cuandoquiera que se trate de reclamar contra un nombre comercial, una muestra, enseña, emblema, etc., ya sea por lesionar los derechos de un nombre anterior y legalmente adoptado y usado, o los de una marca de fábrica, comercio o agricultura, esta acción debe iniciarse por la vía ordinaria ante los jueces civiles y no es procedente en estos casos el amparo administrativo.” (De *Revista Trimestral de Derecho Comercial*”, Bogotá, septiembre de 1946).

No descartó en el párrafo siguiente al transcrito, la posibilidad de que el solo nombre diera lugar a un amparo administrativo, apelando a la convención marcaria de Washington de 1929, aprobada por nuestra Ley 59 de 1936. Dijo así el Ministerio:

“Pero aún admitiendo que tuviera oportunidad legal el amparo administrativo, esta acción estaría condicionada por el artículo 58,

según el cual, tratándose de nombres comerciales que de acuerdo con la Ley 59 de 1936, artículo 15, son el propio nombre y apellido que el fabricante, industrial, comerciante o agricultor particular, usa 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, el reclamo no se endereza a obtener que se impida a otro el uso de su propio nombre en una actividad comercial, sino a que se adopte una modificación sustancial que evite toda confusión que a primera vista pudiera producirse. Es decir, el demandante tiene derecho no a que se prohíba a otro el uso de su nombre, lo que sería absurdo, sino a que se le obligue a emplearlo en sus negocios comerciales, en forma tal, que no pueda confundirse con otro anteriormente usado en actividades similares, esto atendiendo tanto al beneficio privado como al interés del consumidor.” (*Revista Trimestral de Derecho Comercial*, N° 2, septiembre 1946).

No es esta la oportunidad para señalar por qué, a mi juicio, no puede incorporarse a nuestro sistema de propiedad industrial, como legislación interna, la convención de Washington, y para ello bastaría apelar a la Ley 7ª de 1944, redactada por el suscrito como funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores, y destinada a precisar el alcance de los tratados internacionales como legislación interna.

No cabe duda en mi concepto que el nombre comercial y demás similares de que hablan los artículos 57 y 60 de nuestra Ley 31 de 1925, no dan ni acción de oposición ni de cancelación, ni menos aún la de amparo administrativo. Contra esto parece podría aducirse al artículo 62 de la ley, según el cual “no es necesario el registro de un nombre para usar los derechos acordados por esta ley”.

¿Cuáles son los derechos acordados por esta ley? ¿Los derechos acordados a la marca, o los derechos acordados al nombre? No parece que haya fundamento alguno para deducir del texto del artículo 62, que los derechos acordados por la ley a la marca sean también los derechos acordados al nombre. La Ley 31 de 1925 asignó al nombre comercial o fabril, etc., determinados derechos como el de exigir que quien quiera reproducirlo para una actividad propia, debe adoptar una modificación sustancial, y que si alguien usa del nombre ajeno, podrá ser demandado por el dueño de éste, en juicio ordinario, en

el término de un año, para que la usurpación desaparezca, acción que da lugar a indemnización de daños y perjuicios.

Estos taxativos derechos acordados al nombre son los aludidos en el artículo 62 para decir que el nombre los posee, sin necesidad de registro.

Y tan cierto es ello que basta comparar el artículo 62 con el 47 de la ley argentina, como se ve en seguida:

Art. 62

Ley 31 1925.

"No es necesario el registro de un nombre para usar los derechos acordados por esta ley."

Art. 47

Ley 3975

"No es necesario el registro del nombre para ejercer los derechos acordados por esta ley, salvo el caso en que forme parte de la marca."

La salvedad del texto argentino no aparece en la ley colombiana, y las razones de esto son profundas, y de ellas nos ocuparemos a lo largo de este estudio. Por de pronto, lo que interesa decir es que no es necesario el registro del nombre para ejercer los derechos acordados por la ley, en su parte relacionada con el nombre, a menos que dicho nombre sea también marca, porque en tal caso el registro es ineludible.

La salvedad en la ley argentina era explicable si confrontamos el artículo 44 de ésta, con el 59 de la nuestra:

Art. 59

Ley 31/1925

"Si el perjudicado por el uso de un nombre no reclamare en el término de un año desde el día en que empezó a usarse pública y notoriamente por otra persona, perderá su acción a todo reclamo.

"Esta acción se ventilará en juicio ordinario y da lugar a indemnización de daños y perjuicios."

Art. 44

Ley 3975

"Si el damnificado por el uso de un nombre de fábrica, de comercio o ramo de agricultura, no reclamare en el término de un año desde el día en que se empezó a usar por otro, perderá su acción a todo reclamo."

La ley colombiana hizo una adición a la ley argentina, consistente en el inciso segundo transcrito, en el cual, con los derechos asignados al nombre, consagró también la acción respectiva. En la ley argentina, en cambio, sólo se establece la prescripción de un año para el perjudicado por el uso de su nombre usurpado por otro, prescripción extintiva de su derecho a reclamar contra tal usurpación.

Pero al establecer la ley colombiana que dicha acción de reclamación debía ventilarse en juicio ordinario, la sustrajo a lo estable-

cido para las marcas, en los artículos 37 y 67 de la Ley 31, y 1º, 4º y 5º de la Ley 94 de 1931, es decir, a las acciones de oposición, cancelación y amparo administrativo.

No es necesario para los efectos de este estudio, confrontar la legislación argentina con la colombiana, por lo que toca al sistema de acciones asignado en una y otra a las marcas y a los nombres. En la vía de esclarecer esta diferencia en nuestra legislación, sólo interesa marcar el acento sobre la salvedad consignada en el artículo 47 de la ley argentina, y las razones por las cuales el legislador colombiano no creyó necesario incluirla al reproducir dicho artículo con el artículo 62 de nuestra Ley 31.

Y aquí entramos al fondo del problema objeto del presente trabajo, para lo cual hemos de consignar algunas tesis de expositores colombianos.

El doctor Fernando Mora, al tratar del conflicto entre razón o firma social y propiedad industrial, escribió en 1944 lo que sigue:

"Se opera esta colisión en infinidad de casos, de los cuales citaremos, por ser el más generalizado, el siguiente:

"Se constituye una sociedad cuya razón social es, por ejemplo, 'MERCURIO LIMITADA' y cuyo objeto social lo constituye la fabricación de maquinaria pesada, sobre la cual como marca de procedencia, se coloca el nombre comercial 'MERCURIO LIMITADA', para distinguirla de otras similares, y para acreditar su procedencia.

"Al mismo tiempo, un particular, ignorando o no la existencia de esa sociedad cuya razón social fue expresada, solicita con la plenitud de los requisitos legales al Ministerio de la Economía Nacional el registro de la marca de fábrica o de comercio, 'MERCURIO', destinada a productos de fundición, herrería y caldedería, o sean los comprendidos en la clase 4ª del Decreto Ejecutivo N° 1707 de 1931.

"Ambos fabricantes —la sociedad y el particular— lanzan al mercado productos similares con la misma marca, lo que produce la confusión entre los consumidores, porque no pueden apreciar suficientemente cuál es la procedencia de la maquinaria. Se pregunta: El distintivo 'MERCURIO' ¿a cuál de las dos personas interesadas en conservarlo debe serle retirado?

"A este particular se observa, que la sociedad de responsabilidad limitada que gira con la razón social de 'MERCURIO LIMITADA' tiene derecho al uso y goce de su razón o firma social en virtud de

su ejercicio legal; además su razón social es una propiedad de la compañía, sin perjuicio de la disposición del artículo 57 de la Ley 31, que dice: 'El nombre del comerciante o productor, la *razón social*, el nombre de las sociedades anónimas, la muestra de una casa o establecimiento, *constituyen una propiedad para los efectos de esta ley.*' Por consiguiente, el distintivo 'MERCURIO LTDA', usado por la sociedad citada para mercancía o manufactura, le pertenece a ella por formar parte de su patrimonio y en virtud de una presunción que hace la ley, de que la firma social es una propiedad industrial.

"Lo expuesto en nuestro sentir son los derechos de la compañía para usar su razón o firma social como marca para sus productos.

"Veamos los fundamentos legales que sirven al fabricante para usar la marca 'MERCURIO' en la producción y expendio de artículos similares a los que fabrica la sociedad 'MERCURIO LIMITADA'....

"El fabricante de nuestro ejemplo se acogió a las disposiciones citadas y la sociedad 'MERCURIO LIMITADA', por ignorancia o porque su nacimiento fue simultáneo con el certificado en que consta el registro ministerial de la marca 'MERCURIO', no se opuso al registro de esa marca y consiguientemente el Ministerio de la Economía Nacional otorgó la facultad para usarla en el territorio de la República en artículos de fundición y por un término de diez años, garantizándole este uso al fabricante por las disposiciones especiales de la Ley sobre Propiedad Industrial.

"Coexistiendo estos dos derechos, con causa legal ambos, parece que deben subsistir conjuntamente, ya que ninguno de los dos tiene fuerza suficiente en el caso contemplado, para impedir la circulación del otro.

"Jurídicamente, pues, debe hacerse distinción entre la marca de comercio —'MERCURIO'— y el nombre comercial —la razón social 'MERCURIO LIMITADA'—. A este respecto cabe anotar que el nombre comercial o la razón social, constituyen una propiedad exclusiva que está protegida por la Ley sobre Propiedad Industrial, quedando cobijada por sus efectos. Esta ley establece que *no es necesario el registro de un nombre para usar de los derechos que ella concede.* Ahora bien: pueden presentarse —entre otros— conflictos como el propuesto, en el que propiamente no hay usurpación del nombre, sino su registro como marca de comercio, y es en estos casos en donde

la ley guarda un silencio absoluto, que no deja margen a posibles soluciones, con bases en fundamentos legales precisos." (*Revista de Derecho*, tomo VII, Nos. 66-67, págs. 427, 428 y 429).

El doctor Alfonso Restrepo Moreno establece las siguientes diferencias entre el nombre y la marca:

"Como resultado de esta interpretación, llegamos a la firme conclusión de que la ley ha querido establecer y ha establecido de hecho, serias diferencias entre los 'nombres' y las 'marcas' en forma tal que cuando habla de los primeros sus normas no se pueden aplicar a éstas. Entre unos y otras, anotamos estas diferencias:

"PRIMERA—Los 'nombres' se emplean para denominar al comerciante o productor y a veces expresan la razón social, por ejemplo: Cía. Colombiana de Tabaco; las marcas se usan para distinguir los artículos, por ej.: cigarrillos Pielroja. (Arts. 45 y 48 de la Ley 31 de 1925);

"SEGUNDA—Cuando una marca no se registre, no preconstituye derecho ninguno del dueño contra terceros (Arts. 44 y 49); los nombres constituyen una propiedad para los efectos de la ley sobre protección industrial y no necesitan registro (Arts. 57 y 62 de la citada ley). (Art. 14 de la Convención Internacional aprobada por la Ley 59 de 1936);

"TERCERA—El derecho a una marca registrada dura diez años, puede prorrogarse, subsiste a pesar de la extinción de la sociedad y constituye un haber adjudicable o vendible por el liquidador; el derecho exclusivo del nombre como propiedad, se extingue con la casa de comercio o establecimiento que lo lleve, o con la terminación de la explotación del ramo de negocios a que estuviere destinado (Art. 61 de la Ley 31 de 1925);

"CUARTA—Para oponer derechos al dueño de una marca, se requiere haberla usado pública y notoriamente en el país, con anterioridad de cuatro años a la promulgación de la Ley 31 de 1925; este artículo 37 está modificado por el 5º de la Ley 94 de 1931 que otorga derecho de oponerse a quien haya usado la marca durante tres años; en cambio, el dueño de un nombre pierde el derecho de reclamar contra quien lo haya usado pública y notoriamente durante un año (Art. 59);

QUINTA—La oposición al registro de una marca se tramita en juicio sumario (Art. 38); la reclamación por el uso de un nombre se ventila en juicio ordinario (Art. 59).

Como resultado de este estudio, resulta clara la conveniencia de registrar los nombres comerciales porque así éstos entran a gozar de una doble protección: la que tienen como nombres y la que adquieren como marcas.

Dicho registro es posible según los artículos 30 y 32 de la Ley 31 de 1925, siempre que se presente bajo una forma peculiar y distintiva y está admitido aún en forma más expresa en el artículo 5º del Decreto N° 1707 de 1931, que al hacer la clasificación de los objetos sobre que puede versar un registro, habla en el numeral catorce de 'Nombres comerciales, rótulos de establecimientos, almacenes, clubes, asociaciones, etc..' (*Revista de Derecho*, tomo VIII, Nos. 68-69, págs. 18 y ss.).

Por su parte, el doctor Lázaro Tobón escribe:

"Son, por tanto, cosas distintas la marca, el nombre y la enseña. El nombre de una persona puede desempeñar el oficio de marca para distinguir los objetos con que comercia o que produce, pero siempre que le dé una forma particular (artículo 30 citado), pero en general está destinado a distinguir una actividad, a amparar el prestigio del comerciante o industrial; de suerte que si una persona pone a determinados artículos de comercio el nombre de un comerciante o la enseña de un establecimiento, los dueños del nombre y de la enseña quedan amparados por las disposiciones relativas a éstos, o por la acción general a que nos referimos adelante...."

"De suerte que la posesión del nombre y de la enseña con anterioridad a otros, da la propiedad de él y el derecho de ejercer las acciones que amparan esa propiedad, sin necesidad de registro, que se requiere sólo para obtener el amparo de las marcas; y, a la inversa, el registro por sí sólo no da ningún derecho si no ha habido posesión, y mucho menos contra quien la ha tenido. En diferencias entre dos personas ese registro no representa ningún papel, y así fue reconocido en nota del Jefe de la Sección de Propiedad Industrial del Ministerio de la Economía Nacional, al señor Alcalde de Bogotá...."

"Pero el registro de dichos nombres no es una prueba de su existencia, como dice la transcripción hecha, o de la propiedad por la posesión, porque ésta consiste en hechos que no quedan legalmente acreditados con aquella diligencia. Esa posesión consiste en el uso de la marca en el objeto a que se destina, y del nombre o enseña en un establecimiento...."

"Pero si no se ve un motivo para registrar un nombre o una enseña, tampoco se encuentra para que se registre una marca para distinguir edificios, ni para que se considere el nombre de éstos como nombre comercial o emblema. Ya dijimos lo que es marca y lo que es nombre y enseña comerciales, y apenas tenemos que agregar la definición de nombre comercial que da la Convención de Washington ya citada...."

"No puede decirse que los edificios sean objetos de un comercio, ni artículos de aquellos que se producen en serie y que necesitan ser distinguidos por su procedencia. Desde el punto de vista económico, el comercio consiste en la circulación de los productos de toda especie, de la moneda y de los valores fiduciarios; y cualquiera que ayude a esa circulación está ejecutando actos de comercio, pero es menester exceptuar al productor y al consumidor. Todos los que representan un papel en la circulación hacen actos de comercio, menos el que originariamente ha creado el producto y el que lo adquiere para atender a sus necesidades personales o, más propiamente, para apropiárselo de manera definitiva, dicen Lacour y Bouteron. La denominación de comerciantes corresponde a los manufactureros o fabricantes, a los que enajenan por mayor o por menor, y a los auxiliares, como los comisionistas y corredores de comercio. El comerciante tiene marca de comercio, el fabricante marca de fábrica, y el productor de las materias primas marca de agricultura." (*Revista Trimestral de Derecho Comercial*", N° 4, marzo de 1947, págs. 21 y ss.).

El doctor Alberto Hernández Mora entra más a fondo todavía en el problema de la marca y el nombre comercial, según los párrafos que a continuación se transcriben:

"Vimos que la marca, cuyo fin es distinguir las mercancías, debe diferenciarse del nombre comercial y de las muestras o rótulos que distinguen las personas o los locales. Esta clasificación es clara y no presenta ninguna dificultad teórica. Su importancia es obvia desde el momento en que las marcas y los nombres o muestras comerciales están sometidas a normas legales distintas.

"Sin embargo, el Decreto 1707 de 1931, que clasifica según su naturaleza los distintos artículos o manufacturas a que se aplican las marcas, vino a suscitar numerosos problemas y una grave confusión, al establecer la clase 14, no con productos de ninguna índole, sino

con nombres comerciales, rótulos de establecimientos, almacenes, clubes, asociaciones, etcétera.

“Desde que fue dictado este decreto, la Sección de Marcas y Patentes del Ministerio de la Economía Nacional, contrariando claras disposiciones de la ley, dio cabida a los registros de nombres comerciales, rótulos de almacenes o establecimientos, etc., entendiendo que éstos eran marcas de comercio, y no una categoría distinta de la propiedad industrial, regido por normas especiales.

“Un nombre comercial o la muestra de un establecimiento pueden usarse como marcas, pero entonces cambian su naturaleza jurídica ya que su objeto no será distinguir personas físicas o morales dedicadas al comercio, o establecimientos comerciales, sino mercancías, quedando desde luego sometidos al régimen de las marcas.

“No ponemos en duda la conveniencia de establecer un registro especial para los nombres comerciales y demás categorías que le están asimiladas, en la misma forma que se ha hecho en México y la República Argentina. Una medida de esta índole contribuye a darle solidez y claridad a tan importante categoría de la propiedad industrial.

“Pero, confundir los nombres comerciales con las marcas de comercio y registrarlas como tal, concediendo el Ministerio su uso exclusivo en contravención con el sistema de nuestra ley, constituye una extralimitación de funciones de la administración pública y un serio quebranto de nuestro sistema jurídico de protección a la propiedad industrial, que señala fuentes distintas al derecho sobre una marca y sobre un nombre comercial, y diferentes causas de extinción del derecho.

“Armonizando la conveniencia de establecer un registro especial para los nombres comerciales, y las disposiciones imperativas de la ley, el Ministerio debiera limitarse a tomar nota de la existencia del nombre o muestra del almacén o establecimiento comercial, como medio de preconstituir una prueba, pero no conceder un derecho exclusivo a su empleo, que no lo da sino el uso real, y para el cual el legislador no le ha concedido facultades.” (*Revista Trimestral de Derecho Comercial*, N° 2, septiembre 1946, págs. 94, 95).

Y volviendo a la consulta resuelta por el Ministerio de la Economía Nacional citada atrás, transcribamos otros párrafos del concepto ministerial:

“Analizando el caso que usted relata en su comunicación, he creído oportuno hacer algunas observaciones de carácter jurídico, para someterlas, por su digno conducto, al estudio de los abogados del Municipio y que pueden resultar de interés para la Sección de Justicia al ventilar los amparos administrativos de marcas registradas.

“Según el artículo 30 de la Ley 31 de 1925, las marcas de fábrica, comercio o agricultura tienen precisamente por objeto distinguir las manufacturas de una fábrica o industria, los objetos de una casa de comercio o los productos nacionales de las industrias agrícolas o extractivas; en otras palabras, las marcas en cualquiera de sus categorías siempre están destinadas a distinguir o a identificar las mercaderías de un establecimiento industrial o comercial.

“Las marcas para gozar de la protección legal deben ser registradas en la Sección respectiva del Ministerio de la Economía Nacional.

“Si el propietario de una marca no hubiere cumplido con este requisito, no tendrá derecho a implorar la intervención de las autoridades nacionales para que se le garantice el derecho exclusivo de uso en todo el territorio de la República.

“Por otra parte dispone nuestra ley, que el nombre de un comerciante o productor, la razón social, el nombre de las sociedades anónimas, la muestra de una casa o establecimiento, será protegida sin necesidad de registro o depósito, forme o no parte de una marca.

“El alcance de la protección al nombre comercial, y demás categorías que le han sido equiparadas, es muy similar al de las marcas, pero nuestra ley establece precisamente las acciones y procedimientos judiciales y administrativos que deben adelantarse, en uno u otro caso, cuando se trata de proteger los derechos que se tengan sobre los nombres o sobre las marcas.

“Así, el titular de una marca puede oponerse a una solicitud de registro, o pedir la cancelación de una marca ya registrada, ejercitando acciones que se ventilan en juicio sumario ante los Jueces Civiles del Circuito de Bogotá, o impedir, si tuviere certificado de registro, el uso de otra marca que lesione sus intereses legítimos, acudiendo al alcalde del domicilio del infractor en solicitud de amparo administrativo contra los actos que violen los derechos conferidos por el respectivo certificado.” (*Revista Trimestral de Derecho Comercial*, N° 2, septiembre de 1946, págs. 96-97).



Pero en forma todavía más explícita dice al finalizar el concepto aludido:

“Esta tesis encuentra amplio fundamento jurídico si se tiene en cuenta que el uso de un nombre comercial, rótulo, etc., es título tan eficaz como el certificado de registro tratándose de las marcas y que para gozar de los derechos de exclusividad no es necesario el registro sino que se adquieren por su mero uso y adopción dentro de las condiciones legales. Sin embargo, en la práctica suelen registrarse los nombres, muestras, o enseñas empleadas para distinguir establecimientos, asimilándolos a marcas de comercio, pero como es obvio, este registro no cambia su naturaleza jurídica que permanece igual, ni tiene por objeto adquirir nuevos derechos o acciones, sino más bien, constituir una prueba cierta de su existencia, facilitando su defensa ante las autoridades.

“Las denominaciones registradas para la clase 14 no pueden tener la calidad jurídica de marcas de comercio que se les da, y se comete un verdadero abuso de lenguaje al llamarlas en tal forma, porque las marcas, como ya se dijo atrás, siempre se destinan para distinguir mercaderías, cumpliendo un fin esencialmente distinto al de los nombres comerciales que tienen por objeto individualizar negocios o establecimientos.

“En esta forma debe, pues, entenderse el alcance jurídico de los registros efectuados para la clase 14, que son distintos de los verificados en las otras clases del Decreto 1707 de 1931 y que sí dan al nombre comercial su nueva calidad jurídica de marca de fábrica o de comercio.

“En el caso concreto, relatado por el señor Alcalde, si el señor Segismundo Klein se limitó única y exclusivamente a poner en la puerta de su establecimiento de mecánica el letrero ‘Talleres de Mecánica Klein & Co.’, y sólo por este hecho se le acusó de infractor de los derechos concedidos al señor Ignacio Klein sobre la marca de fábrica y de comercio consistente en la denominación Klein, a la cual se refiere el certificado número 15.719 de 18 de septiembre último, y no por haber distinguido con el nombre de su taller los artículos de su producción o manufactura, era improcedente el amparo administrativo, ya que se trataba de un nombre comercial usado como tal, siendo de forzosa aplicación el artículo 59 citado, que dispone que

los reclamos contra los nombres comerciales se ventilan en juicio ordinario.” (Op. cit., págs. 98-99).

Resumiendo la opinión de los expositores precedentemente citados, tendríamos que según el doctor Fernando Mora, existe un conflicto insoluble en nuestra legislación entre nombre comercial y marca, conflicto que debe ser resuelto por la ley, en forma que el mismo señala en la página 430 de la revista citada, es decir, estableciendo que las razones sociales y los nombres propios de los comerciantes y productores sean catalogados unitariamente con las marcas de fábrica, comercio y agricultura registradas, a fin de que pueda impedirse el registro de un nombre comercial que ya figure como marca, o el registro de una marca de comercio ya catalogada como nombre comercial. El doctor Alfonso Restrepo Moreno, aún reconociendo al nombre comercial derechos propios y casi suficientes para amparar al comerciante, admite sin embargo la conveniencia de que los nombres comerciales se registren también como marca para entrar a gozar de la protección de estas últimas.

El doctor Lázaro Tobón, contrariamente a lo que precede, niega que sea posible registrar como marcas nombres comerciales de edificios, ya que, “no puede decirse que los edificios sean objetos de un comercio, ni artículos de aquellos que se producen en serie y que necesitan ser distinguidos por su procedencia”, para concluir que “una marca de esa índole no tiene eficacia, como se ha reconocido la inutilidad del registro de los nombres”.

Y el doctor Hernández Mora, confirmando esta opinión desde otro punto de vista, establece, como ya se ha dicho, que la clase 14 del Decreto 1707 de 1931 vino a suscitar numerosos problemas y una grave confusión al constituirse, no con productos de ninguna índole, sino con “nombres comerciales, rótulos de establecimientos, almacenes, clubes, asociaciones, etc.”. El concepto del Ministerio transcrito antes, dice rotundamente que las denominaciones registradas para la clase 14 “no pueden tener la calidad jurídica de marcas de comercio que se les da, y se comete un verdadero abuso del lenguaje al denominarlas en tal forma”.

Pero veamos con alguna detención de dónde ha surgido la aparente confusión y la discrepancia de criterio que se observa en los autores transcritos.

La Ley 31 de 1925, copiando la legislación argentina, había dicho que las marcas tienen por objeto "distinguir la manufactura de una fábrica o industria, los objetos de un comercio, o los productos nacionales de las industrias agrícolas o extractivas". Estas marcas, según el artículo 30, son, en su orden, marcas de fábrica, de comercio y de agricultura.

El término "objetos de un comercio", para hacer de éstos la finalidad de las marcas de comercio", está tomado de la legislación francesa, según el tratadista Pascual di Guglielmo:

"La ley francesa de 1857, al definir la marca *tout signe a distinguer les produits d'une fabrique ou les objets de commerce*, consagró una innovación sobre los anteriores textos legislativos, cuyas disposiciones sólo habían tenido en mira los signos colocados sobre productos fabricados." (*Tratado de Derecho Industrial*, Tomo II, Buenos Aires 1951, pág. 188, ed. Tea).

La Ley 31 de 1925 autorizó a registrar los nombres de las personas, pero siempre bajo una forma particular, copiando en esto textualmente el estatuto que la inspiró.

El estatuto argentino estableció qué designaciones no podían registrarse como marcas, artículo que a su vez fundó el 32 de nuestra ley, como se verá en la doble columna que sigue:

Art. 32

Ley 31/1925

"No se considerarán como marcas y por consiguiente no podrán registrarse, las letras, palabras, nombres o distintivos e insignias que deban usar las entidades de derecho público, escudos o emblemas que usen las mismas, la forma y el color que se dé a los artículos o productos por el fabricante, los artículos o locuciones que hayan pasado al uso general y los signos que no presenten caracteres de especialidad y novedad, las designaciones usualmente empleadas para indicar la naturaleza de los productos o la clase a que pertenecen, los dibujos, lemas o expresiones contrarias a la moral pública, el nombre de una persona natural o jurídica, si no se presentare bajo una forma peculiar y distintiva. Los nombres, escudos de

Art. 3º

Ley 3975

"No se consideran como marcas de fábrica, comercio o agricultura:

"1º Las letras, palabras, nombres o distintivos que use o deba usar la Nación o las provincias;

"2º La forma que se dé a los productos por el fabricante;

"3º El color de los productos;

"4º Los términos o locuciones que hayan pasado al uso general, y los signos que no presenten caracteres de novedad y especialidad;

"5º Las designaciones usualmente empleadas para indicar la naturaleza

de los productos, o la clase a que pertenecen;

de los productos, o la clase a que pertenecen;

"6º Los dibujos o expresiones contrarias a la moral."

armas de entidades y los retratos de las personas, no podrán usarse como marca sin el consentimiento de ellas o de sus causahabientes.
"No podrá usarse una marca registrada por otra persona si estuviere destinada a artículos de la misma naturaleza y que pueda presumirse que tiende a imitarla, así como tampoco de localidades de dominio privado, que sólo podrán usarse por los propietarios de las mismas, a menos que dichos nombres hayan entrado al uso general, y se adopten especificaciones convenientes para evitar confusiones.

"Los nombres geográficos, las banderas, gallardetes, escudos, insignias oficiales, comerciales o marítimas de las naciones reconocidas legalmente, y la firma autógrafa de personas o compañías, si ellas mismas no son las beneficiadas, pueden usarse únicamente para indicar la procedencia del artículo, pero no como parte integrante de la marca."

Fuera de las diferencias no relevantes al presente estudio, se ve bien claro que después de lo correspondiente al ordinal 6º de la ley argentina, añadió nuestra ley "el nombre de una persona natural o jurídica, si no se presentare bajo una forma peculiar y distintiva".

Como se advierte, los redactores de la ley colombiana, desde un principio tuvieron en mientes el registro de los nombres comerciales como marcas de comercio, y es esta idea la que va abriéndose camino desde el año de 1925 en que se expidió la Ley 31, hasta el año de 1931 en que surgieron la Ley 94 y el Decreto 1707.

No he hecho uso en este estudio de las correspondientes exposiciones de motivos a nuestras dos leyes citadas, y de los debates que ellas suscitaran. Sería alargar demasiado este tema apelando a los antecedentes históricos del texto legal. Partimos en estas líneas del principio según el cual la ley es más sabia que el legislador, y el sentido de la misma tiene que ser arrancado de su texto, aun con prescindencia de lo que hayan podido pensar sus redactores.

Y volviendo a la confrontación entre los dos textos legales, copiamos en seguida lo relativo a la cesión o venta del establecimiento al

que va anexo una marca, tema que figura como objeto del artículo 10 de la ley argentina y que no fue reproducido en la legislación colombiana:

“La cesión o venta del establecimiento comprende la de la marca, salvo estipulación en contrario, y el cesionario tiene el derecho de servirse de la marca expresada aunque ella sea nominal, de la misma manera que lo hacía el cedente, sin otras restricciones que las que sean impuestas expresamente en el contrato de venta o cesión.”

La cuestión que suscita este artículo es importante porque indica, en confrontación con el artículo 46 de la misma ley (igual al 61 de la ley colombiana), que contra lo que en estas disposiciones se establece, —es a saber, que el derecho al uso exclusivo del nombre como propiedad se extingue con la casa de comercio que lo lleva, o con la explotación del ramo de industria o agricultura (“o con la terminación de la explotación del ramo de negocios a que estuviere destinado”, según corrigió la ley colombiana)—, cuando el nombre comercial es a la vez marca, en lugar de extinguirse, queda cedido y vigente como tal, en cabeza del cesionario o comprador del mencionado establecimiento.

No hay duda alguna que nuestra primera ley vigente de Propiedad Industrial, esto es, la 31 de 1925, fue redactada con cierta timidez en lo que toca a nombres comerciables, registrables como marcas. Parece, al leer el artículo 34 de la misma, que las clases que más tarde reglamentó el Decreto 1707 de 1931, sólo se tuvieron en mientes para referirse a las *marcas de fábrica* y en ningún caso a las marcas de comercio o de agricultura.

En 1931 se abrió amplio camino sobre la posibilidad de registrar los nombres como marcas de comercio, y fue entonces cuando se dictó el artículo 2º de la Ley 94 de dicho año, que en doble columna con el anterior aparece así:

Art. 34 (Ley 31/1925)

“El registro de aquellas marcas comprendidas bajo la denominación de marcas de fábrica, se hará por clases, según la naturaleza de los artículos o manufacturas a que se destinan, y de acuerdo con la reglamentación que al respecto debe hacer el Poder Ejecutivo. Cuando una marca se aplique a distinguir o amparar

Art. 2º (Ley 94/1931)

“El registro o inscripción de las marcas de fábrica, comercio o agricultura, se hará por clases, según la naturaleza de los artículos o manufacturas a que se destinan y de acuerdo con la clasificación que al respecto haga el Poder Ejecutivo.

“Cuando una marca se aplique a distinguir o amparar más de una cla-

más de una clase de artículos o manufacturas, su registro pagará cinco pesos (\$ 5) más de derechos fiscales por cada clase adicional.”

se de artículos o manufacturas, su registro pagará cinco pesos (\$ 5) más de derechos fiscales por cada clase adicional.

Como surge claro de lo anterior, ya para 1931 la legislación colombiana entendió que en las clases también podrían caber las marcas de comercio y de agricultura.

El artículo 34, a no dudarlo, había sido redactado en vista de la clasificación argentina en que la clase 14 de nuestro Decreto 1707 no aparece por ninguna parte en los términos en que está concebida, y sí sólo en la forma siguiente: “Aparatos y artículos de calefacción, ventilación, iluminación, refrigeración, hidroterapia, artículos sanitarios, máquinas, aparatos y artículos para limpieza en general, lavado, lejivado y limpieza de ropas.”

Hay que decir que la clasificación argentina coincide casi en un todo con la colombiana y sólo difiere de la nuestra en la clase 14 citada y en una clase más, la 25, que se refiere a “artículos diversos no comprendidos en las clases precedentes”.

Y digo que hacia 1931 se había abierto camino entre nosotros la idea de fijar entre las clases los nombres comerciales, como se advierte del artículo 2º de la Ley 94, pues a poco de dictada ésta, se lanza el Decreto 1707 cuya clase 14, tantas veces mencionada, que dice así: “Nombres comerciales, rótulos de establecimientos, almacenes, clubes, asociaciones, etc.”

Y en la Nomenclatura argentina, antes de que su artículo 6º enuncie las clases, el artículo 4º dispone:

“Cuando un fabricante o comerciante solicite el registro de su nombre como marca, deberá hacerlo en forma que evite toda confusión, y si el pedido presentado no llenara tal exigencia, la Dirección de Patentes y Marcas notificará al interesado en la forma ya establecida, para que lo modifique como corresponda. En caso de negativa por parte del interesado, la Dirección deberá dictar la resolución procedente.” (P. Di Guglielmo, op. cit., tomo I, pág. 421).

Es evidente que esta disposición sobra ya para la legislación colombiana, desde que se había insistido en el artículo 32 de la Ley 31, que los nombres de personas naturales o jurídicas sólo podían registrarse bajo una forma distintiva. Por otra parte, la circunstancia de que en la Sección de Propiedad Industrial no se tenga noticia oficial de los nombres de comercio inscritos en las Cámaras de Comercio,

no hacía razonable, por lo tanto, exigir a aquella entidad algo como lo establecido en el artículo 10 de la Nomenclatura argentina.

Todavía quedan por confrontar dos disposiciones de los estatutos que hemos venido comparando. Estas son:

Art. 48,
Ley 31/1925.

"La propiedad exclusiva de una marca sólo se adquiere con relación al objeto u objetos para que hubiere sido solicitada, y que deberá especificarse claramente, con la determinación de la clase o clases a que pertenezcan, de acuerdo con lo dispuesto anteriormente."

Por su parte, el inciso 2º del artículo 17 de la ley argentina dice así:

"La solicitud para obtener una marca deberá ser acompañada....

2º) De una descripción, por duplicado, de la marca si se trata de figuras o de emblemas, debiendo indicarse la clase de objetos a que están destinados y si serán aplicados a productos de una fábrica, de la tierra o a objetos de un comercio."

Quizás por no haber meditado en forma debida sobre este texto, fue por lo que se redactó insuficiente nuestra clase 14 del Decreto 1707 de 1931. En la confusión de saber en qué consistía la marca de comercio, se creyó que ésta era de por sí idéntica al nombre comercial. Pero nuestra ley no advirtió que la marca de comercio, pudiendo coincidir ciertamente con el nombre comercial por ser idéntica al mismo, no está destinada a distinguir al comerciante, sea persona natural o jurídica, sino a los objetos de su comercio, a los cuales quiera señalar con su nombre para indicar su procedencia.

Fue a raíz del concepto del Ministerio de la Economía Nacional tantas veces aludido, cuando dicho Despacho empezó a corregir la práctica equivocada de años anteriores, según la cual se concedía el registro de una marca de comercio para distinguir "nombres comerciales, rótulos de establecimientos, almacenes, clubes, asociaciones, etc.". Hoy, con muy buenas razones, el Ministerio exige que se señalen los objetos de un comercio a los cuales ha de asignarse la marca comercial.

Art. 8º,
Ley 3975.

"La propiedad exclusiva de la marca sólo se adquiere con relación al objeto para que hubiere sido solicitada y que deberá especificarse con arreglo a lo dispuesto en el inc. 2º del artículo 17."

Pero no por eso ha de asentirse a la tesis ministerial según la cual "las denominaciones registradas por la clase 14 no pueden tener la calidad jurídica de marcas de comercio que se les da", según expresa el concepto atrás referido.

Expuesto lo anterior, parece claro que el nombre comercial se distingue de la marca de comercio según nuestra legislación, y a pesar de la forma en que fue redactada nuestra clase 14, en que el primero individualiza a un comerciante o persona jurídica cualquiera en sus relaciones de todo orden con los demás, mientras la marca de comercio indica cómo el producto o el objeto de comercio proceden de una determinada persona, bien sea porque ella lo expendía, lo vendía, sea su agente, su representante, su distribuidor, etc. El nombre comercial absorbe centripetamente las actividades del que lo lleva. A él se refieren todos sus actos, buenos y malos, efectuados por su titular en la vida de los negocios; de él se predica la honorabilidad o la deshonestidad de las actividades por él desempeñadas; la próspera o la adversa fortuna recaerán también sobre ese nombre comercial.

Pero si ese nombre comercial es a la vez marca, con ella no se distinguirán sino aquellos productos u objetos a que la marca está destinada, según lo que dispone el artículo 48 de nuestra ley, y más concretamente aún, los artículos 8º y 17 de la ley argentina.

Así, por ejemplo, quien es dueño del nombre "Almacén Olimpia", tiene derecho, por el sólo uso (art. 58 de la Ley 31 de 1925), y cualquiera que sea el tiempo de este uso, a impedir que otro adopte igual denominación, e incluso podrá hacer esto aunque este último llegue a registrarlo como marca. Pero en tal caso, sólo estará en su derecho el impedir que el titular de la marca señale su almacén mismo con este nombre, mas no hasta estorbar que las mercaderías expandidas en dicho establecimiento vayan contramarcadas con la expresión "Almacén Olimpia".

A su turno, por razón de la marca registrada, el que es sólo titular del nombre no podrá contramarcas los productos que expendía con ese nombre comercial, ya que entonces éste revestiría el carácter de marca.

Nuestra doctrina no ha elaborado nada parecido a las complejas teorías constituidas en Alemania, Francia y otros países sobre fondo de comercio, nombre comercial, firma, razón social, etc. Entre nosotros

la razón social debe enunciarse siempre por quien firma a nombre de una sociedad, y lo mismo cabe decir del nombre de las restantes personas jurídicas, para que unas y otras adquieran derechos y obligaciones; en lo demás, puede decirse que el nombre comercial se confunde con el nombre civil, y que sólo cuando éste respalda a aquél con su propia firma, compromete la personalidad suya como comerciante. Así parece inaceptable que a alguien, persona natural, le sea deducida responsabilidad contractual o extracontractual, porque, siendo dueño de un establecimiento que se denomine "Almacén Olimpia", uno de sus empleados ponga, con su propia letra, al pie de un pagaré, por ejemplo, esta expresión como signo de que obliga a su patrón. No negamos que si llegare a establecerse, mediante un examen caligráfico, que el dueño mismo, al pie de un pagaré, y con indicación expresa de obligarse, en lugar de su propio nombre coloca el de "Almacén Olimpia", la responsabilidad civil contractual emanada del instrumento pueda hacerse exigible.

No existe, por tanto, entre nosotros tan complicadas doctrinas que impidan hacer transparente la distinción entre marca comercial y nombre de comercio, dando a una y a otros las características jurídicas que les correspondan. El tratadista argentino Pascual Di Guglielmo escribe lo siguiente:

"USO DEL NOMBRE COMERCIAL SOBRE PRODUCTOS, ENVOLTORIOS, ETC.—Pero si marca y nombre son creaciones legales distintas que protegen diferentes derechos, es decir, si la marca reconoce como antecedente esencial y lógico el 'producto a que se aplica, y misión de nombre comercial es la de objetivar la fuente de producción del mismo o el lugar de expendio, ello no excluye la posibilidad de que cualquiera de esas instituciones rebase sus límites conceptuales y legales, y surge entonces la necesidad de establecer si, en tales casos, se atenta al derecho de propiedad. Así, cuando el comerciante coloca sobre sus artículos o sus envoltorios la denominación de la casa que los despacha, ¿lesiona el derecho que sobre ese nombre tiene el que obtuvo de la oficina de Marcas el pertinente certificado? Es un hecho de actual y antigua notoriedad —ha dicho la Cámara Federal de la capital— que las confiterías expenden sus productos en cartuchos, bandejas, frascos, fuentes, etc., que ostentan el rótulo del establecimiento, sin que por ello el público entienda otra cosa que no sea la de que se trata de la indicación del nombre

del establecimiento, para propaganda o garantía, pero nunca la marca industrial del producto puesto en esos envases. Esos productos —expresaba el Juez Sarmiento—, en el comercio corriente, no se marcan, esto es, no se acostumbra a distinguir con marcas o, por lo menos, no es la marca sino el establecimiento lo que interesa al consumidor.

"Por el contrario, cuando esto no sucede, cuando, a juicio del juzgado, el nombre del establecimiento demandado se usa en los productos en forma que puede ser tenido y confundido como marca, afecta los derechos del actor, titular de esa marca, y debe prohibirse su uso como tal, pues, para usar así un nombre comercial debe obtenerse su registro." (*Tratado de Derecho Industrial*, tomo I, pág. 334).

En otro lugar expresa:

"Se colige de aquí que lo que no corresponde a veces al patronímico del comerciante —y abundan los casos en que así sucede— es el nombre comercial que, objetivo e impersonal, designa el fundo de comercio. Bajo el mismo, el establecimiento industrial, comercial o agrícola es conocido en el mercado, y puesto en el membrete de la correspondencia, facturas, prospectos, vehículos y enseñas, oculta a menudo al titular, del que sólo revela el ejercicio y los resultados de su economía y delimitada actividad. Así entendido, es signo de atracción de la clientela, bandera de las mercaderías y termómetro del crédito que el público dispensa al fundo de comercio." *Tratado de Derecho Industrial*, tomo I, pág. 117).

Y aludiendo la doctrina francesa, dice:

"Un somero análisis de la doctrina francesa conduce a afirmar que resulta difícil ceñir en una rígida fórmula jurídica el concepto del nombre comercial, pues si a veces los autores lo emplean en el sentido de la firma alemana, símbolo de la personalidad de su titular, otras nos lo presentan como índice de solvencia económica y cualidades técnicas y elemento constitutivo del fundo de comercio, no faltando quien le atribuye tal diversidad de funciones que acaba de desnaturalizar la esencia de la figura. Así, para OUDINOT el nombre comercial es la denominación con la que el comerciante firma, adquiere derechos y contrae obligaciones y, a la vez, el vocablo con que se designa una casa de comercio, sea o no igual al nombre del propietario, pues es razón de comercio o nombre-enseña, según que corresponda o no al patronímico del titular. Y cuando sirve de signo



distintivo de los productos que con él han sido marcados, habrá que calificarlo de nombre-marca." (Op. cit., pág. 120).

Y cuando cita los antecedentes de la legislación argentina, transcribe:

"La marca de fábrica —decía el diputado DARACT en nuestro Congreso— sirve para manifestar el origen y la procedencia de un artículo, de una mercadería, o sea, quien ha sido su fabricante. La marca de comercio es una especie de refuerzo, en la mayor parte de los casos, para la garantía que ya trae la marca de fábrica, porque un comerciante que ha adoptado una marca y que la coloca al lado de una marca de fábrica, dice implícitamente a su clientela que ese producto tiene realmente el origen que indica la marca de fábrica." (*Tratado de Derecho Industrial*, tomo II, página 189).

No se ve, por consiguiente, a causa de qué razón legal pueda negarse la existencia entre nosotros de marcas de comercio consistentes en rótulos o nombres comerciales, cuyo ámbito de acción sea distinto del rótulo o nombre comercial en sí mismo considerado. Que sea absurdo el que una sociedad sea dueña de la razón social "Corales Ltda.", y no pueda en cambio marcar con ese nombre los pescados y mariscos que da al mercado, por haber sido registrado como marca el nombre comercial "Almacén Corales", no es cosa evidente por sí misma. Y si la sociedad se fundó para explotar este negocio, y dejó pasar un año sin reclamar contra el dueño del "Almacén Corales", no le quedará más remedio que abstenerse de marcar los productos de su comercio, y dejar su nombre sólo para designar la personalidad del ente jurídico en el que confluyen todos los atributos del estado civil respectivo.

Como consecuencias del estudio precedente, creo poder señalar concretamente las que siguen:

1ª) El solo nombre comercial no designa productos ni objetos de un comercio, sino a la persona natural o jurídica que lo posee.

2ª) La marca de comercio no designa a la persona jurídica o natural que la posee, sino a los productos u objetos del determinado comercio para que haya sido registrada.

3ª) No puede impedirse al dueño del nombre comercial, por el titular de la marca de comercio, que marque su papelería, sus oficinas, sus almacenes, con el nombre que le es propio, porque con ello no está señalando los productos u objetos de un comercio, y si

solamente dando ostentación a lo que el nombre comercial está destinado, esto es, a individualizarlo frente a los demás.

4ª) Pero el dueño del nombre comercial, dentro del año en que el propietario de una marca de comercio ha empezado a usarla también como nombre de comercio, podrá impedir, en juicio ordinario, que este último use la marca como nombre de comercio.

5ª) Puede ocurrir que el dueño de un nombre comercial tenga una marca de comercio diferente de aquél, la cual sólo le serviría para distinguir los productos de su comercio, mas no para designarse a sí mismo. Así por ejemplo, "Compañía Corea Ltda.", al no poder usar su nombre "Corea" por estar registrado para un almacén de muebles, podrá en cambio registrar como marca un almacén de muebles que se denomine "Almacén Singapur".

6ª) Los objetos de un comercio no son sólo, desde luego, los señalados en las 23 clases de nuestro Decreto 1707 (dejando a un lado la 14), sino incluso todos los objetos que representan una concreción de energía mental como son los programas de televisión o de radio, las representaciones teatrales, el invento industrial, etc. (1), pues todas estas cosas inmateriales pueden ser objeto de un comercio.

(1) "Y en cuanto al concepto de la cosa, su elasticidad debieron probarla los juristas cuando fue necesario determinar si el contrato de adquisición de la energía eléctrica, es una venta, y si su substracción, con perjuicio del proveedor, configura o menos el delito de hurto. En Alemania —expresa Carnelutti—, donde la influencia del derecho romano sobre el concepto de *res corporis*, es enorme, fue necesario sancionar una ley para establecer que la electricidad es una cosa. Por lo tanto, el concepto de cosa se ha dilatado. Se ha abierto una brecha en la doctrina clásica e, igual que la energía eléctrica (aislada del mundo exterior mediante la transfusión de un cuerpo a otro), también la energía humana, física y psíquica, es susceptible de ser transmitida a un cuerpo exterior y, de éste a otro, de tal manera que adquiere la condición del aislamiento, que es condición de las cosas. La energía humana puede ser aislada del cuerpo que la produce y transmitida a un cuerpo distinto: la energía vocal o fonética en el fonógrafo, la energía cinemática en el cinematógrafo. No puede negarse que el disco del fonógrafo y la película del cinematógrafo contienen energía humana realizada. Si se admite un derecho sobre la energía eléctrica por el solo hecho de que puede pasar de la corriente al acumulador que la contiene y la aprisiona, no puede negarse un derecho sobre el canto y el movimiento, sobre la energía del sonido y del movimiento encerrados en el disco y la película. Y desde que entre la energía eléctrica y la energía humana, vocal o cinemática, sólo media un paso, no hay más que una reducida distancia entre ésta y la energía mental, objetivada en la representación artística o en el invento industrial. Es necesario tener el valor de afirmar que también el libro, el cuadro, la estatua y la máquina no son otra cosa que acumuladores de energías mentales. La fórmula puede causar turbación, lindar con la audacia o la paradoja, pero no es más que la verdad." (Op. cit., t. I, pág. 131).

7ª) Así como la enseña y la muestra, según nuestra Ley 31 (arts. 63 y 57), están amparadas como los nombres comerciales, ello no obsta para que una y otra puedan ser registradas como marcas de comercio (1). Los problemas a que da lugar esta cuestión, no inciden sin embargo, en el asunto de fondo aquí tratado.

8ª) ¿Cómo han de entenderse, por lo tanto, registros realizados en el Ministerio respectivo, de nombres comerciales como marcas designativas de edificios, tales como "Edificio Rodríguez", "Edificio Pérez", etc.? Un registro de este tipo no puede indicar otra cosa sino que su titular puede hacer objeto del comercio edificaciones contramarcadas con esa expresión, o bien para indicar que el dueño de la marca es su arrendador, o el comisionista que los negocia en venta, o el agente que los asegura, etc. Pero en ningún caso como individualización de una determinada construcción.

Por de pronto, "las empresas de obras y construcciones, por un precio alzado o a destajo", constituyen acto de comercio, según el artículo 20 del C. de Co. T. Pero esto no significa, a mi juicio, que "los objetos de un comercio" sobre los cuales, según lo que se viene diciendo, han de incidir las marcas comerciales, tengan que coincidir con los llamados actos de comercio, enunciados en el art. 20 de nuestra legislación comercial. Ni todos los actos enumerados en el art. 20 citado pueden ser objetos de marca comercial, ni sólo aquellos que allí se enuncian. Así por ejemplo, "la compra de un establecimiento de comercio", "la comisión o mandato comercial", "los transportes,

(1) Sobre la enseña y la muestra nos indica lo siguiente el autor que hemos venido citando: "Hay dos cosas importantísimas observadas por los comerciantes para distinguir sus negocios —dice Dezobry—, y son, el *signum tabernae* y la *oculifera*, es decir, la enseña y la muestra. La primera consiste generalmente en un bajorrelieve que simboliza la profesión del tabernero, o en un cuadro que, groseramente pintado (*peint á la brosse*) con cera colorada, representa una batalla o una figura repulsiva; y la segunda, complemento de aquélla, es una exhibición de las mercaderías en venta, ingeniosamente dispuestas, y que tiene por fin atraer la atención de los transeúntes (*oculis ferire*), seducir a los curiosos y tentar a los compradores.

Pero si testimonios hay que acreditan el uso de la enseña en el comercio de la antigua Roma, lo cierto es que no hubo ahí una sola norma de derecho positivo tendiente a formar su estatuto legal, y si en la segunda mitad de la Edad Media los preceptos legislativos se suceden por doquier, la organización corporativa excluyó toda posibilidad de concurrencia desleal e hizo de ellos simples ordenanzas policiales, destinadas a proteger a los consumidores de los abusos de comerciantes y productores." (Di Guglielmo, op. cit., t. I, p. 169).

expediciones, depósitos o consignaciones marítimas", y otros más quedarían por fuera de una marca comercial, unas veces por razón de su individualidad como en la compra del establecimiento de comercio, otras por la extrema generalidad como en los casos restantes.

En cambio, no sólo el arrendamiento de cosas muebles con ánimo de subarrendarlas, acto específico de comercio de que habla el ord. 4º del art. 20 y que parece por lo mismo excluir de su ámbito a las cosas inmuebles, sino también éstas como objetos del negocio de arrendamiento o subarriendo, pueden ser objetos de un comercio, y por tanto designadas por una marca de este nombre. Y en el hilo de esta misma idea, tendríamos que las empresas de obras y construcciones no podrían ser objeto de un comercio, sino las obras y las construcciones mismas. Por tal motivo, un registro como el mencionado "Edificio Rodríguez", constitutivo de marca comercial, vendrá a indicar que su dueño podrá aplicar a edificios que arriende, venda, asegure, etc., la dicha expresión como marca, sin limitarse a la sola individualidad de designar un único edificio, pues tal no es el alcance de la marca de comercio.

9ª) Para que esto último pudiera ocurrir, sería menester que en nuestra ley existiera, independiente del registro de marcas, el registro de nombres comerciales, registro que diera a éstos todas las garantías de la propiedad industrial. En España no es necesario registrar un nombre comercial, a menos que se quieran obtener con dicho registro los derechos específicos de la propiedad industrial. Por eso dice el artículo 199 del Real Decreto-Ley de 26 de julio de 1929:

"El registro del nombre comercial será potestativo e independiente del que, con arreglo al Código de Comercio, deberán llevar a cabo los comerciantes.

"El registro del nombre comercial en el de la Propiedad industrial da derecho al uso exclusivo del mismo y a proceder contra el que utilizare uno igual o semejante con posterioridad al registrado." (Manuel Casals Torres, *Propiedad Industrial*, Ed. Bosh, Barcelona, 1936).

Pero en cambio, para que el nombre comercial pueda ser usado como marca, es necesario que se obtenga previamente el registro en esta última calidad. De ahí que la legislación española, con la cual coincide todo lo que venimos exponiendo, determine en su artículo 198:



“Las Sociedades dedicadas a la industria o al comercio cuyo nombre comercial consista en una denominación de fantasía, están obligadas a registrar ésta previamente como marca.

“Los de aquellas otras entidades, cuyos fines sean bancarios, financieros, culturales, recreativos o profesionales, podrán obtener el registro sin aquel requisito previo.

“Las sociedades que tengan por objeto una modalidad de relación internacional, para obtener el registro de su nombre comercial, deberán acreditar estos extremos, acompañando al ejemplar de sus Estatutos una certificación del Gobierno civil de la provincia donde tenga la Sociedad su domicilio principal.”

Del inciso primero transcrito resulta claro que para que una sociedad dedicada a industria o comercio pueda emplear su nombre comercial para individualizar los objetos de su industria o comercio, tiene que registrar previamente ese mismo nombre comercial como marca. En esta forma se evita el peligro existente en la legislación colombiana de que coincida nombre y marca en titulares distintos.

Quizás quien redactó la clase 14 del Decreto 1707 de 1931, tantas veces nombrado aquí, se inspiró en la legislación española, creyendo, con error, que de los textos orgánicos de las Leyes 31 de 1925 y 94 de 1931, surgía la institución del registro del nombre comercial como nombre y no como marca, cosa ésta que no ocurre según lo que se deja expuesto. Mas como el Decreto 1707 es sólo un decreto reglamentario, no podrá tener un alcance reformativo de la ley, por lo cual hay que entender la clase 14 dentro de los conceptos de *marca*, pues marca es, en general, la designativa de la manufactura de una fábrica o industria (marca de fábrica), de los productos nacionales, de las industrias agrícolas y extractivas (marca de agricultura), y de los objetos de un comercio (marca de comercio). (Art. 30 de la Ley 31 de 1925).

Por esta razón juzgo no acertada la práctica del Ministerio de Fomento, iniciada hace algún tiempo, según la cual, los registros para la clase 14 se dan como nombres y no como marcas. Porque, acorde con lo dicho, pese al texto de la citada clase 14, es ésta una clase de marcas (art. 2º de la Ley 94 de 1931), y no un simple encajonamiento de nombres comerciales.

10ª) La diferencia entre el nombre y la marca comercial, de acuerdo con lo que se viene exponiendo, resulta todavía más clara

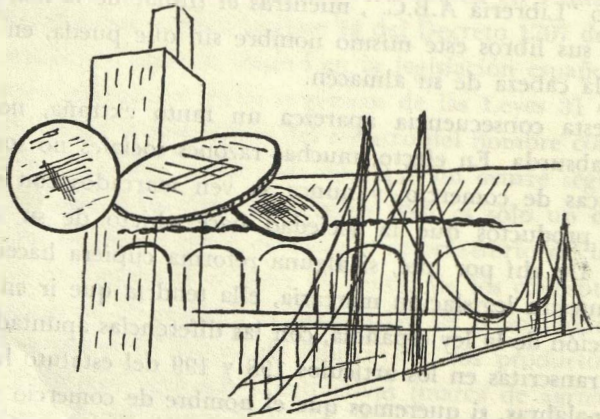
ante las acciones propias del primero y de las segundas. En juicio ordinario se litiga todo lo relacionado con el nombre de comercio (art. 59, Ley 31), mientras que las acciones de oposición y cancelación de marcas se tramitan en juicio sumario reglamentado en el artículo 1206 del C. J. (arts. 38 de la Ley 31 de 1925 y 9º de la Ley 94 de 1931). Si el nombre y la marca no se distinguieran, podría ocurrir que los dos juicios, iniciados a un tiempo, concluyeran con sentencias que dividieran la continencia de la causa. Pero quien inicie la acción ordinaria con base en el uso del nombre obtendrá una sentencia que le dirá si puede o no continuar designando su almacén, sociedad, establecimiento comercial, etc., con un nombre propio, como por ejemplo “Librería A.B.C.”. Por el contrario, quien inicie un juicio de oposición o cancelación con base en el uso de 3 años, o en el registro de una marca de comercio, obtendrá sentencia que le dirá si puede o no marcar los objetos de su comercio con la marca “Librería A.B.C.”.

En otras palabras, el titular del nombre podrá llamar a su establecimiento “Librería A.B.C.”, mientras el titular de la marca podrá colocar en sus libros este mismo nombre sin que pueda, en cambio, hacerlo a la cabeza de su almacén.

Que esta consecuencia aparezca un tanto extraña, no es, sin embargo, absurda. En efecto, muchas razones sociales no son usadas como marcas de comercio, y nunca se ven marcados con su razón social los productos que la sociedad hace objeto de su actividad comercial. De ahí por qué, si alguna reforma cupiera hacer en este punto a nuestra legislación marcaría, ella tendría que ir en la línea de inspiración de la ley española, con las diferencias apuntadas y que se dejan transcritas en los artículos 198 y 199 del estatuto hispánico. En otras palabras, si queremos que el nombre de comercio tenga los derechos y acciones propias de las marcas en general, será menester legislar en este sentido, y reglamentar las consecuencias que tal registro tiene frente a la marca de comercio propiamente dicha.

11) Y en el plan de aclarar conceptos fácilmente confundibles, sería también conveniente que al dueño de una marca de comercio igual o similar a una marca de fábrica o de agricultura, se le ordenara expresar esta circunstancia en alguna forma, de modo que resulte claro cuál es el fabricante o productor, y cuál el expendedor del objeto. Así por ejemplo, quien tenga registrada la marca “Corea”,

como marca de fábrica para productos alimenticios no podrá impedir que otro obtenga el registro de la marca "Corea" para designar los objetos consistentes en alimentos, a los cuales dedica su actividad comercial. En este caso, será menester que se exija al segundo que la palabra "Corea" la preceda de una palabra tal como "Almacén", "Salón", "Bazar", etc., designativas todas de que la marca corresponde a un nombre comercial y no es la señal de su fabricante o productor.



Una concepción criminológica

Por RAFAEL OSORIO

Una noción histórica ya muy conocida es la de que la evolución del derecho penal cambió su curso cuando el eje de su órbita se trasladó del ente jurídico delito al ente universal hombre. Trascendental innovación que debe atribuirse con justicia a la Escuela italiana positiva. La entidad delito, creación de la ley, construcción fría y precisa, no tenía luz propia; era un planeta oscuro y sin vida, pese a lo cual rigió los destinos del derecho penal por muchos siglos. Insistía obstinadamente en el factor responsabilidad como esencia única de casi todas las infracciones, atribuyéndole una rigidez artificial, sin detenerse a pensar que este elemento es ante todo una resultante humana, posibilidad de este ilimitado universo interior del hombre, inabarcable, esotérico, mudable, perennemente móvil y por consiguiente, profundamente relativo.

De un criterio metafísico, de austeros deslindes, que consideraba al hombre absolutamente libre, se pasó en violenta reacción a una tesis contraria que deshumanizó también el ser humano, atribuyéndole a sus acciones un impulso fatal, regido por complicados sins. La noción responsabilidad fue dura y tenazmente criticada, cubriéndola de elucubraciones y sarcasmo. Se extendió sobre ella la duda. La odiosa noción metafísica de los positivistas fue guardada en el desván del derecho y se empezó a mostrar a la ciencia jurídica un complejo mecanismo de causas positivas, naturalistas, frutos del racionalismo, para explicar el delito. Así nació la criminología como atisbo de ciencia y de disciplina jurídica. El autor de la Sociología Criminal invitó seriamente a olvidar la responsabilidad para investigar solamente los factores endógenos y exógenos que se conjugaban para producir la infracción de la ley.