



COLEGIO DE
ABOGADOS
COMERCIALISTAS

50 Años

1961 - 2012

Boletín Informativo

¡La OMC Cambia de Director!



La Organización Mundial del Comercio, única organización internacional encargada de regular las normas que rigen las relaciones comerciales entre los países, cambiará de Director General.

En la difícil tarea de encontrar a la persona a quien ha de confiarse las riendas de esta organización internacional, las directivas se rigen por el procedimiento interno contenido en el documento 509, el cual establece los plazos para presentar candidaturas, así como la forma y principios que determinan la decisión del Consejo General. Así las cosas, se establece que el nuevo

director será escogido por consenso y de no lograrse éste: por votación.

El mandato del actual Director General, Sr. Pascal Lamy, concluye el 31 de agosto de 2013. Son nueve los aspirantes – entre ellos tres mujeres - y el elegido tendrá el compromiso de impulsar los propósitos y proyectos de la organización. El 31 de mayo del año en curso es la fecha señalada como plazo límite para que el Consejo General de la OMC dé a conocer su decisión.



Cra 15 No 93 – 75 oficina 314 Edificio BBV Bogotá, Colombia
Tels. 6 16 23 31 – 6 16 23 39 Email: abocom@gmail.com

COLEGIO DE ABOGADOS COMERCIALISTAS DE BOGOTÁ
Boletín Informativo

Ernesto Rengifo García
Director

Coordinador académico: Jorge Oviedo Albán
Coordinador editorial: Wilmar Germán Castro Pinto

Colaboradores: Ivonne Maritza Sierra Hernández, Laura Juliana García, Nicole Andrea Yepes, Lina María Guio Leiva, María Alejandra Cardozo Barrios y Julián David Ruiz Roldán

Edición en computador: Ivonne Maritza Sierra Hernández

Primera edición: 15 de mayo de 2007

COLEGIO DE ABOGADOS COMERCIALISTAS DE BOGOTÁ
Bogotá, Colombia



**COLEGIO DE
ABOGADOS
COMERCIALISTAS**

Cra 15 No 93 – 75 oficina 314 Edificio BBV Bogotá, Colombia
Tels. 6 16 23 31 – 6 16 23 39 Email: abocom@gmail.com

Índice

BOLETÍN No. 1568 DE 2013

CONTENIDO

I.	NOTA EDITORIAL.....	4
II.	MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA Y DIRECTIVOS DEL BOLETÍN.....	5
III.	RESEÑAS EN MATERIA COMERCIAL.....	6
a.	Sentencias	6
1.	Entidad emisora: Corte Constitucional Tipo de Normativa: Sentencia Referencia y fecha: C-822/12 Exp. Lat-380. Dieciocho (18) de octubre de dos mil doce (2012). Asunto: Convención Del Metro.	
2.	Entidad emisora: Consejo de Estado Tipo de normativa: Sentencia Referencia y fecha: 110010326000201000046 00 (39.093), 29 de octubre de dos mil doce (2012). Asunto: nulidad contra el decreto 1039 de 2010 expedido por el gobierno nacional en ejercicio de la potestad reglamentaria de la ley 1150 de 2007, adicionando un numeral al artículo 79 del decreto 2474 de 2008, que permite la contratación directa de bienes y servicios del sector defensa.	
3.	Entidad emisora: Corte Internacional de Justicia. Tipo de normativa: Sentencia Referencia y fecha: Exp. Diferendo territorial y marítimo” (Nicaragua c. Colombia). 9 de noviembre de 2012 Asunto: Resolución del conflicto marítimo entre Nicaragua y Colombia	
b.	Conceptos	11
1.	Entidad emisora: Superintendencia de Industria y Comercio Tipo de normativa: Concepto Referencia y fecha: Concepto No. 12-135317-00003-0000 del 24 de Septiembre de 2012	
2.	Entidad emisora: Superintendencia de Sociedades Tipo de normativa: Concepto Referencia y fecha: Concepto 220-093684 de Octubre de 2012.	



Índice

c. Circular 13

1. Entidad emisora: Superintendencia de Sociedades.
Tipo de normativa: Circular externa
Referencia y fecha: Circular externa No 200-000006 del 14 de noviembre de 2012
Asunto: Solicitud de información financiera año 2012 y de otros tipos de informes

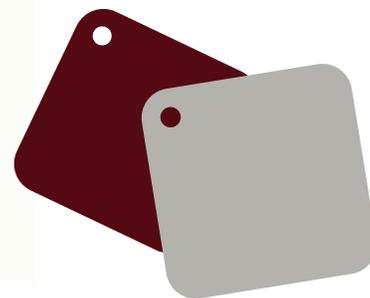
d. Ley 15

1. Entidad emisora: Congreso de la República
Tipo de normativa: Ley
Referencia y fecha: Ley 1581 de 2012
Asunto: Disposiciones generales para la protección de datos personales – ley estatutaria de habeas data.

e. Laudos..... 17

1. Entidad emisora: Tribunal del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio
Tipo de normativa: Laudo arbitral.
Referencia y fecha: Proceso arbitral HBO & Asociados Ltda. Vs. Aseguradora Colseguros S.A. y Aseguradora de Vida Colseguros S.A.; Proceso arbitral Nacer Seguros Ltda. Vs. Aseguradora Colseguros S.A. y Aseguradora de Vida Colseguros S.A.
Fecha: Noviembre 20 de 2012
Asunto: Agencia comercial, agencia de seguros

IV. DOCTRINA 19



Nota Editorial

El Colegio de Abogados Comercialistas se complace en publicar su boletín informativo con el análisis de importantes pronunciamientos de la Corte Constitucional, el Consejo de Estado y la Corte Internacional de Justicia referidos al estudio de constitucionalidad de la ley aprobatoria de la Convención del Metro, la declaración de nulidad del Decreto 1039 de 2010 al exceder la potestad reglamentaria conferida al Gobierno en su expedición, y la resolución al conflicto marítimo entre Nicaragua y Colombia, respectivamente.

En esta ocasión, nuestra publicación contiene además conceptos de la Superintendencia de Sociedades y la Superintendencia de Industria y Comercio sobre las acciones procedentes para que el distribuidor de mercancías reclame el pago de garantías directamente al productor de las mismas y los requisitos necesarios para acceder al régimen de insolvencia de que trata la Ley 1116 de 2006. Además, una circular de la Superintendencia Financiera respecto de los plazos y requisitos mínimos para la presentación de los estados financieros y un comentario a la Ley Estatutaria del Habeas Data 1582 de 2012 sobre las disposiciones generales para la protección de datos personales. En el acápite final de nuestro boletín encontrarán el aporte doctrinario.

Finalmente, un reconocimiento a los miembros del Grupo de Investigación de Derecho Privado de la Universidad de la Sabana por su colaboración con éste boletín. Esperamos, esta publicación sea de su agrado y se consolide como una herramienta de consulta en lo relativo a las novedades que reporta el Derecho Mercantil.

ERNESTO RENGIFO GARCIA
Presidente



Junta Directiva

Presidente

ERNESTO RENGIFO GARCÍA

Vicepresidente

LUZ HELENA MEJÍA PERDIGÓN

Vocales

Julio Benetti Salgar

Tulio Cárdenas Giraldo

Jorge Oviedo Albán

Arturo Sanabria Gómez

Juan Pablo Cárdenas Mejía

Juan Jacobo Calderón Villegas

Luis Fernando Henao Gutiérrez

José Alberto Gaitán Martínez

Comisario de Cuentas

Adolfo Palma Torres

Jorge Enrique Galvis Tovar

Representantes Ex presidentes

Edgar Ramírez Baquero

Jaime Quiñones Reyes

Director Boletín

Ernesto Rengifo García

Colaboradores

Laura Juliana García Ortiz

Lina María Guio Leiva

Julián David Ruiz Rondan

Ivonne Maritza Sierra Hernández

María Alejandra Cardozo Barrios

Nicole Andrea Yepes Peña



Sentencias

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

ENTIDADEMISORA: CORTE CONSTITUCIONAL
MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ IGNACIO PRETEL CHALJUB.

TIPO DE NORMATIVA: SENTENCIA.

REFERENCIA Y FECHA: C-822/12 Exp. LAT-380. . DIECIOCHO (18) DE OCTUBRE DE DOS MIL DOCE (2012).

TEMA: CONVENCIÓN DEL METRO.

El dieciocho (18) de octubre de 2012, la Corte Constitucional profirió la sentencia C-822 de 2012, por virtud del proceso de revisión automática de la Ley 1512 del 6 de febrero de 2012, aprobatoria de “*la Convención del Metro*” firmada en París el 20 de mayo de 1875 y modificada el 6 de octubre de 1921, junto con su anexo reglamentario, conforme con el artículo 241 Superior.

De la revisión del aspecto formal del tratado internacional, encontró la Corte Constitucional validez en las etapas de negociación, celebración y suscripción del tratado, así como del trámite del proyecto de ley ante el Congreso.

En cuanto al aspecto material, encontró la Corte conformidad con la Constitución, y resaltó la finalidad general de este instrumento internacional, la cual se concentra en tres objetivos:

1. Mejorar el entorno competitivo de las empresas establecidas en Colombia.
2. Contar con mayores posibilidades de desarrollo técnico y tecnológico.
3. Defender a los consumidores.

Cabe recordar que esta convención regula el tema de la metrología y su uniformidad internacional. La metrología es la ciencia de las mediciones y comprende tres clases: científica, industrial y legal. Respecto de las dos primeras, vale la pena recordar que la entidad que se encarga de proporcionar el fundamento técnico para asegurar uniformidad y trazabilidad de las mediciones, fue creada por la Convención del Metro y se le conoce con el nombre de “Oficina Internacional de Pesas y Medidas (BIPM).

Esta sentencia abre paso a un reconocimiento internacional del sistema metrológico nacional, impulsando de esta manera el desarrollo económico y técnico del país, procurando por la efectiva protección al consumidor y cumpliendo así los compromisos adquiridos en virtud del Acuerdo de la Organización Mundial del Comercio, específicamente en lo que concierne al Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio.



DATOS DE IDENTIFICACIÓN

ENTIDAD EMISORA: SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, CONSEJO DE ESTADO

TIPO DE NORMATIVA: SENTENCIA

REFERENCIA Y FECHA: NÚMERO DE RADICACIÓN: 110010326000201000046 00 (39.093), DEL VEINTINUEVE (29) DE OCTUBRE DE DOS MIL DOCE (2012)

TEMA: NULIDAD CONTRA EL DECRETO 1039 DE 2010 EXPEDIDO POR EL GOBIERNO NACIONAL EN EJERCICIO DE LA POTESTAD REGLAMENTARIA DE LA LEY 1150 DE 2007, ADICIONANDO UN NUMERAL AL ARTÍCULO 79 DEL DECRETO 2474 DE 2008, QUE PERMITE LA CONTRATACIÓN DIRECTA DE BIENES Y SERVICIOS DEL SECTOR DEFENSA.

El Consejo de Estado, de acuerdo a lo previsto en los artículos 128, numeral 1 del Código Contencioso Administrativo, es competente para decidir la demanda por medio de la cual se solicita la declaración de nulidad del Decreto 1039 de 30 de marzo de 2010, “por el cual se adiciona el artículo 79 del Decreto 2474 de 2008”, expedido por el Gobierno Nacional.

Este decreto autorizaba la modalidad de contratación directa para todos los convenios de apoyo o colaboración para la defensa y/o seguridad nacional que celebren las entidades del Sector Defensa, sin importar el bien o servicio objeto del mismo, razón por la cual, en la demanda se argumentó que el gobierno excedió la potestad reglamentaria conferida por la Ley 1150 de 2007, al expedirlo.

De entrada la Sala advierte que el Decreto 1039 de 2010 fue derogado expresamente por el artículo 9.2 del Decreto 734 de 2012, razón por la cual el análisis de legalidad del mismo debe hacerse con la legislación que estuvo vigente. Es por ello que el Consejo de Estado no se declaró inhibido para abordar el juzgamiento del caso, para lo cual se deben tener en la cuenta las circunstancias vigentes al momento de su expedición.

Además la Sala señaló que de conformidad con la norma legal objeto de reglamentación, la contratación directa solo procede cuando se reúnan dos condiciones de aplicación: i.) El presupuesto subjetivo, relativo a que la entidad estatal contratante pertenezca al sector defensa y/o al de seguridad nacional y ii.) El presupuesto material, que comprende los bienes y servicios objeto del contrato que requieran reserva.

Lo anterior le permitió inferir a la máxima autoridad de lo contencioso administrativo que la adición del numeral 15 al artículo 79 del Decreto 2474 de 2008, se hizo de “*manera abierta, vaga e imprecisa*”, y además, que dicha modalidad de selección abarca también los convenios de apoyo o colaboración para la defensa y/o seguridad nacional.

Lo ilegal del precepto estriba entonces en que “dado su carácter abierto, calificó *a priori* que todos los eventos allí señalados ameritan reserva, con lo cual torna nugatorio el criterio restrictivo y limitativo definido por la ley”. Es por esto, que en criterio de la Sala el gobierno se atribuyó

Sentencias

facultades que en realidad no tiene al ir más allá de su ámbito estrictamente administrativo, y en consecuencia, el decreto se encuentra viciado de nulidad. Por ello, la Sala resuelve declarar la nulidad del Decreto 1039 de 30 de marzo de 2010.



Sentencias

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

ENTIDADMISORA: CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA

TIPO DE NORMATIVA: SENTENCIA

REFERENCIA Y FECHA: SENTENCIA “DIFERENDO TERRITORIAL Y MARÍTIMO” (NICARAGUA C. COLOMBIA). 19 DE NOVIEMBRE DE 2012

TEMA: RESOLUCIÓN DEL CONFLICTO MARITIMO ENTRE NICARAGUA Y COLOMBIA

En el presente documento, el Honorable Tribunal de la Corte Internacional de Justicia, en adelante Corte o CIJ, dirimió la controversia jurídica relacionada con el título sobre ciertos territorios y la delimitación marítima en el Caribe occidental entre Nicaragua y Colombia.

Nicaragua, en calidad de demandante, al incoar la demanda, solicitó a la Corte que reconociera la soberanía que tiene sobre las islas de Providencia, San Andrés y Santa Catalina, y todas las demás islas y cayos correspondientes, como lo son, Roncador, Serrana, Serranilla y Quitasueño. Adicionalmente, solicitó a la Corte que estableciera la frontera de la plataforma continental, dividiendo en partes iguales los derechos que se sobreponen a ambas partes.

En respuesta a lo anterior, Colombia rechazó todas las pretensiones de la demanda y solicitó a la Corte que la delimitación de la zona económica exclusiva y la plataforma continental entre los Estados, debe ser realizada mediante una única línea media como frontera marítima, “*siendo la*

línea media constituida por cada punto en que es equidistante desde los puntos de base más cercanos desde donde se miden las líneas de base de los mares territoriales de las Partes”.

Tratándose de la pretendida soberanía, la CIJ encuentra que no puede ser determinada por los récords históricos relativos a la composición del Archipiélago de San Andrés que fueron entregadas por las Partes, así como tampoco, sobre el *uti possidetis juris* al momento de la independencia de España.

Descartando los anteriores elementos probatorios, la Corte recuerda que enmarcándose el caso en una disputa sobre soberanía de territorios, la fecha en la cual la disputa se cristalizó es importante. Su importancia radica en distinguir entre aquellos actos a “*titre de souverain*”, es decir, que ocurrieron antes de la fecha en que la disputa se cristalizó, los cuales deben tenerse en cuenta con el fin de establecer o determinar soberanía, y aquellos actos que ocurrieron posterior a dicha fecha, “los cuales por lo general son insignificantes para ese fin, al ser realizados por un Estado que, ya teniendo pretensiones en una disputa legal, podría haber realizado estos actos con el objetivo de respaldar esas pretensiones”¹

¹(Diferendo territorial y marítimo entre Nicaragua y Honduras en el mar Caribe (Nicaragua c. Honduras), decisión, C.I.J. Recueil 2007 (II), pág. 697-698, párr. 117).

Sentencias

En el caso *sub-examine*, la Corte determinó que el 12 de Junio de 1969 es la fecha crítica para los efectos de valorar el *effectivités*. En cuanto a tales, la Corte concuerda con Colombia en que ha ejercido soberanía pública, pacífica y continua. Concluyendo así que efectivamente los cayos en disputa pertenecen a Colombia.

Ahora bien, en lo relativo a la delimitación de la plataforma continental y zona económica exclusiva, la CIJ aplicó precedentes jurisprudenciales expuestos en los casos Rumania c. Ucrania; Dinamarca c. Noruega; Alemania c. Países Bajos; República Federal de Alemania c. Dinamarca.

Al admitir tal pretensión nicaragüense, la Corte aclara que establecer la línea sobreponiendo los potenciales derechos de cada una de las partes no es un método en sí mismo; también aclara que no pretende repartir en partes iguales la zona limitrofe, ni de hecho en partes proporcionales. Es más bien un medio para comprobar si la línea de delimitación a la que se llegó por otros medios necesita un ajuste, debido a una desproporción significativa en la simetría entre las áreas marítimas que caería a una parte u otra, y las longitudes de sus respectivas costas.

Vistas así las cosas, la Corte consideró que la relación de entrega de mar sería de tres para Nicaragua y uno para Colombia, pues el litoral de Nicaragua mide 531 kilómetros y el de Colombia 65 kilómetros. La CIJ determinó que para el caso de Colombia solo se mide el litoral de San Andrés y las otras islas, no el de la parte continental, porque el trozo de mar que está en disputa está muy lejos de sus costas.



Conceptos

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

ENTIDAD EMISORA: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

TIPO DE NORMATIV A: CONCEPTO

REFERENCIA Y FECHA: Concepto No. 12-135317-00003-0000 del 24 de Septiembre de 2012.

En concepto No. 12-135317-00003-0000 del 24 de septiembre de 2012, la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió consulta referida a si un distribuidor de computadores puede iniciar queja o denuncia en contra del fabricante de los equipos, con el fin de exigir que este último asuma todos los gastos de garantía; así como cuál es la acción procedente.

La primera conclusión a la que arribó el mencionado ente administrativo está relacionada con la aplicación de la Ley 1480 de 2011, también conocido como Estatuto del Consumidor, recalando que para su aplicación es menester que la controversia se refiera a una relación de consumo, para lo cual es requisito indispensable que quien adquiera el producto o servicio, lo haga en calidad de consumidor, pues es éste último quien adquiere un bien o servicio para satisfacer una necesidad propia, privada, familiar o empresarial que no esté ligada intrínsecamente con su actividad económica.

La Superintendencia resaltó además que la relación productor-proveedor no es una relación de consumo, ya que los bienes adquiridos dentro de la misma red económica se adquieren esencialmente para el desarrollo de una actividad empresarial, por lo cual, es pertinente concluir que

no es aplicable el estatuto en mención, sino que este tipo de relación jurídica debe regirse por las cláusulas del contrato celebrado. Por ende, las acciones a promover, para dirimir los conflictos que surjan, deben ser las previstas en el Código de Procedimiento Civil ante la jurisdicción ordinaria.

De otro lado, esta entidad hace referencia al artículo 5 de la Ley 1480 de 2011, indicando que la garantía de un producto es: *“la obligación temporal, solidaria a cargo del productor y proveedor, de responder por el buen estado del producto y la conformidad del mismo con las condiciones de idoneidad, calidad y seguridad legalmente exigibles o las ofrecidas”*. Señalando así el Estatuto del Consumidor que la responsabilidad del productor y proveedor en relación con la garantía es solidaria, razón por la cual, el consumidor puede reclamar el cumplimiento de la misma a cualquiera de ellos.

Conceptos

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

ENTIDAD EMISORA: SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

TIPO DE NORMATIV A: CONCEPTO

REFERENCIA Y FECHA: Concepto 220-093684 de Octubre de 2012.

En concepto No. 220-093684 del 23 de Octubre de 2012 la Superintendencia de Sociedades respondió consulta respecto de los requisitos necesarios para acceder al régimen de insolvencia de que trata la Ley 1116 de 2006.

La primera conclusión a la que arribó el mencionado ente administrativo, fue que en lo referente al régimen de insolvencia el legislador estableció varios mecanismos, no solo para perseguir la salvación de los negocios del deudor (ya sean sociedades comerciales y personas naturales comerciantes, que aunque afrontan dificultades económicas tienen perspectivas de salir de la crisis financiera en la que se encuentran), sino también para permitirle a aquellas empresas que no son viables adelantar una liquidación judicial.

Lo anterior tiene fundamento en la Ley 1116 de 2006, la cual expresa en su artículo 1 que *“el régimen judicial de insolvencia, tiene por objeto la protección del crédito y la recuperación y conservación de la empresa como unidad de explotación económica y fuente generadora de empleo, a través de los procesos de reorganización y de liquidación judicial, siempre bajo el criterio de agregación de valor”*.

La Superintendencia de Sociedades hace mención a que están sometidas al régimen de insolvencia las personas naturales comerciales y jurídicas no excluidas de la aplicación del mismo, que realicen negocios permanentes en el territorio nacional, de carácter privado o mixto; así mismo estarán sometidas al régimen de insolvencia las sucursales de sociedades extranjeras y los patrimonios autónomos afectos a la realización de actividades empresariales.

Para concluir, es pertinente exponer que serán competentes para conocer del proceso de insolvencia, como jueces del curso: La Superintendencia de Sociedades a prevención y el Juez Civil del Circuito del domicilio principal del deudor.



Circular

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

ENTIDAD EMISORA: SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

TIPO DE NORMATIVA: CIRCULAR EXTERNA

REFERENCIA Y FECHA: CIRCULAR EXTERNA No 200-000006 DEL 14 DE NOVIEMBRE DE 2012.

TEMA: SOLICITUD DE INFORMACIÓN FINANCIERA AÑO 2012 Y DE OTROS TIPOS DE INFORMES

La Superintendencia de Sociedades, en virtud de lo dispuesto en los artículos 83, 84 y 85 de la Ley 222 de 1995, numerales 2 y 3 del artículo 7 del Decreto 1023 del 18 de mayo de 2012, el Decreto 4350 del 4 de diciembre de 2006 y el Decreto 2300 del 25 de junio del 2008, mediante esta circular solicita y establece los plazos y requisitos mínimos para la presentación de los estados financieros a 31 de diciembre de 2012, impartiendo instrucciones relacionadas a:

La obligatoriedad para el diligenciamiento y presentación de la información financiera a las sociedades comerciales, sucursales de sociedades extranjeras y empresas unipersonales que se encuentren en estado de inspección, vigilancia y control por parte de esta entidad, cuyo corte es al 31 de diciembre de 2012, y plazo de entrega en el año 2013 establecido en el documento original de esta circular.

El informe de prácticas empresariales, debe ser remitido por todas las sociedades comerciales y empresas unipersonales en inspección, vigilancia o control, cuya responsabilidad de diligenciamiento sobre el contenido y veracidad de

la información, recae en los administradores de acuerdo a los deberes y responsabilidades establecidos en los artículos 23 24 y 43 de la Ley 222 de 1995.

Los estados financieros consolidados que deben presentar las matrices o controlantes que reciban el requerimiento para remitir la información financiera de fin de ejercicio, deben ser individuales y consolidados del aplicativo Storm, diligenciado en miles de pesos a más tardar el día treinta (30) de abril de 2013, y que al encontrarse en una situación acorde a lo dispuesto en los artículos 26, 27 y 28 de la Ley 222 de 1995 deberá constar por registro mercantil. El informe deberá contener: Certificación de los estados financieros consolidados, informe especial de acuerdo a lo establecido sobre el particular en el artículo 29 de la Ley 222 de 1995, notas a los estados financieros consolidados, y dictamen del revisor fiscal.

La presentación de estados financieros de las sociedades que al 31 de diciembre de 2012 hayan sido admitidas a un proceso de liquidación judicial, deberán ser enviados a fin del ejercicio, atendiendo los parámetros indicados en la circular externa no. 001 del 26 de febrero de 2010.

La presentación de estados financieros de entes económicos en proceso de liquidación voluntaria a 31 de diciembre de 2012, deberán enviar los estados financieros de fin de ejercicio dentro de los cinco (5) primeros días hábiles del mes de mayo de 2013, acompañados de las notas a los estados financieros y la certificación firmada por el liquidador y contador, suscrita adicionalmente por el revisor fiscal, en caso de que haya.



Circular

El incumplimiento de las órdenes impartidas en esta circular, dará lugar a las sanciones de ley de conformidad con lo previsto en el numeral 3° del artículo 86 de la ley 222 de 1995, independientemente de la calidad de inspeccionado, vigilado o controlado del ente económico, enfatizando que los plazos señalados para el envío de la información son improrrogables.

Además, mediante esta circular se informa los medios de registro y acceso a los servicios electrónicos de la superintendencia de sociedades, medios de envío de información, que a su vez ofrece el software para el diligenciamiento que se encuentra en la página de esta entidad (<http://www.supersociedades.gov.co>).



DATOS DE IDENTIFICACIÓN

ENTIDADMISORA: CONGRESO DE COLOMBIA.

TIPO DE NORMATIVA: LEY.

REFERENCIA Y FECHA: LEY Nº1582 DEL 17 DE OCTUBRE DE 2012

TEMA: DISPOSICIONES GENERALES PARA LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES – LEY ESTATUTARIA DE HABEAS DATA.

El habeas data es conocido como el derecho constitucional que tiene toda persona cuya información figure en bancos de datos que contienen sus referencias informativas y personales. Su reglamentación se hace trascendente al proteger, garantizar y supervisar el manejo de tal información frente a terceros, de manera que el titular pueda conocerlos, actualizarlos y rectificarlos, evitando caer en abusos y errores por su uso o acceso.

La presente reglamentación aplica a cualquier operación sobre informaciones personales registradas en todas las bases de datos creadas para el manejo público o privado, dentro del territorio colombiano o cuando a la operación le sea aplicable el régimen colombiano estando en el exterior. No es aplicable para bases de datos meramente personales; a las que tengan por finalidad la seguridad, defensa nacional, política contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, asimismo, a las que tengan como fin y contengan información de inteligencia y contrainteligencia, las de información periodística; y a las que se les aplican las Leyes 1266 de 2008 y 79 de 1993.

Si bien a los anteriores tipos de bases de datos no se les aplica la presente ley, sí les son aplicables los principios enumerados en la misma, en justa medida, los cuales son: legalidad en materia de tratamiento de datos, finalidad, libertad, veracidad o calidad, transparencia, entre otros.

La Ley ofrece tratamientos especiales en lo referente a los datos sensibles y los derechos de los niños. Son datos sensibles los que afectan la intimidad del titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, para lo cual es limitado su tratamiento. En cuanto a lo segundo, a menos de que se trate de datos de naturaleza pública, se prohíbe el tratamiento de datos personales de niños, niñas y adolescentes.

Se hace alusión a los derechos del titular, destacando siempre su derecho a la autorización bajo algunas excepciones también señaladas. En desarrollo del límite de los derechos del titular, se menciona a qué personas se les puede suministrar la información, siendo ellas entre otras, los titulares, las entidades públicas o administrativas en ejercicio de sus funciones legales o por orden judicial, y los terceros autorizados por el titular o por la ley.

Ley

En el Título V de la presente ley, se despliega lo concerniente al procedimiento de la consulta y corrección de la información, estableciendo que las dos anteriores son requisito de procedibilidad para que el titular o su causahabiente puedan elevar queja ante la Superintendencia de Industria y Comercio.

Luego de mencionar los deberes del responsable y del encargado del tratamiento de la información respectivamente, la ley delega a la Superintendencia de Industria y Comercio como autoridad para proteger los datos y vigilar su tratamiento, facultándola para adoptar medidas e imponer sanciones al respecto.

Finalmente, se crea el Registro Nacional de Bases de Datos como directorio público de las bases de datos, el cual es administrado por la Superintendencia de Industria y Comercio, y se prohíbe la transferencia de datos a terceros países que no ofrezcan una adecuada protección a la información.



Laudos

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

ENTIDADEMISORA: TRIBUNAL DEL CENTRO DE ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN DE LA CÁMARA DE COMERCIO

ÁRBITRO ÚNICO: JUAN PABLO CÁRDENAS MEJIA.

TIPO DE NORMATIVA: LAUDO ARBITRAL.

REFERENCIAS Y FECHA: Proceso arbitral HBO & Asociados Ltda. Vs. Aseguradora Colseguros S.A. y Aseguradora de Vida Colseguros S.A.; Proceso arbitral Nacer Seguros Ltda. Vs. Aseguradora Colseguros S.A. y Aseguradora de Vida Colseguros S.A.

Fecha: Noviembre 20 de 2012.

TEMA: Agencia comercial, agencia de seguros.

El pasado 20 de noviembre de 2012, se proferieron dos laudos arbitrales que resolvieron las controversias jurídicas suscitadas con ocasión de la oferta mercantil de prestación de servicios de agencia promotora de seguros, suscrito el 15 de septiembre de 2008, entre HBO & ASOCIADOS LTDA y las Aseguradoras COLSEGUROS S.A. y ASEGURADORA DE VIDA COLSEGURO S.A., para el primero proceso; y por estas últimas contra NACER SEGUROS LTDA, para el segundo proceso.

Dada la similitud fáctica, procesal y jurídica, se presenta a continuación una mención conjunta de lo expresado por el Tribunal.

El busilis de los asuntos consistió primordialmente en definir si la aceptación de la oferta mercantil mencionada se regía por las normas que regulan la actividad de las agencias colocadoras y promotoras de seguros o si se configuró un

contrato de agencia mercantil. Así mismo, constituye otro problema jurídico el tema de las cláusulas abusivas, pare determinar si en esta oferta se configuraron sus requisitos arquetípicos.

Para resolver el primer problema jurídico, el Tribunal hace un análisis jurisprudencial y doctrinal de los elementos que configuran el contrato de agencia mercantil, como lo son: la independencia del agente, la estabilidad, el encargo de promover y explotar, la delimitación del ramo y territorio, así como el requisito de que el agente actúe por cuenta ajena.

En palabras del Tribunal:

- La independencia implica ausencia de subordinación en el sentido laboral, lo cual le confiere autonomía en el desarrollo del encargo, sin que esto impida que el agente pueda recibir instrucciones del agenciado bajo las cuales deba ceñirse.
- La estabilidad es el elemento diferenciador con el simple mandatario, pues el agente comercial no agota su gestión con la celebración de uno o más actos de comercio, sino que este está llamado a la promoción y explotación de negocios en una serie sucesiva e indefinida que indica estabilidad. Así mismo, aclara que la estabilidad excluye los encargos esporádicos, aunque no así la delimitación temporal del contrato, la cual se puede dar en virtud de la autonomía contractual.
- En cuanto a la actuación por cuenta ajena, recuerda el tribunal que aunque sin mención explícita en la ley, es considerado como un

Laudos

elemento esencial por parte de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia. Entre tanto, la Corte considera que, por carencia de este elemento esencial, la reventa de productos no constituye por sí sola un contrato de agencia mercantil.

- Por su parte, variados han sido los pronunciamientos doctrinales y jurisprudenciales que concluyen que la función principal del agente mercantil consiste en explotar o promover los negocios de otro comerciante actuando ante los clientes como agente o representante del agenciado.

A su vez, el Tribunal de Arbitramento señala que la Corte Suprema de Justicia ha determinado que en la actuación de una promotora o centro de negocios como agente de seguros, no existe una agencia comercial; pues la gestión de la agencia de seguros no le impide a las entidades aseguradoras aceptar o ceder riesgos sin intervención de los intermediarios, o valerse dentro de varios agentes dentro de un mismo territorio, ni siquiera cuando sus directivos y funcionarios promuevan la celebración de contratos de seguros –siempre que no cobren comisión de intermediación-; todo lo cual le imprimen unas características a la agencia de seguros, que la distinguen de la agencia comercial.

De otra parte, el Tribunal realiza un análisis sobre las cláusulas abusivas, expresando que existen cláusulas que son abusivas por: la forma como fueron pactadas, por su contenido o porque se ejerzan abusivamente. Así también, recalca que el derecho comparado contemporáneo sanciona la

conducta de una persona que se aprovecha de la situación de inferioridad de otra persona para obtener beneficios desproporcionados en un contrato; tendencia que ha sido recogida en los principios de contratación comercial de UNIDROIT.

De seguido, recuerda que a la luz de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia se puede aplicar la teoría de las cláusulas abusivas, aún a falta de norma legal específica, con la consecuente sanción de invalidez de la cláusula transgresora.

Finalmente, destacó el Tribunal que en lo que respecta a una cláusula de exclusividad de una promotora frente a una aseguradora, por el término de 2 años siguientes a la terminación del contrato, es una cláusula válida pero que solo aplica a la entidad promotora y no a los representantes legales y socios de la misma. Recordó que las cláusulas de exclusividad están prohibidas en materia laboral, no obstante, no ocurre lo mismo con otras áreas del derecho a las cuales no se puede extender esta prohibición.

En razón de lo anterior, y dadas las particularidades de ambos casos, el Tribunal de Arbitramento decide negar las pretensiones y declarar la inexistencia de un contrato de agencia mercantil.

EL NOMBRE COMERCIAL

Por: Ernesto Rengifo García*

Introducción

Con frecuencia en los cursos de derecho de propiedad industrial e incluso en los manuales que sirven de sustento a aquellos, la figura del nombre comercial suele ser objeto de poco desarrollo conceptual porque, entre otras razones, existe la predisposición de abarcar el análisis de los signos distintivos con el estudio –ese sí exhaustivo– de la marca; además porque el mismo legislador suele reenviar para efectos de la integración normativa del nombre comercial a lo por él dispuesto sobre las marcas de comercio. Sin embargo, el nombre comercial ha devenido un signo de primer orden y sus implicaciones son hoy tan trascendentales en el mundo del intercambio de bienes y servicios, que no es suficiente su estudio con verlo como un mero apéndice del signo distintivo por excelencia, esto es, la marca.

Las siguientes líneas harán una exposición de la regulación del nombre y dentro de ellas pondrán énfasis en sus falencias y en aquellos asuntos que con contradicciones evidentes, pueden colocar la institución del nombre comercial en problemas de interpretación o de incerteza frente a la seguridad que reclama un tráfico jurídico cada vez más intenso en el uso y posicionamiento de signos distintivos diferentes a las marcas.

* Profesor de Derecho de Contratos y Director del Departamento de Propiedad Intelectual en la Universidad Externado de Colombia.

Concepto

De acuerdo con el artículo 190 de la Decisión Andina 486 de 2000, “se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil”.

El nombre comercial puede consistir en la denominación social de la empresa, en su razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles. El nombre comercial es independiente de la razón social de las personas jurídicas, sin embargo puede coexistir con ella o ser simultáneamente su razón social¹ Una empresa puede tener más de un nombre

¹Para acreditar que una determinada denominación tiene la calificación de la denominación de la persona jurídica basta aportar la correspondiente cláusula estatutaria en la que consta y su inscripción en el registro mercantil. [...] Cuando esa misma denominación de la persona jurídica es utilizada también para identificar al empresario en el tráfico mercantil y para distinguir su actividad de las actividades idénticas o similares desarrolladas por otros empresarios sin dejar de ser denominación societaria, tal denominación es simultáneamente un nombre comercial. [...] Esta doble posibilidad de que una misma denominación sea a la vez una denominación societaria y un nombre comercial no registrado, no implica que se esté ante figuras jurídicas incompatibles ni tampoco que se confundan ambos regímenes jurídicos. El intérprete no debe cegarse por la existencia de dos regímenes jurídicos para cada una de estas dos figuras ni por el hecho de que esté registrada en el registro mercantil como denominación societaria y no, en cambio, como

Doctrina

comercial. La independencia del nombre comercial lo explica el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así: “Un comerciante puede utilizar más de un nombre comercial, es decir, identificar sus diferentes actividades empresariales con diversos nombres comerciales. El nombre comercial es independiente de la razón social de la persona jurídica, pudiendo coincidir con ella; es decir, un comerciante puede tener una razón social y un nombre comercial idéntico a ésta, o tener una razón social y uno o muchos nombres comerciales diferentes de ella. El nombre comercial puede ser múltiple, mientras que la razón o denominación social es única; es decir, un comerciante puede tener muchos nombres comerciales, pero sólo una razón social”²

Esta diferenciación lleva a revisar los antecedentes conceptuales del nombre comercial, entre los cuales se encuentra, por un lado, la concepción nominal, conforme con la cual el nombre comercial debía indefectiblemente coincidir con el nombre del empresario en el tráfico mercantil; y por el otro, la teoría del signo distintivo, en virtud de la cual el

nombre comercial en la OEMP. Porque el dato de la inscripción o no en esta última Oficina no es determinante para aplicar o dejar de aplicar a dicha denominación el régimen jurídico del nombre comercial que prevé la vigente ley de 2001. Así las cosas, es evidente que entre la denominación societaria y el nombre comercial hay muchos puntos de conexión y que la diferencia entre ambas figuras está más en el ámbito de su utilización y la función con la que se emplean (como nombre de la propia persona jurídica o como nombre comercial) que en una hipotética incompatibilidad entre ambas figuras”: OTERO LASTRES, José Manuel. Manual de la Propiedad Industrial. Madrid, Marcial Pons, 2009, p. 783 y 784.

² Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial. Proceso 118-IP-2011, p. 21.

nombre comercial es concebido como un verdadero signo de la empresa y en consecuencia cualquier signo –incluso su propio nombre- puede ser elegido y utilizado por el empresario para identificarse en el mercado.

La Decisión Andina 486 de 2000 siguió en este punto la concepción más moderna del signo distintivo, dado que según el artículo 190, por nombre comercial deberá entenderse “cualquier signo” que identifique una actividad económica, una empresa o un establecimiento mercantil. Al respecto, resulta ilustrativa la anotación realizada por Otero Lastres según la cual “al nombre comercial le queda muy poco de nombre, en la medida en que ahora identifica al empresario pero no por su nombre, sino por cualquier otra señal o figura”³

Así pues, el nombre comercial puede ser cualquier signo, desde luego, con capacidad distintiva. Al respecto, nótese que aun cuando el artículo 190 de la Decisión Andina 486 de 2000 no excluye ningún tipo de signo, es difícil sostener que el nombre comercial pueda consistir en un color, un sonido o un olor. Incluso los dibujos o logos tampoco podrían constituir nombres comerciales. Al respecto se cree que, si bien es importante tener en cuenta la naturaleza del signo que se pretende utilizar como nombre comercial y su capacidad de recordación por parte de la clientela o su debida penetración en el mercado, no es preciso introducir prohibiciones sobre la naturaleza del signo,

³ OTERO LASTRES, José Manuel. Manual de la Propiedad Industrial, Ob cit., p. 779.

Doctrina

cuando la ley no las prevé. De hecho, el artículo 194⁴ de la Decisión Andina 486 de 2000 contempla de manera expresa los signos que no pueden registrarse como nombre comercial, entre los cuales no se encuentran los olores, los sonidos, los dibujos o los colores.

El nombre comercial cumple diversas funciones en el mercado, entre las que se resaltan: i) la función identificadora y diferenciadora, en la medida en que identifica al empresario en el ejercicio de su actividad empresarial y distingue su actividad de las demás actividades idénticas o similares; ii) la función de captación de clientela; iii) la función de concentrar la buena reputación de la empresa; y iv) la función publicitaria.

El análisis de estas funciones y características permite hallar coincidencias entre el concepto y las funciones de la marca y el nombre comercial. Estas coincidencias han llevado a cuestionar la necesidad de mantener un régimen de protección independiente para estos dos signos distintivos. Sin dejar de lado los argumentos contrarios, un estudio del nombre comercial permite entenderlo como un invaluable derecho de propiedad industrial y no en pocas

⁴ Artículo 194.- "No podrá registrarse como nombre comercial un signo que esté comprendido en alguno de los casos siguientes: a) cuando consista, total o parcialmente, en un signo contrario a la moral o al orden público; b) cuando su uso sea susceptible de causar confusión en los medios comerciales o en el público sobre la identidad, la naturaleza, las actividades, el giro comercial o cualquier otro aspecto de la empresa o establecimiento designado con ese nombre; c) cuando su uso sea susceptible de causar confusión en los medios comerciales o en el público sobre la procedencia empresarial, el origen u otras características de los productos o servicios que la empresa produzca o comercialice; o, d) cuando exista una solicitud o registro de nombre comercial anterior".

ocasiones, resulta ser el único derecho que ostentan los empresarios sobre el signo que han utilizado para presentarse ante el consumidor. Se considera entonces, un derecho construido y formado con la empresa, que al ser protegido sin requerir un registro o depósito, resulta fundamental en la defensa de los intereses del empresario, más en países en donde aún no se ha interiorizado la importancia de la propiedad industrial (y específicamente de los signos distintivos como elementos o instrumentos de la competencia) y en los cuales pueden pasar muchos años antes de que el empresario decida registrar su marca o hacer el depósito de su nombre comercial. El derecho adquirido por el uso, como se verá más adelante, resulta en estos casos fundamental.

En cuanto al concepto del nombre comercial, resta señalar que la Decisión Andina 486 de 2000 incurre en una imprecisión conceptual, consistente en definir el nombre comercial como el signo que identifica el establecimiento mercantil. Como bien se sabe, el signo que distingue un establecimiento de comercio es la enseña comercial y no el nombre comercial⁵

⁵"La enseña comercial se ha entendido como aquel signo distintivo que se utiliza para identificar un establecimiento mercantil". El anterior concepto de enseña, se encuentra cobijado dentro del establecido en el artículo 190 de la Decisión 486 sobre nombre comercial, ya que éste se refiere también a cualquier signo que identifique a un establecimiento mercantil. Surge la pregunta obligada: ¿el nombre comercial y la enseña comercial son lo mismo? No pues, el primero identifica la actividad comercial de un empresario determinado, mientras que el segundo identifica un

Doctrina

El efecto de esta confusión es más teórico que práctico, en tanto que, conforme con el artículo 200 de la Decisión Andina 486 de 2000, la protección y depósito de los rótulos o enseñas se rige por las disposiciones relativas al nombre comercial; lo que diluye la inseguridad jurídica que tal inconsistencia podría llegar a generar.

Modo de adquirir y conservar el derecho

1. Depósito o registro: A nivel internacional se encuentran dos importantes referencias normativas relacionadas con el modo de adquirir, o mejor, de proteger el nombre comercial. El artículo 8 del Convenio de París⁶ establece que “El nombre comercial será protegido en todos los países de la Unión sin obligación de depósito o de registro, forme o no parte de una marca de fábrica o de comercio”. Por su parte, el artículo 14⁷ de la Convención de Washington de 1929, en igual sentido, establece la no necesidad de un registro o depósito para su

establecimiento mercantil. El Tribunal advierte, que la intención del legislador fue diferenciar la figura del nombre comercial, de la del rótulo o enseña comercial; por tal motivo, introdujo dos Títulos diferentes, X y XI, para tratar las figuras de manera independiente. El legislador comunitario, incurrió en una imprecisión al extender el concepto de nombre comercial, tal y como se determinó en el mencionado artículo 190⁸: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial. Proceso 118-IP-2011. pág. 21.

⁶ Convenio Internacional aprobado por Colombia mediante la ley 178 del 30 de Agosto de 1995 y ratificado por la sentencia de la Corte Constitucional No. 2 del 18 de Enero de 1996. Se encuentra vigente a partir del 3 de Septiembre de 1996.

⁷ Art. 14. El nombre comercial de las personas naturales o jurídicas domiciliadas o establecidas en cualquiera de los Estados Contratantes será protegido en todos los demás sin necesidad de registro o depósito, forme o no parte de una marca.

Protección⁸.

En esa misma línea, la norma comunitaria establece que el derecho al nombre comercial se adquiere por el primer uso en el comercio y termina cuando cesa o cuando cesan las actividades de la empresa o del establecimiento de comercio que se identifica en el mercado.

El depósito es, pues, potestativo y su procedencia depende de la legislación interna de cada país miembro de la Comunidad Andina. En otras palabras, el depósito o registro del nombre comercial es de naturaleza declarativa, es decir, declara el primer uso del signo en el mercado⁹.

Conforme con el artículo 605 del Código de Comercio, el depósito crea una presunción de uso del signo distintivo, consistente en que el depositante empezó a usar el nombre depositado desde el día de la solicitud del trámite y que los terceros conocen dicho uso desde la fecha de publicación.

⁸ Convención General Interamericana sobre Protección Marcaría y Comercial – Washington 1929, aprobado por Colombia mediante la Ley 59 de 1936. El Convenio se encuentra vigente en los siguientes países: Colombia, Cuba, Estados Unidos, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay y Perú.

⁹ Decisión Andina 486 de 2000. Artículo 193.- “Conforme a la legislación interna de cada País Miembro, el titular de un nombre comercial podrá registrarlo o depositarlo ante la oficina nacional competente. El registro o depósito tendrá carácter declarativo. El derecho a su uso exclusivo solamente se adquirirá en los términos previstos en el artículo 191”.

Doctrina

Aquí es pertinente cuestionar la aplicación de la presunción contenida en la norma interna. Téngase en la cuenta que, no obstante la entrada en vigencia de la norma comunitaria, las normas internas, en lo no regulado, mantienen su vigencia, por lo que bien podría creerse que el artículo 605 del Código de Comercio tiene aplicación en virtud de la remisión expresa hecha por el artículo 273 de la Decisión Andina 486 de 2000. Si esto fuese así, valdría preguntarse a partir de cuándo debe entenderse que el uso de nombre comercial es conocido por terceros. El artículo 605 de la norma interna señala que es a partir de la publicación del nombre comercial, la que debería surtirse en el trámite de depósito ante la Autoridad Administrativa encargada, que en Colombia es la Superintendencia de Industria y Comercio. Vale aclarar que conforme con la práctica administrativa actual, el estudio del nombre comercial se realiza por parte de la Administración sin que haya lugar a la publicación de la solicitud, que en materia de marcas se surte periódicamente en la Gaceta de Propiedad Industrial.

La ausencia de publicidad por parte de la administración no supone el incumplimiento de la Decisión Andina 486 de 2000, pues la norma comunitaria no la exige. Sin embargo, sí se cree que esta ausencia desnaturaliza, o mejor, deja sin efecto la presunción legal contenida en la norma comercial interna. Es decir, la presunción de publicidad consagrada en el artículo 605 del Código de Comercio no operaría frente a terceros, porque no hay lugar a la publicación de la solicitud y no podría configurarse entonces la presunción planteada por la norma.

Bajo esa misma perspectiva, la ausencia de publicación del depósito del nombre comercial desfigura también el principal efecto del depósito, que es la publicidad y oponibilidad del derecho del titular

ante terceros. Nótese que la ausencia de publicación, aunque podría verse como un aspecto de mero trámite, tiene un trasfondo de mayor relevancia para la protección del nombre comercial que merece ser revisado.

Así las cosas, podría entenderse una de dos cosas: 1. El efecto de la publicidad en Colombia se cumple sólo frente a la Administración y no ante terceros, caso en el cual se resta relevancia al trámite del depósito; o 2. La publicidad frente a la Administración es suficiente para entender que el signo también es oponible a terceros.

2. Uso real, efectivo y continuo: El artículo 191 de la Decisión Andina 486 de 2000 señala que el derecho al nombre comercial se adquiere por el uso del signo. La jurisprudencia y la doctrina coinciden en señalar que ese uso debe ser calificado, es decir que debe ser un uso real, efectivo y continuo. La carga probatoria recae, por supuesto, en quien pretende que se reconozca el derecho al nombre comercial. Es él quien tendría que demostrar que ha usado el signo de manera real, efectiva y continua en el mercado.

Esa carga probatoria debe ser suficiente para soportar el derecho alegado. Para ello, el titular deberá recaudar y aportar toda aquella documentación que demuestre la forma como se ha identificado en el tráfico mercantil, como se ha presentado ante sus clientes, ante sus propios competidores y por supuesto, la forma como es reconocido en el mercado. Resulta útil en estos casos, aportar facturas, hojas de presentación de la

Doctrina

empresa, propuestas comerciales, folletos, volantes y, tal como lo señala el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, “documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de los servicios identificados con el nombre comercial, entre otros”¹⁰.

Ahora, el nombre comercial también podría ser el nombre registrado en el certificado de existencia y representación legal de la empresa o registro mercantil. En este caso, debe tenerse en la cuenta que si bien este certificado puede ser un principio de prueba del uso del signo, el Consejo de Estado ha sostenido que este no es suficiente para probar el uso real, efectivo y continuo del nombre comercial. Al respecto, sostiene: “Para que la protección del nombre comercial sea viable, es necesario probar su uso prioritario, real, efectivo y continuo, a través de distintos documentos sin que baste allegar el certificado de existencia y representación de la empresa, en la medida que tal documento simplemente certifica la existencia de la persona jurídica, mas no que efectivamente lleve a cabo las actividades económicas relacionadas con el objeto social inscrito, ni mucho menos que lo haga mediante determinado nombre comercial”¹¹.

En ese orden de ideas, las características de la protección del nombre comercial son:

“1. El derecho sobre el nombre comercial se genera con su uso. Lo anterior quiere decir que el depósito del nombre comercial en la

oficina nacional competente no es constitutivo de derechos sobre el mismo.

2. De lo anterior se deriva que quien alegue derechos sobre el nombre comercial deberá probar su uso real y efectivo.

3. Que quien alegue y pruebe el uso real y efectivo de un nombre comercial con anterioridad a la solicitud de registro de un signo idéntico o similar, podrá oponerse a dicha solicitud si su uso pudiera inducir al público consumidor a error.

4. Si la legislación nacional contempla un sistema de registro de nombres comerciales se aplicarán en lo que corresponda las normas pertinentes de capítulo de marcas de la Decisión 344, de conformidad con lo establecido en la presente Interpretación Prejudicial. (...)”¹²

Alcance del Derecho

El derecho sobre el nombre comercial otorga a su titular la facultad de impedir el uso de un signo idéntico o similar, cuando ello pueda causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios (Art. 192 DA 486/00). Entre las causales de irregistrabilidad de una marca se encuentra la identidad o semejanza con un nombre

¹⁰ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial. Proceso 78-IP-2011, pág. 13.

¹¹ CONSEJO DE ESTADO. Acción de Nulidad. Actor: SUCAMPO S.A. Quince (15) de octubre dos mil nueve (2009).

¹² CONSEJO DE ESTADO. Acción de Nulidad. Actor: Confecciones Antonella S.A. cinco (5) de junio de dos mil ocho (2008).

Doctrina

comercial protegido, siempre que su uso pueda originar un riesgo de confusión o de asociación. Para que el nombre comercial pueda evitar el registro de una marca, tal como se desprende de las normas referidas, su titular debe probar que el signo se encuentra protegido, es decir que lo ha usado de manera real, efectiva y continua en el mercado, y además probar que su uso genera riesgo de confusión o de asociación con la empresa, actividad empresarial o establecimiento de comercio que distingue en el mercado. En otras palabras, no es suficiente que los signos sean similares, sino que dicha similitud genere un riesgo de confusión o de asociación.

Al respecto, resulta ilustrativa la demanda presentada por Burger King contra Myriam Beatriz Mejía por el supuesto uso indebido del nombre Whopper King. Sus pretensiones consistían principalmente en: i. El reconocimiento y protección en todo el territorio nacional del nombre comercial “BURGER KING – HOME OF THE WHOPPER”; y ii. Prohibir al demandado usar y adoptar el nombre comercial WHOPPER KING u otro similar para distinguir un establecimiento de venta de alimentos en restaurante y en actividades similares, afines y relacionadas.

Este caso fue resuelto por el Tribunal Superior de Bogotá que acogió la excepción de prescripción de la acción civil. Sin embargo, en la sentencia se señaló que aun cuando tal excepción no hubiese prosperado, las pretensiones de la demanda tampoco lo hubieran hecho, porque los signos no generaban confusión o asociación entre los empresarios. En este caso, la demandada pudo probar que había usado el nombre Whopper King desde 1977 y que los signos en conflicto habían coexistido cuando Burger King incursionó en el año 1983 en el mercado colombiano;

su coexistencia en ese momento había sido pacífica, por lo que no había lugar a reconocer una infracción del nombre comercial. En la sentencia de segunda instancia se lee: “No obstante impartirse acogida a la excepción de prescripción extintiva de la acción, tampoco tendrían acogida las pretensiones, por razón que la enseña o nombre comercial no producen en el consumidor error o confusión, como lo sostiene el a quo, pues el nombre comercial usado por los demandados no es sustancialmente idéntico o engañosamente semejante al propio nombre comercial utilizado por la actora. Ciertamente, al efectuar el cotejo del nombre (...) no deben fraccionarse en su comparación, deben ser considerados en su conjunto, como un todo (...)”¹³

El cotejo entre dos nombres comerciales o con otros signos distintivos debe regirse por las mismas reglas que se utilizan para tal efecto en el tema de marcas, que son: “Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos”.¹⁴

¹³ Tribunal Superior de Bogotá, sentencia del 31 de enero de 2007, Proceso 2002-0705-01.

¹⁴ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. PROCESO 55-IP-2008.

Doctrina

Ahora, para efectos de entender el concepto de uso y determinar la ocurrencia de una infracción, es útil analizar la conducta conforme con la lista enunciativa señalada en el artículo 156 de la norma comunitaria, la cual tiene aplicación en el régimen de protección del nombre comercial, en virtud de la remisión expresa que realiza el artículo 192 de la Decisión Andina 486¹⁵. El artículo 156 señala: "(...) constituirán uso de un signo en el comercio por parte de un tercero, entre otros, los siguientes actos:

- a) Introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo;
- b) Importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o,
- c) Emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables".

Cuando se trate de nombres comerciales notoriamente conocidos, se estará frente a una protección más robusta a la previamente descrita, en tanto que el derecho que ostenta el titular del nombre comercial, cobija la facultad de oponerse e impedir el uso del signo cuando se cause un daño económico o comercial injusto al titular o cuando implique un aprovechamiento injusto del prestigio del nombre o de su empresa.

Teniendo en cuenta la naturaleza notoria del nombre comercial, se entiende que su protección se nutre de las disposiciones contenidas en la Decisión Andina

¹⁵ Art. 192. "(...) será aplicable al nombre comercial lo dispuesto en los artículos 155, 156, 157 y 158 en cuanto corresponda".

486 para los signos distintivos notoriamente conocidos (Título XIII).

Entre estas disposiciones despierta relevante el artículo 226, que define el uso no autorizado del signo y protege el nombre comercial más allá del principio de la especialidad¹⁶, es decir, aun respecto de establecimientos, actividades, productos o servicios diferentes a los que se aplica el signo notoriamente conocido, o para fines no comerciales, si tal uso puede causar alguno de los siguientes efectos:

- a) riesgo de confusión o de asociación con el titular del signo, o con sus establecimientos, actividades, productos o servicios;
- b) daño económico o comercial injusto al titular del signo por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario del signo; o,
- c) aprovechamiento injusto del prestigio o del renombre del signo.

Estos efectos, por supuesto, no son acumulativos; basta con que se genere uno de ellos o pueda generarse, para que la protección del nombre comercial opere en los términos referidos en la ley.

¹⁶ "La razón de ser del principio de especialidad de la marca es la de preservar la libertad de comercio y de industria evitando que los signos susceptibles de constituir marcas sean monopolizados de manera abusiva, es decir, más allá de las necesidades de los depositantes. El principio de especialidad señala que un signo no se protege como marca de manera absoluta en relación con todos los productos y servicios presentes en un mercado, sino de manera relativa en relación únicamente con los productos o servicios indicados por el interesado al momento de la solicitud de registro del signo". CASTRO GARCÍA, Juan David. La Propiedad Industrial. Bogotá, Universidad Externado de Colombia, Primera edición, 2009, p. 54.

Renovación del Nombre Comercial

Conforme con lo señalado en la segunda parte de este escrito, el nombre comercial es adquirido y, además, conservado en virtud de su uso en el tráfico mercantil. En la medida en que el nombre comercial no tiene un término de vigencia o duración y el depósito o registro no son requisitos para su constitución, no se estima procedente, ni mucho menos útil, la figura de la renovación del signo, como si ocurre por ejemplo con la marca o el lema comercial. En otras palabras, no se haya fundamento legal para proceder a la renovación de un derecho que no caduca, ni se extingue por el paso del tiempo.

Este tema ha sido objeto de debate principalmente porque el artículo 196 de la Decisión Andina 486 señala que el plazo de duración del registro del nombre es de 10 años contados a partir de la fecha de su registro o depósito, y que el mismo era renovable por periodos iguales. El artículo 198, por su parte, además regulaba la renovación del registro del nombre comercial. Conforme con estas normas, bien podría creerse que la no renovación del registro o del depósito del nombre comercial constituía una violación a la normatividad andina o sino, la pérdida del derecho, aun cuando el artículo 191 de la Decisión Andina establece que el derecho sólo termina cuando cesa el uso del nombre en el mercado o cesan las actividades que distingue.

Fue sólo hasta el año 2008, cuando la Superintendencia de Industria y Comercio mediante concepto a propósito dio claridad al asunto, en los siguientes términos:

“Hasta el momento la Superintendencia ha afirmado que los nombres comerciales se deben renovar, tanto los depositados con anterioridad a la Decisión 486 como los depositados con posterioridad a la misma,

estableciendo para los primeros su renovación a los diez años de entrada en vigencia la Decisión 486, esto es en el año 2010, y para los posteriores, a los diez años de su depósito, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 de la Decisión.

Se considera que, de efectuar una interpretación exclusivamente literal de las normas, la conclusión debe ser la mencionada en el párrafo anterior. Por el contrario una interpretación sistemática, esto es, ‘como parte de un todo cuyo significado y alcance debe fijarse en función del sistema jurídico al cual pertenece’, permite concluir que para el caso del depósito no aplica la figura de la renovación. [...] Es por ello que descartando la lectura aislada del artículo 196 y acudiendo al criterio de la interpretación sistemática, analizadas las normas de la Decisión 486 relacionadas con los nombres comerciales, debe concluirse que la renovación no es una figura que aplique al depósito de los nombres comerciales. En conclusión, y respondiendo puntualmente la pregunta: ‘¿se debe renovar el nombre comercial?’, no requiere ser renovado”¹⁷. El asunto ha quedado en cierta manera resuelto, pese a la falta de claridad de la norma andina, y es así como en Colombia no se adelanta trámite de renovación del depósito.

Transferencia de derechos

El artículo 199 de la Decisión Andina 486 de 2000 establece que “la transferencia del nombre comercial sólo podrá efectuarse conjuntamente con la de la

¹⁷ Concepto de la Superintendencia de Industria y Comercio No. 08-48283. Acumulado 08-48285. 2008.

Doctrina

empresa o establecimiento con el cual se venía usando”. En otras palabras, el nombre comercial, al ser parte del establecimiento de comercio y ser un signo distintivo de la empresa debe cederse o transferirse conjuntamente con ella. La cesión del nombre comercial se inscribe ante la Superintendencia de Industria y Comercio, para efectos de oponibilidad ante terceros.

Nótese pues que la transferencia del nombre comercial no es libre, ni plenamente autónoma, como sí lo es la transferencia de un derecho de marca. El artículo 161 de la Decisión Andina 486 de 2000 establece que la marca puede ser transferida por acto entre vivos o por vía sucesoria, “con o sin la empresa a la cual pertenece”.

La limitación a la libre cesión de derechos en el caso del nombre comercial resulta válida si se tiene en la cuenta la relación intrínseca especial que existe entre el signo con la empresa o establecimiento de comercio que distingue en el mercado. Recuérdese que, tal como hubo de mencionarse, el nombre comercial identifica a una actividad económica, a una empresa o a un establecimiento mercantil, y por tal diferenciación o distinción es que necesariamente deberá seguir la suerte del objeto distinguido.

Ahora, si bien es cierto que conforme con la norma andina, el nombre comercial sólo puede ser cedido con el establecimiento de comercio o la empresa, el artículo 608 del Código de Comercio colombiano establece que el titular del nombre comercial, es decir el cedente, podría al momento de transferir su propiedad sobre el establecimiento de comercio o su empresa, reservarse el derecho sobre el nombre comercial: “El nombre comercial sólo puede transferirse con el establecimiento o la parte del mismo designada con ese nombre, pero el cedente puede reservarlo para sí al ceder el establecimiento”.

Esta norma, al plantear una reserva del derecho de propiedad podría considerarse contraria a la Decisión Andina 486 de 2000, por lo que, en virtud de la prelación de la norma comunitaria, la interna deberá ceder ante ésta. Se recuerda que la norma interna sólo tiene aplicación cuando se trata de un asunto no regulado en la Decisión Andina¹⁸; por lo tanto, la reserva sobre el nombre comercial que haga el cedente al enajenar su establecimiento comercial, no aplicaría en derecho interno.

Conflicto entre marca y nombre comercial

Una vez estudiadas las características fundamentales del nombre comercial, se intentará vislumbrar con mayor rigor los requisitos y condiciones que deben satisfacerse para que el nombre comercial prime sobre la marca.

El conflicto entre el nombre comercial y la marca ha sido objeto de diferentes pronunciamientos judiciales y no es extraño que se sostenga por la doctrina que la marca ostenta mayor fuerza que el nombre comercial y que otorga a su titular un mejor derecho que el otorgado por el nombre comercial. Sin perjuicio de ello, es posible también encontrar algunos pronunciamientos judiciales en los que prevalece el nombre comercial, los cuales se caracterizan por el reconocimiento y prueba de su uso previo, continuo y efectivo en el mercado.

¹⁸ El artículo 276 de la Decisión Andina 486 de 2000 señala: “Los asuntos de Propiedad Industrial no comprendidos en la presente Decisión, serán regulados por las normas internas de los Países Miembros”.

Doctrina

En sede del Consejo de Estado se tiene el caso del nombre comercial El Tejadito contra la marca Los Tejaditos. En este caso, la Superintendencia de Industria y Comercio había negado el registro de la marca Los Tejaditos por la existencia previa del nombre comercial El Tejadito. El solicitante del registro de la marca presentó acción de nulidad contra el acto administrativo de negación del registro.

El reconocimiento del derecho al nombre comercial fue estudiado por el Consejo de Estado, quien concluyó lo siguiente: “De lo anterior puede establecerse que la mencionada sociedad sí hizo uso del nombre comercial EL TEJADITO, previamente a la solicitud de la marca solicitada LOS TEJADITOS, y que tal uso está relacionado directamente con el objeto social de la Sociedad: “Elaboración, compraventa y todo lo relacionado con la panadería y sus afines”, así como con los productos de la clase 30, en especial los referidos a harinas y preparaciones hechas con cereales. (...)”

Como quiera que es evidente la semejanza y consiguiente confundibilidad de la marca solicitada LOS TEJADITOS y el nombre comercial EL TEJADITO, tanto que no se discute, y dada la coincidencia en los productos objeto de cada uno, es menester hacer efectiva la prevalencia del derecho de la opositora sobre dicho nombre comercial frente a la marca solicitada, de allí que la Sala encuentra que el acto administrativo enjuiciado está acorde con la normatividad comunitaria invocada como violada¹⁹.

Otro caso en el que prevaleció la protección del nombre comercial frente a la marca, fue la anulación por parte del Consejo de Estado del acto

administrativo que había concedido el registro de la marca QUIEBRA-CANTO en clase 42, presentando como fundamento el uso desde el año 1995 del nombre comercial QUIEBRA CANTO, aun cuando no se había presentado oposición al trámite de registro de la marca en cuestión. Para el alto tribunal, era evidente e indiscutible la identidad de las denominaciones enfrentadas y, hallando probado el uso del signo y su depósito como nombre comercial ante la Superintendencia de Industria y Comercio, consideró que no era procedente la coexistencia de los signos en el mercado, por lo que el registro de la marca debía ser revocado.

Otro antecedente es la acción de nulidad y restablecimiento del derecho instaurada contra la Resolución No. 19779 del 13 de junio de 2001, por medio de la cual se concedió el registro de la marca GOLD GREEN OIL. En este caso, el Consejo de Estado resolvió que la concesión de la marca GOLD GREEN OIL era contraria a derecho, en tanto que el signo era similar al nombre comercial GREEN OIL de Colombia utilizado desde el año 1999 y que su coexistencia en el mercado generaba riesgo de confusión. En esta sentencia se hace énfasis en la protección del nombre comercial sin necesidad de su registro o depósito ante la Superintendencia de Industria y Comercio y se reafirma la posición del alto tribunal en el sentido de que en materia de registros marcarios no es indispensable agotar vía gubernativa para que la acción de nulidad sea procedente. Al respecto, se señala: “(...) esta Corporación desde tiempo atrás, ha mantenido el criterio invariable según el cual la vía gubernativa no es de obligatorio cumplimiento cuando se trata de actos administrativos

¹⁹ CONSEJO DE ESTADO. Acción de Nulidad. Actor: JESSICA STRELEC GORIN (marca LOS TEJADITOS). 28 de mayo de 2009.

Doctrina

que conceden el registro marcario, pues se trata de un acto "sui generis" que puede ser atacado por cualquier persona. Ha dicho la Sala en reiterados pronunciamientos: "En tratándose del ejercicio de la acción prevista en el artículo 596 del C. de C., reiteradamente la jurisprudencia de esta Corporación ha sostenido que la titularidad de la misma se encuentra radicada en cabeza de cualquier persona, incluida la afectada con la decisión administrativa, haya intervenido o no en la actuación administrativa o en la vía gubernativa, por ser sui generis el acto administrativo que concede el registro de una marca. En consecuencia, para el ejercicio de la acción en cuestión (...) no se requería del agotamiento de la vía gubernativa"²⁰.

El conflicto entre nombre comercial y marca no es un tema exclusivo de nuestro derecho interno o comunitario. Esta discusión también ha sido objeto de estudio en el derecho europeo. A título de ejemplo se resalta la decisión de la División de Anulación del 28 de marzo de 2012 de la OAMI Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos), mediante la cual se declara la nulidad parcial de la marca comunitaria RECICLALIA en clase 40, teniendo como fundamento el uso previo de la denominación social FUNDOSA RECICLALIA S.A. y el nombre comercial RECICLALIA²¹. Para efectos de

²⁰ CONSEJO DE ESTADO. Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho. Actor: GREEN OIL DE COLOMBIA LIMITADA. Expediente No. 1100103240002004 00020 01. Bogotá, D.C., diez (10) de abril de dos mil ocho (2008).

²¹ Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos). División de Anulación. Decisión en la solicitud de anulación nº 5481 C. Marzo 28 de 2012, pág. 10.

Para efectos de evaluar el uso del nombre comercial, la División resaltó lo siguiente: "El Tribunal de Justicia elaboró los criterios en relación con el uso de un signo en el tráfico económico de alcance más allá del puramente local estableciendo que para poder oponerse al registro de un nuevo signo, aquel que se invoca en apoyo de la oposición debe utilizarse efectivamente de manera suficientemente significativa en el tráfico económico y poseer un alcance geográfico no únicamente local, lo que implica, cuando el territorio de protección de dicho signo puede considerarse no local, que tal utilización tenga lugar en una parte considerable de dicho territorio. Para determinar si es así debe tenerse en cuenta la duración y la intensidad de la utilización de dicho signo como elemento distintivo para sus destinatarios, que son tanto los compradores y los consumidores como los suministradores y competidores. A este respecto, es especialmente pertinente la utilización del signo en la publicidad y en la correspondencia comercial"²².

Adicional a ello, la División sostiene lo siguiente:

²² El uso se considera "no únicamente local" en el territorio pertinente cuando su impacto no se limita a una parte reducida de este territorio, como lo es, por lo general, una ciudad o una provincia. Véase: RESOLUCIÓN de la Segunda Sala de Recurso. Enero 10 de 2012. R 518/2011-2 y R 795/2011-2 – COMSA / COMSA, S.A. Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos). Las Salas de Recurso. numeral 31, pág. 17.

Doctrina

requisitos para que sea de aplicación el artículo 8, apartado 4 del RMC es que el propietario de la denominación social pueda prohibir la utilización de una marca posterior con arreglo al derecho del Estado Miembro que regule dicho signo. En el caso de España, de acuerdo con la legislación que regula el signo en cuestión, esta disposición se corresponde con el artículo 9, apartado 1, letra d) de la Ley 17/2001 que establece que no podrán registrarse como marcas el nombre comercial, denominación o razón social de una persona jurídica que antes de la fecha de presentación o prioridad de la marca solicitada identifique en el tráfico económico a una persona distinta del solicitante, si, por ser idéntica o semejante a estos signos y por ser idéntico o similar su ámbito de aplicación, existe un riesgo de confusión en el público. A estos efectos, el titular de esos signos habrá de probar el uso o conocimiento notorio de dichos signos en el conjunto del territorio nacional²³.

En cuanto al alcance de la protección, la Oficina de Armonización del Mercado Interior sostiene que los nombres comerciales se encuentran protegidos frente a solicitudes de marcas posteriores con arreglo a los mismos criterios que se aplican a los conflictos entre las marcas registradas, como son: i). La identidad o similitud de los signos; ii). La identidad o similitud de los productos o servicios; y iii). La existencia de riesgo de confusión. Estos criterios son aplicados por analogía²⁴.

²³ Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos). División de Anulación. Decisión en la solicitud de anulación nº 5481 C. Marzo 28 de 2012. Pág. 13.

²⁴ Véase: RESOLUCIÓN de la Segunda Sala de Recurso. Enero 10 de 2012. R 518/2011-2 y R 795/2011-2 – COMSA / COMSA, S.A. Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos). Las Salas de Recurso. Pág. 17.

Conforme con diferentes pronunciamientos de la OAMI, la protección del nombre comercial prevalece frente a una marca comunitaria siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos: 1. Que exista un derecho reconocido por la normatividad interna que tenga el alcance suficiente para prohibir el uso de un signo similar o idéntico, como sería por ejemplo el artículo 9 de la Ley de Marcas española que señala que no podrán registrarse como marcas el nombre comercial, denominación o razón social de una persona jurídica²⁵; 2. Un uso anterior del signo en el tráfico económico; 3. Que el uso realizado no tenga un alcance únicamente local, es decir, que tenga un amplio impacto en el territorio y no se limite a una ciudad o provincia; y 4. Que exista un riesgo de confusión o de asociación entre los signos. Tal como lo sostiene el alto Tribunal, estos requisitos son acumulativos y la ausencia de uno de ellos haría pues, desestimar la protección sobre el nombre

²⁵ El artículo 9, apartado 1, letra d) de la LME, establece lo siguiente: "Sin la debida autorización, no podrán registrarse como marcas: d. El nombre comercial, denominación o razón social de una persona jurídica que antes de la fecha de presentación o prioridad de la marca solicitada identifique en el tráfico económico a una persona distinta del solicitante, si, por ser idéntica o semejante a estos signos y por ser idéntico o similar su ámbito de aplicación, existe un riesgo de confusión en el público. A estos efectos, el titular de esos signos habrá de probar el uso o conocimiento notorio de dichos signos en el conjunto del territorio nacional. Cumpliéndose estas condiciones, de igual protección gozarán los extranjeros que de acuerdo con el artículo 3 de esta Ley puedan invocar el artículo 8 del Convenio de París o el principio de reciprocidad, siempre que acrediten el uso o conocimiento notorio en España de su nombre comercial no registrado".

Doctrina

Comercial²⁶.

De los pronunciamientos expuestos se infiere que la prelación del nombre comercial frente a la marca deviene principalmente de la prueba efectiva del uso previo del signo en el mercado. El ámbito territorial en el que se usa el signo incide en el estudio del riesgo de confusión que pueda generarse en el mercado por la coexistencia de los dos signos en conflicto. Si el nombre comercial se ha usado en un ámbito territorial diferente a donde se usaría la marca en conflicto o distingue una actividad empresarial que no se relaciona de manera directa con los servicios y productos que distingue la marca, el riesgo de confusión o de asociación de los consumidores se mitiga y en tal sentido, podría alegarse que los signos pueden coexistir en el mercado de manera pacífica y no hay lugar a desestimar el registro de la marca.

²⁶ "Under Article 8(4) of Regulation No 40/94, the existence of an earlier non-registered trade mark or a sign other than a trade mark gives good grounds for opposition if the sign satisfies the following conditions: it must be used in the course of trade; it must be of more than mere local significance; its proprietor must have acquired the right to prohibit the use of a subsequent trade mark; and rights to the sign in question must have been acquired, pursuant to the law of the Member State in which the sign was used, prior to the date of application for registration of the Community trade mark. Those conditions are cumulative. Thus, where a sign does not satisfy one of those conditions, the opposition based on the existence of a non-registered trade mark or of other signs used in the course of trade within the meaning of Article 8(4) of Regulation No 40/94 cannot succeed (Case T-435/05 Danjaq v OHIM – Mission Productions (Dr. No) [2009] ECR II-2097, paragraph 35)". Sentencia del Tribunal General del 9 de julio de 2012, en el caso de referencia T-430/08. Marca Comunitaria Grain Millers vs Nombre Comercial Grain Miller GmbH & Co.

Conclusiones

Se ha presentado una descripción somera de la institución del nombre comercial como signo distintivo de gran relevancia en la protección de la propiedad industrial de la empresa. Su importancia se reconoce no sólo en cuanto al alcance de su protección, sino también respecto de la ausencia de formalidades para su reconocimiento y la relativización de la idea de que la marca suele imponerse al nombre comercial.

En la medida en que se logre probar el uso del signo en el mercado, su protección es robusta y podría incluso tener mayor envergadura que la que concede la marca, en tanto que distingue una actividad económica, una empresa o a un establecimiento mercantil. Sus ventajas son, pues, palmarias e indiscutibles.

