

Empleo de nombre de persona viviente.

Sentencia 22 diciembre 1922 (*Gaceta* 8 marzo 1923).— Acompañándose la expresión de los productos cuya marca se pretende, de la palabra Wilson sin otro aditamento, se presta a confusión con el nombre del Presidente de la República norteamericana, por lo cual es visto que sin el permiso de éste para poder usar su apellido, no procede otorgarse la concesión de la marca que usa tal apellido como distintivo de sus productos.

CAPÍTULO XX

*(Continuación).*C) *Del nombre comercial y recompensas industriales.*

Fundamento de su defensa.—Distinción entre nombre patronímico y nombre comercial e industrial.—Nombres protegidos por la ley.—Títulos de certámenes y exposiciones.—*Legislación vigente.*

Es un principio reconocido por nuestra jurisprudencia que los nombres y títulos industriales, como las marcas de fábrica y de comercio, son el símbolo del crédito de la persona o sociedad a quien pertenecen y constituyen una propiedad tan legítima y respetable como las demás que el derecho reconoce; y que en tal concepto, ni la ley consiente la usurpación de dichos títulos o lemas comerciales, ni es lícito tampoco, el buscar su imitación o semejanza con modificaciones o aditamentos más o menos estudiados e intencionales, que tiendan visiblemente a engañar o a inducir a error al comprador inexperto sobre la naturaleza y procedencia de la cosa u objeto vendible (1). Así, pues, el uso de lo que es la esencia de un nombre o título, lo que en realidad lo distingue y caracteriza, el uso de la misma palabra, con o sin agregados, como emblema o denominación peculiar de otros establecimientos de igual clase, es un acto abusivo que ataca al derecho ajeno y pugna con la buena fe, que es el alma del comercio (2).

(1) Considerando 1.º de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo de Justicia en 14 de diciembre de 1887. Sala primera.

(2) Considerando 2.º de la sentencia citada.

El uso del nombre de una persona conocida en el mundo comercial o industrial por otra que no tenga derecho a usarlo, o del de un establecimiento industrial por quien no lo posee ni tenga derecho a ello, constituye en España una forma de la usurpación de la propiedad industrial.

Hay que distinguir, ante todo, entre el *nombre* patronímico y el *nombre* comercial o industrial. Toda persona natural ha de usar su nombre y apellido, y éstos sirven para designar una persona y una familia. Estos nombres no se ceden, ni se prestan, ni se enajenan en modo alguno. No se concibe, ni aun en hipótesis, la cesión de un nombre patronímico, ni de familia, puesto que tiene un valor puramente moral, el que se extinguiría aplicándolo a una tercera persona; en cambio el nombre comercial tiene un valor propio intrínseco, pecuniario, por lo cual es factible la cesión, la transmisión, el arriendo del uso o explotación del mismo. Calmels ha dicho que es el termómetro del crédito de un comerciante. La fijeza del nombre de los comerciantes, no sólo es útil e indispensable para el que los usa, sino también para el público a fin de no llamarse a engaño, porque significa el crédito que disfruta una casa, la bondad o cualidad especial de un producto, la señal que llama y congrega a la clientela. He aquí por qué todas las naciones que garantizan la propiedad industrial no se olvidan de consignar de una manera expresa entre los distintos objetos que comprende la garantía el *nombre comercial* (1).

(1) Así, por ejemplo, en el Convenio celebrado entre España, Bélgica, Brasil, Francia, Guatemala, Italia, Países Bajos, Portugal, Salvador, Servia y Suiza, constituyendo una Unión internacional para la protección de la propiedad industrial, firmado en París en 20 de marzo de 1883, al cual se adhirió la Gran Bretaña e Irlanda, el Bey de Túnez y el Presidente de la República del Ecuador, se consigna que los súbditos o ciudadanos de cada uno de los Estados contratantes gozarán en todos los demás Estados de la Unión, en lo que se refiere a los privilegios de invención, los dibujos o modelos industriales, las marcas de fábrica o de comercio y el NOMBRE COMERCIAL, de las ventajas que las leyes respectivas conceden en la

El *nombre comercial* no es siempre el del comerciante, el de una empresa o establecimiento industrial o mercantil, el de las personas que la componen o que se hallan al frente del negocio. Sucede con mucha frecuencia que una casa de comercio recibe el nombre de su fundador que se llama A., al cabo de algún tiempo fallece éste y continúa la casa regentada por los dependientes, que se llaman B. y C., bajo la denominación de *Sucesores de A.*; éstos se retiran del negocio, y unos terceros, llamados D. E. y F., se hacen cargo del establecimiento y muestran especial empeño en conservar el nombre de A. Ahora bien: es indudable que al cabo de algunas generaciones nadie que tenga interés en la casa de comercio se llama A., pues éste no es más que el nombre de la casa, de este ser moral, comercial, que vive a través de muchas generaciones, gozando de crédito y disfrutando de envidiable reputación en el mundo mercantil, sin que figure el nombre de nadie que de presente pertenezca a la sociedad, empresa o casa de comercio.

El nombre del comerciante, de la sociedad o de la casa de comercio, comprende también el *nombre, pseudónimo* o palabra convencional que se emplea para la dirección telegráfica, así como la combinación cifrada que se emplea en la correspondencia epistolar o tele-

actualidad o concedan en lo sucesivo a los nacionales. Por consiguiente, tendrán la misma protección que éstos y el mismo recurso legal contra cualquier atentado a sus derechos, bajo reserva del cumplimiento de las formalidades y condiciones que se imponen a los nacionales por la legislación interior de cada Estado (art. 2.º de dicho Convenio). Según el art. 9.º del mismo, todo producto que lleve ilícitamente una marca de fábrica o de comercio o un *nombre comercial*, podrá ser embargado a su importación en aquellos Estados de la Unión en los cuales esta marca o este *nombre comercial* tiene derecho a la protección legal. El embargo tendrá lugar a petición del Ministerio público o de la parte interesada, conforme a la legislación interior de cada Estado. Estas disposiciones serán aplicables a cualquier producto que lleve falsamente, como indicación de procedencia, el nombre de una localidad determinada, cuando ésta indicación vaya unida a un nombre comercial ficticio o tomado con una intención fraudulenta.

gráfica, pues no es más que una nueva forma del nombre comercial (1).

La ley protege el nombre comercial e industrial, sea cualquiera la forma que revista o en que se presenten, e independientemente de todo depósito y de toda formalidad, y por lo tanto, protege el nombre de familia, acompañado o no de pronombres o de pseudónimo, que debe asimilarse al nombre (2).

Las simples iniciales no constituyen el nombre, así como los nombres imaginarios que se refieran, no al fabricante, sino al producto. Hacen notar los autores que si el inventor de un nuevo producto pide privilegio bajo su nombre patronímico, el nombre no cae bajo el dominio público como el invento al terminar o caducar la patente, pues el nombre del obtentor del privilegio y la patente constituyen dos propiedades completamente distintas, entre las cuales no existe ninguna solidaridad (3).

También protege la ley la razón social o denominación comercial del fabricante o sociedad, así como el nombre de un establecimiento o empresa, cual es muchas veces distinto del de la razón comercial que lo explota, como sucede con el *Louvre*, *Bois Marché*, *El Siglo*, etcétera, etc. Estos nombres reciben protección en el extranjero mientras no se adopta un nombre genérico que sea aplicable a toda una categoría de establecimientos similares; empero, en nuestro país, a tenor de la doctrina consignada por el Tribunal Supremo de que hemos hecho mención, aun cuando sea un nombre genérico, entiendo que debe ampararse al primer ocupante quien tiene derecho a su exclusivo uso entre los que se dedican al mismo negocio o a la fabricación del mismo artículo.

(1) Véase *Dictionnaire chiffré diplomatique et commercial*, por F. Airenti Paris, 1893.

(2) *Du nom commercial*.—Pelletier, *Droit industriel*; p. 230.

(3) *Du nom commercial*.—Pelletier, *Droit Industriel*; p. 230.

En cuanto a los títulos industriales, como diplomas honoríficos, premios concedidos en certámenes y exposiciones, menciones honrosas y recomendaciones dadas por Academias y Corporaciones, y premios, entiendo que constituyen una extensión de la personalidad del comerciante, fabricante o establecimiento industrial, y por lo tanto, únicamente puede usarlas y unir las a su nombre aquel que las ha obtenido (1). Queda reconocido el derecho al uso público y a su inscripción en el capítulo IV de la ley talmente como si se tratara de una marca.

Ley de 16 de mayo de 1902.

(Continuación).

CAPITULO III

Del nombre comercial (2).

Se entiende por nombre comercial el nombre, razón social o denominación bajo las cuales se da a conocer al público un establecimiento agrícola, fabril o mercantil (art. 33) (3).

(1) Para las distintas cuestiones a que dan lugar el uso y propiedad de los nombres y títulos, véase *De la propriété de noms et des titres*, por J. A. Lallier; Paris, 1890, en que se ocupa extensamente del nombre comercial y del nombre industrial, medios de protegerlos, nombres de los establecimientos comerciales e industriales, nombre dado a un producto, y de los distintos modos especiales de adquisición y cesión de su nombre comercial.

(2) Por Real orden de 12 de febrero de 1889, dictada en un expediente promovido por los Sres. González Byass y Compañía, de Jerez de la Frontera, se dispuso que las denominaciones y nombres podían aceptarse como marca de fábrica y de comercio, exceptuándose aquellas que el uso haya adoptado para distinguir géneros o clases en cada fabricación o comercio. Esta y la de 29 de septiembre de 1880 (puesta por nota al art. 23, letra c), son el único antecedente que encontramos sobre la materia.

(3) Por sentencias del Tribunal Supremo de 14 de diciembre de 1887 y 27 de febrero de 1890, se declaró que la denominación de un establecimiento es el título

Se considera como nombre de un establecimiento agrícola, fabril y mercantil:

- a) Los apellidos, con o sin el nombre de pila entero o abreviado, de los agricultores, los industriales o los comerciantes que lo posean.
- b) Las razones o firmas sociales.
- c) Las denominaciones sociales de las Compañías mercantiles en todas sus formas.
- d) Las denominaciones de fantasía o especiales; y
- e) Las denominaciones de las fincas destinadas a una explotación agrícola, industrial o comercial (artículo 34).

Independientemente del registro mercantil de que trata el art. 16 del vigente Código de comercio, todo agricultor, industrial o comerciante español o extranjero, domiciliado en España, podrá impedir individual o colectivamente la inscripción en el Registro de la propiedad industrial de su respectivo nombre comercial (art. 35).

Es potestativo el registro del nombre comercial, mas sólo constituirá éste propiedad exclusiva mediante aquel trámite, el cual desde la fecha de la inscripción producirá efectos jurídicos (art. 36).

Cuando un nombre o una denominación se emplea a la vez como marca y como nombre comercial, deberá procederse a los dos registros separadamente, puesto que el primero representa el distintivo de los objetos elaborados u ofrecidos al consumo y el segundo sólo se aplica a las muestras o rótulos, escaparates y demás

de su propiedad, no pudiendo ser usado por otra persona en los documentos de su tienda; y que los nombres y títulos comerciales o industriales, son el símbolo del crédito de la persona o Sociedad a quien pertenecen, y constituyen una propiedad tan legítima y respetable como las demás que el derecho reconoce, y en tal concepto, ni la ley consiente la usurpación de dichos títulos o lemas comerciales, ni es lícito tampoco el buscar su imitación o semejanza con modificaciones o adimentos más o menos estudiados e intencionados, que tiendan visiblemente a engañar o a inducir a error al comprador inexperto sobre la naturaleza y procedencia de la cosa u objeto vendible.

accesorios propios para diferenciar el establecimiento (art. 37).

Se denegará el registro de un nombre comercial:

a) Cuando el nombre, razón social o denominación no se distinga lo suficiente de otro nombre comercial ya registrado.

b) Cuando sin consentimiento expreso del propietario de un nombre comercial ya registrado, acreditado por documento fehaciente, se empleen las palabras antiguo almacén, antigua fábrica, etc.; antiguo gerente, antiguo jefe de taller, empleado de..., ex director de..., etc.; sucesor o sucesores de... sucursal de... o representante de... u otros similares.

Si por alguno de estos motivos o por reclamación interpuesta con arreglo al apartado anterior no se accede a la petición del registro, se notificará al interesado a fin de que pueda modificar, completar o retirar su petición (art. 38).

El poseedor de un certificado de registro de un nombre comercial es el único que puede añadir a su nombre la mención de «registrado» (art. 39).

Las modificaciones y cambios de un nombre comercial serán objeto de nuevo registro (art. 40).

El poseedor de un nombre comercial registrado tiene los mismos derechos que competen al poseedor de una marca registrada y que se detallan en el capítulo II del título II de la presente ley (art. 41).

CAPITULO IV

De las recompensas industriales.

Se entiende por recompensas industriales las medallas, menciones, distinciones honoríficas u otros premios cualesquiera, obtenidos en concursos o Exposiciones organizadas o autorizadas por una entidad

oficial y las otorgadas por Corporaciones académicas o Sociedades legalmente constituídas y reconocidas (artículo 42).

El uso público de estas recompensas, así como el derecho de hacer mención de ellas en un producto o su embalaje, así como en las circulares, anuncios, membretes, tarjetas, sobres y otros papeles comerciales, pertenece exclusivamente a los individuos y razones sociales que las hayan obtenido y sus derechohabientes, debiendo indicarse al usarlas la fecha en que fueron otorgadas y la entidad que en la Exposición o concurso las concedió (art. 43).

Los españoles o extranjeros establecidos en España podrán pedir individual o colectivamente la inscripción en los Registros de la propiedad industrial, de los títulos, diplomas u otros documentos que acrediten las distinciones obtenidas por los objetos de su producción y comercio (art. 44).

El registro de las recompensas industriales da derecho a sus poseedores para ostentarlas al lado de sus marcas con la mención de registradas (art. 45).

El poseedor de una recompensa industrial registrada tiene los mismos derechos que competen al poseedor de una marca, detallados en el capítulo II del título II de esta ley (art. 46).

Reglamento aprobado por Real decreto 15 junio 1924.

(Continuación)

TITULO IV

Del nombre comercial.

Art. 68. Al registrarse el nombre comercial y al hacer uso del mismo, se expresará siempre el Municipio en que radique el establecimiento y en que tenga sus

sucursales, así como el objeto o productos a que éste se destine.

No podrá registrarse otro que no se distinga suficientemente dentro del mismo Municipio.

Lo dispuesto en el párrafo precedente se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el art. 8.º del Tratado de París de 20 de Marzo de 1883, revisado en Washington en 1911.

Art. 69. No podrá concederse el registro a un nombre comercial cuando no se distinga éste lo suficiente de una denominación ya registrada como marca. Si, no obstante, se concediese, quedará a salvo el derecho de los perjudicados para pedir, como en cualquier otro caso, la nulidad del Registro ante los Tribunales.

Art. 70. Lo prevenido en el título anterior respecto a las reglas que hayan de tenerse en cuenta para el examen de la documentación de los expedientes de marcas, es aplicable al examen de la documentación prevenida en el art. 90 de la ley para el registro del nombre comercial en cuanto lo consientan la índole de estos expedientes.

Igualmente serán aplicables a la tramitación y despacho de los mismos, en lo que su naturaleza lo permita, todas las disposiciones consignadas en el título anterior, teniéndose además en cuenta las siguientes reglas:

1.ª No podrá registrarse para cada establecimiento abierto al público más que un solo nombre comercial.

2.ª A tenor del art. 34 de la ley, los nombres comerciales deberán constituirse sólo por las denominaciones que se señalan en el referido artículo.

3.ª Cuando por una persona individual se trate de registrar un nombre comercial y como parte integrante del mismo figuren las palabras «Sociedad» o «Compañía», u otras similares que den a entender que se trata de una razón social, se acompañará testimonio en