

## CONFUNDIBILIDAD ENTRE EL NOMBRE SOCIAL Y MARCA REGISTRADA

CARLOS ALEJANDRO FAGGI

### *PONENCIA*

- A) Frente a los posibles conflictos que pudieran suscitarse con motivo de la confusión entre un nombre social y una marca registrada, y sin perjuicio de los distintos regímenes legales que regulan ambos institutos y las diferentes funciones que cumplen cada uno, debe prevalecer esta última, atento los intereses en juego, siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones.
- B) La resolución de estos conflictos originados como consecuencia de la confusión existente entre una marca registrada y un nombre social, son de competencia de la justicia federal.
- C) Asimismo, como medida preventiva y para evitar en el futuro conflictos de esta índole, se propone la vinculación de todos los registros de signos o símbolos distintivos, ya sea de cosas, personas físicas o jurídicas.

### *1. Introducción y planteo de la problemática*

La falta o insuficiencia de normas legales que permita solucionar las controversias que pueden originarse con respecto a la utilización del nombre social, sobre todo lo relativo a la posible confusión de éste con otras denominaciones sociales, ha obligado a la jurisprudencia a elaborar una doctrina judicial sobre el punto, a través de la cual se han fijado ciertas pautas o lineamientos básicos, no sólo con destino a la autoridad administrativa encargada del registro del contrato constitutivo de la sociedad, sino también para los mismos jueces en caso de que el conflicto pase a una instancia judicial.

De esta doctrina judicial podemos deducir que, a los efectos de la confundibilidad del nombre social, este último debe poseer dos características fundamentales:

- a) *Debe ser veraz*: y por ello debe existir correspondencia entre los enunciados del nombre y los demás elementos de la normativa societaria.
- b) *Debe ser novedoso*: lo cual impide la adopción de un nombre ya utilizado por otra sociedad.

Estas dos características permitieron a los jueces dilucidar, en mayor o en menor medida los diferentes conflictos que se produjeron entre dos o más sociedades comerciales con motivo de la similitud o semejanza de sus denominaciones sociales. Pero la adopción en la actualidad como nombre social de otros signos o símbolos distintivos creó una fuente de conflicto aún mayor.

En estas circunstancias, los primeros conflictos se suscitaron como consecuencia de la adopción de designaciones o nombres comerciales como nombre social. Sobre este punto, tanto la jurisprudencia como la doctrina nacional han señalado las diferencias que existen entre uno y otro instituto. Así, en líneas generales, se ha señalado que mientras el *nombre social es un elemento del ordenamiento jurídico sociedad, dotado de una función específica de imputación al patrimonio del ente*<sup>1</sup> y que tiene como objetivo individualizar al ente societario, *el nombre comercial es el signo o símbolo que permite identificar la actividad de un empresario, que constituye un bien transmisible como cualquier otro elemento del fondo de comercio, y cuya regulación se encuentra en la ley 22.362*. Consecuentemente, esta diferencia origina distintos regímenes jurídicos que regulan ambos aspectos.

Sin perjuicio de esta diferencia, resulta necesario aclarar que el supuesto conflicto entre nombre social y nombre comercial sólo podría ser materia de controversia judicial en la medida en que el nombre social fuese objetivado y, por ende, empleado a la vez como nombre comercial. Como consecuencia de ello, Saffores<sup>2</sup> señala que estos supuestos no serían un problema de homonimias de nombre social, sino de homonimias de nombre comercial, el cual cuenta con un régimen legal específico y suficientemente claro frente a estas cuestiones.

Sin embargo, las palabras del autor citado a mi criterio, no obstan a que suscitado un conflicto entre una denominación social y un nombre comercial se pueda ordenar el cese de la utilización del nombre social en infracción, no sólo como denominación de actividad, sino también como tal.

<sup>1</sup> Conf. FAVIER DUBOIS (h.) en "El nombre de la sociedad comercial: aspectos y cuestiones" en *ED*, t. 83, pp. 745/750.

<sup>2</sup> En "Nombre comercial y nombre social", *JA*, t. 1991-IV, pp. 721/728.

Pero, y sin perjuicio de apuntar que el tratamiento del mencionado conflicto entre nombre social y/o nombre comercial no se encuentra acabado, la presente ponencia girará en torno a la posible confusión entre una denominación social y una marca registrada.

En la hipótesis de conflicto la sociedad comercial utiliza el nombre social tanto para individualizar y/o diferenciar sus productos de otros, como para identificarlos en cuanto a su lugar de origen. En ambos casos el nombre social actúa como una marca, toda vez que cumple con las funciones de este signo.

Asimismo, la utilización del nombre social como una marca registrada puede ir precedida o no del empleo de la denominación del ente societario como designación de una actividad, es decir como nombre comercial. En este último supuesto el nombre social ha sido objetivado de una manera tal, que no sólo actúa como nombre comercial, sino que además cumple las funciones de un signo marcario.

## *2. Desarrollo de la ponencia*

Frente a este problema, lo que se propone es ordenar el cese de la denominación social en infracción, y el cambio de ésta por otra que impida la confusión. Para ello deben reunirse ciertas condiciones. Condiciones que serán diferentes según que la utilización del nombre social como marca se encuentre precedida o no de la adopción de la misma denominación social como nombre comercial.

1) En los supuestos que el nombre social no sea simultáneamente designación de una actividad: habrá que distinguir si la inscripción del nombre social juntamente con el contrato constitutivo fue anterior o posterior al registro de la marca.

Si el derecho sobre la marca es anterior, ninguna duda cabe: la marca prevalece; y, por lo tanto, ocurrida la hipótesis descrita en los párrafos que anteceden, el titular del signo marcario podrá reclamar no sólo el cese de la utilización ilegítima de la marca, sino también, el cambio del nombre social en infracción.

Si por el contrario el nombre social precede en el tiempo a la marca, en principio quien prevalece es el nombre social. Sin embargo, toda vez que en la hipótesis de conflicto se encuentra un verdadero derecho de propiedad como es el derecho exclusivo que tiene el titular sobre la marca registrada, frente a un elemento más del contrato constitutivo de la sociedad comercial cuya función no es otra que la de imputación al patrimonio del ente, es decir determinar inequívocamente la responsabilidad de los

actos sociales, manifestando a los terceros que el ente es una sociedad,<sup>3</sup> entiendo que la solución no debe ser del todo absoluta. Es que en materia de marcas entran en juego no ya los intereses individuales de las partes, sino, por sobre todas las cosas, los intereses de los consumidores, que resultan ser terceros ajenos a todo conflicto, pero que son en definitiva los potenciales perjudicados por la confusión entre uno y otro signo o símbolo.

2) En los supuestos en que el nombre social cumple además el rol de nombre comercial y marca registrada, las situaciones que pueden plantearse son diferentes. Lo concreto es que nos encontramos ante un triple conflicto: entre nombre social y nombre comercial, entre nombre social y marca registrada, y entre nombre comercial y marca registrada.

La respuesta no será única, sino que habrá que buscarla en cada uno de los mencionados conflictos. Así es que, en el caso de controversia entre una denominación social y un nombre comercial, el titular de este último, a los efectos de hacer cesar al titular del nombre social la utilización de éste como designación de actividad, debe acreditar en primer lugar el uso anterior de la denominación en conflicto y, en segundo lugar, debe ejercer la acción dentro de los 10 años de la inscripción del nombre social (art. 846 del Cód. de Comercio). Si por el contrario, quien solicita el cese del uso de la denominación es el titular del nombre social, debe accionar dentro del año desde que el tercero comenzó a utilizar el nombre comercial en forma pública y ostensiblemente (conf. art. 29 de la ley 22.362).<sup>4</sup>

Respecto al segundo de los conflictos mencionados, las reglas para su solución quedaron expuestas en el punto anterior.

El tercero de los conflictos apuntados, es decir el producido entre el nombre comercial y una marca registrada, deberá ser resuelto conforme los lineamientos de la ley 22.362 exclusivamente. Sólo resta señalar, sin perjuicio que este tema no es materia del Congreso, que conforme lo entiende la jurisprudencia y la doctrina nacional el nombre comercial prevalece sobre la marca si se empezó a utilizar aquél con anterioridad al registro de ésta; y en caso contrario, prevalece la marca (véase Bertone y Cabanellas de las Cuevas en *Derecho de Marcas. Marcas, designaciones y nombres comerciales*, Heliasta, t. I, pp. 271, y t. II pp. 516/526; y C.S.J.N. en autos "Vedex S.R.L. c/Vedetex S.R.L.", LL [1960], t. 97, p. 150, y

<sup>3</sup> Conf. O'FARRELL en "Conflicto entre denominaciones de sociedades", en *La Ley*, 1990 C, pp.393/397.

<sup>4</sup> Conf. ARACAMA ZORRAQUÍN en "Del término de prescripción de la acción por cese de uso de designación", en *ED*, t. 143, pp. 347/348.

“Laboratorios Glaxo S.A. c/Acilac”, *LL* [1960], t. 98, p. 709). Asimismo cabe agregar que, en supuestos de conflicto entre nombre comercial y marca, el plazo de prescripción para iniciar las acciones legales pertinentes es el de tres años previsto en el art. 36 de la ley 22.362 (conf. C.F.L.P., Sala II en autos “Establecimientos Orloc S.R.L. c/Ravanna S.R.L.”, expte. 12.657, del 20/7/95).

Por último y visto las consideraciones hasta aquí apuntadas, resulta necesario señalar otra conclusión no menos importante en la hipótesis planteada en este punto 2) que hace a una mayor completitud de la presente ponencia: en el caso que se dispusiera el cese del nombre comercial que se encontraba en conflicto con la marca registrada deberá además ordenarse el cese de la utilización del nombre social similar o idéntico al signo o símbolo marcario sin exigir otro requisito, toda vez que el grado de objetivación que adquirió el nombre social a través de su utilización como designación de una actividad comercial mantendría la situación de hecho anterior, es decir, impediría a los consumidores lograr diferenciar al producto identificado con la marca registrada de aquel elaborado por la sociedad con una denominación social similar o idéntica. En este sentido se ha dicho que *el derecho a la defensa del nombre no puede ser irrestricto y debe ejercerse prudencialmente, pues lo contrario implicaría un ejercicio abusivo del derecho* (conf. voto del Dr. Guerrero en autos Taunus S.A. c/Taunus Argentina S.A. en *La Ley*, t. 1990-C, pp. 393/398).

Por otra parte, a pesar que la jurisprudencia tiene dicho que los conflictos por el nombre social de una sociedad comercial constituida conforme el régimen de la ley 19.550 es de competencia de los tribunales ordinarios, atento la existencia de un título marcario regulado por la ley 22.362 y toda vez que el conocimiento de dicha normativa le está reservado a los jueces con competencia federal, esta última jurisdicción es en definitiva *quien debe entender en el conflicto originado como consecuencia de la confusión entre la marca registrada y el nombre social*.

Por último, atento las innumerables posibilidades que brinda hoy la informática, se propone también *la vinculación entre los diferentes registros* (Público de Comercio, de Marcas, etc.) con el objeto de impedir los conflictos entre nombre social y marca registrada

## FUNDAMENTOS

Los fundamentos de esta ponencia ya han sido esbozados someramente. Sin perjuicio de ello, entiendo necesario para una mejor comprensión de la propuesta efectuada, poner de resalto las razones que expresara.

Como primer elemento a analizar nos encontramos con el concepto de nombre social y, consecuentemente, con la naturaleza jurídica que le asignemos a este instituto. En este sentido como ha quedado manifestado en párrafos anteriores el nombre social es un dato normativo más que, junto a la imputación diferenciada, integran la idea más amplia del negocio societario.<sup>5</sup> Es, por lo tanto, un elemento del contrato constitutivo de la sociedad comercial, de carácter no tipificante, toda vez que, si bien mediante él se expresa el tipo de sociedad, no se encuentra incluido en la normativa que hace a la tipicidad de cada sociedad en particular. Por ende, la falta de este requisito transforma a este contrato en anulable.

Por su parte, la marca es el signo o símbolo que distingue un producto o servicio de otros similares; y cuyas funciones son: la de identificación del producto o servicio respecto a los demás, la garantía sobre el origen y la calidad de dicho producto o servicio, y la de publicidad del mismo.

Sin perjuicio de esta diferencia conceptual entre uno y otro signo —lo cual ha generado regímenes legales diferentes, ergo leyes 19.550 y 22.362—, del análisis del conflicto entre el nombre social y la marca con motivo de la posible confusión existente entre ambos, se advierte que se enfrentan por un lado un elemento más del contrato social, cuya ausencia hace anulable a este último, y por el otro un auténtico derecho de propiedad, que como tal merece la mayor protección posible.

Así, por ejemplo: tenemos en el mercado productos HACHE que son fabricados por la sociedad Jota S.R.L., y además productos del mismo rubro fabricados por la sociedad HACHE S.A. la cual coloca en los envases o envoltorios de los productos por ella fabricados su denominación social, cumpliendo ésta la función de una marca. Pero mientras el producto de marca HACHE es reconocido en el mercado por su calidad atenta la materia prima que es utilizada en su fabricación, los elaborados por la sociedad HACHE S.A. no son sólo de una calidad inferior, sino también de un precio mucho menor.

En este caso el interés del titular de la marca se encuentra gravemente afectado, toda vez que sus ventas disminuyen no sólo por el desprestigio que pudiera causar la fabricación de productos de menor calidad que tuvieran su propia marca, sino además que el menor precio del producto en infracción ocasiona un traslado de las preferencias del público a este último.

Asimismo, la ley 22.362 mediante la tutela que brinda al empresario perjudicado en los casos de violación a su derecho de propiedad exclusi-

<sup>5</sup> Conf. COLOMBRES, citado por FAVIER DUBOIS (h.) en obra citada.

vo sobre la marca registrada, pretende resguardar también el correcto y eficaz funcionamiento del sistema económico. Aparece entonces el interés de los consumidores, terceros ajenos al conflicto entre uno y otro signo, pero perjudicados directos por éste como consecuencia de la confusión, la inseguridad y el desconcierto que la aparición en el mercado de dos signos idénticos o similares puede acarrear.

Así por ejemplo quien adquiere un producto sobre la base de la confianza que le merece una marca a nivel nacional o internacional, pero que en realidad es un producto elaborado por una sociedad comercial cuyo nombre social es igual o similar a los términos del signo marcario, y que a su vez no es titular del derecho exclusivo sobre tal signo. En estos supuestos puede suceder que los componentes de este producto, que difieren ya sea en calidad o cantidad a aquel que la persona creyó comprar, le ocasionan un daño ya sea en su cuerpo o en sus bienes.

Consecuentemente, en estos casos mediante la utilización indebida de la marca se induce a los consumidores y al público en general a creer que se trata de la misma cosa o de un sucesor y que el producto es elaboración del verdadero creador.

Por tal motivo es que proteger a la marca significa resguardar la seguridad de la identificación del producto, ya que unido a ello se encuentra el prestigio del producto o servicio. Y el prestigio trae consigo la mayor difusión entre los consumidores con el consiguiente aumento de ventas y ganancias. Por ello todo aquel que intenta beneficiarse con la fama de un determinado artículo ajeno procura confundir al consumidor mediante la utilización de un signo marcario semejante (conf. "The General Tire and Rubber Company", *LL* (1965), t. 115, p. 149).

Como puede advertirse, entonces, la presente propuesta posee un mayor fundamento económico que jurídico, pero lo cierto es que más allá de los intereses de los titulares de uno u otro signo, la aparición de intereses como los de los consumidores, exigen buscar soluciones que impidan desproteger a quien de buena fe concurre al mercado confiando que éste se comporta con total normalidad.

En síntesis, y tal como lo expresara la CNFed. Sala Civil y Comercial en los autos "Camper S.A. c/Sudamtex S.A." (*LL*, t. 129, p. 1060), *en materia de marcas, el nombre de la sociedad tiene importancia en algunos casos y lo pierde en otros, según la gravitación que dicho nombre tenga, su forma pública e importancia comercial, etc., como también según los productos a que se aplique. Ello debe juzgarse en cada caso concreto y en relación al caso práctico en discusión.*

### 1. *Jurisprudencia*

La jurisprudencia, si bien no se ha expresado al respecto, nos brinda dos precedentes que permiten avalar la presente propuesta.

a) En "Constructora Cariló S.A." (CNACiv. y Com., Sala C, publicado en *JA*, t. 1980-III) dos sociedades se opusieron a la inscripción de otra. La primera de ellas se opone sobre la base de la identidad de su nombre social con la de la sociedad en formación. La otra sociedad, fundamenta su oposición en la titularidad de marcas con el mismo nombre y para una clase que coincide también con el objeto de la sociedad en formación que se pretende inscribir. Si bien la Cámara hizo lugar a las oposiciones sobre la base de la similitud del nombre de la sociedad en formación con una de las oponentes, la publicación de este fallo representa en reconocimiento a la problemática planteada en esta ponencia.

b) En los autos "Chanel París S.A." (CNCóm. Sala A, publicado en *ED*, t. 143, pp. 264/275) la sociedad extranjera Chanel S.A. apela la resolución de la Inspección General de Justicia que deniega la oposición a la inscripción en sede administrativa de la sociedad Chanel París S.A. por aquella formulada. De esto se deduce que el conflicto de fondo lo constituye la confusión entre dos nombres sociales. Sin embargo, la demanda iniciada por la sociedad Chanel S.A. solicitando también el cese del nombre comercial y de la marca "Chanel", revela que en estos autos la hipótesis de conflicto sobre la cual gira la presente ponencia se encuentra latente.

En este orden de ideas del voto de la Dra. Míguez de Cantore se pueden extraer las siguientes conclusiones: el uso del nombre Chanel es público y ostensible, la utilización de estuches de cartón similar a la utilizada por la sociedad Chanel S.A. tiene como objeto hacer pasar los productos de Chanel París S.A. como si fueran elaborados por la sociedad extranjera, y que la confusión aumenta cuando se observa que la sociedad en infracción tiene el mismo objeto social que la sociedad impugnante: vestimenta, perfumes y artículos de marroquinería en general.

Todas estas conclusiones revelan que la sociedad Chanel París S.A. ha usufructuado indebidamente el nombre social de la sociedad extranjera Chanel S.A., cuya denominación social es además un nombre comercial mundialmente conocido; a lo que cabe agregar, que aplicado sobre los productos por ésta elaborados actúa como una marca.

Por lo tanto, y sin perjuicio que la Dra. Míguez de Cantore expresara que la resolución del conflicto entre estas dos sociedades por el nombre social no importa prejuzgar sobre el mejor derecho que ambas sociedades tienen respecto al nombre comercial, la objetivación que ha adquirido la denominación social "Chanel" a través de su utilización no sólo como



nombre social, sino también como designación de una actividad y marca de productos, ha instalado en los consumidores la creencia que todo otro producto o servicio que posea una denominación similar o igual, es o proviene del mismo sujeto, es decir que procede del mismo origen. Esto es precisamente lo que se logra mediante la adopción de una marca famosa como nombre social, o sea inducir a los consumidores a creer que el producto identificado con el nombre social similar o idéntico a la marca resulta del mismo sujeto titular de ella, y que a través de muchos años ha adquirido cierto prestigio, fama y confianza del público.

Como consecuencia de ello debe concluirse que la creencia del público, en cuanto al origen o calidad de un producto, merece ser resguardada y protegida. La Cámara, especialmente conforme el voto de la Dra. Míguez de Cantore, intenta cumplir con tal cometido, además de tutelar el interés particular del titular del nombre social, nombre comercial y marca "Chanel" por la pérdidas sufridas como consecuencia de la usurpación de su prestigio y fama a nivel mundial.

Asimismo, la valoración que la mencionada magistrada hiciera respecto a la ausencia en el país de sucursales o agencias establecidas por parte de la sociedad extranjera —en el sentido que si fuera públicamente conocida la protección de tal denominación social aún procede—, acentúa la necesidad de resguardar esta creencia general de la que hablara en el párrafo anterior, no sólo para proteger al titular del derecho afectado sino también para mantener el correcto funcionamiento del mercado y la seguridad en el tráfico comercial.