

REGISTRO MERCANTIL DE LA DENOMINACION COMERCIAL Y LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Conferencia dictada en la Asociación de Registradores Mercantiles
Caracas, 12 de mayo de 2000

El Tema que vamos a tratar en esta reunión, lo expuse en un Seminario que sobre derechos intelectuales tuvo lugar en el Colegio de Abogados del Estado Mérida en 1997 y, posteriormente, en la reunión celebrada por la Asociación de Registradores Mercantiles, en Barinas, Estado Barinas.

He sido invitado por la Asociación de Registradores Mercantiles para exponerlo y reactualizarlo de nuevo, posiblemente por la mayor relevancia que adquiere el problema que se presenta con el registro de la denominación comercial o de la razón social de compañías de capitales, de las compañías de personas o de la firma mercantil, en el Registro Mercantil y el de las asociaciones civiles, en el Registro Subalterno, por ser Venezuela parte de la Organización Mundial del Comercio, conforme al Convenio de Marrakech, suscrito en 1994, cuyo anexo "C", denominado *Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos Intelectuales relacionados con el Comercio*, entró en vigencia, para los países en desarrollo, el 1º de enero del año en curso, lo que activa la aplicación del *Convenio de París sobre Protección de los Derechos Intelectuales*, suscrito por Venezuela en 1995, como condición para ser *Miembro de la OMC*.

...

EL PROBLEMA PLANTEADO

El problema es de naturaleza práctica, por cuanto los promotores de una compañía de capitales o de personas hacen la reserva de la denominación comercial en la Oficina respectiva de Registro Mercantil y las sociedades o asociaciones civiles en el Registro Subalterno, sin asesorarse ni tomar en cuenta la existencia de la legislación sobre propiedad industrial que otorga exclusividad en el uso de los *derechos de propiedad industrial y de los derechos de autor*, con *exclusión de cualquier tercero*.

Las disposiciones legales sobre propiedad industrial y derecho de autor, conllevan a una impostergable reorganización dentro del servicio administrativo que prestan los Registradores Mercantiles y Subalternos al otorgar personalidad jurídica a las sociedades mercantiles y civiles bajo una denominación comercial o razón social, tomando en cuenta la conexión legal indispensable que existe, por imperio de la ley, entre las citadas oficinas de Registro y el Registro de la Propiedad Industrial, en donde se otorga, mediante reconocimiento del derecho a que se refiere el artículo 98 de la Constitución Bolivariana de Venezuela (antes, artículo 100 de la Constitución de 1961) que garantiza el derecho exclusivo de uso sobre ... "las denominaciones, patentes, marcas y lemas de acuerdo con las condiciones y excepciones que establezca la ley y los tratados internacionales suscritos y ratificados por la República en esta materia", que estuvieren debidamente registrados como propiedad industrial.

El registro de una denominación comercial como nombre de una persona jurídica colectiva, sea de naturaleza mercantil o civil, regulado, en principio

por el Código de Comercio y por el Código Civil, según el caso, está íntimamente ligado con la legislación referente al Registro de la Propiedad Industrial, Dirección (nacional) de la Propiedad Industrial del Ministerio de Industria y Comercio, a la cual compete toda la información nacional relativa a denominaciones comerciales que se encuentren registradas como nombres comerciales o marcas, cuyo uso exclusivo es propiedad inmaterial de sus titulares, que excluye el uso de las mismas por cualquier tercero, sin consentimiento expreso del titular de la marca o nombre comercial.

El registro de la marca o del nombre comercial como propiedad industrial, otorga a su titular la exclusividad en el uso de la misma a nivel nacional, por lo cual quedan excluidos los terceros para utilizar dicho nombre o marca, como denominación comercial, y si lo hacen, están sujetos a las acciones civiles, penales y administrativas que se establecen en la Ley de Propiedad Industrial, próxima a reformarse en virtud del compromiso ineludible de Venezuela como país miembro de la OMC y del Acuerdo ADPIC o TRIPS, que entró en vigencia el 1º de enero del presente año, y las disposiciones correspondientes de la Ley sobre el Derecho de Autor.

Tanto Registradores Mercantiles como Registradores Subalternos, se limitan a hacer la búsqueda de las denominaciones a registrarse, en la jurisdicción respectiva de su competencia, sin tomar en cuenta si sobre la misma existe un nombre comercial o una marca registrados como propiedad industrial, registro éste que tiene una vigencia para todo el territorio nacional; y si se trata de marca de producto o de servicio, puede tener una vigencia para otros países, pudiendo ser, en uno u otro caso, objeto de litigio por la legislación

"Antidumping" de los países de la OMC, a manera de reciprocidad con la ley venezolana sobre Prácticas Desleales del Comercio Internacional (1992), y su Reglamento (1993), cuya competencia administrativa está atribuida en Venezuela, a Procompetencia, sin olvidar que quedan sujetos directamente a acciones civiles, penales y administrativas, quienes han utilizado, sin el consentimiento del titular, una denominación comercial, razón social o firma mercantil, que coincida o se parezca a un nombre comercial o marca, registradas como propiedad industrial, sin que a ello escape la responsabilidad de los Registradores Mercantiles o Subalternos, que inscribieron, al autorizar el registro mercantil o civil de la empresa que lo solicitó bajo ese nombre, puesto que como funcionarios de la Administración Pública, se supone que, deben conocer y aplicar la totalidad de la legislación nacional sobre la materia..

La práctica administrativa seguida desde hace tiempo por los Registradores Mercantiles y Registradores Subalternos en esta materia, no es la adecuada, y muchas veces puede resultar contraria a Derecho, como en el caso de que se otorgue el registro de una denominación comercial mercantil o civil, que coincida con el de un nombre comercial o civil o con una marca, que estén registrados como propiedad industrial, lo que puede acarrear una acción civil fuerte, por daños y perjuicios y prisión de uno a doce meses, según la disposición penal contenida en el artículo 101 de la vigente Ley de Propiedad Industrial de 1955, ampliada por el Acuerdo ADPIC, anexo "C" del Convenio Internacional que crea la Organización Mundial de Comercio (OMC) de 1994, el Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial, suscrito por

Venezuela en 1995 y Decisión 344 de la Comunidad Andina, que próximamente será reformada en virtud de la entrada en vigencia en enero del año en curso, del citado Arreglo ADPIC de la Organización Mundial del Comercio y la incorporación de los países signatarios al Convenio de París.

La Ley de Propiedad Industrial y los Convenios internacionales antes citados son administrados en Venezuela por la Dirección de la Propiedad Intelectual del Ministerio de Industria y Comercio, a excepción de la Ley Antidumping, en lo que respecta a la competencia desleal, cuya administración y conocimiento corresponde a Procompetencia, conforme a la Ley respectiva.

La no consulta por los propios interesados ni por los Registradores Mercantiles o Registradores Subalternos a la Oficina de Registro de la Propiedad Industrial, Dirección De la Propiedad Industrial del Ministerio de Industria y Comercio, puede considerarse como omisión dolosa, puesto que de los textos legales vigentes sobre la materia de propiedad industrial, en relación con el nombre comercial y las marcas, vigentes, cuando menos, desde 1955 con la Ley de Propiedad Industrial, se desprende la ilicitud penal de uso por terceros no autorizados, de nombres comerciales o de marcas, en donde tan responsables son los usuarios de la denominación igual o parecida a un nombre comercial o marca registrado como propiedad industrial, como los Registradores Mercantiles y Civiles que autorizan ilegalmente dicha denominación como nombre de la empresa a la que otorgan, conforme a la ley, personalidad jurídica, con un nombre ilícito de acuerdo con la Ley y Tratados Internacionales sobre Propiedad Intelectual y con la Ley de Prácticas Desleales del Comercio Internacional, ambas vigentes en Venezuela, cuyo

desconocimiento no puede ser alegado por ninguna persona en Venezuela, "porque la ignorancia de la Ley no excusa de su cumplimiento" y la Costumbre contralegem, no se puede alegar por antigua y universal que sea (artículo 7 del Código Civil)

Otro problema que se presenta desde el punto de vista administrativo, es el que ha creado la propia Dirección Justicia al no instruir a los Registradores Mercantiles y Civiles de abstenerse de aceptar y menos registrar, como personas jurídicas colectivas, aquellas compañías o sociedades con nombres iguales o semejantes a una que ya lo esté en cualquier circunscripción nacional, como lo establece el Código de Comercio en sus artículos 28, 201 y 202, en concordancia con el numeral 10 del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial de 1955, acogido por la Decisión 344 de la Comunidad Andina y por el artículo 8 del Convenio de París, suscrito por Venezuela en 1995, que establece la obligación - para los países de la Unión (suscriptores) - de proteger el nombre comercial, sin que para ello sea necesario depósito o registro alguno, por lo que en forma complementaria le son aplicables las disposiciones contenidas en la Decisión 344 de la Comunidad Andina y las correspondientes de la Ley de Propiedad Industrial, con lo cual se da cumplimiento a la obligación de Venezuela en lo tocante al nombre comercial que, como se ha dicho, es aplicable a la denominación comercial; disposiciones éstas que igualmente son aplicables al registro de la firma mercantil, conforme al artículo 26 del Código de Comercio y en forma complementaria y por vía analógica, con las que rigen el registro del nombre comercial como propiedad industrial.

SOLUCION A LA PROBLEMÁTICA PLANTEADA

Como en el presente caso no se trata de un conflicto de legislación, sino de una simple mala práctica administrativa que erróneamente se ha entronizado, la solución está en corregirla para el futuro y, así, subsanar el error.

Esta corrección implica, necesariamente, la comunicación directa de por lo menos una oficina de Registro Mercantil que sirva de intermediaria con los demás- por internet u otro medio adecuado - con el Registro de la Propiedad Industrial, en la Dirección nacional de la Propiedad Industrial, Ministerio de Industria y Comercio, a fin de que ésta le suministre, mediante búsquedas, los nombres comerciales y marcas iguales o parecidas a nivel de confusión o engaño del público consumidor, con el de la denominación comercial, razón social o firma mercantil a registrarse - servicio que ya funciona en dicha oficina, para la búsqueda de marcas y nombres comerciales, cuando tratan de registrarse como propiedad industrial - para que el Registrador Mercantil pueda dictaminar el grado de similitud y con vista a ello proceder al registro, si fuere procedente, o solicitar del interesado un cambio o modificación en la denominación, razón social o firma mercantil a registrar.

Si es una la oficina de Registro Mercantil encargada a este efecto, ésta entrará en comunicación por internet u otro medio apropiado con el resto de oficinas registrales del país, las que a tal efecto la consultarán, al menos que cada una de estas oficinas entre en contacto directo con el Registro de la Propiedad Industrial.

Un sistema como este solucionaría el primer problema en cuanto al posible conflicto entre la denominación comercial, razón social o firma mercantil, con terceros que tengan la exclusiva sobre un nombre comercial o marca, registrado como propiedad industrial.

En lo que respecta al segundo problema, relativo a la posibilidad de registro de denominaciones comerciales, razón social o firma mercantil idénticas o parecidas a nivel de confusión o engaño del público consumidor o confusión entre las empresas, por lo general, competitivas, debe existir, necesariamente, una comunicación por internet o cualquier otro medio entre todas las oficinas registrales mercantiles o civiles, que se intercambien información sobre las denominaciones comerciales, razones sociales y firmas mercantiles que tengan registradas en cada jurisdicción, para que el Registrador respectivo pueda aceptar o no para su registro, la solicitud formulada.

Como sugerencia final, y por cuanto para juzgar los parecidos y condiciones intrínsecas de una marca o nombre comercial es un problema técnico - a veces complejo - me permito recomendar que entre el personal de las oficinas de Registro Mercantil y Civil, haya, por lo menos, un abogado con amplios conocimientos sobre propiedad industrial, con capacidad para asesorar en este campo, preferentemente un Especialista con mención en la materia; de no lograrse este profesional, deberían contar, por lo menos, con consultorías accidentales de profesionales reconocidos en la materia, que puedan emitir juicio fehaciente sobre los posibles parecidos, con base a la búsqueda realizada en el Registro de la Propiedad Industrial del Ministerio de Industria y Comercio que es el único en Venezuela que dispone de una base completa

de datos sobre esta materia. También pueden los Registradores Mercantiles y Civiles, en esta materia, mediante un convenio directo con el Registro de la Propiedad Industrial o con un Parque Tecnológico de Caracas, que se encargue de ello; digo que de Caracas, por estar en esta ciudad el asiento del Registro de la Propiedad Industrial.

Es urgente que la Dirección de Justicia y los Registradores Mercantiles y Civiles establezcan contacto con la Dirección de los Derechos Intelectuales del Ministerio de Industria y Comercio, para buscarle una solución en conjunto, al problema administrativo planteado.

Errores administrativos como los señalados, la poca importancia que se le ha dado a la propiedad industrial en Venezuela como uno de los elementos esenciales para el desarrollo y la falta oportuna de adaptación de la Ley de Propiedad Industrial de 1955, a las exigencias del Acuerdo ADPIC de la Organización Mundial del Comercio y, del Convenio de París, será, un obstáculo de peso para la debida inversión de capitales extranjeros en Venezuela, sobre todo, la de aquellos países desarrollados, miembros de la OMC y del Convenio de París, con lo que, posiblemente, se acelerará la imposición de sanciones económicas para Venezuela, por no dar cumplimiento a los tratados que en esta materia ha suscrito.

La solución que se busque debe ser inmediata, porque de no hacerlo, las consecuencias económicas y jurídicas serán graves, como a simple vista se desprende de lo expuesto.

Caracas, 11 de mayo de 2000.