

El sobredimensionamiento del nombre comercial en República Dominicana

Urko OCHOA

Socio- director del Departamento de Propiedad Industrial e Intelectual de Miniño Abogados (2008- presente) con enfoque en la protección de marcas y patentes en lo que respecta a su cumplimiento y comercialización.

Licenciado en Derecho por la Universidad Pontificia de Comillas (ICADE), Madrid, en 1999. Master en Patentes, Marcas, Diseños y Derechos de Autor por la Universidad de Alicante (Magister Lucentinus) en 2000. Presidente del Subcomité de América Latina y el Caribe del Comité de marcas famosas y reconocidas de la Asociación Internacional de Marcas (INTA) por dos períodos consecutivos 2014-2015 y 2016-2017.

Resumen

El objetivo de este artículo es resaltar el uso, a juicio del autor desmedido, que se ha dado al registro del nombre comercial en República Dominicana, cuya causa principal son los requerimientos establecidos por organismos oficiales, no familiarizados con la naturaleza del nombre comercial, de acompañar una copia del certificado de registro de nombre comercial para diversos trámites administrativos.

De este modo se analizará la naturaleza y regulación del nombre comercial y figuras afines, así como el uso práctico que se ha hecho

del nombre comercial, los conflictos que se han generado a raíz de tal práctica y las posibles soluciones.

PALABRAS CLAVE: NOMBRE COMERCIAL – DENOMINACIÓN SOCIAL – MARCA DE SERVICIOS – OFICINA NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Abstract

The subject-matter of this article is to stress the use of trade name given in the Dominican Republic, which according to the author is disproportionate. The main reason for this comes from the requirements established by public institutions unfamiliar with the nature of trade names of submitting a copy of the certificate of registration of a trade name in order to undertake a number of administrative procedures.

For this purpose, the nature and regulation of the trade name and similar institutions will be analyzed, as well as the use in practice of the trade name, the conflicts arisen from such practice and the possible solutions.

KEYWORDS: TRADE NAME – COMPANY NAME – SERVICE MARK – INDUSTRIAL PROPERTY NATIONAL OFFICE

Sumario: I. Denominación social y nombre comercial: realidades paralelas: A. Concepto y efectos jurídicos de la denominación social. B. Concepto y efectos jurídicos del nombre comercial. C. La marca de servicios. D. Aspectos comunes y diferenciados. II. La regulación del nombre comercial en República Dominicana: A. Una definición ambigua. B. La relevancia del uso. C. La irrelevancia del registro. D. El carácter inclasificable del registro del nombre comercial. E. El principio de libre cesión. F. Conclusión. III. El irresistible ascenso del nombre comercial. IV. Un problema resuelto y unos cuantos derivados: A. El problema resuelto. B. ¿A nombre de quién se registra un nombre comercial? C. Las denominaciones sociales sin carácter distintivo. D. Tener inscrita una sociedad no es usarla en el mercado. E. La citación de oficio de nombres comerciales. V. Conclusión.

I. DENOMINACIÓN SOCIAL Y NOMBRE COMERCIAL: REALIDADES PARALELAS

A. Concepto y efectos jurídicos de la denominación social

La denominación o razón social es el nombre que identifica a una persona jurídica como sujeto de relaciones jurídicas y, por tanto, susceptible de derechos y obligaciones.¹

La denominación social es un requisito esencial para la existencia de toda persona jurídica; que nace con la Constitución, es intransferible de forma independiente a la propia persona jurídica y, aun siendo susceptible de modificación, debe mantenerse mientras subsista la persona jurídica que identifica.

La denominación social es, por tanto, un atributo de la persona jurídica, que subsiste aunque la persona jurídica no tenga actividad económica y cuya única protección se ciñe al impedimento de que otras personas jurídicas se inscriban bajo la misma denominación social.

B. Concepto y efectos jurídicos del nombre comercial

El nombre comercial es el signo mediante el cual se distingue una persona jurídica en el ejercicio de su actividad económica y que permite distinguirla de terceros que desarrollen actividades idénticas o similares.

¹ La Ley General de las Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada, No. 479-08 (en adelante Ley 479-08) obliga a que determinados tipos societarios contengan en su denominación social términos que los identifiquen con los socios. De este modo, la denominación social de las sociedades en nombre colectivo deberá estar «*compuesta por el nombre de uno o varios asociados seguida por las palabras “y compañía” o su abreviatura si en ella no figurasen los nombres de todos los socios*» (artículo 60 Ley 479-08) o en las sociedades en comandita «*La razón social se formará con los nombres de uno o más comanditados, seguidos de las palabras “y compañía” u otros equivalentes, cuando en ella no figuren los nombres de todos los socios comanditados*» (artículo 77 Ley 479-08).

De este modo, el nombre comercial nace con su uso en el comercio.² Igualmente, una misma persona jurídica puede contar con varios nombres comerciales (los cuales solo distinguirán las actividades que desarrolla la persona jurídica) y efectuar negocios jurídicos sobre los mismos.

Los derechos solo son ejercitables en tanto y en cuanto haya uso real y efectivo del nombre comercial, y su protección se expande a cualquier otro signo idéntico o similar para distinguir actividades idénticas o similares.

C. La marca de servicios

Una marca es el signo mediante el cual se distinguen los productos y servicios de una persona frente a los productos y servicios de los competidores.

Aun siendo una división meramente teórica, sin relevancia práctica, cuando la marca se aplica a servicios, se denomina marca de servicios.

La protección que le corresponde a una marca es la de impedir el uso y registro de signos idénticos o similares para servicios idénticos o similares.

El ámbito de protección no difiere en esencia del propuesto para un nombre comercial. De hecho, la Ley 20-00 completa su regulación del nombre comercial con una remisión general a las disposiciones relativas a marcas (artículo 120 de la Ley 20-00).

D. Aspectos comunes y diferenciados

Desde el punto de vista doctrinal o jurisprudencial no hay discusión sobre la diferencia conceptual entre «denominación social» y «nombre comercial»: el nombre comercial es la figura apropiada para distinguir a

² Artículo 113.1 Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial (en adelante Ley 20-00): «El derecho de uso exclusivo de un nombre comercial se adquiere en virtud de su primer uso en el comercio».

una persona jurídica en el ámbito «económico» o «comercial», mientras que la denominación social prevalece como el elemento identificador en un ámbito puramente jurídico.

Tampoco es motivo de disputa que cada figura cuenta con unos efectos y una protección adecuada a su naturaleza: la denominación social en el derecho de sociedades; el nombre comercial en el ámbito de la propiedad industrial, con una protección similar a la otorgada a las marcas, con las que también comparte naturaleza al tratarse de signos distintivos.

De hecho, es posible que una persona jurídica no llegue nunca a tener un nombre comercial, en particular si no desarrolla actividades económicas en el mercado. También es posible que su nombre comercial sea distinto a su denominación social o incluso que emplee varios nombres comerciales en función de los distintos tipos de actividades que desarrolle.

Sin embargo, la realidad demuestra que ambas figuras pueden y suelen solaparse, pues toda persona jurídica que se identifique en el tráfico económico mediante su denominación social, podrá invocar la existencia de un nombre comercial y los mayores derechos derivados de dicha figura.

Al mismo tiempo, es muy habitual que en el ámbito de las empresas que proveen servicios, nombre comercial y marca de servicios coincidan.

Es posible que este solapamiento tan habitual sea el origen de la confusión entre denominación social y nombre comercial y del inevitable ascenso del nombre comercial como opción registral mayoritaria en República Dominicana, incluso frente a la marca de servicios, que es la figura jurídicamente apropiada a estos efectos.

Llegados a este punto, resulta conveniente hacer un breve resumen sobre la regulación del nombre comercial en nuestro país y en el derecho comparado, en donde nos centraremos en el caso de España, poniéndolo como ejemplo de un tipo de regulación muy extendido.

II. LA REGULACIÓN DEL NOMBRE COMERCIAL EN REPÚBLICA DOMINICANA

A. *Una definición ambigua*

La Ley 20-00 contempla la siguiente definición en su artículo 70 apartado (d):

Nombre comercial: el nombre, denominación, designación o abreviatura que identifica a una empresa o establecimiento.

Tras esta ambigüedad conceptual, en donde no se hace referencia al ámbito en que opera la identificación de la empresa, podría interpretarse que la ley atribuye al nombre comercial la naturaleza de una denominación social, lo cual, sin dejar de ser cierto, no provee una nítida distinción de ambas figuras.

Por el contrario, el artículo 87.1 de la Ley 17/2001 del 17 de diciembre de Marcas de España, proporciona la siguiente definición: «Se entiende por nombre comercial todo signo susceptible de representación gráfica que identifica a una empresa en el tráfico mercantil y que sirve para distinguirla de las demás empresas que desarrollan actividades idénticas o similares».

El énfasis en el «tráfico mercantil» y la función distintiva del nombre comercial, según la regulación española, lo distinguen de la denominación social y lo sitúan como una categoría de signos distintivos, lo que implica un ámbito de protección diferente.

B. *La relevancia del uso*

La Ley 20-00 compensa la imprecisa definición provista para el nombre comercial, que es una deficiencia técnica, al señalar que «el derecho de uso exclusivo de un nombre comercial se adquiere en virtud de su primer uso en el comercio» (artículo 113, Ley 20-00).

De este modo se deduce que el nombre comercial no solo identifica una empresa o establecimiento, sino que además debe ser usado en el

comercio, siendo dicho uso el hecho generador de la protección correspondiente.

Una pregunta que cabe hacerse a los efectos de este artículo es qué se consideraría «uso en el comercio». La respuesta la proporciona el artículo 94 de la Ley 20-00 (por la remisión del artículo 120 del citado cuerpo legal), que señala lo siguiente:

Se entiende que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado nacional bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la dimensión del mercado, el producto de que se trate, la naturaleza de los productos o servicios de que se trata y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización.

De esta definición puede derivarse una nueva cuestión: ¿Sería la constitución y mantenimiento de una sociedad en el Registro Mercantil un uso a los efectos del artículo 94, Ley 20-00?

Creemos que la respuesta es claramente no. En consecuencia, una mercantil no está usando su nombre comercial (incluso si este coincide con la denominación social) por el mero hecho de existir una sociedad formalmente operativa bajo dicha denominación social.

C. La irrelevancia del registro

El artículo 113 de la Ley 20-00 termina indicando que el nombre comercial «*será protegido sin obligación de registro*» y el artículo 116 de la Ley 20-00 refuerza esta idea al indicar que el registro de un nombre comercial es meramente declarativo.

Este reconocimiento no existe de forma expresa en la Ley de Marcas de España, que se refiere exclusivamente a los derechos conferidos «por el registro» del nombre comercial en su artículo 90, sin referirse al nombre comercial usado, que por ello quedaría con la siguiente protección: (i) la posibilidad de oponerse o anular una solicitud o registro

de marca posterior o (ii) las disposiciones sobre la protección contra la competencia desleal.

D. El carácter inclasificable del registro del nombre comercial

El artículo 117.2 de la Ley 20-00 establece que: «No será aplicable al registro del nombre comercial la clasificación de productos y servicios utilizada para las marcas».

La «clasificación de productos y servicios utilizada para las marcas» es una nomenclatura armonizada internacionalmente por el Arreglo de Niza,³ también conocido como la Clasificación de Niza, que en esencia divide todos los productos y servicios en 45 clases.⁴ Su función es meramente organizadora⁵ y, en cierto modo, facilita la recaudación de tasas por parte de las oficinas públicas, pues se cobra una tasa por clase cubierta.

El hecho de que los nombres comerciales en República Dominicana no estén sujetos a la Clasificación de Niza, los aleja en cierto modo de las marcas y los asemeja más a las denominaciones sociales; sin embargo, tras este precepto tan simple y claro (que además comparten muchas otras legislaciones) subyace un problema práctico de no poca relevancia: un nombre comercial puede registrarse virtualmente para todo tipo de actividades mediante el pago de una tasa única.⁶ Es, de hecho, habitual que los nombres comerciales contengan enunciados cubriendo servicios ubicables en distintas clases según la Clasificación de Niza.

Por el contrario, la Ley de Marcas de España, modificando radicalmente la regulación que anteriormente regía en el país, aboga clara-

³ Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (1957), en adelante Arreglo De Niza.

⁴ Actualmente en vigor (desde el 01 de enero de 2016) la versión 2016 de la décima edición.

⁵ Como se deduce del artículo 164, Ley 20-00.

⁶ De hecho una costumbre muy extendida era la de cubrir «actividades de lícito comercio», práctica que con muy buen criterio fue eliminada por la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI).

mente en su artículo 89 por un sistema clasificatorio similar al de las marcas, con expresa referencia al aspecto impositivo al indicar que «la solicitud y la renovación del nombre comercial estarán sometidas al pago de las tasas correspondientes, según el número de clases que comprenda, en los mismos términos que las marcas».

E. El principio de libre cesión

El artículo 118.1, Ley 20-00, establece lo siguiente: «La transferencia de una empresa o establecimiento conlleva la transferencia del nombre comercial que lo identifica, salvo pacto en contrario». Este artículo establece una presunción de que el nombre comercial está ligado a la empresa, lo que estando en consonancia con la definición legal, también lo aproxima a la denominación social.

Por el contrario, la Ley de Marcas de España, que contaba anteriormente con una regulación similar, modificó este punto para establecer la libre cesión y equiparar todavía más la figura del nombre comercial a la de las marcas.

F. Conclusión

Las regulaciones para el nombre comercial en República Dominicana y en España muestran diferencias significativas: en República Dominicana, siguiendo una concepción tradicional, se ha situado el uso como hecho generador de protección, dejando al registro un papel secundario y, por ello, permitiendo una normativa más flexible al respecto (sobre todo en el aspecto clasificatorio).

De esta regulación, y a pesar de que prevé la existencia de nombres comerciales independientes a la denominación social, transpira una identificación subyacente entre ambas figuras.

En España, sin embargo, la antigua regulación (similar a la dominicana en muchos aspectos) fue sustituida con la intención de enfatizar la naturaleza del nombre comercial como un signo distintivo y equipararlo a las marcas.

De este modo, solo se regulan los derechos de los nombres comerciales registrados, estableciéndose, entre otras cosas, que el registro debe hacerse conforme a la clasificación prevista para las marcas e instaurando el principio de libre cesión sin presunciones.

Un análisis estricto de los textos legales llevaría a suponer un mismo resultado práctico: la progresiva disminución del número de nombres comerciales registrados.

En España este proceso se desencadenaría porque con la práctica equiparación entre nombres comerciales y marcas de servicios, las empresas suelen optar por el registro de marcas como la opción de protección más contundente y reconocida internacionalmente.

En República Dominicana, aun manteniendo una regulación más tradicional, los derechos sobre el nombre comercial solo se adquieren por el primer uso en el comercio, siendo el registro meramente declarativo, por lo que el único interés que dicho registro tendría para una empresa dominicana sería el de facilitar la prueba de sus derechos.⁷

Sin embargo, la realidad registral muestra un escenario muy distinto: mientras en España el registro de nombres comerciales (que tradicionalmente ha sido bajo) agoniza en favor del registro de marcas de servicios, en República Dominicana, el número de solicitudes de nombres comerciales cuadruplica el de solicitudes de marcas, creando una saturación que da lugar a no pocos problemas jurídicos y prácticos.

En el siguiente punto analizaremos someramente las causas de este fenómeno que podría considerarse extravagante a nivel mundial.⁸

⁷ Y ni siquiera esto sería necesario si ya existe una denominación social inscrita en el Registro Mercantil y pruebas de uso en el mercado.

⁸ Al menos teniendo en cuenta las legislaciones europeas, norteamericanas y latinoamericanas.

III. EL IRRESISTIBLE ASCENSO DEL NOMBRE COMERCIAL

Es posible que con base en una problemática muy particular del pasado,⁹ un buen número de instituciones –ninguna de las cuales está familiarizada con la naturaleza del nombre comercial como signo distintivo y derecho de propiedad industrial– hayan pasado a exigir el depósito de un certificado de registro de nombre comercial para numerosos trámites.

Entre otras instituciones, la Dirección General de Drogas y Farmacias, la Dirección General de Ganadería, el Departamento de Sanidad Vegetal del Ministerio de Agricultura o la Superintendencia de Valores exigen a las entidades registradas el depósito de un certificado.

Igualmente, es habitual encontrar convocatorias de licitaciones públicas donde la aportación de una copia del certificado del nombre comercial aparece como requisito imprescindible.

De forma mucho más notable, las Cámaras de Comercio exigen entre los requisitos de matriculación de una sociedad mercantil la aportación «Copia del Registro de Nombre Comercial emitido por la Oficina Nacional de Propiedad Industrial (ONAPI), si lo hubiere».¹⁰

Más allá de lo cuestionable de esta postura, la base legal de dicho requisito no resulta clara toda vez que ni la Ley 479-08 ni ninguna de las leyes relacionadas establecen dicha obligación que parece haberse impuesto por una práctica desarrollada a lo largo de los años y consolidada a nivel local debido a su escaso cuestionamiento interno.

En consecuencia, atendiendo puramente a los requisitos establecidos por las Cámaras de Comercio y otras instituciones públicas, todas las empresas constituidas en este país necesitarían de un certificado de

⁹ En esto seguimos a TRONCOSO, María del Pilar, «Nombre comercial y denominación social: en defensa de la diferencia», *Gaceta Judicial*, No. 262, septiembre 2008, quien expone como motivo «Evitar que se constituyeran compañías bajo la misma denominación. A falta de un registro público efectivo de las compañías constituidas, en lugar de organizarse un registro particular para las mismas, se requirió el registro previo de su denominación social en el registro existente para los nombres comerciales que en ese entonces era la Secretaría de Estado de Industria y comercio».

¹⁰ Formulario oficial de la Cámara de Comercio de Santo Domingo, que se cita a modo de ejemplo.

nombre comercial que coincida con su denominación social a efectos de matricular la empresa en cuestión en el Registro Mercantil, independientemente de que finalmente lleguen a operar en el mercado.

Es posible que la necesidad práctica impuesta por las instituciones de contar con un registro de nombre comercial haya permeado en la propia cultura jurídica nacional, de tal manera que se da por hecho que toda empresa que opere en República Dominicana debe contar con un nombre comercial registrado que coincida con su denominación social para afrontar posibles eventualidades frente a organismos públicos.

A lo anterior debe añadirse que, dado que el registro de nombres comerciales se establece mediante un procedimiento rápido¹¹ en el que solo se debe pagar una tasa para cubrir cualquier tipo de actividades, el nombre comercial se ha convertido en una modalidad de protección incluso más atractiva que las marcas de servicios, al menos si atendemos al tiempo de tramitación y a los costes y suponemos un mismo ámbito de protección.

El resultado de todo ello es el tradicional «exceso» en el número de solicitudes de nombre comercial en República Dominicana (la mayor parte a efectos de completar el requisito de aportar el certificado de nombre comercial como soporte justificativo de la denominación social), así como la creación de numerosos conflictos (muchos de ellos artificiales) entre nombres comerciales y otros signos distintivos.

IV. UN PROBLEMA RESUELTO Y UNOS CUANTOS DERIVADOS

A. El problema resuelto

Como se ha indicado arriba, la aparente necesidad práctica de contar con un nombre comercial registrado que coincida con la denominación social, es una peculiaridad única de República Dominicana en nuestro entorno cultural y geográfico.

¹¹ Decreto 326-06 de 08 de agosto de 2006.

Un conflicto habitual en otras jurisdicciones es el de la colisión entre marcas de servicios/nombres comerciales registrados frente a denominaciones sociales/nombres comerciales usados. Esto se debe a que el registro de marcas y nombres comerciales suele tramitarse ante las respectivas oficinas nacionales de marcas, mientras que las denominaciones sociales se matriculan ante los registros mercantiles respectivos, que atienden a distintas reglas,¹² y mediante bases de datos que operan de forma independiente.

Estos problemas se han tratado de evitar vinculando los datos de ambos registros, aunque inevitablemente los conflictos siempre podrán surgir tan pronto como una empresa con una denominación social idéntica a una marca o nombre comercial comience a operar en el mercado para el sector en que dicha marca o nombre comercial cuenta con protección.

Este riesgo tan evidente es, sin embargo, mucho menos probable en República Dominicana, pues la aparente obligación de registrar como nombre comercial la denominación social de una persona jurídica antes de la constitución lleva a que, en la práctica, todas las denominaciones sociales se sometan al mismo tipo de examen que los nombres comerciales o las marcas. Con ello, cualquier posible conflicto se conocería desde el inicio y difícilmente surgirían conflictos reales en el mercado (salvo que el examen de fondo se haga incorrectamente, permitiendo el registro de nombres comerciales similares a otros registros anteriores).

Desafortunadamente, este aspecto positivo de la práctica nacional queda neutralizado, o incluso claramente cuestionado, en vista de los numerosos problemas jurídicos que genera y que se detallan a continuación (apuntando en todo caso posibles soluciones).

¹² Por cuestiones de espacio y focalización no vamos a extendernos en este sentido, pero valga de modo general y muy breve indicar que las denominaciones sociales son registradas siempre que no haya otras idénticas y los nombres comerciales deben además no ser similares en tal grado que pueda dar lugar a riesgo de confusión.

B. ¿A nombre de quién se registra un nombre comercial?

Dado que el Registro Mercantil exige la aportación del certificado de nombre comercial para la matriculación de la sociedad y que la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial no acepta el registro de un nombre comercial a una sociedad que no esté debidamente inscrita,¹³ las empresas se ven en la necesidad de solicitar el nombre comercial a nombre de uno de los socios o administradores.

Esta paradoja puede enmendarse fácil y rápidamente con la inmediata transmisión del registro de nombre comercial del socio titular a la empresa tan pronto como esta haya sido matriculada.

No obstante, esto supone un coste adicional: el de la transferencia del registro, y una previsión, pues no son pocos los casos en que dicha transferencia no se ejecuta en su momento, dando lugar a posteriores problemas si el socio titular se desvincula posteriormente de la empresa o más aún, si entran en juego aspectos de derecho matrimonial (divorcios cuando había régimen de gananciales) o sucesorio.

En todo caso, siendo ese el problema de menor relevancia, es claramente ilustrativo de las contradicciones del sistema, que ha establecido una aparente obligación para las empresas de contar con un certificado de registro que no puede ser emitido a nombre de dichas empresas al no estar todavía debidamente inscritas.

La solución no parece particularmente complicada en la medida en que la «obligación» de aportar copia del certificado de nombre comercial registrado coincidente con la denominación social, no es tal obligación, sino solo una recomendación consolidada por la práctica.

En todo caso, sería igualmente recomendable que se creara un sistema coordinado de intercambio de datos y acceso a los mismos entre las Cámaras de Comercio y la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial, que pudiera ayudar a prever posibles conflictos.

¹³ Lo que se justifica por el hecho de que sólo los actos inscritos en el Registro Mercantil tienen efectos frente a terceros (artículo 21, Ley No. 3-02 sobre Registro Mercantil).

C. Las denominaciones sociales sin carácter distintivo

Siguiendo una tradición comercial muy asentada (sea o no discutible comercialmente), no son pocas las empresas cuyas denominaciones sociales describen el ámbito de actividad en que operan o alguna otra característica, todo ello bajo el paraguas del principio de libertad de empresa.

De este modo, poniendo ejemplos inventados, no hay impedimento alguno para que se constituyan empresas bajo las denominaciones sociales Constructora de Carreteras Dominicanas, S.A. o Muebles Exóticos, S.R.L.

Sin embargo, siguiendo los criterios aplicables al registro de nombres comerciales, no es posible registrar nombres comerciales que designen o describan las actividades a proteger, entre otras prohibiciones.

El fundamento legal de dicha prohibición es legítimo: se busca impedir que alguien registre en exclusiva términos o expresiones que deben dejarse libres para uso por parte de cualquier competidor.

Siguiendo con el ejemplo de arriba, otorgar el registro del nombre comercial CONSTRUCTORA DE CARRETERAS DOMINICANAS O MUEBLES EXÓTICOS significaría otorgar derechos exclusivos a los titulares de los mismos frente a terceros, lo cual precisamente estaría contraviniendo los principios de una libre competencia.

Aunque debería ser posible la existencia de denominaciones sociales no registrables como nombres comerciales, la exigencia de otras instituciones públicas dominicanas de aportar certificados de nombre comercial para numerosas gestiones supone un impedimento práctico para estas empresas que deberán optar por (a) modificar su denominación social o (b) emplear un nombre comercial distinto para sus actividades.

Esto se podría solucionar fácilmente levantando la exigencia de aportación de un certificado de registro de nombre comercial. Alternativamente, se podría considerar el establecer requisitos de registros marcarios para denominaciones sociales, aunque esto probablemente haría surgir problemas que ahora no existen y, como telón de fondo, supondría una inaceptable restricción al principio de libre empresa.

D. Tener inscrita una sociedad no es usarla en el mercado

Se ha apuntado antes¹⁴ que la mera matriculación de una sociedad no debe considerarse uso en el mercado. El pago de los impuestos correspondientes o la formalización de determinados contratos tampoco debería considerarse uso, al menos de acuerdo con la definición del artículo 94 de la Ley 20-00, y por el hecho de que se trataría de acciones que no transfieren la esfera privada.

Dado que la Ley 20-00 exige la aportación de una declaración jurada de uso junto con pruebas de uso para la renovación de un nombre comercial,¹⁵ no son pocos los titulares de nombres comerciales que encuentran enormes problemas para renovar sus nombres comerciales registrados.

Aun cuando la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (en adelante ONAPI) ha demostrado una encomiable flexibilidad para atender este tipo de situaciones y evitar mayores problemas en la práctica, la cuestión de fondo persiste.

De hecho, en principio podría iniciarse una acción en cancelación por falta de uso (o abandono) de un nombre comercial a pesar de que el mismo coincida con una empresa inscrita en el Registro Mercantil bajo dicho nombre comercial y con estado activo.

De nuevo, la solución primordial pasaría por eliminar la necesidad de aportación del certificado de nombre comercial registrado.

E. La citación de oficio de nombres comerciales

Como se ha mencionado,¹⁶ el exceso de nombres comerciales derivado de la práctica habitual de registrar como nombre comercial toda denominación social, ha dado lugar a numerosos conflictos artificiales

¹⁴ Vid. *supra* título II, letra B (La relevancia del uso).

¹⁵ Esta obligación fue levantada para las renovaciones de registros de marca tras la implementación del Tratado sobre el Derecho de Marcas, adoptado en Ginebra el 27 de octubre de 1994.

¹⁶ Vid. *supra* título III (El irresistible ascenso del nombre comercial).

entre nuevas marcas o nombres comerciales, que resultan bloqueados por nombres comerciales registrados, en la mayoría de los casos sin un uso real.

El problema es verdaderamente grave en la medida en que ONAPI está asumiendo el control de conflictos con nombres comerciales registrados, también en el ámbito del examen de oficio, lo que ha aumentado las objeciones por este tipo de forma considerable.

Si bien toda solución pasaría por eliminar de forma clara y contundente la necesidad de acompañar copia del certificado de registro de nombre comercial que reclaman diversas instituciones públicas para cualquier trámite relacionado con las mismas, existen fundamentos legales para un cambio de práctica por parte de ONAPI.

De hecho, el procedimiento de registro de las marcas que establece la Ley 20-00 incluye un examen de oficio por parte de ONAPI (artículo 79 de la Ley 20-00) en el que se analizarán diversas prohibiciones de registro, en concreto las previstas en los artículos 73 y 74, incisos a) y d) de la misma ley.¹⁷

Es decir, la ley limita a que, durante su examen de fondo, ONAPI únicamente tenga en cuenta si la solicitud de marca que se encuentra bajo examen incurre en las prohibiciones establecidas en los artículos 73 y 74, inciso a) y d).

El artículo 73 de la Ley 20-00 corresponde a marcas inadmisibles por razones intrínsecas al signo, por lo que no será de estudio en estos momentos.

Sin embargo, el artículo 74 de la misma ley corresponde a las marcas inadmisibles por derechos de terceros (signos anteriores), cuyos incisos a) y d) corresponden respectivamente a marcas anteriores

¹⁷ Artículo 79 Ley 20-00 «La Oficina Nacional de la Propiedad Industrial examinará si la marca incurre en alguna de las prohibiciones previstas en los Artículos 73 y 74, Inciso a). La oficina podrá examinar, con base en las informaciones a su disposición, si la marca incurre en la prohibición del Artículo 74, Inciso d)».

registradas o en trámite y signos distintivos notorios en territorio dominicano.¹⁸

Consideramos que la cita parcial de los motivos de denegación del artículo 74 Ley 20-00 es intencionada en la medida en que deja fuera del examen de oficio otros derechos anteriores. Entre otros, como es relevante a los efectos de este artículo, el inciso c), que establece que no se puede registrar un signo que *«sea idéntico o se asemeje a un nombre comercial, un rótulo o un emblema usado o registrado en el país por un tercero desde una fecha anterior, siempre que dadas las circunstancias del caso pudiese crearse confusión»*.

Es decir, ha sido voluntad del legislador que, durante el examen de fondo del procedimiento de registro de marca, ONAPI no tome en cuenta, entre otros, el inciso c) del artículo 74 de la Ley 20-00, es decir los nombres comerciales anteriores.

De hecho, entendemos que la voluntad del legislador de que los nombres comerciales no sean oponibles de oficio se debe a su naturaleza y uso habitual como denominación social y por su propia regulación, que no obliga al registro y que, aun para el registro, impide la presentación de oposiciones, lo que como lógica contrapartida tiene que no puedan ser invocados de oficio contra nuevas solicitudes de marca.

Es decir, la protección de dichos nombres comerciales indicados en el inciso c) del artículo 74 se deja a la entera disposición de los ti-

¹⁸ Artículo 74.- Marcas inadmisibles por derechos de terceros.

No podrá ser registrado como marca un signo cuando ello afectare algún derecho de tercero. A estos efectos se considerarán, entre otros, los casos en que el signo que se pretende registrar:

a) Sea idéntico o se asemeje de forma que pueda crear confusión, a una marca registrada o en trámite de registro en los términos del Artículo 75 y siguientes, por un tercero desde una fecha anterior, que distingue los mismos productos o servicios, o productos o servicios diferentes pero susceptibles de ser asociados o vinculados con los que la marca anterior distingue;

d) Constituya la reproducción total o parcial, la imitación, la traducción o la transcripción de un signo distintivo que sea notoriamente conocido en el país por el sector pertinente del público, cualesquiera que sean los productos o servicios a los cuales el signo se aplique, cuando su uso fuese susceptible de causar confusión, un riesgo de asociación con ese tercero, un aprovechamiento injusto de la notoriedad del signo, o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario;

tulares, sin que un organismo público pueda invocar tales derechos de oficio frente a terceros.

Cabe destacar que los titulares de nombres comerciales pueden oponerse al registro de marcas durante el plazo establecido, en caso de que entiendan que dicha marca afecta su derecho en virtud del artículo 74 inciso c) de la Ley 20-00.

En dicho caso, la ONAPI debe conocer de la oposición y fallar sobre el fondo analizando el riesgo de confusión. Lo mismo ocurriría si el titular de un nombre comercial solicita la nulidad de un registro de marca. No obstante, dichos derechos no pueden ser invocados de oficio por parte de ONAPI en el examen de fondo de una solicitud de registro de marca.

A los efectos de completar este razonamiento desde el punto de vista sistemático, se puede comprobar que los artículos 73 y 74 establecen las prohibiciones de registro que afectan a un signo distintivo, mientras que los artículos 79 y 80 establecen quién y cuándo puede esgrimir tales motivos. Así, la prohibición del artículo 74 (c) de la Ley 20-00 solo puede esgrimirse en un proceso de oposición, pero nunca en el examen de fondo.

Frente a ello, ONAPI ha equiparado expresamente marcas y nombres comerciales e invocado principios generales de protección al consumidor, que además de vulnerar los aspectos procedimentales de la Ley 20-00, en todo caso obvian la realidad nacional de los nombres comerciales como figuras susceptibles de protección sin necesidad de registro y con un registro sobredimensionado debido a cuestiones de orden práctico establecidas por instituciones poco familiarizadas con la naturaleza y protección de la propiedad industrial.

V. CONCLUSIÓN

El sobredimensionamiento del nombre comercial en República Dominicana ha sido favorecido por cierta ambigüedad legal en su regulación y, sobre todo, por la exigencia de otros organismos públicos (no familiarizados con la naturaleza del nombre comercial) de aportar un

certificado de registro de nombre comercial (coincidente con la denominación social del solicitante) para determinadas gestiones, todo ello sin una motivación sólida aparente.

El resultado ha sido una masificación en el registro de nombres comerciales que, aun resolviendo el problema de los posibles conflictos con otros nombres comerciales o marcas, ha generado numerosos problemas derivados de la distinta regulación que aplica a denominaciones sociales y nombres comerciales.

Todos estos problemas se podrían suprimir retirando la exigencia de aportación de un certificado de registro de nombre comercial para acometer determinados trámites ante las instituciones públicas oportunas (lo que en algunos casos requeriría modificaciones reglamentarias).

Adicionalmente, se podría plantear la creación de un registro de denominaciones sociales,¹⁹ que permita una diferenciación de los nombres comerciales. Tal medida debería ir acompañada por una clara adecuación de las regulaciones aplicables a otros organismos en el sentido comentado.

En todo caso, ONAPI, cuya práctica ha sido fundamental para reducir el impacto de muchos de estos problemas, todavía podría reducir los numerosos conflictos artificiales surgidos del exceso de nombres comerciales registrados dejando claro que su examen de oficio no cubre tales nombres comerciales, lo que además encuentra sustento legal en la propia Ley 20-00.

Esperamos que este artículo haya servido al menos para recuperar el debate sobre esta anomalía jurídica que silenciosamente afecta a todas las empresas locales y que, de no resolverse, será origen de un creciente número de conflictos.

TEXTOS LEGALES

Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas del 15 de junio de 1957.

¹⁹ *Vid. supra*, nota 9.

Tratado sobre el Derecho de Marcas, adoptado en Ginebra el 27 de octubre de 1994.

Ley General de las Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada, No. 479-08 del 11 de diciembre de 2008, G.O.10497 del 11 de diciembre de 2008.

Ley No. 20-00 sobre Propiedad Industrial del 8 de mayo de 2000, G.O. 10044 del 10 de mayo de 2000.

Ley No. 3-02 sobre Registro Mercantil del 18 de enero de 2002

Decreto No. 326-06 que modifica los artículos 66 y 67 del Reglamento de Aplicación de la Ley No. 20-00, contenido en el Decreto No. 599-01 del 1 de junio de 2001.

BIBLIOGRAFÍA

TRONCOSO, María del Pilar (2008): «Nombre comercial y denominación social: en defensa de la diferencia», *Gaceta Judicial*, No. 262.