

ESFERA DE ACCION DE LA PROTECCION JURIDICA DEL NOMBRE COMERCIAL (*)

El fundamento jurídico de la protección del nombre comercial (*ditta*) se encuentra en la posibilidad de confusión entre diversas empresas, derivada de la igualdad o semejanza de los nombres comerciales. En donde cese la posibilidad de confusión, correlativamente desaparece la protección que el derecho presta al nombre comercial.

Si es seguro el principio, en su formulación genérica, son, por lo contrario, inciertos sus confines, en el terreno de las concretas aplicaciones.

Una intuición, que desde el principio preside las investigaciones de la doctrina en este campo, concibe la defensa jurídica del nombre comercial en función del avío; merced a la protección jurídica del nombre comercial, se protege la empresa o la hacienda (o negociación) en su avío.

Mientras que, con una identificación que se encuentra habitualmente ya en los escritores mercantilistas franceses de principios del siglo pasado, se resolvía el avío en la clientela, esta tosca y rudimentaria noción no dejó de reflejarse sobre la disciplina jurídica del nombre comercial.

En realidad, se consideraba que el nombre comercial únicamente debería ser protegido respecto de las empresas que compiten en la conquista de la misma clientela. Entre empresas que desarrollaran su propia actividad en ramos del comercio diversos, toda pretensión de obtener la diferenciación de los nombres comerciales debería excluirse *a priori*, por excluirse *a priori* también cualquier posibilidad de equivocación respecto de los correspondientes productos, y de desviación de las correspondientes clientelas, pues se excluía la necesidad de protección del avío, identificado con la clientela.

* Estudio publicado en "NUOVA RIVISTA DI DIRITTO COMMERCIALE, DIRITTO DELL' ECONOMIA, DIRITTO SOCIALE". Vol. v, 1952, fase 1-4, pp. 14-18. Pisa, Italia, reproducido con autorización adecuada.

Empero, estas soluciones, si bien, a primera vista, correctas teóricamente, no siempre parecieron satisfactorias, en lo que se refiere a la práctica y a sus exigencias.

En realidad, no es raro que la identidad o la semejanza entre dos nombres comerciales resulte injustamente dañosa, fuera de los casos de empresas competidoras, inclusive en la hipótesis de empresas que operen en diversos y netamente distintos sectores de la producción.

En tal hipótesis, la homonimia comercial puede dar lugar a frecuentes extravíos postales, susceptibles de provocar un atraso o un estancamiento en los negocios, y una perjudicial falta de puntualidad en el despacho de los asuntos.

Pero las cosas resultan más graves si una de las dos empresas heterogéneas, pero homónimas, lanza, bajo su propio nombre comercial, cambiales que llegan a ser protestadas, sufre emplazamientos, requerimientos, secuestro; se la sujeta a procedimiento de ejecución, o llega a la insolvencia. Tales circunstancias pueden, en verdad, dañar irreparablemente también el crédito de la otra empresa, aun cuando tenga diverso objeto. En realidad, podrá ser confundida la segunda empresa con la primera, si no por los clientes, sí por los eventuales proveedores o suministradores, o bien, se podrá creer, erróneamente, que las dos empresas, aunque técnicamente separadas, tengan como titular a la misma persona, y, por tanto, pertenezcan a un único sujeto de derecho, y estén ligadas, la una con la otra, con sólido ligamen, hasta llegar a responder con sus fondos patrimoniales, la una por la otra (Art. 2740 Cód. Civ.)¹

Más tarde, estas exigencias espontáneas de la práctica recibieron apoyo y sostén, desde el punto de visto teórico, por la elaboración científica del concepto de avío.

La doctrina al afinar sus propias investigaciones sobre este importantísimo tema, puso en evidencia que la noción de avío supera, en mucho, la noción de clientela, que constituye tan sólo la más aparente manifestación del avío.

El avío, en realidad, tiene aspectos internos que, para los fines del comercio, son tan importantes como el favor del público, de los consumidores, o, como por regla general se dice, de la clientela.

¹ Es obvio que las referencias del texto a disposiciones legales deben entenderse respecto de la legislación italiana.

La confianza de los proveedores y la de los financiadores surge de estos factores o coeficientes del avío, no por más latentes, menos importantes y decisivos.

En este más amplio, y, al mismo tiempo, más exacto, concepto del avío, se inspiró nuestra avanzada literatura de la codificación de 1942, al trazar el ámbito y los límites de la protección jurídica del nombre comercial.

Así, se reconoció y se afirmó que el derecho al nombre comercial, modelado sobre el amplio contenido del avío, tal como quedó delineado antes, podría, si así lo imponía la situación de hecho, ejercerse incluso frente a empresas que no fueran directamente competidoras, por no pertenecer al mismo ramo comercial.

Esta regla, jurídicamente rigurosa, respondía a los sanos criterios de la equidad y del sentido común.

Si se admite el derecho a la especificación o diferenciación de los nombres comerciales homónimos o semejantes, para evitar la confusión de los productos y de los servicios y la consiguiente desviación de la clientela o su consiguiente captura, no se comprende por qué no debería admitirse el mismo derecho para evitar la confusión, igualmente temible, con el propio renombre de probidad y solidez comercial y la pérdida del prestigio, que de tal confusión deriva y es consecuencia.

* * *

Tales resultados, que podrían considerarse sólidamente adquiridos por nuestra literatura jurídica y nuestra práctica jurisprudencial, cuando faltaba aún todo régimen textual del nombre comercial (*y de la ditto*)² hoy aparecen, por lo contrario, puestos en tela de juicio por las palabras del artículo 2564 Cod. Civ., que sanciona formalmente el derecho a la diferenciación de los nombres comerciales para el caso de que la igualdad o la semejanza de ellos pueda “crear confusión por el objeto de la empresa y por el lugar en que ésta se ejerce”.

La mayor parte de los escritores considera que, frente a la expresa declaración de la ley, hoy en día se debe exigir, para que haya lugar

2 En general, la palabra *ditto* equivale a nuestra expresión *nombre comercial*; así, en la denominación original del artículo que se traduce, se emplea aquella palabra. En el texto, se conserva la palabra *ditto* por emplearla el autor conjuntamente con la expresión, *nombre comercial*.

a la diferenciación de los nombres comerciales, el concurso de los dos requisitos; identidad del lugar de ejercicio e identidad en el objeto de la empresa, que parece requerir claramente el legislador, de modo taxativo, conjunta, y no ya alternativamente.

De esta opinión con respecto al derecho positivo hoy en vigor, es, inclusive, GRECO, que antes había contribuido, muy autorizadamente, a poner en evidencia las razones que militaban en favor de una amplia protección jurídica del nombre comercial.

Sólo AULETTA, hasta ahora, ha intentado, incluso frente a la fórmula del moderno Art. 2564, mantenerse firme en las antiguas posiciones alcanzadas por la doctrina.

Según AULETTA, la enumeración contenida en el artículo 2564 Cod. Civ., tendría un valor meramente ejemplificativo. La Ley habría considerado, expresamente, el caso más común, en el cual, para determinar el peligro o el daño, concurren ambas condiciones previstas en el artículo 2564.

GRAZIANI, rigurosamente atenido a lo que, a primera vista parece el significado literal de la disposición legislativa, refuta enérgicamente la tesis de AULETTA, e invoca, para sostener la interpretación restrictiva del artículo 2564 Cód. Civ., junto a argumentos de carácter exegético, un argumento de índole histórica, relativo al proceso de formación de la norma. Tal argumento se reduciría a la decisiva participación (señalada, por otra parte, por el propio AULETTA) que en la redacción de la norma tuvo el profesor Mario ROTONDI, fautor, ya desde el campo doctrinal, de una tendencia estrictamente restrictiva en materia de diferenciación de los nombres comerciales idénticos o semejantes.

Es cierto el hecho de que, en su *Trattato di diritto industriale*, cuya cuarta edición se dió a la prensa en diciembre de 1941, o sea, en la víspera del nuevo Código, ROTONDI escribía que la prohibición de usar un nombre comercial idéntico o similar podría ser fundada sólo respecto de un "competidor, es decir, de quien explote una negociación cuya actividad sea, a lo menos parcialmente, común con la otra negociación que se presenta bajo la misma denominación".

"En campos diversos —en opinión de ROTONDI— los dos nombres comerciales semejantes podrían coexistir sin inconvenientes."

También es un hecho que en el proyecto del título de la empresa, redactado por ROTONDI, y publicado por él en el apéndice al *Tratado* que acaba de mencionarse, el artículo 6º relativo a los requisitos del nombre comer-

cial tenía un párrafo cuyo tenor literal (“Cuando el nombre comercial adoptado sea igual o semejante al usado por otros y por el objeto de la empresa y por el lugar en que ésta se desarrolle pueda engendrar confusiones, debe completarse con indicaciones, o modificarse de manera que se diferencien”), al menos en gran parte, fué reproducido puntualmente en la redacción del texto del vigente artículo 2564.

El pasaje del *Trattato* de ROTONDI que acaba de transcribirse literalmente, adquiriría así una insuperable eficacia aclaratoria o ilustrativa de la norma de la ley hoy en vigor, en cuanto redactada por quien, al mismo tiempo, fué formulador directo y personal de la propia norma.

Pero es regla generalmente aceptada la que niega a la opinión de los compiladores de la ley, aun cuando se exprese (lo cual, en la especie, no se da) en exposiciones de motivos de carácter oficial, importancia y valor resolutorios para los fines de la interpretación y de la comprensión de las normas jurídicas.

Nadie ignora que, en lo pasado, se confundían el pensamiento y la voluntad de la ley con el pensamiento y la voluntad de las personas físicas autoras de la norma, y que la determinación de aquel pensamiento y querer subjetivo y particular se señalaba a los investigadores como la meta o fin último de sus indagaciones.

Pero (observa, en páginas clásicas sobre el tema, DE RUGGIERO) tal identificación, que era en realidad falaz incluso para los antiguos ordenamientos jurídicos, siquiera tenía una apariencia de fundamento cuando al órgano relativo correspondía una sola persona física, dotada de poderes absolutos, soberano o príncipe, en cuya majestad la propia majestad del derecho parecía resumirse y agotarse.

Pero hoy el legislador es el Estado, en la plenitud de su soberanía y en la multiplicidad de sus órganos: no una sola persona física.

La ley se desprende de los pensamientos y de las particulares voliciones de los compiladores que concurrieron a determinar su fórmula. *Mens legis* y *voluntas legis* se presentan al intérprete como entidades autónomas objetivadas, cuyo alcance puede, con mucho, trascender la que fué históricamente la concreta previsión de los concretos redactores de la norma.

Por tanto, es evidente que deberá interpretarse el artículo 2564 del C.C. prescindiendo de la opinión personal, por otra parte muy autorizada, del profesor ROTONDI, y teniendo en cuenta, conforme a los preceptos de

la hermenéutica, no solo el elemento filológico, sino también el elemento lógico-sistemático.

Obsérvese, además, que, en la especie, la opinión, sostenida por ROTONDI en su *Tratado*, respecto de la cuestión específica en que aquí nos ocupamos, no se presentaba como una firme y consciente toma de posición, en relación a un contraste de doctrinas claramente percibido en sus términos contrapuestos. Al contrario, tal opinión más bien aparecía como el fruto de una visión y de una información inadecuada sobre el problema, en sus concretos y múltiples aspectos.

En realidad, al afirmar apodícticamente que dos nombres comerciales semejantes pueden, en distintos campos mercantiles, coexistir sin inconveniente, ROTONDI mostraba claramente no tener suficientemente en cuenta los resultados de las observaciones y de las investigaciones que, en verdad, habían demostrado lo contrario.

En nuestra opinión, la interpretación extensiva del primer párrafo del artículo 2564 C.C. se impone, tanto desde el punto de vista sistemático, como desde un ángulo estrictamente literal.

Sistemáticamente, la interpretación extensiva del artículo 2564 C.C. concuerda con el espíritu y la función de la institución jurídica del nombre comercial que tiende, por su propia naturaleza, a proteger cualquier interés en la discriminación, mediante la adopción del uso del nombre comercial de una y otra empresa.

Literalmente la fórmula del artículo 2564, primer párrafo, aparece, en un examen atento, como susceptible de una interpretación muy diversa de la acostumbrada.

El nombre comercial, igual o semejante al usado por otros empresarios, debe ser, en los términos del artículo 2564 C. C. integrado o modificado con indicaciones idóneas para diferenciarlo, cuando puede crear confusión por el objeto de la empresa y (cuando puede crear confusión) por el lugar en que la empresa ejerce.

Así, al interpretar literalmente el artículo 2564 C. C. (o sea, al atribuir a la conjunción y el valor elíptico antes indicado) se llega a reconocer que cada una de las condiciones previstas en el artículo mismo, es, por sí sola, suficiente para constituir la carga de la diferenciación, en cuanto determine la posibilidad de confusión, sin que sea necesario el curso simultáneo de las dos condiciones.

La interpretación propuesta por nosotros encuentra su comprobación en el examen comparativo de la fórmula usada por la Ley, en el

artículo 2598, frac. 1 del C. C. conforme al cual son actos de competencia desleal "los actos idóneos para confusión con los productos y con la actividad de un competidor". En este caso nadie duda de que, para que un acto sea de competencia desleal, no precisa, en verdad, que coexistan las dos condiciones (idoneidad para crear confusión con productos ajenos e idoneidad para crear confusión con la actividad comercial ajena,) sino que es suficiente que el acto sea idóneo para crear una confusión o con los productos ajenos o con la actividad ajena. No hay razón alguna para que, respecto de la forma análoga del artículo 2564 C. C. haya de aplicarse, por razones de interpretación literal, un criterio diverso.

En uno y otro caso, el elemento sistemático-teleológico lleva, de modo semejante, en una misma dirección el proceso de interpretación filológica de la norma.

Esta nueva interpretación literal del primer párrafo del artículo 2564 del Código Civil, impone la carga de la diferenciación no sólo cuando la identidad o la semejanza de los nombres comerciales puede crear confusión entre empresas con objetos heterogéneos entre sí, pero que realizan su actividad en el mismo lugar, sino también en la otra hipótesis, en la cual la identidad o la semejanza de los nombres comerciales es susceptible de crear confusión entre empresas que operan en lugares diversos, pero que tienen el mismo objeto.

GRAZIANI considera que una doctrina como la que acogemos, que postula un deber de diferenciación de los nombres comerciales respecto de empresas que tienen el mismo objeto y que operan en distintas esferas territoriales, además de contradecir la letra del artículo 2564, primer párrafo, del Código Civil, traiciona su espíritu.

Para sostener tal doctrina, precisaría (observa GRAZIANI) reconocer la conveniencia de una protección del nombre comercial contra la competencia potencial, o sea, contra una competencia puramente hipotética, que se actualizará únicamente cuando el primer empresario extendiera ulteriormente su actividad a la sede del segundo: una protección preventiva que, en opinión del escritor mencionado, no es equitativa ni admisible.

Pero tal crítica no capta el problema, porque no es verdad que, merced a la interpretación extensiva del artículo 2564 C. C., primer párrafo, sostenida por nosotros, se realice la protección de un interés puramente eventual y futuro, contra una posibilidad de confusión, igualmente futura y eventual.

Para convencerse, piénsese en una empresa que, bajo el signo de un determinado nombre comercial, desarrolla cierta actividad mercantil en diversas ciudades importantes de Italia, como por ejemplo, Roma, Milán y Nápoles.

En Turín o en Génova se establece una empresa con objeto idéntico, con nombre comercial idéntico o semejante; la confusión será inmediata y actual, no futura y eventual, porque el público será inducido, sin más, a considerar que la gran empresa que realiza ya sus propios negocios en Roma, Milán y en Nápoles, ha plantado sus tiendas ahora en Génova o en Turín.

Y será inmediata y actual la posibilidad de daño que se deriva de la homonimia, (por ejemplo, atribución a la empresa surgida por primera vez en Roma, de los defectos que, eventualmente, presenten las prestaciones de la empresa de Turín o de Génova), aun prescindiendo de la circunstancia de que la empresa que surgió en Turín o en Génova, con un nombre comercial idéntico o similar, estaría, además, en posibilidad de detener a la empresa que había surgido primeramente en Roma, en su proceso de expansión a las otras grandes ciudades, que entraría en el justo, normal, y desde un principio previsible, orden de las cosas.

Prof. Mario CASANOVA

(Trad. Roberto L. MANTILLA MOLINA)