

9

274

Protección del nombre comercial
en Colombia

Info LEX

I I

T A B L A D E M A T E R I A S

1.	EL NOMBRE COMERCIAL: DEFINICIONES	
1.1.	Definición de la Convención de Washington de 1929	1
1.2.	Definición del Código de Comercio de 1972	1
1.3.	La firma	
1.4.	La enseña	2
1.5.	Alcance de la definición de la Convención de Washington.	2
1.6.	El registro público de comercio	3
1.7.	La adopción y uso del nombre comercial	4
2.	ACCIONES QUE PROTEGEN EL NOMBRE COMERCIAL	7
2.1.	En la Convención colombo-francesa de 1901	7

III

2.1.1	El trato nacional	8
2.1.2	La ausencia del requisito del establecimiento	8
2.1.3	La ausencia del requisito del registro o depósito del artículo 4°	9
2.1.4	Resumen	9
2.1.5	Competencia y procedimiento de la acción	9
2.1.5.1	Proceso abreviado para impedir el uso del nombre comercial y reclamar indemnización de perjuicios.	10
2.1.5.2.	Proceso abreviado para cancelar un depósito de nombre comercial.	10

IV

2.1.5.3.	Procedimiento ordinario para los demás casos.	11
2.1.6.	Requisitos para ejercer las acciones	11
2.1.7.	El caso de la enseña MAXIM. Resolución número 5184 de 25 de junio de 1982 de la División de Propiedad Industrial	12
2.2.	En la Convención de Washington de 1929:	17
2.2.1.	Protección del nombre comercial adoptado y usado en cualquier Estado parte frente a otro semejante adoptado y usado en el propio giro comercial del primero.	20

- 2.2.2. Protección del nombre comercial frente a marca formada por parte esencial de aquél, y dedicada al comercio de productos de la propia clase de los fabricados bajo el nombre comercial anteriormente adoptado y usado. 23
- 2.2.3. Protección del nombre comercial frente al registro de marca que pueda confundirse con aquél y destinada a productos de la misma clase que constituye el giro o explotación del nombre comercial anteriormente adoptado y usado. 26
- 2.2.4. Protección del nombre comercial frente a otro idéntico o engañosamente semejante destinado al comercio de artículos de la misma clase en que aquél trafica. 30

VI

- 2.2.4.1. El caso de COLEMAN vs.
INDUCILEMAN ante el Consejo
de Estado. Sentencia de 15
de diciembre de 1983 34
- 2.2.4.2 El caso de COLEMAN vs.
INDUCILEMAN ante el
Tribunal Superior de Bogotá.
Sentencia de 10 de Febrero
de 1984. 36
- 2.2.4.3 El caso de MACK vs. CENTRO
MACK. Sentencia del Juez
24 en lo Civil del Circuito
de Bogotá de 27 de abril de
1984. 42
- 2.2.4.4 El caso de MACK vs. TRACTO
MACK. Sentencia del Juez
Décimo en lo Civil del
Circuito de Bogotá de 6 de
Julio de 1984. 43

VII

- 2.2.5. Acción de cancelación del registro o depósito de cualquier nombre[®] comercial destinado a la fabricación, comercio o producción de artículos o mercancías de la misma clase en que trafica quien instaura la acción de cancelación. 46
- 2.2.6. Acción de prohibición de uso de marca destinada a la fabricación, comercio o producción de artículos o mercancías de la misma clase en que trafica quien instaura la acción. 49
- 2.2.7. Acción de cancelación del registro o depósito de cualquier marca destinada a la fabricación, comercio o producción de artículos o mercancías de la misma clase en que trafique el propietario del nombre comercial que instaure la acción. 51

VIII

2.2.8	Resumen	54
2.3.	Diferencia entre las acciones de protección del nombre comercial contra otro nombre igual o semejante, de los artículos 16 y 18 de la Convención de Washington de 1929.	54
2.3.1	Artículo 16, ordinal (a)	54
2.3.2	Artículo 18, ordinales (a) y (b)	56
2.3.3	Conclusión	57
2.3.4	El caso de MACK vs. MAC. Sentencia del Tribunal Superior de Bogotá de 10 de octubre de 1984.	57
2.4.	En el Código de Comercio de 1972	59
2.4.1.	En primer lugar, la adquisición de los derechos	59
2.4.2.	En segundo lugar, las prohibiciones sobre el nombre.	59
2.4.3.	En tercer lugar, la prohibición de traspaso sin el establecimiento.	60

IX

- 2.4.4. En cuarto lugar, la presunción de uso y la extinción del derecho sobre el nombre comercial. 61

- 2.4.5. Acciones de protección del Código de Comercio de 1972. 62
 - 2.4.5.1. Acción del perjudicado por el uso de un nombre comercial para que cese el uso y se le indemnicen los perjuicios. 62
 - 2.4.5.1.1 El caso de PLATERIA RAMIREZ en acción de nulidad contencioso-administrativa. Sentencia del Consejo de Estado de 7 de octubre de 1975. 63

2.4.5.1.2 El caso del nombre
comercial SIMLA frente
al nombre comercial
SILA. Sentencia del
Juzgado 29 en lo Civil
del Circuito de Bogotá,
de 15 de diciembre de
1980.

67

2.4.5.1.3 El caso del nombre
INTERNACIONAL en
proceso abreviado.
Sentencia del Tribu-
nal Superior de Bogotá
del 17 de septiembre
de 1983.

70

2.4.5.1.4 El caso de la adopción
del nombre SUIZA
como nombre comercial.
Sentencia del Tribunal
Superior de Bogotá de
29 de febrero de 1984.

77

XI

- 2.4.5.1.5 El caso de la marca
UNIMOG frente al nombre
comercial UNIMAQ.
Sentencia del Tribunal
Superior de Bogotá del
29 de julio de 1985. 78.
- 2.4.5.1.6 Proceso abreviado de
protección del nombre
comercial TEMPORAL.
Sentencia del Tribunal
Superior de Bogotá de
de 6 de agosto de 1985. 83
- 2.4.6 Acción de cancelación del
depósito de un nombre
comercial. 89

- 2.4.7. Acción de oposición al registro de marca que se asemeje a nombre comercial o enseña para la misma actividad. 92
- 2.4.8. Acción de nulidad del registro de marca que se asemeje a nombre comercial o enseña para la misma actividad. 93
- 2.4.8.1 Nulidad del registro de la marca PROAVES por asemejarse al nombre comercial PROCESADORA AVICOLA DEL VALLE S.A., PROAVES S.A. Sentencia del Consejo de Estado de 19 de diciembre de 1980. 94
- 2.4.8.2 Medidas cautelares con base en la marca de productos PROAVES contra el nombre comercial PROCESADORA AVICOLA DEL VALLE S.A., PROAVES S.A. 97

XIII

3.	EL CASO DEL NOMBRE COMERCIAL WIMPY.	
3.1	El proceso	99
3.2	La presunción del artículo 605 del Código de Comercio.	102
3.3	Sociedades extranjeras con negocios en Colombia.	105
3.4	En qué consiste tener negocios de carácter permanente en Colombia.	113
3.5	Definición de negocios de carácter permanente	117
3.5.1	El artículo 474 del Código de Comercio.	118
3.5.2	Efectos contractuales-administrativos	124
3.5.3	Contratos de prestación de servicios	127
3.5.4	Adquisición de cuotas o acciones en una sociedad colombiana.	129
3.5.5	El mandato	133
3.5.6	La participación en licitaciones públicas	135
3.5.7	La ejecución de obras públicas en el país	139

XIV

3.5.8	Celebración de contratos de compra-venta de manera estable	139
3.5.9	Vigencia del Código de Comercio y de la Decisión 24 del Acuerdo de Cartagena.	140
3.5.10	El artículo 543, parágrafo 2, del Código de Comercio.	143
3.5.11	El párrafo 1 del artículo 543 del Código de Comercio.	144
4.	CONCLUSION RESPECTO A LA PROTECCION DEL NOMBRE COMERCIAL Y DE LA ENSEÑA DE LAS SOCIEDADES EXTRANJERAS EN COLOMBIA.	147
5.	JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTA SOBRE EL NOMBRE COMERCIAL, DE 1925 a 1960.	149