

Obtención de una marca constituida por el nombre y la imagen de una persona física

Análisis comparado

Flavia Murad

I. Marcas constituidas por el propio nombre o imagen de una persona física - Condiciones de validez [\[arriba\]](#)

El Convenio de la Unión de París establece que los requisitos para el depósito e inscripción de las marcas de fábrica o de comercio serán determinados por la legislación nacional de cada país de la Unión (artículo 6,1). Además, en el artículo 15 del acuerdo sobre los ADPIC se establece que el nombre de una persona y su imagen personal (como elementos figurativos) pueden constituir marcas válidas. Por último, la Directiva del Consejo (CE) n. 89/104, art. 2 también admite el nombre y la imagen como elementos que constituyen signos distintivos que pueden ser registrados como marcas [1].

En todos los casos, la admisión en el registro está condicionada por el carácter distintivo del signo[2].

Por lo tanto, las leyes permiten el registro del propio nombre (incluidos los nombres « desnudos », independientemente de cualquier representación visual que los acompañe[3]) y de la imagen física del titular como marca. El signo debe ser suficientemente distintivo en relación con los demás signos ya adoptados en la misma actividad o en otras actividades similares (respetando siempre el principio de especialidad, por encima de las marcas notorias). El signo debe asimismo respetar las denominaciones geográficas protegidas, no debe reproducir signos que designen a una empresa, los nombres de dominios preexistentes y para las mismas actividades (excepto las marcas notorias y notoriamente conocidas) o un derecho de autor o un derecho de personalidad.

La disponibilidad entonces es esencial bajo pena de nulidad del registro de la marca. En la práctica, el derecho sobre la marca puede entrar en conflicto con otros derechos exclusivos: derechos relacionados con signos distintivos; diseños o modelos; derechos de autor o derechos de la personalidad[4].

- *El nombre*

El apellido, los patronímicos, los seudónimos, los nombres, los apodos, y los sobrenombres pueden ser presentados e inscriptos como marcas siempre y cuando éstos respeten los derechos preexistentes y sean suficientemente distintivos. Nos referiremos a este conjunto identificador de la persona simplemente como su nombre.

Siendo lícita la adopción del apellido como marca, se plantea una problemática cuando estamos frente al mismo apellido, adoptado comercialmente por otros miembros de una misma familia. Si, por un lado, el derecho de la personalidad puede extenderse al derecho de marca, por otro, este mismo nombre debe respetar las reglas en cuanto a ser distintivo y a estar disponible, para no atentar contra derechos preexistentes. En este sentido, PASSA nos recuerda que seguimos estando frente al principio de la libertad de comercio y de industria[5] y de la

libertad de cada uno de explotar los atributos de su personalidad. A pesar de esta libertad o incluso de las garantías constitucionales al respecto, sabemos que es posible encontrarse en una situación en la que un signo idéntico o similar ya es explotado en el mismo rubro, es decir para productos o servicios idénticos o similares, al punto que el uso del segundo signo corre o correría el riesgo de generar confusión en la percepción del público[6].

Ahora bien, en Brasil, el INPI publicó recientemente un estudio [7] para resolver algunas cuestiones relativas al examen de las marcas. En lo que se refiere a las marcas formadas con apellidos, la regla brasileña adoptada por el INPI al examinar las marcas, es la de favorecer al primer miembro de la familia que presente la marca; es la regla que en inglés se denomina first to file[8].

El primero en registrar el nombre como signo distintivo tendrá derecho al registro de la marca [9] compuesta por el apellido familiar, en un rubro determinado (principio de la especialidad)[10].

En caso de que otro miembro de la misma familia efectuara una inscripción posterior, se aplican las reglas de competencia desleal y el principio de la especialidad junto con el artículo 124, XIX de la LPI (ley de propiedad industrial brasileña), por considerarse dicha marca atenta contra un derecho preexistente. El art. 124, XIX de la LPI brasileña determina: “No pueden registrarse como marcas (...), XIX: la reproducción o la imitación, integral o parcial, incluso con elementos adicionales, de una marca registrada por terceros, con el fin de distinguir o autenticar un producto o un servicio idéntico o similar a otro y susceptible de inducir a error o prestar a confusión con otra marca”. Es exactamente la metodología de examen de las marcas arbitrarias o de fantasía. La disponibilidad del signo en el rubro de actividad es determinante para evaluar el registro de la marca[11]. Se recuerda que este examen respeta el derecho del consumidor contra las asociaciones no deseadas, las confusiones en cuanto al producto y servicio e incluso en cuanto a su origen. Además, es importante decir que los demás miembros de la familia tendrán derecho a utilizar el apellido de la familia en todos los actos de la vida civil, pero nunca en relación con el derecho de marcas, en aquella actividad en la que ya se encuentra registrada la marca anterior .

El derecho francés no tiene una interpretación diferente, según Fabienne DAIZÉ: “para que un signo pueda ser elegido como marca, tiene que estar disponible de esa forma, es decir que no tiene que haber sido objeto de un derecho exclusivo previamente. Esta regla, que no estaba enunciada por la ley de 1964, pero que derivaba de un principio general del derecho según el cual nadie puede atentar contra los derechos ajenos, fue consagrada como derecho interno por el artículo 4 de la ley del 4 de enero de 1991 antes de formar parte del artículo L.711-4 del CPI. En efecto, dicho artículo establece que no se puede adoptar como marca un signo que atente contra un derecho preexistente, para luego presentar una lista no exhaustiva de las diferentes categorías de derechos que impiden el registro de ciertos signos.[12]

Entonces, si dos o tres miembros de una misma familia deciden registrar la marca constituida por el mismo apellido en actividades diferentes sin posibilidad de asociación o confusión, más allá de los posibles problemas familiares, la adopción del mismo apellido como marca deberá ser aceptada en el mundo de los negocios, pues no se configura la competencia desleal. El Dr. BERTRAND nos enseña que toda persona puede, en principio, utilizar su patronímico como marca, bajo reserva, sin

embargo, de no atentar contra derechos previamente adquiridos por un homónimo[13] [14].

Ahora bien, este problema se plantea con más frecuencia cuando se trata de los homónimos y los derechos de identificación de estas personas físicas en sus propios actos de comercio. La homonimia presenta asimismo inconvenientes en cuanto al derecho.

Francia ha desarrollado la teoría de los homónimos de una manera muy completa que en ciertas circunstancias, exige un análisis profundo. El art. L. 713-6 del Código de Propiedad Intelectual Francés establece una norma muy específica para evaluar la actividad comercial de la persona física que ejerce los actos de comercio por sí misma o por la sociedad en la que posee la mayoría del capital social. El artículo del CPI francés por lo tanto dispone: “el registro de una marca no impide la utilización del mismo signo o de un signo similar como a) denominación social, nombre comercial o rótulo, cuando esta utilización es (...) el acto de un tercero de buena fe que utiliza su patronímico”.

La doctrina francesa afirma que se trata de una excepción legal[15] (excepción al derecho exclusivo del titular de la marca, a favor del comerciante de buena fe y como una función derivada del derecho sobre los atributos de la personalidad)[16]. La regla permite entonces el uso de su apellido como denominación social, nombre comercial o rótulo incluso, si existe un signo idéntico o similar ya protegido como marca a favor de un tercero para designar productos o servicios idénticos o similares[17]. Según las enseñanzas de CHAVANNE y BURST, por supuesto, el principio de la especialidad debe desarrollarse dentro de estas hipótesis. Si el patronímico se usa en un sector diferente, no es opuesto al uso que de él hace su titular[18].

Aunque la letra de la ley francesa sea bien directa, la jurisprudencia exige que la interpretación de dicho artículo sea restrictiva y sólo se aplique para el patronímico (quedando excluidos los patronímicos habituales, los nombres de pila, los seudónimos o los apodos o los accesorios del nombre), es decir que la regla sólo vale para el apellido verdadero adquirido con el nacimiento y no puede invocarse la excepción para el uso de un nombre[19]. Las personas jurídicas sólo están autorizadas a invocar el artículo L. 713-6 cuando el titular ejerce efectivamente las funciones de control y dirección de la empresa, ejerciendo el comercio en forma personal, a través de la persona jurídica[20].

En realidad, se trata de una regla restrictiva y excepcional que desalienta el fraude y los actos de competencia desleal. El código exige la “buena fe” y establece que “si determinado uso atenta contra sus derechos, el titular del registro puede exigir que se limite o prohíba ese uso”, y tampoco establece una excepción para la falsificación. « No se trata en efecto, de que la posible coexistencia de los signos en el mercado dé lugar a un fraude (...) lo que significa es que el homónimo, conociendo la existencia de la marca anterior, no debió haber intentado provocar confusión con ella o aprovechar su notoriedad»[21] [22]por ejemplo, en el caso de los patronímicos conocidos en el mundo de los negocios, o en el mundo artístico o de la moda. En este caso, el profesor PASSA sugiere que el uso de un grafismo diferente del de la marca o el agregado de su nombre podría constituir un homónimo utilizado de buena fe, como lo determina el CPI francés. Un caso francés célebre mencionado por BERTRAND puede ilustrar esta regla: « Manuel Canovas no pudo prohibirle a Isabelle Canovas utilizar su apellido como denominación social y nombre comercial « puesto que mediante el agregado de su

nombre en el mismo grafismo tomó los recaudos suficientes para evitar todo riesgo de confusión con su homónimo »[23]. Por el contrario, un caso de fraude manifiesto es el contrato de préstamo de nombre, siendo la hipótesis que un « comerciante recluta en su empresa a alguien que tiene un patronímico que ha cobrado fama comercial por la acción de un competidor, y pretende utilizar ese patronímico en su propio comercio cuando el titular del patronímico ni siquiera ejerce dicho comercio »[24].

Todos los actos de parasitismo o desleales deben ser combatidos y prohibidos para que no exista peligro de confusión en la sociedad. El competidor no puede aprovecharse de la regla excepcional para usos abusivos[25].

Aunque el derecho francés se haya desarrollado bastante en esta materia (además de ser polémico), la legislación brasileña no establece ninguna disposición al respecto y parece resolver eventuales conflictos de homonimia por el respeto por los derechos preexistentes de marcas[26], el principio de la especialidad y las reglas de la competencia desleal [27]. Es importante decir que Brasil forma parte de la convención CUP desde su firma a fines del siglo XX y las disposiciones del artículo 10 bis deben ser examinadas a fondo y respetadas plenamente por los tribunales.

Finalmente, no hay que olvidar que nombres y seudónimos pueden formar marcas importantes en el mundo jurídico. Debe hacerse un análisis a conciencia en casos específicos a fin de evitar las confusiones.

La regla general adoptada por Francia y por Brasil es que el uso del nombre de manera aislada no provocará confusión con un uso posterior que comprendiera una diferencia suficiente (por ejemplo, agregando otro nombre u otra palabra conformando así un conjunto distintivo). Es muy cierto que algunos nombres son bastante comunes y que el nombre puro y simple es de uso corriente en una actividad determinada[28]. En este caso, el vínculo con la persona es más lejano y la marca será considerada como una denominación de fantasía, que pertenece al primer titular o incluso, si este uso es demasiado corriente, el INPI puede permitir su coexistencia a nombre de distintos titulares.

Por otra parte, es muy importante señalar que el derecho admite que el nombre no sea el del fundador de la empresa titular, ya que justamente, para examinar el nombre adoptado como marca se seguirán las mismas reglas de las marcas ordinarias y de fantasía [29] [30].

Siendo el seudónimo, la denominación de fantasía de una persona en sus actividades en la sociedad (artísticas, literarias, políticas, en el mundo de los negocios, de la moda, de la belleza, etc.), equivale al patronímico en el sentido legal de los dos sistemas estudiados cuando es suficientemente conocido y asociado a la persona. CHAVANNE y BURST nos recuerdan sin embargo que “especialmente, para que el titular de un pseudónimo pueda oponerse a que un tercero lo adopte como marca, es necesario que pueda alegar un perjuicio, lo que exige una cierta notoriedad del seudónimo. Por supuesto, debe demostrarse que tenía el pseudónimo antes del registro de la marca».[31]

- *La imagen*

La protección de la propia imagen no tiene ramificaciones complejas, como las que muestra el derecho al nombre. Las imágenes se pueden registrar según lo previsto por las dos legislaciones aquí estudiadas y se consideran marcas figurativas o mixtas cuando se presentan con un grafismo particular y un dibujo vinculado[32].

Las imágenes de las personas pueden ser protegidas como marcas ya que no atentan contra derechos sobre los atributos de la personalidad de terceros, sin embargo el registro se hace bajo pena de nulidad si no cuenta con la autorización del verdadero titular o si se demuestra que el solicitante del registro no tuvo legitimidad para hacerlo en su nombre (como se desarrolla en el punto B a continuación).

Es importante decir que la utilización de la imagen, aunque se la considere absolutamente distintiva [33] por el derecho de la personalidad única, no se encuentra libre de actos de competencia desleal y falsificación.

Si un comerciante decide colocar su imagen estilizada (un dibujo representativo) o una foto en un embalaje de producto a fin de que ejerza la función de marca y si, repentinamente, se da cuenta de que un competidor utiliza las mismas tácticas comerciales para vender productos competidores (incluyendo la forma de las vestimentas, colores, gestos, etc.) nos encontramos frente a una falsificación ideológica y a una provocación de asociación de un producto con el otro.

II. Marcas constituidas por nombres o imágenes de terceros [\[arriba\]](#)

1. Licitud y disponibilidad de la marca constituida por el nombre de un tercero

Deben tomarse importantes precauciones al respecto de la elección del signo formado por el nombre o la imagen de terceros, habida cuenta de la restricción incluida en los textos legales sobre protección de los atributos de la personalidad de terceros. Sin embargo, las legislaciones estudiadas no impiden el uso o el registro del nombre o de la imagen de terceros como marca, ya sea en forma verbal, de logo, o incluso figurativa como cuando se adopta solamente una imagen.

Como se ha visto antes, no es infrecuente adoptar nombres conocidos o imágenes como marcas. Son instrumentos muy fuertes de venta y de marketing. Sin embargo, estamos siempre sobre terreno peligroso. El registro fraudulento es pasible de nulidad.

Aunque la ley francesa (en comparación con la brasileña) no mencione explícitamente en el cuerpo del texto que es obligatorio contar con una autorización [34], en el derecho francés queda claro, sin embargo, que no se puede presentar como marca el patronímico de un tercero sin su autorización[35].

En un estudio comparado sobre el tema, la AIPPI (Asociación internacional para la protección de la propiedad intelectual) puso nuevamente en cuestión la prohibición de registrar el patronímico de terceros bajo ciertas condiciones (Informe Q195, sobre las limitaciones de la protección otorgada por las marcas). El grupo francés y el grupo brasileño respondieron a la pregunta.

En lo que se refiere al grupo francés (que se manifestó también sobre el derecho europeo), las consideraciones fueron las siguientes:

A falta de precisiones en la ley de 1964, la jurisprudencia subordinó la eficacia de esta medida a la demostración por parte del titular de la existencia de un perjuicio causado por el uso de su patronímico como marca (Tribunal de Primera Instancia de París, 29 de junio de 1988, Sylvester Stallone c/Roseline Daha; Fallo del tribunal de casación, cámara comercial, 15 de octubre de 1994, Astor Azur c. Lord John Astor de Hever y Lord William Waldorf Astor).

La ley del 4 de enero de 1991 no cuestiona esta solución: La marca “no puede atentar contra derechos preexistentes y especialmente [...] contra los derechos sobre los atributos de la personalidad de terceros, especialmente su patronímico” (Artículo L. 711-4 g).

Existirá ataque al derecho sobre los atributos de la personalidad, si en el momento del registro, se produce en la mente del público involucrado por los productos o servicios designados bajo la marca, un riesgo de confusión entre ésta y el titular del nombre. Sin embargo, la identidad absoluta no constituye condición de aceptación de la acción (Cámara de apelaciones de París, 15 de diciembre de 2000, M. Virag c Pfizer Inc. et Pfizer).

La confusión sólo será reconocida en la hipótesis de una marca que utiliza nombres célebres o extraños (Tribunal de Primera Instancia de París, 4 de octubre de 1996, Cady Roustand de Navacelle de Coubertin c/Henri Maire): El titular del patronímico sufre un perjuicio moral puesto que los terceros pueden pensar y con fundamento que autorizó su uso comercial (Cámara de Apelaciones de París, 24 de noviembre de 1962, de Luynes).

Fue así como los tribunales franceses detectaron dicho riesgo de confusión:

- “En virtud de la excepcional notoriedad [de un] patronímico dotado de una muy fuerte atracción” (Tribunal de Primera Instancia de París, 29 de enero de 1999, Señora Paloma Ruiz-Picasso c/Picasso S.L.)

- O incluso, cuando el agregado de un nombre o de otro elemento del patronímico es inoperante (Fallo del tribunal de casación, cámara comercial, 9 de noviembre de 1987, Michel Leclerc c/Groupement d’Achats de Stations Leclerc).

En caso de no haber riesgo, la acción del titular de un nombre, incluso célebre, quedará descartada. (Fallo del tribunal de casación, cámara comercial, 9 de febrero de 1993, M. Giovanni Agnelli c/ Sté Parintex). La limitación consistirá en la obligación de agregar un elemento distintivo, especialmente el nombre, la fecha de fundación, de operaciones, un grafismo particular (Fallo del tribunal de casación, Cámara comercial, 23 de noviembre de 1977, Barons de Rothschild c/ Vinolia et Marne et Champagne).

Por otra parte, el grupo brasileño, al analizar las mismas cuestiones, contribuyó diciendo que:

La ley brasileña no establece la prohibición del uso del nombre de un tercero, siempre que se cuente con una autorización previa del titular o de sus derechohabientes. Sin embargo, hay algunos precedentes que indican que cuando un apellido ha sido registrado como marca, un tercero no puede registrar el mismo

apellido para la misma clase de productos o servicios, incluso si es el apellido del solicitante del registro. Se aplican los siguientes principios:

- a) El principio de la especialidad, es decir, el mismo apellido puede ser registrado por un tercero en una clase diferente.
- b) El principio del uso preexistente, es decir, en caso de conflicto de marcas que representan el apellido de varios solicitantes, para las mismas clases de productos y servicios, prevalece la marca preexistente.
- c) En caso de conflicto, entre marcas formadas por patronímicos acompañados por otro nombre de fantasía, debe considerarse la composición total de la marca para certificar la posibilidad de conflicto frente al público.
- d) En caso de homonimia, no será necesario el consentimiento de la otra persona que lleva el mismo patronímico.
- e) El titular del mismo apellido puede registrar la misma marca formada por su apellido sin agregar otras formas o signos distintivos de la marca, a condición de que se respete el principio de la especialidad.

El estudio realizado por la AIPPI nos da una idea de la práctica de cada país y demuestra que la pregunta no se resuelve fácilmente en la vida cotidiana. Por lo tanto, se realizará un análisis más profundo para cada elemento del nombre y los matices en su uso como marca.

a) Los patronímicos

Se ha dicho anteriormente que aunque la ley francesa (en comparación con la brasileña) no menciona explícitamente en el cuerpo del texto que según el derecho francés es obligatorio contar con una autorización, queda claro que sin embargo, no se puede registrar como marca el patronímico de un tercero sin su autorización. Por el contrario, el consentimiento no es necesario para adoptar como marca los patronímicos, o nombres muy corrientes o comunes como Pierre, Marie, Catherine, Maria, Silva, Souza, etc. En estas hipótesis, la elección de la marca es libre y está exenta de autorización [36].

Las dos legislaciones comparadas llegaron a la misma solución práctica. Aunque la mejor doctrina brasileña no nos lo explica en detalle[37], retomamos las palabras de Christine ZANELLA[38] para desarrollar el tema: “contrariamente a los apellidos famosos caídos en desuso, los apellidos comunes pertenecen privativamente a las personas a las que el solicitante del registro debería normalmente solicitar autorización para usarlos como marca. Sin embargo, existen dos razones a favor de la libre utilización de estos apellidos. La primera es de orden práctico: Puede parecer excesivo subordinar a la autorización de sus numerosos titulares el uso comercial de ciertos apellidos muy corrientes en Francia (...). La misma observación vale con más razón, para los nombres, complemento accesorio del patronímico, el nombre no identifica a la persona que lo lleva (...). La segunda razón es de orden jurídico: La jurisprudencia y una parte de la doctrina consideran que el uso comercial del apellido de terceros es lícito cuando no existe riesgo de confusión posible entre el apellido y la marca permitiendo suponer que el portador del apellido comercializó su uso”

Por el contrario, se deben respetar todos los casos en los que es absolutamente necesaria una autorización para los apellidos o nombres corrientes: en los casos en los que se está frente a apellidos o nombres aparentemente simples y difundidos pero que han creado una asociación inmediata con una persona física. En palabras de Frédéric POLLAUD-DULIAN, nuevamente en relación con el derecho francés, “la elección del signo no debe atentar contra los derechos sobre los atributos de la personalidad de terceros, especialmente derechos sobre el patronímico, sobre el seudónimo o sobre la imagen de una persona (...). La jurisprudencia es tradicionalmente bastante restrictiva: no admite fácilmente que la elección de la marca constituya un ataque contra el derecho sobre los atributos de la personalidad. Sólo condena el uso del patronímico si la elección implica un riesgo de confusión que el titular del apellido desea evitar. El riesgo de confusión existe cuando el público es inducido a relacionar la marca con la persona o a pensar que dio su consentimiento o participa de su explotación”.

- La incidencia de la notoriedad del nombre sobre el riesgo de confusión

Mientras que el artículo L711-4, incisos g) y h) del CPI francés y el artículo 124, XV y XVI de la LPI brasileña prohíben genéricamente el registro de marcas que reproduzcan patronímicos, seudónimos e imágenes de terceros, se debe tener en cuenta también, en todos los casos, que el debate se debe fundar en la posibilidad de confusión y asociación, y a la vez aplicar las reglas sobre competencia desleal y riesgo de fraude.

En realidad, la restricción prevista por los artículos de las leyes mencionadas sólo es relativa. Estos derechos de personalidad sólo constituyen un obstáculo en cuanto al signo distintivo en caso de riesgo de confusión o cuando pudieran provocar un perjuicio al titular del derecho en cuestión. Podría alegarse un perjuicio moral o material.[39]

Se deberá dar mayor atención a los patronímicos muy conocidos en la sociedad. ¿Debe aplicárseles asimismo el principio de la especialidad y/o las reglas de la notoriedad de la marca? BERTRAND[40] nos instruye que « habida cuenta del artículo L. 713-5[41] del Código de la propiedad intelectual que de alguna manera hace « estallar el principio de la especialidad » para las marcas notorias, cabe preguntarse qué sucede con los patronímicos notorios utilizados como razón social, nombre comercial o rótulo. Un fallo de la corte de Colmar, en aplicación del principio de la especialidad, rechazó considerar el carácter notorio del nombre comercial Larousse para prohibir la utilización del patronímico en la comercialización de vino espumante bajo la marca "Pierre Larousse". Además CHAVANNE y BURST opinan que la notoriedad del patronímico no hace desaparecer el principio de la especialidad y nos enseñan que la jurisprudencia francesa ha sido dubitativa en este punto. Los casos Ritz contra Charles of the Ritz, Negresco y Rotschild nos sirven para echar luz sobre estas problemáticas[42]. Sobre este punto, el Profesor Édouard Treppoz enseña que la jurisprudencia considera que el ataque contra un patronímico supone un riesgo de confusión y concluye que un apellido desprovisto de notoriedad está disponible, y a la inversa, que el nombre notorio que corre riesgo de confusión no está disponible lo que justifica su conversión en patrimonio[43][44].

Esta regla aparentemente similar en los derechos francés y brasileño se aplica también para los seudónimos y para los apodos conocidos en la sociedad[45]. La jurisprudencia brasileña determina que la notoriedad del nombre debe estar

difundida sobre todo el territorio brasileño, en detrimento de la notoriedad local[46].

- El uso del nombre de terceros autorizado por contrato

Vemos que el derecho protege tanto a los titulares de derechos sobre los atributos de la personalidad como a los consumidores contra los actos de fraude y confusión. Y las cuestiones se desarrollan alrededor de la nobleza del derecho de la personalidad y de los consumidores, siendo estos más frágiles en todas las relaciones jurídicas.

Es normal que el titular del apellido pueda celebrar contratos con terceros, que permitan sacar provecho del uso comercial del apellido o de la imagen. Cuando la persona hace uso de su imagen o de su apellido, dispone en realidad de un derecho patrimonial (que es el derecho exclusivo de sacar provecho del valor de éstos y controlar las condiciones de su explotación)[47]. Este derecho patrimonial debe componer el fondo de comercio de la empresa a la que se otorga la licencia[48].

Es el caso de las personas vivas y conscientes de sus voluntades. No ceden, por supuesto, de ninguna manera derecho sobre los atributos de la personalidad, sobre su nombre o su imagen, sino el derecho de uso comercial como marca. Esto es subrayado por f. POULLAND-DULIAN cuando: “Esto se explica por el carácter dualista del derecho sobre el apellido (y del derecho sobre la imagen). Es necesario que esta autorización no tenga, en sí misma, un carácter fraudulento, como cuando una empresa se hace ceder u otorgar en concesión un apellido por un homónimo para hacerse parásito de la reputación de un competidor o de una celebridad. En ese caso, el fraude implicará la nulidad del registro efectuado por el cesionario. A veces, también se hace acusación de fraude cuando se utiliza sólo una parte del apellido del homónimo, como en el caso de la cesión por parte de un vizconde de Romanet de Beaume a un comerciante de vinos, de una parte de su apellido (Romanet) que evoca la apelación de origen controlada « Romanée-Conti »...[49].

En el caso de los herederos, no pueden prohibir al cesionario el uso del apellido o de la imagen como marca, en virtud del fondo de comercio a que dio lugar esta cesión (ver más adelante, título...).

- El nombre de las personas fallecidas

El apellido y la imagen son elementos de la personalidad y, como tales, no pueden ser rechazados por los descendientes de la familia de una persona muerta. Los herederos tienen el derecho de impedir cualquier uso fraudulento, sobre todo en la hipótesis de un ataque a la memoria de la persona muerta (su derecho moral). Esta regla podría aplicarse al patronímico y asimismo al nombre aislado, cuando identifica a la persona [50].

En lo que se refiere a la autorización del uso del apellido para marcas que pertenecen a terceros, será necesario obtener el consentimiento de los herederos para que sea válido en el mundo jurídico[51]. Esto se aplica en Francia y en Brasil[52].t

b) Los seudónimos

Del lado brasileño, el consentimiento es necesario únicamente si los apellidos o incluso los seudónimos son bastante notorios[53], de lo contrario nos encontramos frente al uso de una marca considerada de fantasía como cualquier otra en la que no se ve afectado un derecho sobre los atributos de la personalidad.

El abogado brasileño José Roberto d’Affonseca GUSMAO nos explica: “el objetivo de esta prohibición es salvaguardar la personalidad de los titulares de los seudónimos, en la medida en que el seudónimo o sus derivados constituyen una segunda manera de identificación de estas personas por el público. Por lo tanto, es necesario que el pseudónimo sea notorio para que la prohibición encuentre su razón de ser. La ley apunta justamente a evitar que una tercera persona aproveche la notoriedad de un seudónimo, o nombre artístico, sin la autorización de su titular, lo cual podría causar un daño moral o material. La simple utilización como marca de un apodo familiar desconocido no causa perjuicio a quien lo usa en un círculo privado»[54]. Debe existir el riesgo de confusión perjudicial.

En relación con el derecho francés, BERTRAND nos enseña que los seudónimos que gozan de una cierta notoriedad, gozan de la misma protección que los patronímicos[55]. CHAVANNE y BURST tienen la misma opinión[56].

2. Licitud y disponibilidad de la marca constituida por la imagen y el nombre de un tercero

Con respecto a la imagen de terceros adoptada como marca de productos y servicios, los derechos francés y brasileño tienen como principio, las mismas soluciones del derecho al nombre, con sus particularidades, por supuesto.

Por otra parte, la doctrina internacional es unánime al considerar los registros de marcas formadas por imágenes como una forma de explotar la reputación y la popularidad de las características personales de la persona titular de la imagen[57].

En todos los casos, la autorización es absolutamente necesaria, para no atacar los derechos del propio titular. Se observa que la LPI brasileña prevé expresamente la necesidad de presentar una autorización en ocasión de solicitar el registro de la marca formada por una imagen (fotografía o un dibujo representativo) y aunque la ley francesa no sea explícita, es indispensable una autorización[58].

Por último, siempre se exigirá una autorización para el registro de la imagen como marca y no hablamos aquí del uso de la imagen como información para lo cual no es necesaria la autorización especial (por ejemplo, para ilustrar un artículo de diario, para publicar una foto relacionada con un hecho de la actualidad, histórico o documental). En todo caso, esta última posibilidad no será abordada en esta tesis, porque aquí desarrollamos la posibilidad de adquisición de derechos, en la que es indispensable una autorización.

Las soluciones a la problemática encontradas del derecho comunitario y de derecho francés

El derecho francés considera el derecho sobre los atributos de la personalidad jerárquicamente superiores a los derechos de marcas (ver artículo L. 711-4 del

CPI); estos últimos, comparados con las patentes y los dibujos y modelos, son considerados derechos de ocupación por el derecho francés.

Sin embargo, se advierte el carácter dual del derecho de la personalidad cuando una marca está formada por uno de estos institutos. Actualmente, ya no son considerados sagrados y están dotados de valor pecuniario o extrapatrimonial. El derecho francés es claro cuando distingue prerrogativas morales y patrimoniales y reconoce la conversión en patrimonio y el derecho del titular y de sus herederos de firmar contratos de licencia o de cesión de las prerrogativas patrimoniales de la imagen y del nombre. La Cámara de Apelaciones de Versalles en el fallo *Légipresse* (2006) se manifestó sobre el carácter patrimonial de la imagen de una persona al afirmar « el derecho a la imagen puede válidamente dar lugar a la celebración de contratos, sujetos al régimen general de las obligaciones, entre cedente, el cual dispone del dominio jurídico de su imagen, y cesionario, el cual se convierte en titular de las prerrogativas vinculadas a este derecho»[59].

Aunque la ley francesa no lo dispone explícitamente, los terceros que registren como marca un nombre o una imagen pertenecientes a otra persona física, deberán presentar una autorización previa.

Además, el derecho francés prevé situaciones interesantes referentes a homónimos, para las cuales se introdujeron reglas específicas en el CPI francés. Las restricciones son grandes, como ya se ha visto, pero parecen respetar la nobleza de los apellidos en el comercio, valorizando al comerciante de buena fe.

Hemos visto que los nombres y los apellidos más corrientes en la sociedad tienen los mismos derechos que una marca ordinaria, en la medida en que no se dañen los derechos preexistentes y el principio de especialidad. Actualmente, prohibir el registro de una marca formada por nombres desnudos, no tiene sentido si éstos no respetan las condiciones de validez y no pueden ejercer la función de marca. De esta forma, vemos que el derecho francés, excepto por las reglas rígidas de los homónimos y la necesidad de una autorización previa del titular, es bastante flexible y busca tratar la cuestión de la manera más cercana a las marcas de fantasía.

En lo que se refiere al derecho comunitario, más específicamente el de la marca comunitaria, se puede afirmar que el reglamento 40/94 no plantea ninguna limitación en principio al registro de la marca formada por nombres propios. Se recuerda que el reglamento 40/94 dispone que “pueden constituir marcas comunitarias todos los signos susceptibles de representación gráfica, especialmente las palabras e incluidos los nombres/apellidos de personas...” El artículo directamente permite el registro de los apellidos/nombres, ya que ejercen una función de marca y no violan derechos de terceros. Además, la Directiva del Consejo (CE) nº 89/104 del 21 de diciembre de 1988 establece asimismo que “Podrán constituir marcas todos los signos que puedan ser objeto de una representación gráfica, especialmente las palabras, incluidos los nombres de personas...”

Como ya se mencionó anteriormente, el caso *Nichols*, célebre en el Reino Unido (caso C-404/02, PIBD 2004, n. 796, III, 618 ; D 2005, jur. P. 503, obs. S.Durande[60]) irradió efectos hacia el mundo entero a propósito de las condiciones en las que la marca debía ser apreciada, en lo que se refiere al artículo 3, par. 1, bajo el punto b), de la directiva 89/104/CEE del 21 de diciembre de 1988[61]. Este caso puso punto final a la cuestión de saber si la marca formada

por un apellido (incluso conocido, como Nichols) podría ser válida como marca, sin ninguna condición especial [62] (a excepción, por supuesto, de la hipótesis de licitud, disponibilidad, autorización previa y por no ser genérico, todas estas preguntas e implicaciones son tratadas en esta tesis, por otra parte). De esta manera, el caso Nichols viene a responder a la pregunta de saber si la limitación del derecho de marcas en virtud del artículo 6, párrafo 1, inciso a) de la directiva[63], la cual permite a los terceros el uso de su nombre en el mundo de los negocios, tiene una incidencia sobre el examen del carácter distintivo.

El caso se resolvió de la siguiente manera: “el carácter distintivo de una marca debe ser apreciado en relación, por una parte, con los productos o servicios para los cuales se ha solicitado su registro, y por la otra, con la percepción de los medios interesados... los criterios de apreciación del carácter distintivo de marcas constituidas por el nombre de una persona son los mismos que los aplicables a las demás categorías de marcas... el carácter distintivo de una marca, cualquiera sea la categoría de la que depende, debe ser objeto de una apreciación concreta. En palabras de Fabienne DAIZE, el fallo determina que « el hecho de que el artículo 6, párrafo 1, inciso a), de la directiva, limita el derecho otorgado por la marca después de la inscripción, es decir después de que se haya comprobado la existencia de un carácter distintivo en beneficio de los operadores que llevan un nombre idéntico o similar a la marca registrada, no puede ser considerado a los fines de la apreciación concreta del carácter distintivo de la marca antes de su inscripción»[64].

Las soluciones encontradas en el derecho brasileño

La ley brasileña en vigor 9279/96 (LPI), como ya se ha visto, prevé dos secciones distintas para permitir el registro de los bienes de los atributos de la personalidad como marca, cuando el solicitante del registro presenta una autorización ante el INPI. La primera (art. 124, XV) trata del nombre civil o de su firma, del apellido o patronímico y de la imagen. La segunda (art. 124, XVI) trata sobre el pseudónimo o el apodo notoriamente conocido. La ley anterior (el antiguo Código de la Propiedad Industrial, ley nº 5772/71) establecía genéricamente que el nombre civil o el pseudónimo notorio y la efigie de terceros no podían ser registrados como marca, salvo en caso de consentimiento formal. Notemos que la ley vigente es mucho más detallada y evita problemas de interpretación.

El derecho francés, en comparación con el derecho brasileño, es mucho más rico y parece resolver más fácilmente las cuestiones al respecto de este tema. Se observa con frecuencia que el derecho brasileño recurre al derecho francés para buscar sus soluciones[65].

Sin embargo, la nueva ley brasileña de propiedad industrial (LPI) no trata los casos de homónimos, como sí lo hace el derecho francés. De hecho, la doctrina moderna de propiedad industrial considera la ausencia de esta disposición en la ley como un vacío que debe ser resuelto por la vía de la competencia desleal. La doctrina del Estudio brasileño DANNEMANN[66], que adquirió mucha experiencia en la materia, nos enseña que no se puede impedir al ser humano, por un lado, utilizar su nombre con fines comerciales o profesionales. Por el otro, no se puede impedir al público que elija los productos o servicios que busca, identificados por signos de su preferencia, ni al competidor que proteja a sus clientes, evitando toda confusión con la marca idéntica. La personalidad puede ser absoluta, pero las infracciones a su ejercicio, serán repudiadas por la ley. Y habrá abuso de parte del homónimo que aproveche la coincidencia de nombre para facilitar la competencia. Si se ve

afectado el juego de la competencia, habrá una violación flagrante de la ley (principio de la lealtad en la competencia sobre el que se basa toda la propiedad intelectual)[67].

Además, si el nombre (o la imagen) sirve para identificar los bienes del comercio, constituyendo un instrumento de canalización de clientela, ese nombre pasa a desempeñar el papel de marca, que debe ser tratado de la misma manera que una marca ordinaria (es decir que la marca debe estar disponible para ser registrada)[68]. Esta posición no se confunde con el uso del nombre en la vida civil, lo que no puede ser jamás negado a su propietario.

[1] Ver también el art. 3 inc. 1 de la Directiva N° 89/104/CEE y Reglamento CE n. 40/90, art. 7.

[2] Es importante señalar una vez más que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea (CJCE) falló en este caso declarando que “la apreciación del carácter distintivo de una marca constituida por un patronímico, incluso difundido, debe, como para las otras marcas, hacerse concretamente según los criterios aplicables a cualquier signo indicado por el artículo 2 de la Directiva, con respecto, por una parte, a los productos o a los servicios para los cuales se solicita el registro y por otra parte, a la percepción de los medios interesados. No podrían aplicarse criterios de apreciación más estrictos a partir, por ejemplo de una cantidad preestablecida de personas que lleven el mismo nombre más allá de la cual, ese nombre podría ser considerado desprovisto de carácter distintivo, por la cantidad de empresas que proveen productos del tipo de aquellos a los que se refiere la solicitud de registro o por la utilización difundida de patronímicos en el sector involucrado”, CJCE 16 sept. 2004, “Nichols”: D. 2005. Pan. 503, obs Durrande; PIBD 2004, III, p. 618. Apud Código de la propiedad intelectual comentado, Dalloz, Ed. 2007, p. 1451.

[3] En derecho francés, Cristine ZANELLA nos muestra que los tribunales han permitido el registro de varias marcas patronímicas simples: “la marca LANSON ha sido declarada válida para designar vinos de Champagne; así como para la marca DORMEUIL que designa vestimenta, la marca HAVAS que se refiere a servicios, la marca BONNET que se aplica a textiles y la marca LOISEAU, servicios gastronómicos - ref. evolutiva: CA Paris 24 diciembre de 1969: An. Prop. Ind. 1970, p. 105, Lanson. Tribunal de Primera Instancia de París, 24 de junio de 1972: PIBD 1973, n. 96, III, p. 23, Dormeuil. Cámara de apelaciones e París 18 de diciembre de 1979 : An. Prop. Ind. 1980, p. 381, Havas. TGI París, 8 de marzo de 1984: PIBD 1984, n. 352, III, p. 202, Bonnet CA Versailles, 8 de septiembre de 1988: Gaz.Pal. 1989, 1 jur., p. 150, Loiseau». Op. cit. p. 96.

[4] Op. cit. p. 219.

[5] En Brasil este principio está garantizado en forma inclusiva por la Constitución Federal.

[6] Op. cit. p. 463.

[7] Diretrizes de análise de marcas, diciembre de 2010.

[8] Ver caso GONDIM // GONDIN de la Corte de Justicia de San Pablo, n. 994.05.043224-4 en este sentido (posibilidad de confusión en las mismas actividades y configuración de competencia desleal).

[9] Ver decisión brasileña de la Corte Suprema de Justicia (STJ), Resp 406763/SP, caso Maeda, sobre el principio de la anterioridad.

[10] Ver la decisión brasileña de la Cámara Superior de Justicia (STJ), Resp. 653609/RJ, caso Odebrecht, sobre el principio de la especialidad y la explotación de rubros diferentes en el comercio.

Otro caso brasileño del Tribunal Regional Federal (caso Pirelli), TRF-2 1992.51.01.040694-2, analiza la posibilidad de confusión de la marca P-PINELLI con la marca PIRELLI. El Tribunal decidió que aunque los signos fueran similares (PIRELLI y P-PINELLI), las actividades de las empresas titulares de estas marcas no son similares. No configura mala fe de parte de la empresa PINELLI, pues PINELLI es el patronímico de uno de los socios, lo que elimina la intención de provocar confusión en virtud de la expresión de grafía cercana. En el mismo sentido, ver el caso VIANA, del Tribunal de Justicia de São Paulo, AC 095.922-4/2.

El informe Q195 de AIPPI (grupo brasileño) establece, sin embargo, que la sociedad no puede utilizar “la excepción” fundada en su “nombre propio” para legitimar el registro más antiguo y que el hecho de agregar un nombre no cambia la situación una vez que existe la posibilidad de confusión.

[11] Helène GAUMONT-PRAT (op. cit. p. 188) enseña que el signo para constituir una marca debe estar disponible: “El signo elegido para constituir una marca, debe estar libre, es decir que no debe estar ocupado por un tercero que dispusiera sobre él, de un derecho jurídicamente protegido, pues el derecho de marca se adquiere por la ocupación de un signo que se supone está libre. Si la marca no está disponible, los propietarios de derechos preexistentes pueden oponerse, por ejemplo, atacar por falsificación o competencia desleal y prohibir la explotación de la marca elegida.

[12] Op. cit. p. 127.

[13] André BERTRAND, Marques et Brevets Dessins et Modèles [Marcas y Patentes, Diseños y Modelos], Delmas, 1995, p. 363.

[14] La jurisprudencia brasileña corrobora esta afirmación en el caso Avante, juzgado por el Tribunal de Justicia de San Pablo, AI 565.655-4/4. El juez de este caso agrega, sin embargo, que aunque los miembros de la misma familia pueden utilizar el apellido de su familia como marca de producto, no es lícito utilizar este mismo apellido en asociación con la reputación de un pariente, siendo este acto un comportamiento malicioso e ilícito.

[15] Según PASSA, op. cit. p. 323.

[16] El artículo 12 del Reglamento (CE) 40/84 del Consejo sobre la marca comunitaria establece en su artículo 12 una limitación de los efectos de la marca comunitaria: “el derecho otorgado por la marca comunitaria no permite a su titular prohibir a terceros el uso, en el mundo de los negocios, de su apellido o de su dirección”. El artículo 6 de la Directiva 89/104/CEE tiene el mismo sentido del texto citado.

[17] Según PASSA, op. cit. p. 323.

[18] Op. cit. p. 507.

[19] El grupo francés de la AIPPI, en el Informe Q195 invocó jurisprudencia sobre el tema de los homónimos:

- En el marco de un litigio que enfrenta a la sociedad Daniel Elise, titular de las marcas “Daniel Elise” y “Daniel Elise In Square” y la sociedad Danelyse, la Cámara de Apelaciones de París enuncia que el gerente no puede argumentar que tiene dos hijos cuyos nombres son Daniel y Elise sabiendo que tal justificación no sería aplicable de todas formas -“los nombres no confieren, a diferencia del patronímico, ningún derecho” (26-CA París, 22 de octubre de 1999, Danelyse contra Daniel Elyse).

- Asimismo, la Cámara de apelaciones de Nancy emitió el siguiente fallo: “La société Céline SARL no podrá prevalerse de las disposiciones del artículo L.713-6 del CPI [...] al tratarse de un nombre y no de un patronímico, siendo inútil que al presentar la apelación invoque la circunstancia de invalidez según la cual el

creador del fondo de comercio habría elegido como signo Céline en homenaje a una de sus hijas que llevaba ese nombre” (CA Nancy, 9 de enero 2006, Céline SARL c/Céline SA).

- Por último, en un litigio muy mediatizado, la Cámara de Versalles igualmente consideró que: La Señora Milka Budimir, que explotaba el nombre de dominio “milka.fr”, “no puede hacer valer las disposiciones del artículo L. 713-6 del CPI dado que “milka” no es su patronímico” (CA Versalles, 27 de abril 2006, Milka Budimir c/ S.A Kraft Foods).

[20] Cristine ZANELLA, op. cit. p. 184, observa que “el titular del nombre debe participar efectivamente en la vida de la sociedad y poseer una participación mayoritaria o al menos importante en el capital social. El rol de dirección es esencial y el título de directivo también es importante. La jurisprudencia francesa se pronunció en este sentido en el caso KENZO. La Cámara de Apelaciones no reconoció la homonimia de la sociedad financieramente controlada por M. Kenzo pues éste no ejercía ninguna función real, Cámara de apelaciones de París, 17 de septiembre de 1984, prec.: PIBD 1984, n. 357, III, p. 279.

[21] Según PASSA, op. cit. p. 324.

[22] POLLAUD-DULIAN, op. cit. Sección 1192 señala que no es con el fin de provocar confusión o parásitos de la marca.

[23] Op. cit. p. 2.321, caso Canovas Cámara de apelaciones de París, sala 4., 28 marzo de 1989, PIBD 1989, III, 534.

[24] Ejemplo dado por CHAVANNE y BURST, op. cit. p. 508, ver también Cristine ZANELLA, op. cit. p. 199.

Más recientemente, Sylviane DURRANDE nos aporta informaciones más actuales sobre el tema: La más simple consiste en celebrar con un tercero, titular del patronímico deseado, un convenio de préstamo de nombre. Es así como, por ejemplo, en el caso juzgado por el tribunal de primera instancia de París el 27 de junio de 1984 (JCP G 1986, II, 20582, nota Plaisant), un perfumero deseoso de aprovechar la fama de Paloma Picasso en el campo de la perfumería, así como la fama universal del apellido Picasso, se hizo autorizar por un homónimo de la célebre familia «a utilizar el apellido Picasso y a presentarlo como marca ». Una variante de esta primera técnica consiste en incitar al tercero titular de la homonimia a presentar su apellido como marca, luego a celebrar con éste un contrato de licencia (CA Reims, 12 de junio de 1985, caso Ayala: An. prop. ind. 1986, p. 105, nota Reboul), o incluso, siendo él mismo el beneficiario de la homonimia, a fundar una sociedad cuya única actividad es conceder licencias de marca (Tribunal de Primera Instancia de París, 18 de marzo de 1987: D. 1988, jurispr. p. 383, obs. Burst y CA París, 30 de mayo 1988, caso Taffin de Givenchy: D. 1989, jurispr. p. 130, obs. Burst). Los casos más frecuentes recurren a la simulación en la constitución de sociedades comerciales. En este caso, el comerciante, deseoso de aprovechar la homonimia constituye una sociedad que él mismo controla totalmente, comprendiendo dentro de sus socios, un prestanombre, elegido por su homonimia con una marca célebre, a quien va a atribuir una cantidad de partes simbólica y cuyo nombre utilizará para su razón social y luego lo registrará como marca (Fallo del tribunal de casación, cámara comercial, 1957, Mattei : Boletín civil 1957, III, n° 125. - Cámara de apelaciones de París, 4 de junio de 1910, caso Menier : An. prop. ind. 1911, p. 9. - CA Angers, 28 abr. 1920, caso Cointreau : An. prop. ind. 1920, p. 274. - CA París, 4 de junio de 1947, caso Clicquot: An. prop. ind. 1940/1948, p. 303. - Cámara de Apelaciones de París, 2 de mayo de 1951, caso Cinzano: An. prop. ind. 1951, p. 93. - Tribunal de primera instancia, Sena, 9 de noviembre. 1966, Rubinstein: RTD com. 1968, p. 706, y más recientemente, Fallo del tribunal de casación, cámara comercial, 2 de mayo de 1984: Boletín civ. 1984, III, n° 143. - Tribunal de Primera Instancia, París, 10 de octubre de 1980, caso Lapidus : PIBD 1981, III, p. 11. - CA París, 22 de abril.

1982 :

PIBD 1983, III, p. 151), en Différents signes susceptibles de constituer une marque [Los diferentes signos que pueden constituir una marca], JurisClasseur Marques - Dessin et Modèles (Diseño y Modelos), Fasc. 7100, del 1 de julio de 2010.

[25] CHAVANNE y BURST observan un caso muy particular: “sin embargo, sucede que circunstancias particulares justifican recurrir a una reglamentación y no a una interdicción. Es justamente el caso de conflicto entre los herederos de una misma persona cuando una marca que ha cobrado celebridad es codiciada por todos y el régimen de copropiedad parecería poco adecuado o incluso, en presencia de una marca muy antigua para la cual sería una solución demasiado rigurosa, la interdicción. Una reglamentación permite coexistencias pacíficas entre los miembros de una misma familia en la que existe una tradición en un comercio determinado”, op. cit. p. 509, ver varias jurisprudencias citadas por los profesores.

[26] Un caso bastante reciente de la Corte Superior de Justicia Brasileña (STJ) sobre el patronímico KOCH analizó la cuestión de los homónimos de la forma siguiente (Resp 954272/RS, de fecha 13 de noviembre de 2008): Se trataba de la licitud de la adopción posterior del nombre patronímico Koch para dos sociedades que se dedican a la abogacía. La cuestión se refería al derecho de marcas (marca KOCH, registrada para proteger las actividades jurídicas en nombre de la primera sociedad, denominada KOCH ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C) y el nombre comercial posterior KOCH, utilizado por KOCH e KOCH ADVOGADOS E CONSULTORES S/C. Los jueces decidieron que aunque el nombre KOCH fuera pasible de confusión, la primera sociedad no puede impedir a la segunda utilizar la expresión KOCH en su denominación social, pues es el patronímico de los socios de la segunda sociedad y el factor esencial para el ejercicio libre y responsable de su actividad profesional. Por otra parte, la ley de abogados exige que la denominación social de las sociedades sea bastante clara de manera que los clientes puedan identificar a los profesionales en el mercado. De esta forma, la Corte determinó que la segunda sociedad cambiara su denominación incluyendo otros elementos que pudieran identificar a sus socios, de manera de diferenciarse de la primera sociedad constituida.

La solución aquí sugirió el agregado de los nombres u otros apellidos legítimos de los socios, de manera que la marca fuera bastante clara para permitir identificar a las personas físicas titulares del estudio de abogados, como “Estudio de abogados Dr. Joao Carlos KOCH” por ejemplo, para evitar dejar únicamente el apellido KOCH de manera aislada y prestándose a confusión (el ejemplo no fue escrito en el fallo, lo cual no es conclusión ilustrativa para esta tesis.

[27] El Tribunal Regional Federal emitió un fallo para analizar la posibilidad de confusión en el caso Barichello: La empresa Barichello e Cia se dedica a la explotación y al comercio de café y de cereales y la empresa del piloto de Fórmula 1 se dedica a la explotación de bebidas y de jugos en general. El registro de la marca BARICHELLO por la empresa del piloto es anterior. Las dos empresas en litigio utilizan el mismo patronímico BARICHELLO como marca de productos, siendo homónimos. El fallo decidió que la marca del piloto no podría ser considerada obstáculo de la marca Barichello e Cia, pues la notoriedad de su apellido está relacionada con el ámbito del automovilismo exclusivamente y no con el sector alimentario, y los productos protegidos por una empresa y la otra son suficientemente diferentes y pueden coexistir.

Ver también la decisión del Tribunal de Justicia de San Pablo, caso Nascimento, AC 994.00.078028-0 (competencia desleal no caracterizada).

[28] En Brasil, en la clase 25, para vestimentas, el nombre VALENTINA se convirtió en algo común, por ejemplo, teniendo el INPI brasileño una tendencia a permitir la coexistencia pacífica de los registros para las marcas MARIA VALENTINA, NINA VALENTINA, VITORIA VALENTINA y LARA VALENTINA. Varias otras registradas deben

coexistir también como: MISS VALENTINA, VALENTINA BARROS, VALENTINA FERNANDES, FINA VALENTINA, BLACK VALENTINA y PENELOPE VALENTINA (búsqueda realizada en la base de datos del INPI brasileño en febrero de 2011).

[29] Ver CHAVANNE y BURST, op. cit. p. 515: “ un nombre puede ser adoptado como marca. El vínculo con la persona es más lejano que para el patronímico. Se trata de una denominación de fantasía. La marca pertenecerá entonces al primer ocupante (ver caso Anastasia, TGI, París, 13 de julio de 1977. RIBP 1978. III. 94, n. 210; París, 17 de enero de 1982, DS 1984. IR.64 y obs. JJ Burst ; Fallo del tribunal de casación, cámara comercial, del 26 de abril de 1988 ; An. 1988. 163; París, 22 de noviembre de 1984, An. 1985.197). Poco importa que este nombre sea o no el de quien lo registra, y no se aplica la reglamentación como en la teoría de los homónimos. Sin embargo, es posible que una marca compuesta por un nombre unido a un apellido forme un todo indivisible y no sea considerada falsificación de una marca anterior compuesta por un solo nombre”.

[30] Ver el caso brasileño “Regina”, juzgado por la Corte Suprema Brasileña sobre el fraude de adopción del nombre Regina Dell Negri como marca, en detrimento del registro anterior de la marca Regina. En este caso, el segundo solicitante de registro apuntaba a provocar una confusión de mercado. RE 24.324/53.

[31] Op. cit. p. 515.

[32] Fabienne DAIZE, op. cit. p. 115 nos enseña que el signo figurativo que representa a la persona podría ser objeto de una apropiación exclusiva a título de marca mediante el agregado de un signo verbal distintivo o, incluso por la forma particular exclusiva que le fuera dada.

[33] Fabienne DAIZE, op. cit. p. 116 considera la capacidad de distinción de la marca formada por imágenes igualmente importante. En sus palabras: “es decir que el riesgo de que la imagen de una persona no sea distintiva es en suma, muy delgado (...) pues no parece que la imagen de una persona célebre pueda ser considerada descriptiva de una calidad esencial de los productos o de los servicios que se desea registrar” y termina diciendo que “la exigencia de que sea distintiva favorece la elección de dichos signos como marca”.

[34] Christine ZANELLA, op. cit. p. 49, opina que este principio sólo ha sido sancionado por la jurisprudencia pero el CPI francés exige ahora la autorización: “El artículo L. 711-4, relativo a los derechos preexistentes que impiden la elección de un signo como marca, apunta en efecto en su inciso g) “el derecho a los atributos de la personalidad de un tercero, especialmente su patronímico y su pseudónimo.” Existe entonces desde ese momento en Francia una prohibición legal de elegir el apellido de un tercero como marca sin su autorización...”

[35] BERTRAND, Marques et Brevets..., op. cit. p. 363 nos enseña que « sin embargo no se puede registrar como marca el patronímico de un tercero sin su autorización. De esta forma, la denominación “Stalone”, patronímico del célebre actor, no está disponible como marca o razón social (Tribunal de primera instancia de París, sala 3, 29 de junio de 1988, Stallone c/ Dahan PIBD 1988 III 423).

[36] Ver GAMA CERQUEIRA, op. cit. p. 276, sobre el derecho brasileño.

[37] Sin embargo, en el caso Menezes, del Tribunal de Justicia de San Pablo (AC 298.578-4/1-00) se ha pronunciado la siguiente sentencia: Como el apellido Menezes está muy difundido en Brasil, no existe obstáculo para el uso del patronímico en la composición y la identificación de dos personas jurídicas diferentes: MENEZES CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA. (en la actividad de la construcción civil) y MENEZES IMÓVEIS LTDA. (en la actividad inmobiliaria). No se configuró el delito de competencia desleal.

[38] Ver, op. cit. p. 43.

[39] Hélène GAUMONT-PRAT nos explica que “el riesgo de confusión sólo puede existir si el apellido o el seudónimo es conocido. La confusión supone que la marca utiliza el patronímico al que se ha cuestionado por idéntico. Incluso en este caso,

el que desea utilizar el apellido o seudónimo de una persona conocida como identificación comercial puede hacerlo si obtiene, a tal efecto, la autorización de su titular” op.cit. p. 191.

[40] BERTRAND, en *Droit des marques...*, op. cit. p. 37.

[41] L. 713-5 del CPI francés : “El uso de una marca que goza de renombre para productos o servicios no similares a los designados en el registro, compromete la responsabilidad civil de su autor si pudiera perjudicar al propietario de la marca o si este uso constituye una explotación no justificada de esta última. Las disposiciones del inciso anterior son aplicables al empleo de una marca notablemente conocida en el sentido del artículo 6 bis del Convenio de París para la protección de la propiedad industrial antes mencionada”.

[42] Op. cit. p. 510 (Fallo del tribunal de casación, cámara comercial, 27 de mayo de 1986, DS 1987). Los autores citan asimismo el caso francés Rotschild, en el que dos titulares diferentes podrían coexistir, uno para marcas de vino y el otro para perfumes. Sin embargo, una transacción internacional termina en una prohibición de la homonimia en el uso de su apellido Rotchild incluso para productos diferentes (Tribunal de Primera Instancia, París, 4 de julio de 1984, DS 1985. J. 293). Y más adelante (página 512) los autores indican que para que el titular del apellido pueda invocar un perjuicio, es necesario incluso que se trate de la reproducción exacta del apellido litigioso. De lo contrario, ya no hay peligro de confusión y el solicitante del registro puede legítimamente conservar su marca.

Esta afirmación puede ser objeto de críticas. No se puede estar de acuerdo sobre el hecho de que únicamente la reproducción exacta del nombre sería objeto de falsificación. La opinión es que toda forma de escritura o fonética capaz de provocar un peligro de confusión o asociación deberá ser considerada fraudulenta.

[43] *La propriété intellectuelle et le droit au nom* [La propiedad intelectual y el derecho al nombre], en *Thèmes & Commentaires*, otros aspectos de la propiedad intelectual, la propiedad intelectual entre otros derechos, bajo la dirección de Jean-Michel BRUGIERE, Dalloz, 2009, p. 101.

[44] Ver el caso PICASSO//PICARO de la CJCE C-361/04 P. La Corte tuvo en cuenta la similitud de la marca PICARO con PICASSO, más que el valor de notoriedad del apellido.

[45] Un fallo brasileño del Tribunal Regional Federal (caso Stewart TRF-2-91.02.14333-0) nos demuestra que si el patronímico no es notorio, y si no existe de mala fe, se hace posible la coexistencia para actividades distintas. Otra decisión del mismo tribunal (caso Boechat 1999.51.01.024110-8) analiza la cuestión sobre el punto de vista de su singularidad y notoriedad. Si el nombre/apellido no es singular ni notorio, es posible registrar nombres/apellidos idénticos en clases diferentes. Lo que no está permitido, es la posibilidad de confusión en detrimento de la distinción del signo”.

Sobre el riesgo de confusión, ver la decisión brasileña TRF-2 90.02.2278303, caso Gore Tex, sobre el signo Gore y la imposibilidad de coexistencia en el mismo sector de actividad. Este caso es interesante pues pone en evidencia la notoriedad del comerciante en el sector de actividad indicado.

Ver también el caso Bulgari, TRF-2 95.02.01631-9.

[46] En el caso Micheluccio (TRF-2, 92.02.08901-9), se ha establecido que la notoriedad del nombre de manera regional (en este caso, en el estado de Sao Paulo) no impide el uso del mismo nombre en otra región del País.

[47] En el fallo comentado por Christophe ALLEUME, con la colaboración de Nicolas CRAIPEAU, en *Cours et travaux dirigés PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE*, Paris, Montchrestien, 2010, p. 293: “Cámara de casación, audiencia pública del 11 de diciembre de 2008, sociedad Photalto y Sra. Delphine X, se decidió que la modelo disponga sobre su imagen de un derecho patrimonial que es el derecho exclusivo a sacar provecho del valor de ésta y controlar las condiciones de su explotación...”.

[48] CHAVANNE y BURST, op. cit. p. 513 : “no se tratará ya entonces de un atributo de la persona sino de un elemento intangible de un fondo de comercio”.

[49] Op. cit. n. 1190. Sobre el carácter dual, ver también Pablo MOHR: “El apellido posee un carácter dual: a la vez es un derecho sobre los atributos de la personalidad en lo que se refiere a la facultad de oposición, y un derecho de propiedad cuando se prevé su valor patrimonial”. Marques et nom patronymique, [Marcas y patronímico] JurisClasseur, Propiedad Industrial no. 7 de julio de 2006, estudio 21, LexisNexis.

[50] Ver GAMA CERQUEIRA, op. cit. p. 276, sobre el derecho brasileño.

[51] Ver artículo en Paris Match <http://www.parismatch.com/Actu-Match/Societe/Actu/Heritage-empoisonne-174252/> (de marzo de 2010) en un interesante enfoque de la realidad de las familias que viven de las imágenes de personas conocidas como Picasso: “Seguramente no bromea, pues su propio hijo, Claude Picasso, director de Picasso Administration, la sociedad que administra los derechos de explotación de la obra, se reúne con los directivos de Citroën a fines de la década del 90. En esta ocasión, y por una suma que permanece en secreto, vende el apellido y la firma del pintor, que da nacimiento en enero de 2000 al Xsara Picasso... En ese momento, algunos reaccionan en contra de la transformación en mercadería automotriz del artista más popular del siglo XX. Ante las críticas, Claude Picasso, respondió con aplomo: “Picasso, uno de los mayores creadores de este siglo, supo romper con las convenciones estéticas para comunicar su visión personal del mundo y compartirla. Por eso, le pareció natural a Citroën, conocida mundialmente como marca original e inventiva, una marca de autor de grandes innovaciones que cambiaron al mundo automotor [...], asociar el apellido de Picasso con el primer auto Citroën del tercer milenio. »

Todo esto sucedió en tanto que Jacqueline Picasso, la última esposa del pintor, se negó siempre a cobrar un centavo de la más mínima reproducción de una obra de su marido, repitiendo siempre que “la pintura debe ser libre de derechos”.

Emmanuel Pierrat seguramente entendió mal el gesto de Claude Picasso: “Ya hay tanto dinero en juego... Es increíble sentir la necesidad de vender ese apellido, su apellido, para un auto. »

En concreto, Picasso se convirtió en una marca que obtiene altas ganancias. Desde hace veintiséis años, la venta de sus obras es la que garantiza la facturación más importante de las casas de subastas, seguida muy de lejos por Van Gogh.

¿No hay maneras de impedir estos abusos? “El ministerio de la Cultura podría actuar por divulgación excesiva”, explica Emmanuel Pierrat. Esto nunca se vio. Una vez más, de acuerdo al derecho, toda persona que tenga “un interés legítimo para actuar” también puede hacerlo. Quizás una asociación de amigos o un simple lector”. Nos hemos enfrentado a situaciones sumamente conflictivas.

[52] La jurisprudencia brasileña se manifestó de manera interesante en el siguiente caso: El juez del Tribunal Regional Federal analizó la cuestión de la apropiación del nombre del compositor alemán ANTOINE SCHMOLL. Dos empresas brasileñas del mercado editorial iniciaron un litigio por la apropiación de la marca A. SCHMOLL. El juez señaló que el nombre del gran compositor alemán se utiliza en el mercado sin la autorización necesaria lo cual se explica por la inexistencia de derechohabientes que puedan reivindicar daños y perjuicios por daño moral o material. La marca registrada A. SCHMOLL no fue anulada, ni otorgada a título exclusivo al primer solicitante del registro. El juez incluyó una observación en el registro, incluyendo una “mención legal” de no exclusividad a la parte de la marca que reproduce el nombre del compositor.

[53] Sobre el derecho francés, se aplica la misma regla. CHAVANNE y BURST, Op. cit. p. 515:

[54] José Roberto GUSMÃO, L’acquisition...., op. cit. p. 110-111. Este autor agregó que « el mismo razonamiento ya había sido sostenido en ocasión de una sentencia

sobre la marca « Tostão», nombre de un famoso jugador de fútbol brasileño de los años 70, que fue registrada para designar chocolate. El tribunal aprobó entonces la exigencia del consentimiento escrito, solicitada por el INPI, en el procedimiento de registro (op. cit. P. 111).

[55] BERTRAND, Marques et brevets..., op. cit. p. 363. Agrega ejemplos interesantes: “es así como el artista quien “bajo el seudónimo original “Lova Moor”” goza de una notoriedad real en el mundo de los espectáculos de cabaret, en uso de su derecho prohibió la utilización de ese seudónimo como rótulo de un negocio de vestimenta femenina (Fallo del tribunal de casación, Cámara comercial, 1º civ. 19 de febrero de 1975 WS c/ Jourdain Ann. 1977, 153). Pero, la persona que utiliza un seudónimo sólo tiene derecho a la protección de éste cuando adquirió una notoriedad en el medio en el cual el titular del seudónimo ejerce su actividad” (TGI París, sala 3, 1 de marzo de 1988 III 429).

[56] Op. cit. p. 515.

[57] Los autores JEHORAN, VAN NISPEN y HUYDECOPER, op.cit. p. 90 están de acuerdo en que el registro de las marcas formadas por imágenes son recursos bastante importantes para el mundo de la publicidad. Los autores, sin embargo, plantean la cuestión sobre si estos tipos de signos ejercen realmente la función de marca, sobre todo si son distintivos en relación con los productos y servicios a los que están vinculados. O, si la marca formada por la imagen de la persona representa solamente una forma de publicidad o el goodwill o incluso la reputación de la persona titular y la imagen.

[58] Un fallo del Tribunal Regional Federal (caso 91.02.05330-6) establece que para solicitar el registro del nombre como marca, el solicitante del registro debe tener la titularidad del nombre o una autorización del titular o de sus herederos. Debe prohibirse la intención de valerse de la notoriedad del apellido del socio de una empresa competidora.

[59] CA Versailles 22 sept. 2005. Ver Bérengère GLEIZE, La propriété intellectuelle et le droit à l’image[La propiedad intelectual y el derecho a la imagen], en *Thèmes & Commentaires, la propiedad intelectual desde otro aspecto, la propiedad intelectual entre otros derechos*, bajo la dirección de Jean-Michel BRUGIERE, Dalloz, 2009, p. 89.

[60] Ver DAIZE, op. cit. p. 105.

[61] Motivos de rechazo o de nulidad en lo que se refiere a las marcas desprovistas de carácter distintivo.

[62] Ver JEHORAN, NISPEN y HUYDECOPER, op. cit. p. 79.

[63] Limitación de los efectos de la marca: “el derecho otorgado por la marca no permite a su titular prohibir a terceros en el mundo de los negocios, el uso de su apellido y de su dirección”.

[64] Op. cit. p. 106.

[65] El mayor autor especializado en propiedad industrial en Brasil, GAMA CERQUEIRA, frecuentemente mencionado en esta tesis busca establecer una relación directa entre el derecho brasileño y el derecho francés citando a Puillet, Braun y Capitaine, G. Bry, Allart, autores clásicos franceses.

[66] Op. cit. p. 245.

[67] Nuevamente el autor GAMA CERQUEIRA (op. Cit. P. xvii), en el prefacio de su obra, es vehemente en sus palabras al decir que toda la construcción de la propiedad industrial reside en el principio ético de la represión de la competencia desleal, que constituye el fundamento y la justificación de las leyes. El brasileño afirma que en ninguna otra rama de la ciencia jurídica se ha expresado con más elocuencia el fundamento moral del derecho.

[68] Problemática señalada por el Estudio DANNEMANN, op. cit. p. 245.