



Programa de Doctorado en Ciencias Sociales y Jurídicas

**TESIS DOCTORAL**

**CARACTERIZACIÓN, RÉGIMEN  
JURÍDICO Y RETOS DEL NOMBRE  
COMERCIAL EN UNA ECONOMÍA  
GLOBAL**

**CHARACTERISATION, LEGAL REGIME AND  
CHALLENGES OF THE TRADE NAME IN A  
GLOBAL ECONOMY**

Presentada por

**Antonio Casado Navarro**

Dirigida por

**Prof. Dr. Luis María Miranda Serrano**

Córdoba, septiembre 2019

Facultad de Derecho y CC.EE.EE de la Universidad de Córdoba

TITULO: *CARACTERIZACIÓN, RÉGIMEN JURÍDICO Y RETOS DEL NOMBRE  
COMERCIAL EN UNA ECONOMÍA GLOBAL*

AUTOR: *Antonio Casado Navarro*

---

© Edita: UCOPress. 2019  
Campus de Rabanales  
Ctra. Nacional IV, Km. 396 A  
14071 Córdoba

<https://www.uco.es/ucopress/index.php/es/>  
[ucopress@uco.es](mailto:ucopress@uco.es)

---



Programa de Doctorado en Ciencias Sociales y Jurídicas

TESIS DOCTORAL

**CARACTERIZACIÓN, RÉGIMEN JURÍDICO Y  
RETOS DEL NOMBRE COMERCIAL EN UNA  
ECONOMÍA GLOBAL**

CHARACTERISATION, LEGAL REGIME AND  
CHALLENGES OF THE TRADE NAME IN A GLOBAL  
ECONOMY

Presentada por

**Antonio Casado Navarro**

Área de Derecho Mercantil  
Universidad de Córdoba

Dirigida por

**Prof. Dr. Luis María Miranda Serrano**

Catedrático de Derecho Mercantil  
Universidad de Córdoba

Córdoba, septiembre 2019



Facultad de Derecho y CC.EE.EE de la Universidad de Córdoba



La realización de esta tesis se enmarca dentro del Proyecto de Investigación de Excelencia del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad intitulado “Desafíos de regulador mercantil en materia de contratación y competencia empresarial: diagnóstico y propuestas de solución” (Ref. DER2017-85652-P), del que son Investigadores Principales los Profs. Drs. Luis María Miranda Serrano y Javier Pagador López.



## ÍNDICE

<b>ÍNDICE</b> .....	<b>I</b>
<b>AGRADECIMIENTOS</b> .....	<b>IX</b>
<b>INFORME RAZONADO DEL DIRECTOR DE LA TESIS</b> .....	<b>XI</b>
<b>ABREVIATURAS</b> .....	<b>XIII</b>
<b>RESUMEN</b> .....	<b>1</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>3</b>
<b>INTRODUCCIÓN</b> .....	<b>5</b>
I. PROPÓSITO DE LA INVESTIGACIÓN.....	5
II. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN .....	6
III. PLAN DE LA INVESTIGACIÓN .....	7
IV. METODOLOGÍA UTILIZADA .....	9
<b>CAPÍTULO PRIMERO. EVOLUCIÓN HISTÓRICO-LEGISLATIVA DEL NOMBRE COMERCIAL</b> .....	<b>11</b>
I. PLANTEAMIENTO .....	11
II. EL ORIGEN DEL NOMBRE COMERCIAL .....	12
III. LA INSTITUCIONALIZACIÓN DEL NOMBRE COMERCIAL COMO SIGNO DISTINTIVO OBJETO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL: EL CONVENIO DE LA UNIÓN DE PARÍS DE 1883.....	15
1. Antecedentes.....	15
2. Los móviles que conducen a la institucionalización del nombre comercial en el CUP.....	17
3. La indefinición del nombre comercial en el CUP.....	20
IV. LA LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL DE 1902 .....	23
1. Planteamiento.....	23
2. La configuración jurídica del nombre comercial en la LPInd .....	25
3. Recepción y valoración doctrinal .....	28
V. EL ESTATUTO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DE 1929.....	30
1. Planteamiento: la introducción de elementos perturbadores en el concepto de nombre comercial.....	30
2. El concepto de nombre comercial en el EPI: el principio de veracidad .....	31
3. La delimitación funcional del nombre comercial trazada por el EPI: la desnaturalización de la figura .....	33
4. Crítica a la concepción del nombre comercial adoptada por el EPI .....	34
5. La jurisprudencia en torno al nombre comercial regulado en el EPI: más sombras que luces .....	35

VI. LA LEY DE MARCAS DE 1988.....	37
1. La reacción de la doctrina frente a la regulación contenida en el EPI como punto de partida del nuevo régimen jurídico del nombre comercial.....	37
2. La opción de política legislativa acogida por la LM de 1988: Recepción y valoración doctrinal.....	38
3. El nombre comercial en la LM de 1988 .....	40
4. La realidad objetiva distinguida por el nombre comercial .....	42
5. La distinción del nombre comercial respecto de otras figuras afines en la LM de 1988.....	45
VII. LA LEY 17/2001, DE 7 DE DICIEMBRE, DE MARCAS.....	46
1. Planteamiento: La promulgación de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas .....	46
2. El mantenimiento de la figura en la vigente Ley de Marcas y su aproximación al régimen de la marca .....	47
3. El nombre comercial en la vigente Ley de Marcas.....	50
4. Recepción y valoración doctrinal: Críticas al mantenimiento de la protección registral del nombre comercial.....	51
VIII. EL MANTENIMIENTO DE LA PROTECCIÓN REGISTRAL DEL NOMBRE COMERCIAL EN EL ANTEPROYECTO DE CÓDIGO MERCANTIL.....	54
IX. LA REFORMA DE LA LEY DE MARCAS INTRODUCIDA POR EL REAL DECRETO-LEY 23/2018 .....	55

<b>CAPÍTULO SEGUNDO. DELIMITACIÓN CONCEPTUAL Y FUNCIONAL DEL NOMBRE COMERCIAL Y DIFERENCIACIÓN RESPECTO DE FIGURAS AFINES.....</b>	<b>57</b>
I. DELIMITACIÓN CONCEPTUAL.....	58
1. Planteamiento: la dificultad del concepto de nombre comercial .....	58
2. El concepto legal de nombre comercial .....	60
2.1. Elemento ontológico .....	61
2.2. Elemento formal .....	61
2.3. Elemento objetivo .....	63
2.4. Elemento contextual .....	64
2.5. Elemento funcional .....	64
3. La realidad empresarial identificada y distinguida por el nombre comercial.....	65
4. La empresa como realidad identificada por el nombre comercial .....	70
5. La actividad empresarial como realidad distinguida por el nombre comercial .....	73
6. Nombre comercial e imagen corporativa.....	77
II. DELIMITACIÓN FUNCIONAL.....	79
1. Planteamiento.....	79
2. La teoría de las funciones de la marca aplicada al nombre comercial.....	81
3. La función indicadora del origen empresarial .....	85
4. La función colectora de la clientela .....	87
5. La función condensadora del goodwill.....	89
6. La función publicitaria.....	91
7. La intromisión del nombre comercial en el ámbito funcional de la marca.....	92
III. DELIMITACIÓN CONCEPTUAL Y FUNCIONAL RESPECTO DE FIGURAS AFINES.....	95
1. Planteamiento.....	95
2. Delimitación conceptual y funcional de la denominación social .....	96

2.1. Delimitación conceptual .....	97
2.2. Delimitación funcional .....	105
3. Delimitación conceptual y funcional de la marca de servicio .....	109
3.1. Delimitación conceptual .....	111
3.2. Delimitación funcional .....	115
4. Delimitación conceptual y funcional del nombre de dominio .....	117
4.1. Delimitación conceptual .....	119
4.2. Delimitación funcional .....	123
<b>CAPÍTULO TERCERO. RÉGIMEN JURÍDICO DEL NOMBRE COMERCIAL.....</b>	<b>129</b>
I. PLANTEAMIENTO .....	129
II. COMPOSICIÓN DEL NOMBRE COMERCIAL .....	133
1. Los requisitos de admisibilidad de un signo como nombre comercial .....	133
1.1. Carácter distintivo.....	134
1.2. Susceptibilidad de representación gráfica .....	136
a) La interpretación del requisito de susceptibilidad de representación gráfica. Especial atención a la representación gráfica de las marcas.....	136
b) La interpretación del requisito de susceptibilidad de representación gráfica en sede de nombre comercial.....	138
c) La modificación del requisito de susceptibilidad de representación gráfica de la marca: la representación suficiente .....	141
d) El emplazamiento sistemático del nuevo requisito de representación suficiente .....	143
e) La representación del nombre comercial a la luz de la modificación introducida en materia de marcas .....	147
2. La enumeración ejemplificativa de signos admisibles como nombre comercial.....	150
2.1. Los nombres patronímicos, las razones sociales y las denominaciones de las personas jurídicas .....	150
2.2. Las denominaciones de fantasía .....	151
2.3. Las denominaciones alusivas al objeto de la actividad empresarial.....	153
2.4. Los anagramas y logotipos .....	154
2.5. Las imágenes, figuras y dibujos.....	154
2.6. Cualquier combinación de los signos que, con carácter enunciativo, se mencionan en los apartados anteriores .....	156
3. Sobre la admisión de los signos no tradicionales como nombre comercial.....	156
3.1. Los signos sonoros.....	159
3.2. El color per se .....	162
3.3. Los signos olfativos .....	165
3.4. La presentación comercial o trade dress .....	168
III. ADQUISICIÓN DEL DERECHO SOBRE EL NOMBRE COMERCIAL .....	170
1. Los distintos sistemas de adquisición del derecho sobre el nombre comercial .....	170
2. La adquisición del derecho sobre el nombre comercial en la legislación derogada .....	174
3. La adquisición del derecho sobre el nombre comercial en la LM .....	177
4. El nombre comercial solicitado o registrado de mala fe.....	181
IV. PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DEL NOMBRE COMERCIAL .....	183
1. Aproximación a la regulación propia de la marca .....	183
2. Consecuencias de la aplicación de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios.....	185

V. LAS PROHIBICIONES DE REGISTRO DEL NOMBRE COMERCIAL .....	187
1. Planteamiento.....	187
2. Los signos que no puedan constituir nombre comercial por no ser conformes con el artículo 87 LM.....	188
3. Los signos que incurran en las prohibiciones absolutas del art. 5 LM .....	189
4. Los signos que puedan afectar a algún derecho anterior de los previstos en los artículos 6 a 10 LM .....	190
VI. CONTENIDO DEL DERECHO SOBRE EL NOMBRE COMERCIAL.....	192
1. Planteamiento.....	192
2. La dimensión positiva del derecho sobre el nombre comercial.....	193
3. La dimensión negativa del derecho sobre el nombre comercial.....	196
3.1. Planteamiento .....	196
3.2. Presupuestos para el ejercicio del ius prohibendi .....	197
3.3. Supuestos de la prohibición .....	203
3.4. Actos comprendidos en el ius prohibendi.....	205
3.5. Acciones ejercitables en caso de violación del derecho sobre el nombre comercial.....	208
VII. TRANSMISIÓN DEL NOMBRE COMERCIAL .....	208
VIII. NULIDAD Y CADUCIDAD.....	214
<b>CAPÍTULO CUARTO. LA PROTECCIÓN INTERNACIONAL DEL NOMBRE COMERCIAL .....</b>	<b>215</b>
I. PLANTEAMIENTO .....	215
II. EL ART. 8 DEL CONVENIO DE LA UNIÓN DE PARÍS: SOLUCIONES INTERPRETATIVAS.....	218
1. Generalidades.....	218
2. Objeto de la protección: el nombre comercial beneficiario de la tutela .....	219
3. Alcance de la protección concedida por el art. 8 CUP .....	225
4. Protección sin obligación de depósito o de registro .....	227
5. Protección del nombre comercial con independencia de que forme o no parte de una marca de fábrica o de comercio.....	228
6. Presupuesto de la protección: el uso o conocimiento notorio del nombre comercial unionista en el Estado en el que se reclama la tutela.....	229
III. LA PROTECCIÓN DEL NOMBRE COMERCIAL UNIONISTA EN DERECHO ESPAÑOL.....	232
1. La protección del nombre comercial unionista bajo la vigencia del EPI.....	233
2. La protección del nombre comercial unionista bajo la vigencia de la LM de 1988.....	236
3. La protección del nombre comercial unionista en la vigente LM .....	239
3.1. Planteamiento .....	239
3.2. La noción de nombre comercial a los efectos de la protección del nombre comercial unionista otorgada por el art. 9.1.d) LM .....	240
3.3. Los requisitos de la protección del nombre comercial unionista ex art. 9.1.d) LM.....	241
3.4. El alcance de la protección concedida por el art. 9.1.d) LM .....	245
IV. LA PROTECCIÓN UNIONISTA DEL NOMBRE COMERCIAL EN DERECHO COMPARADO: EXPERIENCIAS FRANCESA, ITALIANA E INGLESA .....	246
1. Planteamiento.....	246
2. El nombre comercial en el Derecho francés .....	247

2.1. Concepto y marco normativo.....	247
2.2. Caracteres .....	248
2.3. Adquisición del derecho sobre el nombre comercial.....	251
2.4. Protección del nombre comercial en Derecho francés .....	252
2.5. La protección del nombre comercial unionista en Francia.....	254
3. El nombre comercial en el Derecho italiano.....	255
3.1. Concepto y marco normativo.....	255
3.2. Caracteres .....	256
3.3. Adquisición del derecho sobre la ditta.....	259
3.4. Protección del nombre comercial en Derecho italiano .....	261
3.5. La protección del nombre comercial unionista en Italia.....	264
4. El nombre comercial en el Derecho inglés .....	265
4.1. Concepto y marco normativo.....	265
4.2. Caracteres .....	266
4.3. Adquisición del derecho sobre el nombre comercial.....	268
4.4. Protección del nombre comercial en Derecho inglés .....	269
4.5. La protección del nombre comercial unionista en Reino Unido .....	271
V. RECAPITULACIÓN .....	272

<b>CAPÍTULO QUINTO. LA PROTECCIÓN DEL NOMBRE COMERCIAL A TRAVÉS DE LA NORMATIVA REPRESORA DE LA COMPETENCIA DESLEAL.....</b>	<b>275</b>
I. PLANTEAMIENTO .....	275
II. LOS DISTINTOS MODELOS DE RELACIÓN ENTRE LA NORMATIVA MARCARIA Y LA CONCURRENCIAL .....	278
1. Tesis de la consunción .....	278
2. Tesis de la complementariedad relativa.....	281
3. Tesis de la acumulación .....	287
III. LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVA REPRESORA DE LA COMPETENCIA DESLEAL PARA LA PROTECCIÓN DEL NOMBRE COMERCIAL: GRUPOS DE CASOS .....	292
1. Planteamiento.....	292
2. Nombres comerciales registrados .....	293
3. Nombres comerciales no registrados usados o notoriamente conocidos en el conjunto del territorio nacional .....	295
4. Nombres comerciales no registrados .....	296
5. Nombres comerciales caducados .....	297
IV. LAS PRÁCTICAS DESLEALES LESIVAS DEL NOMBRE COMERCIAL .....	298
1. Planteamiento.....	298
2. Los actos de confusión.....	300
3. Explotación de la reputación ajena .....	307

<b>CAPÍTULO SEXTO. LOS CONFLICTOS ENTRE NOMBRES COMERCIALES Y DENOMINACIONES SOCIALES .....</b>	<b>313</b>
I. PLANTEAMIENTO Y PROPÓSITO .....	313
II. SIGNOS DISTINTIVOS Y DENOMINACIONES SOCIALES: ORIGEN DEL CONFLICTO, SOLUCIONES JURISPRUDENCIALES Y SITUACIÓN ACTUAL.....	315
1. El origen del conflicto entre signos distintivos y denominaciones sociales .....	315

1.1. Diferencias conceptuales .....	315
1.2. Diferencias funcionales .....	317
1.3. Diferencias registrales .....	318
2. Soluciones jurisprudenciales en una situación de desconexión normativa y registral.....	321
3. El conflicto entre denominaciones sociales y signos distintivos en la vigente LM.....	324
<b>III. EL CONFLICTO ENTRE NOMBRES COMERCIALES PRIORITARIOS Y DENOMINACIONES SOCIALES.....</b>	<b>326</b>
1. Medidas preventivas: la Disposición adicional 14ª LM .....	326
2. Medidas impeditivas .....	331
2.1. El ius prohibendi del titular del nombre comercial (arts. 90 y 34 LM) .....	331
2.2. La exclusión de la denominación social del cuadro de limitaciones al derecho sobre el signo distintivo (art. 37 LM) .....	337
2.3. La sanción jurídica en caso de incumplimiento de la sentencia por violación del derecho sobre el signo distintivo que ordene la modificación de la denominación social (DA 17ª LM).....	342
<b>IV. EL CONFLICTO ENTRE DENOMINACIONES SOCIALES PREVIAS Y SIGNOS DISTINTIVOS.....</b>	<b>346</b>
1. Medidas preventivas: La configuración de la denominación social como prohibición relativa de registro [arts. 9.1.d), 88.c), 52.1 y 91.1 LM] .....	346
2. Medidas impeditivas: las facultades del titular de la denominación social para impedir el uso en el tráfico económico de un signo distintivo posterior idéntico o confundible (LCD).....	351
<b>V. CONSIDERACIONES FINALES .....</b>	<b>353</b>
1. Valoración y crítica del sistema de coordinación entre denominaciones sociales y signos distintivos establecido en la LM .....	353
2. Propuestas de reforma de la regulación vigente .....	358
 <b>CAPÍTULO SÉPTIMO. LOS CONFLICTOS ENTRE NOMBRES COMERCIALES Y NOMBRES DE DOMINIO .....</b>	 <b>363</b>
<b>I. PLANTEAMIENTO Y PROPÓSITO .....</b>	<b>363</b>
<b>II. SIGNOS DISTINTIVOS Y NOMBRES DE DOMINIO: ORIGEN DEL CONFLICTO .....</b>	<b>364</b>
1. Diferencias básicas entre signos distintivos y nombres de dominio.....	364
2. Causas del conflicto entre signos distintivos y nombres de dominio .....	368
3. Los conflictos entre signos distintivos y nombres de dominio: principales supuestos conflictivos .....	370
<b>III. EL CONFLICTO ENTRE NOMBRES COMERCIALES PRIORITARIOS Y NOMBRES DE DOMINIO .....</b>	<b>371</b>
1. Mecanismos de protección derivados del sistema de asignación de nombres de dominio .....	371
1.1. Política Uniforme para la resolución de conflictos en materia de nombres de dominio de la ICANN.....	373
1.2. Procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos en materia de nombres de dominio “.es”.....	382
1.3. Procedimiento de resolución alternativa de controversias en materia de nombres de dominio “.eu” .....	385
2. Mecanismos de protección derivados del Derecho marcario .....	387

2.1. El ius prohibendi del titular del nombre comercial: arts. 90 y 34 LM.....	387
2.2. Presupuestos de aplicación .....	388
2.3. Supuestos de la prohibición .....	392
2.4. Limitaciones al derecho sobre el signo distintivo.....	394
2.5. Acciones .....	395
2.6. La aplicación complementaria de la LCD .....	398
<b>IV. EL CONFLICTO ENTRE NOMBRES DE DOMINIO PRIORITARIOS Y SIGNOS DISTINTIVOS.....</b>	<b>400</b>
1. Mecanismos de protección derivados del sistema de asignación de nombres de dominio .....	400
2. Mecanismos de protección derivados del Derecho marcario .....	400
2.1. Supuestos en los que el nombre de dominio prioritario se utiliza a título de distintivo empresarial.....	401
a) El nombre de dominio utilizado como marca no registrada.....	401
b) El nombre de dominio utilizado como nombre comercial no registrado .....	403
c) Reflexión sobre la doble vía de protección marcaria del nombre de dominio utilizado a título de distintivo empresarial .....	405
2.2. Supuestos en los que el nombre de dominio prioritario se utiliza en su estricta función localizadora .....	406
<b>CONCLUSIONES .....</b>	<b>407</b>
<b>INTRODUCTION .....</b>	<b>423</b>
I. PURPOSE OF THE RESEARCH .....	423
II. JUSTIFICATION OF THE RESEARCH .....	424
III. RESEARCH PLAN .....	425
IV. RESEARCH METHODOLOGY .....	426
<b>CONCLUSIONS.....</b>	<b>429</b>
<b>BIBLIOGRAFÍA .....</b>	<b>443</b>



## AGRADECIMIENTOS

El presente trabajo de investigación no hubiera sido posible sin la financiación obtenida del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en el marco del Programa Estatal de Promoción del Talento y su Empleabilidad. En concreto, gracias a la concesión de una ayuda para contratos predoctorales para la formación de profesorado universitario (Ref. FPU014/01103) y de una ayuda complementaria para la realización de estancias breves en centros extranjeros (Ref. EST16/00413). Asimismo, en la elaboración de la investigación ha sido de gran ayuda el apoyo prestado por la Universidad de Córdoba y, particularmente, por el Vicerrectorado de Posgrado e Innovación Docente. En su objetivo de promover la excelencia de los Estudios de Doctorado, pone a disposición de sus doctorandos la posibilidad de realizar estancias en el extranjero mediante la convocatoria de Ayudas de Movilidad Internacional para el Fomento de la Tesis con Mención Internacional, de la que fui beneficiario.

Esta tesis es fruto del trabajo realizado no sólo en el Área de Derecho Mercantil de la Universidad de Córdoba, sino también en otros centros de investigación nacionales e internacionales. Por este motivo, debo agradecer al *Instituto de Derecho Industrial de la Universidad de Santiago de Compostela* y, en particular, al Prof. Dr. Ángel García Vidal, la posibilidad de permanecer en sus instalaciones en varias ocasiones y de poner a mi disposición todo su equipo material y humano. Igualmente, debo manifestar mi más sincero agradecimiento al *Dipartimento di Sociologia e Diritto dell'Economia dell'Università di Bologna (Italia)* y al Prof. Dr. Marco Lamandini, así como al *Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Torino (Italia)* y a la Prof. Dr. Eva R. Desana. El trato y la ayuda que me brindaron han sido esenciales para el buen fin de la investigación.

Por último, no puedo dejar de agradecer a mis compañeros del Área de Derecho Mercantil de la Universidad de Córdoba su apoyo, guía y sabios consejos que, de una forma u otra, han cristalizado en este trabajo. Y, fundamentalmente, a mi Director de Tesis, el Prof. Dr. Luis María Miranda Serrano, cuya impronta en esta investigación no se limita a la mera dirección. Él ha inspirado este trabajo y ha inculcado en mí los valores de rigor y esfuerzo que he tratado de plasmar en él.





## INFORME RAZONADO DEL DIRECTOR DE LA TESIS

**TÍTULO DE LA TESIS: “Caracterización, régimen jurídico y retos del nombre comercial en una economía global”**

**DOCTORANDO/A: Antonio Casado Navarro**

La tesis doctoral elaborada por D. Antonio Casado Navarro e intitulada “Caracterización, régimen jurídico y retos del nombre comercial en una economía global” ha sido ejecutada siguiendo estrictamente el plan de trabajo que desde un primer momento diseñé al doctorando en mi condición de director de tesis. Además, el doctorando ha empleado para su elaboración con manifiesta solvencia los recursos metodológicos y bibliográficos recomendados, que, como es natural, coinciden con los usualmente utilizados en el ámbito de la Ciencia del Derecho. En consecuencia, no puedo si no emitir un informe muy favorable en lo que respecta a la metodología utilizada en la elaboración del trabajo. Idéntica valoración merece, por otra parte, su ejecución y las conclusiones a las que conduce, de gran relevancia desde la perspectiva de la política jurídica y legislativa. No hay duda, por tanto, en opinión de quien suscribe el presente documento, de que el trabajo sobre el que aquí se informa merece ser calificado de serio y riguroso, reuniendo sobradamente los requisitos necesarios para que su autor pueda obtener con solvencia el grado de Doctor en Derecho con mención internacional.

Buena prueba de lo que acaba de indicarse son algunos de los trabajos derivados de la labor investigadora desarrollada para la elaboración de esta tesis y que ya han visto la luz en revistas especializadas y en obras colectivas. Entre ellos, cabe mencionar los siguientes:

1. CASADO NAVARRO, A., (2019) “La protección internacional del nombre comercial a través del artículo 8 del Convenio de la Unión de París: experiencias nacional y comparadas”, en *Cuadernos de Derecho Transnacional*, vol. 11, núm. 1, p. 139-170, 32 páginas.
2. CASADO NAVARRO, A., (2018) “El controvertido asunto de la función normativa del falseamiento de la competencia por actos desleales (Art. 3 LDC)”, en *Revista de Derecho de la Competencia y la Distribución*, núm. 22, 18 páginas.
3. CASADO NAVARRO, A., (2016) “Marca de servicio o nombre comercial: una elección del operador turístico”, en *International Journal of Scientific Management and Tourism*, vol. 2, núm. 1, p. 41-54.
4. CASADO NAVARRO, A., (2019) “La modificación del requisito de susceptibilidad de representación gráfica en la nueva Directiva de Marcas y su incidencia en la regulación del nombre comercial”, en AA.VV. (Dirs. TATO PLAZA, A., COSTAS COMESAÑA, J., FERNÁNDEZ CARBALLO-CALERO, P. I. y TORRES PÉREZ, F. J.), *Nuevas tendencias en el Derecho de la competencia y de la propiedad industrial II*, Granada, Comares, p. 231-252. ISBN: 978-84-9045-802-0.
5. CASADO NAVARRO, A., (2019) “El proceso de industrialización de la denominación social: en torno a su carácter distintivo”, en AA.VV., *Creando redes*

- doctorales. Vol. VII "Investiga y Comunica"*, Córdoba, UCOPress, Editorial Universidad de Córdoba, p. 439-442. ISBN: 978-84-9927-341-9.
6. CASADO NAVARRO, A., (2018) "A propósito del carácter distintivo de los nombres de dominio: en especial, sus conflictos con marcas o nombres comerciales posteriores", en AA.VV. (Dir. MADRID PARRA, A.), *Derecho Mercantil y Tecnología*, Cizur Menor, Aranzadi, p. 835-854. ISBN: 978-84-9099-214-2.
  7. CASADO NAVARRO, A., (2018) "El Derecho de la competencia desleal como instrumento de protección del nombre comercial unionista: experiencias de Derecho comparado", en AA.VV. (Dir. MIRANDA SERRANO, L. M. y COSTAS COMESAÑA, J.), *Derecho de la competencia. Desafíos y cuestiones de actualidad*, Madrid, Marcial Pons, p. 295-316. ISBN: 978-84-9123-452-4.
  8. CASADO NAVARRO, A., (2018) "El requisito del uso o conocimiento notorio en España del nombre comercial extranjero como presupuesto de su protección", en AA.VV., *Creando Redes Doctorales. Vol. VI "La generación del conocimiento"*, UCOPress, Editorial Universidad de Córdoba, Córdoba, p. 385-388. ISBN: 978-84-9927-239-9.
  9. CASADO NAVARRO, A., (2017) "El mantenimiento del nombre comercial como signo distintivo registrable en el Anteproyecto de Código Mercantil", en AA.VV. (Dir. TATO PLAZA, A., COSTAS COMESAÑA, J., FERNÁNDEZ CARBALLO-CALERO, P. I. y TORRES PÉREZ, F. J.), *Nuevas tendencias en el Derecho de la competencia y de la propiedad industrial*, Granada, Comares, p. 241-263. ISBN: 978-84-9045-595-1.
  10. CASADO NAVARRO, A., (2017) "La reforma operada por el Real Decreto 421/2015, de 29 de mayo: La bolsa de denominaciones sociales. ¿Ocasión de implementar soluciones que eviten los conflictos entre nombres sociales y signos distintivos?", en AA.VV. (Dir. PÉREZ-SERRABONA GONZÁLEZ, J. L.), *Reformas en Derecho de sociedades*, Madrid, Marcial Pons, p. 539-556. ISBN: 978-84-9123-249-0.

En paralelo a esta actividad investigadora relativa al objeto de la tesis doctoral, el doctorando ha desarrollado también tareas de investigación en otras materias jurídico-mercantiles con resultados más que notables. Esta otra actividad investigadora se menciona aquí por cuanto que, de forma directa, ha contribuido decisivamente a la formación del doctorando y, por ello, de manera indirecta, ha repercutido muy favorablemente en los resultados que se concretan en la presente tesis doctoral.

Por todo ello, se autoriza la presentación de la tesis doctoral a la que se refiere este informe.

Córdoba, 16 de septiembre de 2019

El Director  
Prof. Dr. Luis María Miranda Serrano  
Catedrático de Derecho Mercantil  
Universidad de Córdoba

## ABREVIATURAS

AAP	Auto de la Audiencia Provincial
ACM	Anteproyecto de Código Mercantil
ADPIC	Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio
AIPPI	Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial
BOE	Boletín Oficial del Estado
Cass. c.	Cassazione civile
CC	Código Civil
CCom	Código de Comercio
CUP	Convenio de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial de 20 de marzo de 1883, con ulteriores modificaciones
DGRN	Dirección General de los Registros y del Notariado
DM 2008	Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (Versión codificada)
DM	Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas
DOCE	Diario Oficial de las Comunidades Europeas
DOUE	Diario Oficial de la Unión Europea
EPI	Estatuto de la Propiedad Industrial de 26 de julio de 1929, con ulteriores modificaciones
JORF	Journal Officiel de la République Française
LCD	Ley de Competencia Desleal de 10 de enero de 1991, con ulteriores modificaciones
LEC	Ley de Enjuiciamiento Civil de 7 de enero de 2000, con ulteriores modificaciones
LGP	Ley General de Publicidad de 11 de noviembre de 1988
LM	Ley de Marcas de 7 de diciembre de 2001

LM de 1988	Ley de Marcas de 10 de noviembre de 1988
LPIInd	Ley de Propiedad Industrial de 16 de mayo de 1902
LSSICE	Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico
OEPM	Oficina Española de Patentes y Marcas
OMC	Organización Mundial del Comercio
PDM	Primera Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros en materia de marcas
RDGRN	Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado
RLM	Real Decreto 687/2002, de 12 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas
RMC	Reglamento (CE) 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria
RMUE	Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea
RRM	Real Decreto 1784/1996, de 19 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Registro Mercantil
SAP	Sentencia de la Audiencia Provincial
SCA	Sentence Cour d'appel
SCCass	Sentence Cour de cassation
STC	Sentencia del Tribunal Constitucional
STGUE	Sentencia del Tribunal General de la Unión Europea
STJUE	Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea
STS	Sentencia del Tribunal Supremo
TC	Tribunal Constitucional
TDM	Tratado sobre el Derecho de Marcas de 27 de octubre de 1994
TGUE	Tribunal General de la Unión Europea
TJUE	Tribunal de Justicia de la Unión Europea
TPICE	Tribunal de Primera Instancia de la Comunidad Europea.
TRLSC	Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital
TS	Tribunal Supremo

## RESUMEN

La investigación intitulada “Caracterización, régimen jurídico y retos del nombre comercial en una economía global” se incardina en el sector del Derecho mercantil conocido como propiedad industrial. Como se desprende de su título, ésta tiene por objeto principal la figura del nombre comercial. Su propósito esencial estriba en abordar su estudio desde una perspectiva global, analizando sus distintas dimensiones con vistas a evaluar el papel que desempeña en el sistema marcario nacional y la conveniencia de mantener o no su actual configuración como signo distintivo merecedor de la protección marcaria derivada de su registro.

La investigación se adecúa básicamente a la contextura gnoseológica que es tradicional en la epistemología jurídico-mercantil desde hace varias décadas. El estudio parte del análisis de la realidad socioeconómica y del examen de *lege lata* de la problemática circundante, tratando de aportar soluciones concretas a las distintas cuestiones que plantea el objeto de estudio. A esta labor se suma, además, el complemento –siempre enriquecedor– de reflexiones y propuestas de *lege ferenda* encaminadas a orientar las futuras reformas legislativas en la materia. Tomando como referencia estas coordenadas, el trabajo se estructura en siete capítulos, en los que se abordan las distintivas dimensiones del nombre comercial: el *Capítulo Primero* se dedica al estudio de su evolución histórico-legislativa; el *Capítulo Segundo* ofrece una delimitación conceptual y funcional de la figura; en el *Capítulo Tercero* se aborda el análisis del régimen jurídico del nombre comercial; el *Capítulo Cuarto* versa sobre la protección internacional que recibe el nombre comercial en virtud del art. 8 CUP, tanto en nuestro ordenamiento jurídico, como en el Derecho comparado; en el *Capítulo Quinto* se afronta el estudio de la protección que el Derecho represor de la competencia desleal dispensa a la figura objeto de estudio; el *Capítulo Sexto* tiene como objeto el análisis jurídico de los conflictos entre nombres comerciales y denominaciones sociales; y el *Capítulo Séptimo* se destina al análisis de los conflictos entre nombres comerciales y nombres de dominio.

Los capítulos en que se divide el estudio confluyen en un conjunto de conclusiones entresacadas del análisis realizado. Éstas en su mayoría tienen una naturaleza reasuntiva y se cierran con una *macroconclusión*, que constituye la *tesis principal* de la investigación y su aspiración esencial: la formulación de una propuesta de *lege ferenda* dirigida a la revisión del rol que el nombre comercial desempeña en el actual sistema de los signos distintivos de la empresa y de la protección que esta institución debe recibir a la luz de su concepto, su naturaleza jurídica y las necesidades actuales del mercado.



## ABSTRACT

The research entitled “Characterisation, legal regime and challenges of the trade name in a global economy” is incardinated in the commercial law sector known as industrial property. According to its title, this has as its main objective the figure of the trade name. Its essential purpose is to approach its study from a global perspective, analysing its different dimensions in order to evaluate the role it plays in the national trademark system and the convenience of maintain or not its current configuration as a distinctive sign worthy of the trademark protection derived from its registration.

The research is basically adapted to the gnoseological build that is traditional in legal-commercial epistemology for several decades. The study is based on the analysis of the socioeconomic reality and the exam *de lege lata* of the surrounding problems, trying to provide concrete solutions to the different issues raised by the object of study. To this work join the complement –always enriching– of reflections and proposals *de lege ferenda* aimed at guiding future legislative reforms in this matter. Taking these coordinates as a reference, the research is structured in seven chapters, in which the diverse dimensions of the trade name are addressed: the *First Chapter* is dedicated to the study of its historical-legislative evolution; the *Second Chapter* offers a conceptual and functional delimitation of the figure; the *Third Chapter* addresses the analysis of the legal regime of the trade name; the *Fourth Chapter* deals with the international protection that receives the trade name under art. 8 CUP, both in our legal system and in comparative law; the *Fifth Chapter* tackles the study of the protection that the unfair competition law bestows with the figure under study; the *Sixth Chapter* has as its objective the legal analysis of the conflicts between trade names and company names; and the *Seventh Chapter* is dedicated to the analysis of the conflicts between trade names and domain names.

These chapters are followed by a set of conclusions drawn from the analysis performed. These conclusions are closed with a *macroconclusion*, which constitutes the main thesis of the investigation and its essential aspiration: the formulation of a proposal *de lege ferenda* aimed at the revision of the role that the trade name plays in the current system of the distinctive signs and of the protection that this institution should receive in the light of its concept, its legal nature and the current market needs.



# INTRODUCCIÓN

## I. PROPÓSITO DE LA INVESTIGACIÓN

El tema de esta investigación se incardina en el sector del Derecho mercantil conocido como propiedad industrial. Más concretamente, en el marco de las modalidades de propiedad industrial que tienen por finalidad aportar transparencia al mercado mediante la identificación y diferenciación de las distintas realidades empresariales: los signos distintivos de la empresa *stricto sensu*. Esta categoría jurídica hace referencia a aquellos signos sobre los que el empresario ostenta un derecho de exclusiva designado legalmente, desde sus orígenes, como derecho de propiedad. Nos referimos, en particular, a la marca y el nombre comercial. En la actualidad, éstas son las únicas modalidades de signos distintivos que se someten a inscripción registral. Se tratan, además, de las únicas a las que nuestro sistema marcario les reconoce tutela jurídica plena.

Como se desprende de su título, la investigación tiene por objeto principal la figura del nombre comercial. Su propósito esencial estriba en abordar su estudio desde una perspectiva global, analizando sus distintas dimensiones –histórica, conceptual, funcional, normativa, registral, comparada y conflictual– con la finalidad de evaluar el papel que desempeña en el sistema marcario nacional y la conveniencia de mantener o no su actual configuración como signo distintivo merecedor de la protección marcaria derivada de su registro. Este objetivo general exige la realización de una serie de cometidos que conducen en último término a desentrañar la substancia, morfología y naturaleza jurídica del nombre comercial. Entre estas tareas se encuentran el análisis de la evolución histórico-legislativa de la institución, el examen de su concepto y funciones, su delimitación respecto de otras instituciones jurídicas afines y el estudio de su régimen jurídico –marcario y concurrencial–. Asimismo, la consecución del propósito general de la investigación precisa de un examen de la protección internacional que recibe el nombre comercial en virtud de las disposiciones contenidas en los Tratados internacionales –fundamentalmente, el CUP–, así como del régimen jurídico de esta institución en algunos de los ordenamientos jurídicos de nuestro entorno. La investigación se completa con un tratamiento pormenorizado de los conflictos que surgen en el tráfico jurídico-mercantil cuando la figura objeto de estudio se contrapone a otras instituciones jurídicas con funciones identificativas del empresario y diferenciadoras de las distintas realidades empresariales, como son, en particular, la denominación social y el nombre de dominio. Esta labor concluye con la tesis fundamental de la investigación, que no es otra que la formulación de una propuesta *de lege ferenda* que, inspirada en la atenta observación de la realidad socioeconómica y en algunas de las experiencias de Derecho comparado, tiene por finalidad

adecuar la regulación del nombre comercial a su naturaleza jurídica y a las necesidades actuales del mercado.

## II. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

La doctrina mercantilista coincide en destacar la complejidad que es inherente al nombre comercial. Pocas instituciones se presentan más oscuras que ésta en la literatura jurídica. No es sólo que la doctrina foránea resulte difícilmente comprensible, dados los diferentes presupuestos jurídicos de los que parte y la propia disparidad de la terminología empleada para referirse a ella. Lo que más sorprende es lo alejados que parecen haber estado los puntos de vista en nuestra propia doctrina, mediatizada además por los continuos cambios del legislador en la regulación y ordenación de la figura. Son, por tanto, varios los motivos que justifican esta investigación.

En primer lugar, el propio nacimiento de la figura al panorama legislativo y su recepción en el Derecho comparado. El nombre comercial aparece en la escena jurídica de la mayoría de los países de nuestro entorno por la vía indirecta de un Tratado internacional –el Convenio de la Unión de París–, sin que existiera previamente una construcción jurídica estructurada al respecto y un concepto global definitorio. Esta situación ha generado numerosos problemas en los distintos ordenamientos jurídicos foráneos, donde coexisten regulaciones plurales y heterogéneas que se cimentan sobre mecanismos jurídicos disímiles y que exigen presupuestos y requisitos desiguales.

En segundo lugar, la titubeante regulación que ha recibido en nuestro Derecho histórico. En cada una de las distintas regulaciones que se han sucedido a lo largo del tiempo, el régimen jurídico del nombre comercial ha sufrido importantes variaciones que lo han acercado a configuraciones jurídicas dispares, influidas en gran medida por las tendencias reguladoras existentes en el Derecho comparado. Estos vaivenes legislativos tienen su origen en la necesidad de deslindar el nombre comercial de otras figuras jurídicas con funciones identificativas y diferenciadoras de la empresa y del empresario. Sin embargo, la adecuada delimitación del nombre comercial respecto de otras figuras afines es una tarea inconclusa que aún hoy sigue requiriendo la labor de la doctrina y la jurisprudencia.

En tercer lugar, el escaso interés que esta institución despierta actualmente en los círculos académicos. En líneas generales, la doctrina española no ha prestado especial atención al estudio del nombre comercial –salvo honrosas y notables excepciones–. Desde siempre, esta figura se ha visto eclipsada por la prioritaria consideración dispensada a la figura de la marca. No en vano, la gran mayoría de los estudios elaborados en las últimas décadas en materia de signos distintivos versan sobre ella. El nombre comercial, en cambio, ha desempeñado un rol testimonial en el pensamiento jurídico.

Estas circunstancias justifican la investigación sobre una institución, tan compleja y oscura, como cambiante. Pero, además, una mirada a la realidad socioeconómica pone de manifiesto la existencia un conjunto de circunstancias de naturaleza práctica que ahondan en

la necesidad de acometer un estudio como el que aquí se efectúa. Nos referimos, en concreto, al considerable aumento de litigios que vienen sucediéndose ante los Tribunales entre los titulares de nombres comerciales y de otros signos identificativos de la empresa y el empresario, como marcas, denominaciones sociales, nombres de dominio o signos distintivos extranjeros no registrados; al incremento en los últimos años del número de solicitudes de inscripción de nombres comerciales; al proceso de expansión y diversificación sufrido por la propiedad industrial en las últimas décadas; y al papel decisivo que una adecuada protección de estos derechos desempeña como soporte de los intercambios comerciales internacionales en una economía cada vez más global.

### III. PLAN DE LA INVESTIGACIÓN

La investigación se adecúa básicamente a la contextura gnoseológica que es tradicional en la epistemología jurídico-mercantil desde hace varias décadas. El estudio parte del análisis de la realidad socioeconómica y del examen *de lege lata* de la problemática circundante, tratando de aportar soluciones concretas a las distintas cuestiones que plantea el objeto de estudio. A esta labor se suma, además, el complemento –siempre enriquecedor– de reflexiones y propuestas *de lege ferenda* encaminadas a orientar las futuras reformas legislativas en la materia. Tomando como referencia estas coordenadas, la investigación se estructura en siete capítulos, en los que se abordan las distintivas dimensiones del nombre comercial.

El *Capítulo Primero* se dedica al estudio de su evolución histórico-legislativa. En él se hace un recorrido histórico por los distintos hitos que han marcado el devenir de la institución, desde los orígenes de la realidad que hoy se designa como nombre comercial en la Edad Media, hasta la última reforma de la legislación marcaria acometida en 2018, pasando por los diversos textos normativos que se han encargado de la regulación de la figura. Este capítulo trata de contextualizar el tratamiento jurídico que el nombre comercial recibe en la actualidad, dando debida cuenta de los vaivenes legislativos que se han sucedido en nuestro Derecho histórico.

El *Capítulo Segundo* ofrece una delimitación conceptual y funcional de la figura. El confusionismo que, desde su génesis, ha acompañado al nombre comercial precisa de un estudio sosegado de la legislación derogada, de la regulación vigente y de la realidad socioeconómica que permita definir con la mayor precisión posible los contornos de la institución. Por ello, en este capítulo se analizan el concepto y las funciones del nombre comercial partiendo del Derecho histórico, centrándonos en el Derecho positivo y tomando como referencia la ubicación sistemática de la institución en el sistema marcario actual y la realidad viva a la que trata de dar respuesta. Esta labor, se completa con el deslinde del nombre comercial respecto de otras figuras jurídicas afines, como la denominación social, la marca de servicio y el nombre de dominio.

En el *Capítulo Tercero* se aborda el análisis del régimen jurídico del nombre comercial. El estudio aquí realizado se centra fundamentalmente en las particularidades que esta figura presenta en relación con la marca, dado que su régimen normativo se construye legislativamente acudiendo a la técnica de la remisión. Se trata, en suma, de examinar las especialidades regulatorias que reviste la figura, sin perder de vista, no obstante, el propósito esencial de la investigación: estudiar el nombre comercial desde una perspectiva global. En consecuencia, se aborda la práctica totalidad de las cuestiones jurídicas básicas que afectan al nombre comercial en tanto que signo distintivo, aunque se presta especial atención a los extremos que pueden suponer una singularidad respecto de la marca o una modulación del régimen general de ésta.

El *Capítulo Cuarto* versa sobre la protección internacional que recibe el nombre comercial en virtud del art. 8 CUP, tanto en nuestro ordenamiento jurídico, como en el Derecho comparado. El estudio se inicia con el análisis del precepto unionista: sus características esenciales, su espíritu y la interpretación de cada una de sus previsiones. A continuación, se examina la tutela que los nombres comerciales unionistas reciben en el ordenamiento jurídico español, tanto en la normativa derogada como en la vigente, dedicando especial atención a la interpretación jurisprudencial. Por último, se acude al Derecho comparado para exponer las líneas maestras de la regulación de esta institución en algunos ordenamientos jurídicos de nuestro entorno –francés, italiano e inglés– y la protección que en ellos se ofrece a los titulares de nombres comerciales foráneos.

En el *Capítulo Quinto* se afronta el estudio de la protección que el Derecho represor de la competencia desleal dispensa a la figura objeto de estudio. Para ello es fundamental delimitar adecuadamente cuál es la relación que media entre el Derecho marcario y la normativa reguladora de la deslealtad concurrencial. Con tal fin, se parte del examen de las distintas tesis que la doctrina mantiene al respecto, argumentando los motivos que nos llevan a decantarnos por la que entendemos más adecuada al texto de la norma y a su interpretación sistemática. Posteriormente, desgranamos los distintos supuestos en los que el Derecho represor de la competencia desleal resulta aplicable y analizamos los principales tipos de ilícitos de deslealtad que pueden encarnar un atentado contra los intereses de los titulares de nombres comerciales.

El *Capítulo Sexto* tiene como objeto el análisis jurídico de los conflictos entre nombres comerciales y denominaciones sociales. Se parte en él de las razones prácticas y jurídicas que los originan y seguidamente se aborda el estudio de los mecanismos de coordinación normativa que el Derecho vigente ofrece con vistas a solventarlos. Ya sea el conflicto que se plantea entre un nombre comercial prioritario que se ve afectado por una denominación social idéntica o confundible, ya sea el conflicto que se suscita cuando se adopta un nombre comercial idéntico o confundible con una denominación social prioritaria. El capítulo concluye con una valoración crítica del sistema de coordinación normativa vigente y con la formulación de una propuesta *de lege ferenda* orientada a su revisión y modificación.

El *Capítulo Séptimo* se destina al análisis de los conflictos entre nombres comerciales y nombres de dominio. En él se desgranán los motivos fácticos y jurídicos que ocasionan este tipo de conflictos y se examinan los instrumentos jurídicos de solución de controversias que ofrecen tanto el sistema de asignación de nombres de dominio, como los Derechos marcario y concurrencial. Esta labor se complementa con la formulación de propuestas concretas de revisión de la regulación vigente con vistas a clarificar y reglamentar una protección marcario de los nombres de dominio que sea acorde con las exigencias de seguridad y certeza jurídicas que deben inspirar el entero ordenamiento jurídico.

A estos capítulos sigue un conjunto de conclusiones entresacadas del análisis realizado. Estas conclusiones, que en su mayoría tienen una naturaleza reasuntiva, se clausuran con una *macroconclusión*, que constituye la *tesis principal* de la investigación y su aspiración esencial: la formulación de una propuesta *de lege ferenda* dirigida a la revisión del rol que el nombre comercial desempeña en el actual sistema de los signos distintivos de la empresa y de la protección que esta institución debe recibir a la luz de su concepto, su naturaleza jurídica y las necesidades actuales del mercado.

#### IV. METODOLOGÍA UTILIZADA

El propósito principal de la investigación –el estudio del nombre comercial desde una perspectiva global– comporta la necesidad de combinar los distintos recursos metodológicos que son habituales en los estudios jurídico-mercantiles. A tal efecto, la investigación se construye sobre los pilares de los métodos histórico, dogmático-analítico, exegético y comparado. El recurso a esta pluralidad metodológica permite un adecuado reconocimiento de la realidad regulada, un análisis jurídico pormenorizado, una correcta contextualización sistemática y comparada del objeto de estudio y el examen de la interacción de los distintos factores y dimensiones que están presentes en la investigación. Sin embargo, esta tarea no puede llevarse a cabo acudiendo a los distintos enfoques metodológicos de forma aséptica y aislada, sino que exige una combinación e interconexión de los métodos empleados.

Por este motivo, los distintos capítulos en que se divide la investigación siempre parten de una perspectiva metodológica plural, aunque en cada uno de ellos predomine, como es lógico, un método sobre el resto. Naturalmente, en el capítulo dedicado a la evolución histórico-legislativa de la figura, el método preponderante es el histórico. Pero el fin último del capítulo –esto es, esclarecer el concepto, las funciones y el régimen normativo del nombre comercial mediante su encuadramiento histórico– no puede alcanzarse sin el recurso a los métodos dogmático-analítico y exegético. Estos métodos son los que predominan, en cambio, en los capítulos destinados al estudio del régimen jurídico –marcario y concurrencial– de la institución y de los conflictos con otras figuras afines, aunque en ellos tampoco falta un tratamiento histórico de las distintas facetas de la institución y el recurso a postulados que se apoyan en un análisis comparado. El recurso al método comparativo está presente, fundamentalmente, en el capítulo dedicado a la protección internacional del nombre comercial. No obstante, este método se emplea con carácter transversal a lo largo de la

investigación con vistas a contextualizar el régimen normativo vigente y aportar una visión crítica inspirada en soluciones adoptadas en el Derecho comparado.

En todo caso, y como es natural, la investigación no puede separarse del examen de la realidad socioeconómica y de las necesidades que la figura objeto de estudio está llamada a satisfacer. Ello determina que estos enfoques metodológicos se complementen puntualmente con razonamientos inspirados en la sociología jurídica, en un intento por desentrañar el modo en que la sociedad aporta y recibe la influencia del Derecho. En esta dirección, se lleva a cabo un análisis de los fenómenos sociales que dan lugar al nacimiento de las normas jurídicas, a su modificación o eliminación; y, en sentido opuesto, un examen de los efectos de la regulación vigente sobre los diferentes sectores sociales implicados –principalmente, el constituido por los operadores económicos–. Estos planteamientos son de crucial importancia para elaborar propuestas de revisión y reforma de la normativa vigente que orienten la legislación futura. Lo que, a la postre, no constituye sino la aspiración esencial de la investigación.

## CAPÍTULO PRIMERO

### EVOLUCIÓN HISTÓRICO-LEGISLATIVA DEL NOMBRE COMERCIAL

#### I. PLANTEAMIENTO

Desde sus orígenes, el estudio del nombre comercial ha estado rodeado de ciertos inconvenientes, que se han traducido en obstáculos, en ocasiones, difíciles de sortear para el jurista<sup>1</sup>. Ello es debido a que, desde su génesis, las líneas delimitadoras de este instituto se han encontrado empañadas por diversos motivos. Fundamentalmente, la oscuridad que ha cercado esta institución encuentra su *ratio* y explicación en la titubeante regulación que ha recibido a lo largo del tiempo, influenciada en muchos casos por las construcciones jurídicas foráneas provenientes del Derecho comparado. Estas circunstancias convergen en la existencia de una constante confusión con otras figuras jurídicas con funciones identificativas del empresario y diferenciadoras de las distintas realidades empresariales. Se comprende así que se haya afirmado que “el nombre comercial es, evidentemente, una de las figuras más enigmáticas y, por lo mismo, más complejas dentro del sector del Derecho de la propiedad industrial que regula los signos distintivos de la empresa y del empresario”<sup>2</sup>.

El Derecho ahora en vigor viene precedido de una dilatada etapa anterior, ya derogada, en la que tuvo lugar una acentuada confusión –legal, doctrinal y jurisprudencial– en torno a la delimitación conceptual y funcional del nombre comercial. Dicha confusión se debe a una pluralidad de factores que, en líneas generales, confluyen en la accidentada regulación que el nombre comercial ha recibido en el ordenamiento jurídico español, desde su primera regulación en la Ley de Propiedad Industrial de 1902 hasta la que, por ahora, es su última regulación en la vigente Ley de Marcas de 2001<sup>3</sup>. A ello contribuye el hecho de que su nacimiento al panorama jurídico se produzca en una situación histórica coyuntural. En efecto, el nombre comercial se inserta en el ordenamiento jurídico español por la vía indirecta del Tratado internacional, sin que existiera previamente una teoría jurídica estructurada al respecto y sin, ni siquiera, una delimitación conceptual inicial. Además, la introducción de la figura del nombre comercial en la tradicional regulación mercantil de los nombres sociales ha ocasionado un notable confusionismo jurídico del que el Derecho español no ha logrado sustraerse.

---

<sup>1</sup> VIGUERA RUBIO, J. M., “En torno al nombre comercial de fantasía en Derecho español”, en *Actas de Derecho Industrial*, t. 5, 1978, p. 124.

<sup>2</sup> FERNÁNDEZ-NOVOA, C., “El nombre comercial y su problemática registral”, en AA.VV., *Jornadas de estudios sobre propiedad industrial. Castelldefels (Barcelona), 25-26 noviembre 1971*, Barcelona, Grupo Español de la AIPPI, 1973, p. 101.

<sup>3</sup> MIRANDA SERRANO, L. M., *Denominación social y nombre comercial. Funciones y disfunciones*, Madrid, Marcial Pons, 1997, p. 34 y 35.

Por estos motivos se hace necesario comenzar el estudio del nombre comercial desde una perspectiva histórica. Las distintas concepciones de la institución que se han manejado en las diferentes regulaciones históricas justifican esta forma de proceder. Y es que sólo de este modo puede alcanzarse una visión global del concepto y las funciones que desempeña el nombre comercial en el Derecho vigente. La correcta interpretación del nombre comercial, como es natural, exige tomar en consideración los distintos criterios hermenéuticos, al fin de desentrañar el verdadero significado, función y alcance del instituto. Desde SAVIGNY se viene aceptando comúnmente que los elementos o criterios de la interpretación son el gramatical, el lógico, el histórico y el sistemático. De ahí la conveniencia de poner el sentido de la norma vigente en relación con sus antecedentes históricos y legislativos, con el fin de conocer la problemática que trata de resolver y el espíritu que la anima.

En consecuencia, parece lógico que un trabajo de esta naturaleza incluya un epígrafe dedicado a la evolución histórica del nombre comercial, cuyos contornos no han sido –ni son– nada nítidos. A este respecto, algunos autores han obviado la referencia al régimen del sistema corporativo medieval, sobre la base de que los signos distintivos se fortalecen y adquieren importancia con la aparición de la libertad de comercio e industria<sup>4</sup>. Sin quitarle razón a estos planteamientos, estimamos, en cambio, conveniente retrotraernos a dicha época, pues es entonces cuando nace a la vida de los negocios la realidad que actualmente conocemos como nombre comercial. Sólo así podremos formarnos una idea cabal de las necesidades que esta institución vino a suplir y de su significado originario.

## II. EL ORIGEN DEL NOMBRE COMERCIAL

El origen del nombre comercial se ha situado en la Italia medieval<sup>5</sup>. La Cristiandad de los siglos XI a XIII –y especialmente, Italia<sup>6</sup>– fue el escenario de uno de los grandes fenómenos del medievo: la revolución comercial<sup>7</sup>. Su aparición se halla ligada al cese de las invasiones y la consiguiente creación de un clima de seguridad que permitió el desarrollo de los intercambios pacíficos, el crecimiento demográfico y de la producción agraria, y una mayor estabilidad política<sup>8</sup>. En este contexto, las ciudades experimentan un resurgir como

<sup>4</sup> Entre ellos, ROUBIER, P., *Le Droit de la Propriété Industrielle*, t. II, Paris, Recueil Sirey, 1954, p. 499; y BAYLOS CORROZA, H., *Tratado de Derecho Industrial*, Madrid, Civitas, 1978, p. 193.

<sup>5</sup> WIELAND, K., *Handelsrecht*, I, München und Leipzig, Verlag von Duncker & Humblot, 1931, p. 178; y LATTES, A., *Il diritto commerciale nella legislazione statutaria delle città italiane*, Milano, U. Hoepli, 1884, p.104.

<sup>6</sup> Las ciudades romanas, que con anterioridad habían servido de asentamiento a las primitivas caravanas de mercaderes, se convierten en uno de los puntos donde el comercio se intensifica en mayor medida, dando lugar al surgimiento de una sociedad urbana que halla su expresión política en la organización comunal (Cfr. GALGANO, F., *Historia del Derecho Mercantil*, versión española de BISBAL, J., Barcelona, Laia, 1981, p. 39).

<sup>7</sup> Este término fue acuñado en 1942 por DE ROOVE (Cfr. “The Commercial Revolution of the Thirteenth Century”, en *Bulletin of the Business Historical Society*, XVI, 1942, p. 34 y ss.). A través de esta expresión se hace referencia “a la profunda renovación en los modos, usos, técnicas y formas de entender y practicar los negocios que supusieron un verdadero hito en la historia económica, no sólo por el extraordinario auge que experimentaron las transacciones mercantiles, sino y sobre todo, por los acentuados y revolucionarios cambios experimentados, cambios que aparecen totalmente ligados a la expansión plenomedieval y a la sedentarización del mercader” (Cfr. CAUNEDO DEL POTRO, B., “El desarrollo del comercio medieval y su repercusión en las técnicas mercantiles. Ejemplos castellanos”, en *Pecunia*, núm. 15, 2012, p. 202).

<sup>8</sup> LE GOFF, J., *Mercaderes y banqueros de la Edad Media*, Buenos Aires, Editorial Universitaria de Buenos Aires, 1982, p. 14 y 15; y CAUNEDO DEL POTRO, B., “El desarrollo...”, cit., p. 203.

consecuencia del progreso comercial y se convierten en el lugar idóneo para que los mercaderes desempeñen su actividad. De entre los hitos y cambios experimentados en el seno de la revolución comercial, ha de destacarse la sedentarización del comerciante, el asociacionismo y la creciente complejidad en el desarrollo de los negocios. La conjunción de estos acontecimientos es la que desencadena, en esencia, la aparición en el tráfico económico de la realidad que actualmente denominamos nombre comercial.

Aunque la organización *sedentaria* del comerciante comenzó a desarrollarse desde los inicios de la revolución comercial, es en los siglos XIV y XV cuando alcanza su apogeo y se generaliza. A medida que las ciudades crecen y el comercio se perfecciona, la clase mercantil abandona sus hábitos nómadas, que son sustituidos por otros de carácter sedentario. Quienes desempeñan funciones esenciales y fundamentales de la vida mercantil adquieren carácter sedentario, mientras que quienes se ocupan de las funciones auxiliares mantienen su condición nómada<sup>9</sup>. El comerciante instalado de forma permanente funda un establecimiento en el que desarrolla su actividad y al que da un nombre, que puede ser el propio del comerciante u otro distinto. En todo caso, es a través de este nombre como se da a conocer al público y se diferencia del resto de comerciantes que se dedican al mismo género de comercio. Siendo este nombre el que identifica y diferencia al comerciante, quien le sucede en el desempeño de la actividad estará interesado en mantenerlo, con el fin de conservar la reputación y la clientela generadas. De este modo, los sucesivos sucesores del comerciante fundador van a seguir empleando este nombre cuando actúan en el mercado, girando con una denominación que, por regla general, no va a coincidir con su nombre real<sup>10</sup>.

Al mismo tiempo, en el marco de la revolución comercial nace y se desarrolla el *asociacionismo* entre comerciantes. Este fenómeno, que se manifiesta a través de distintas modalidades<sup>11</sup>, se orienta a ampliar las posibilidades de negocio, incrementando el capital destinado a la actividad mercantil y extendiendo las redes comerciales. Es en esta época cuando nace la sociedad colectiva bajo el nombre de *compagnia*<sup>12</sup>. A través de este mecanismo, distintos comerciantes actúan en el tráfico mercantil de manera unificada, respondiendo de forma ilimitada y solidaria por las deudas sociales. La sociedad se dota así de un nombre que, atendiendo al acentuado carácter personalista de estas compañías, suele resultar de la conjunción de los nombres de algunos de los socios o puede venir constituido sólo por el de uno de ellos: “el principal”, esto es, la máxima autoridad en la sociedad, quien generalmente ocupa el puesto superior<sup>13</sup>. Esta denominación que designa de forma sintética la multiplicidad de personas que, en forma de sociedad, desarrollan una actividad comercial,

<sup>9</sup> ESTASÉN, P., “La casa de comercio como entidad jurídica”, en *Revista General de Legislación y Jurisprudencia*, T. 85, 1894, p. 422.

<sup>10</sup> El fenómeno sucesorio ha sido resaltado dentro de la doctrina italiana como el principal hecho desencadenante de la delimitación entre nombre comercial y nombre civil. Entre otros, BOSIO, E., *Trattato dei marchi e segni distintivi*, Torino, Unione tipografico-editrice, 1904, p. 153; MAGRI, G., “Sul concetto giuridico della ditta commerciale”, en *Rivista di Diritto Commerciale*, I, 1912, p. 18 y ss; y VIVANTE, C., *Trattato di Diritto Commerciale*, vol. I, 4ª ed., Milano, Casa Editrice Dottor Francesco Vallardi, 1922, p. 261 y ss.

<sup>11</sup> Para una aproximación a las distintas formas de asociación comercial en su época embrionaria, *vid.* LE GOFF, J., *Mercaderes y...*, cit., p. 27 y ss.

<sup>12</sup> GALGANO, F., *Le società di persone*, Milano, Dott. A. Giuffrè Editore, 1972, p. 73.

<sup>13</sup> CAUNEDO DEL POTRO, B., “Compañías mercantiles castellanas a fines de la Edad Media”, en *Medievalismo: Boletín de la Sociedad Española de Estudios Medievales*, núm. 3, 1993, p. 40.

permite mantener la clientela y la reputación adquiridas a quienes le sucedan en su labor<sup>14</sup>. De ahí que resulte conveniente su conservación cuando se siga desarrollando la actividad por alguien distinto de los socios que le dieron nombre. Esta denominación, aunque inicialmente está ligada al derecho al nombre, experimenta una transformación que la sitúa en el plano de los derechos con valor patrimonial, una vez que se admite la posibilidad de su transmisión bien por sucesión hereditaria, bien por transferencia de la empresa<sup>15</sup>. Puede comprobarse, por tanto, cómo el nombre comercial se encuentra estrechamente vinculado en su nacimiento a la razón social, lo que ha generado, desde antiguo, un caudal de confusiones y conflictos entre ambas instituciones.

Por último, el progreso comercial y económico de esta época determina un incremento de la dimensión de la explotación comercial y de la *complejidad* en el desempeño de la actividad. Los comerciantes y, fundamentalmente, las compañías abren sucursales (*factorías*) en distintas plazas, al frente de las cuales sitúan a un factor, mandatario o apoderado que se encarga del desarrollo de la actividad en nombre del comerciante<sup>16</sup>. En estas *factorías*, el factor utiliza el nombre del comerciante principal, que lleva aparejado la reputación propia del establecimiento originario. De este modo, el nombre de la explotación empieza a desvincularse en cierta forma de la figura del comerciante para designar a la propia explotación o *empresa*.

En definitiva, puede afirmarse que el nombre comercial nace a la vida mercantil con la finalidad de trascender a la figura del comerciante en el desarrollo de la actividad comercial y mantener la reputación y la clientela generadas en el ejercicio del comercio. El origen de la figura se halla indisolublemente vinculado a su función colectora de la clientela<sup>17</sup>, haciendo referencia a la *explotación comercial* más que a la persona del comerciante<sup>18</sup>. Y es que esta institución persigue, desde sus orígenes, trasladar la reputación y la clientela que el comerciante ha conformado en el desarrollo de su actividad a quienes sean sus sucesores en la explotación del negocio. No se pierda de vista en este sentido que en la época medieval ya se vislumbraba, aunque tímidamente, comportamientos desleales tendentes a usurpar la clientela de los competidores<sup>19</sup>.

<sup>14</sup> CARLÓN SÁNCHEZ, L., “Contribución al estudio del nombre comercial. Primera parte”, en *Revista de Derecho Mercantil*, núm. 93, 1964, p. 9 y 10.

<sup>15</sup> GIERKE, J., *Derecho Comercial y de la Navegación*, traducción a cargo de SEMÓN, J. M., Buenos Aires, Tipográfica Editora Argentina, 1957, p. 144.

<sup>16</sup> CAUNEDO DEL POTRO, B., “El desarrollo...”, cit., p. 209.

<sup>17</sup> En este sentido se pronuncia la mayoría de la doctrina. *Vid.*, entre otros, ESTASÉN, P., “La casa...”, cit., p. 425; Ídem, *Instituciones de Derecho Mercantil*, t. I, Madrid, Imprenta de la Revista de legislación, 1890, p. 272 y 273; LANGLE RUBIO, E., *Derecho Mercantil Español*, tomo I, Barcelona, BOSCH, 1950, p. 787; CARLÓN SÁNCHEZ, L., “Contribución al...”, cit., p. 15; y DÍAZ VELASCO, M., “El nombre comercial. Concepto y régimen jurídico”, en *Estudios sobre propiedad industrial*, Madrid, 1987, p. 442.

<sup>18</sup> Se emplea aquí la expresión *explotación comercial* de forma deliberada, siendo conscientes de su imprecisión. La delimitación de la realidad objetiva tutelada por el nombre comercial será objeto de un estudio más detallado en un momento posterior (*vid. Infra* Cap. 2º.I).

<sup>19</sup> RAMELLA, A., *Tratado de la Propiedad Industrial*, t. II, traducción de la Revista General de Legislación y Jurisprudencia, Madrid, Hijos de Reus, 1913, p. 3.

### III. LA INSTITUCIONALIZACIÓN DEL NOMBRE COMERCIAL COMO SIGNO DISTINTIVO OBJETO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL: EL CONVENIO DE LA UNIÓN DE PARÍS DE 1883

#### 1. Antecedentes

El término *nombre comercial* es prácticamente desconocido por nuestra legislación y jurisprudencia hasta finales del siglo XIX<sup>20</sup>. El fenómeno es bastante general en todo el Derecho comparado<sup>21</sup>. En líneas generales, su consagración y universalización no se produce hasta su inclusión expresa en el Convenio de la Unión de París para la protección de la propiedad industrial, suscrito el 20 de marzo de 1883<sup>22</sup>.

Antes de esta fecha no encontramos en la manualística española ninguna referencia a la institución, hasta el punto de no existir alusión alguna a la expresión *nombre comercial*<sup>23</sup>. Pese a su existencia en la realidad del tráfico, es a partir de su institucionalización en el CUP cuando la figura comienza a llamar la atención de nuestra doctrina. En este sentido, resulta ilustrativa la obra de ESTASÉN. Este autor, en sus *Instituciones de Derecho Mercantil*<sup>24</sup> – publicadas siete años después de la promulgación del CUP–, pese a referirse al nombre utilizado por los comerciantes como instrumento colector de la clientela, no utiliza el término nombre comercial. Sin embargo, pocos años después, al estudiar el fenómeno de la casa de comercio se ocupa de esta misma realidad, a la que denomina nombre comercial de forma expresa<sup>25</sup>.

En el plano legislativo, las primeras normas orientadas a la protección de los signos distintivos de la empresa sólo se ocupan de la marca. Estas normas forman parte de la legislación penal de la primera mitad del siglo XIX y, en sintonía con la corriente legislativa que domina Europa, abordan la utilización de una marca ajena como un supuesto delictivo de falsificación<sup>26</sup>. La primera disposición española que regula la marca en sentido moderno es el Real Decreto de 20 de noviembre de 1850 que, con el fin de determinar las penas en que incurren quienes cometen este delito, establece la necesidad de solicitar un certificado de

<sup>20</sup> Para una aproximación a los antecedentes históricos del régimen español de protección de los signos distintivos, *vid.* PELLA, R., *Tratado teórico-práctico de las marcas de fábrica y de comercio en España*, Madrid, Librería General de Victoriano Suárez, 1911, p. 23 y ss.

<sup>21</sup> COMTE, C., “La protection du nom commercial et l’article 8 de la Convention d’Union”, en *La Propriété Industrielle*, 1931, p. 201.

<sup>22</sup> El CUP fue suscrito en París el 20 de marzo de 1883, aunque posteriormente fue objeto de sucesivas revisiones, la última de las cuales tuvo lugar en Estocolmo en 1967. Para una aproximación al contenido del CUP *vid.* BOGSCH, A., “Primer centenario del Convenio de París para la protección de la propiedad industrial”, traducción a cargo de GÓMEZ SEGADÉ, en *Actas de Derecho Industrial*, t. 9, 1983, p. 13 y ss.; y, más ampliamente, BODENHAUSEN, G. H. C., *Guía para la aplicación del Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial*, Ginebra, BIRPI, 1968.

<sup>23</sup> *Vid.*, por ejemplo, MARTÍ DE EIXALÁ, R., *Instituciones del Derecho mercantil de España*, Barcelona, Librería de Álvaro Verdaguer, 1873; GONZÁLEZ HUEBRA, P., *Curso de Derecho mercantil*, Barcelona, Imprenta del Heredero de José Gorgas, 1859; y ESTASÉN, P., *Instituciones de...*, cit.

<sup>24</sup> Cfr. *Instituciones de...*, cit., p. 272 y 273.

<sup>25</sup> Cfr. “La casa...”, cit., p. 433.

<sup>26</sup> GONDRA ROMERO, J. M., “Teoría general de los signos de empresa” en AA.VV. (coord. IGLESIAS PRADA, J. L.), *Estudios jurídicos en homenaje al profesor Aurelio Menéndez*, t. I, Madrid, Civitas, 1996, p. 834.

marca ante los Gobernadores de sus respectivas provincias y permite a sus titulares reclamar, en caso de abuso, la correspondiente indemnización por daños y perjuicios<sup>27</sup>.

Por su parte, el nombre comercial carece de reconocimiento expreso en la legislación del siglo XIX. Ciertamente es que el Código de Comercio de 1885<sup>28</sup>, pese a no contemplar de forma explícita la posibilidad de adoptar un nombre *especial* como variante del nombre real del empresario a efectos de identificación y diferenciación en el tráfico, hace referencia en distintos preceptos al “nombre, razón social o *título*”<sup>29</sup> como alternativa a la designación del comerciante<sup>30</sup>. En consecuencia, puede afirmarse que el legislador de 1885 toma en consideración el uso por parte de los comerciantes de ciertos *títulos*, no necesariamente coincidentes con sus nombres reales, como mecanismos identificadores de sus empresas. Esta tendencia se confirma en el Reglamento interino para la organización del Registro Mercantil de 21 de diciembre de 1885. En efecto, sus arts. 28 y 30 establecían que en las inscripciones de los comerciantes individuales constaría, además del nombre real del comerciante, “el título o nombre que en su caso tenga o haya de ponerse al establecimiento”<sup>31</sup>.

En otros ordenamientos de nuestro entorno, empero, se aprecia una tendencia diferente. Los Derechos francés e italiano regulan la figura del nombre comercial de forma expresa, convirtiéndolo en objeto de protección frente a las conductas usurpadoras de otros comerciantes. En la legislación francesa, el nombre comercial aparece como modalidad autónoma de propiedad industrial en la *Loi du 28 juillet 1824 sur les altérations ou suppositions de noms sur les produits fabriqués*. El art. 1 de esta Ley reprime la usurpación del nombre comercial y su utilización como marca por otros comerciantes distintos de su titular<sup>32</sup>. En este sentido, el nombre cuya usurpación prohíbe y castiga la Ley no es solamente el nombre patronímico que adopta un comerciante o que le es dado, sino además la denominación con la que el comerciante explota su establecimiento. Se configura, por tanto, como el nombre de la explotación mercantil. La doctrina de la época afirma que sobre este nombre recae un derecho de propiedad a favor del primero que lo adopta, cuya protección alcanza no sólo a los nombres comerciales idénticos, sino también a los similares<sup>33</sup>. En Derecho italiano, el nombre comercial se protege por primera vez a través de la *Legge 30 agosto 1868, n. 4577, sui marchi e segni distintivi di fabbrica*. Su art. 5 establece de forma general la prohibición de usurpar el nombre o la firma de una sociedad o de un individuo. De acuerdo con la doctrina italiana, este artículo se refiere a la protección del nombre comercial adoptado como instrumento general de reclamo, es decir, como mecanismo colector de la clientela<sup>34</sup>. Sobre la base de esta protección, se afirma que el nombre comercial es susceptible de apropiación legítima<sup>35</sup>. Resulta, por tanto, que esta Ley consagra el nombre comercial como signo distintivo autónomo dentro del régimen de la propiedad industrial.

<sup>27</sup> Vid. BAYLOS CORROZA, H., *Tratado de...*, cit., p. 203 y 204.

<sup>28</sup> Real Decreto de 22 de agosto de 1885, por el que se publica el Código de Comercio, en *Gaceta*, núm. 289, de 16 de octubre de 1885.

<sup>29</sup> La cursiva es nuestra.

<sup>30</sup> Vid. art. 21, sobre inscripción de comerciantes o sociedades; art. 444 sobre contenido de las letras de cambio; o art. 462 sobre endoso de letras.

<sup>31</sup> PELLISÉ PRATS, B., “Voz Nombre Comercial”, en AA.VV., *Nueva Enciclopedia Jurídica*, t. XVII, Barcelona, Francisco Seix, S. A., 1982, p. 440; y MIRANDA SERRANO, L. M., *Denominación social...*, cit., p. 44.

<sup>32</sup> ROUBIER, P., *Le Droit...*, cit., p. 500.

<sup>33</sup> BÉDARRIDE, J., *Droit commercial. Commentaire des Lois sur les Brevets d'invention, sur les noms des fabricants & des lieux de fabrication et sur les marques de fabrique et de commerce*, t. II, Paris, Cosse, Marchal et Billard libres, 1869, p. 393 y ss.

<sup>34</sup> GHIRON, M., *Corso di Diritto Industriale*, 2ª ed., vol. I., Roma, Società editrice del «Foro italiano», 1935, p. 225 y 226.

<sup>35</sup> ASCOLI, A., “Sul diritto al nome commerciale”, en *Rivista di Diritto Commerciale*, III, 1915, p. 150 y ss.

En suma, el nombre comercial en cuanto signo distintivo de la explotación mercantil o empresa alcanza reconocimiento legislativo con carácter previo a la publicación del CUP. Sin embargo, será con la entrada en vigor de dicho Convenio cuando esta institución alcance un reconocimiento normativo generalizado y sea objeto de atención y estudio por parte de la doctrina mercantilista.

## 2. Los móviles que conducen a la institucionalización del nombre comercial en el CUP

El CUP constituye un auténtico hito en la protección jurídica de la propiedad industrial. Pero adquiere especial importancia cuando nos centramos en el estudio del nombre comercial. Y ello porque se erige en el instrumento normativo desencadenante de la protección jurídica de esta institución en la gran mayoría de los países de nuestro entorno sociopolítico y, particularmente, en España. Ahora bien, dada la parquedad del precepto que el CUP dedica al nombre comercial, resulta interesante hacer hincapié en los móviles que condujeron al legislador internacional a consagrar normativamente esta figura tan utilizada en la vida de los negocios. De este modo podremos formarnos una idea de sus caracteres, de la realidad objetiva a la que se refiere y de las funciones que viene a cumplir en la práctica mercantil.

El CUP se elabora en el marco del sistema económico *liberal* en el que, proclamada la libertad de industria y comercio, impera el régimen de libre competencia y de libre mercado. Desaparecidas las estructuras de los sistemas corporativo<sup>36</sup> y estatal<sup>37</sup>, el comercio se desarrolla únicamente sobre la base de la propiedad individual y del contrato<sup>38</sup>. Sin embargo, esto no basta. Es necesario contar con ciertos mecanismos que vengán a poner freno a los abusos que se suceden en este régimen de libertad. A medida que el desarrollo industrial y comercial crece, la atmósfera liberal y competitiva en la que se desenvuelve la actividad económica comienza a contaminarse a través de dos tipos de conductas perniciosas. De un lado, las consistentes en acuerdos y prácticas concertadas entre los empresarios que “arreglan”, limitan o erradican por completo la competencia. De otro lado, las abusivas de la libertad de competencia, que conculcan las reglas del juego natural, limpio y leal en la competición económica, en perjuicio de los intereses legítimos de los competidores honestos y de los consumidores<sup>39</sup>. Esto da lugar a una incipiente toma de conciencia acerca de la importancia que adquiere la competencia en el tráfico económico y de la necesidad de su protección.

<sup>36</sup> Vid. SAPORI, A., *Lezioni di storia economica*, Milano, La goliardica, 1952; PIRENNE, E., *Historia económica y social de la Edad Media*, México-Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 1939, p. 130 y ss.; y SEE, H., *Histoire économique de la France. Le moyen âge et l'ancien régime*, Paris, Libraire Armand Colin, 1939. En España, vid. GARCÍA DE VALDEAVELLANO, L., *Curso de historia de las instituciones españolas: de los orígenes al final de la Edad Media*, Madrid, Alianza Editorial, 1998.

<sup>37</sup> KULISCHER, J. M., *Storia económica del Medio Evo e dell'Epoca Moderna*, vol. II., Firenze, G. C. Sansoni, 1964, p. 153 y ss.; y SEE, H., *Histoire économique...*, cit. En España, vid., BELTRÁN, L., *Historia de las doctrinas económicas*, Barcelona, Teide, 1976, p. 21 y ss.

<sup>38</sup> RIPERT, G., *Aspectos jurídicos del capitalismo moderno*, traducción a cargo de QUERO MORALES, J., Granada, Comares, 2001, p. 4.

<sup>39</sup> FONT GALÁN, J. I., *Constitución económica y Derecho de la competencia*, Madrid, Tecnos, 1987, p. 90. Sobre este particular vid. también FRANCESCHELLI, R., *Trattato di Diritto Industriale*, vol. I, Milano, Dott. A. Giuffrè Editore, 1961, p. 393 y ss.; y GHIDINI, G., *Slealtà della concorrenza e costituzione economica*, Padova, CEDAM, 1978, p. 14 y ss.

La tutela de los signos distintivos nace en el seno de esta preocupación por el mantenimiento de una competencia leal<sup>40</sup>. Concretamente, como restricciones de la competencia específicas y artificialmente creadas para el fomento de la competencia y de la producción de bienes para la sociedad<sup>41</sup>. Pero, además, en el marco de este movimiento aparece el interés por proteger las denominaciones que los empresarios dan a sus negocios y establecimientos frente a los competidores que tratan de aprovecharse de ellas o, en su caso, de menoscabarlas<sup>42</sup>.

A través de la institucionalización del nombre comercial en el CUP, el legislador internacional trata de satisfacer ciertas reivindicaciones dominicales planteadas en aquella época por los comerciantes e industriales. De ahí que el nacimiento y la posterior evolución del nombre comercial, en cuanto objeto de propiedad industrial, se envuelva y desenvuelva en la historia del nacimiento y reconocimiento jurídico del establecimiento mercantil<sup>43</sup>.

Desde antiguo, el comerciante se ha valido para el ejercicio de su actividad de una serie de elementos materiales, inmateriales y auxiliares, afines y apropiados al ramo especial del comercio al que se dedica, que vienen a constituir un complejo o entidad particular<sup>44</sup>. Esta realidad no mereció en un principio especial atención. En los Códigos sólo se considera el aspecto profesional del comerciante. Pero tal consideración es incompleta, en tanto que no comprende el fondo objetivo, es decir, la realidad de la empresa, que es fruto de la actividad incesante del comerciante. Por ello, los comerciantes de la época reclamaron el reconocimiento y la protección de este patrimonio mercantil de explotación formado por bienes inmateriales y riquezas mobiliarias que, aun atomizadas en la regulación de su goce y

---

<sup>40</sup> BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A., *Apuntes de derecho mercantil: derecho mercantil, derecho de la competencia y propiedad industrial*, Cizur Menor, Aranzadi-Thomson Reuters, 2013, p. 520; Ídem, “Tendencias actuales de la evolución de la propiedad industrial e intelectual a nivel internacional”, en AA.VV., *Cambios en materia de patentes y marcas. Colección de conferencias con motivo de la Jornada de Estudio organizada el 21 de noviembre de 1995 por el Grupo Español de la AIPPI*, L’Hospitalet de Llobregat, Grupo Español de la AIPPI, 1997, p. 27; OTERO LASTRES, J. M., “Introducción”, en FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., OTERO LASTRES, J. M. y BOTANA AGRA, M., *Manual de propiedad industrial*, 3ª ed., Madrid, Marcial Pons, 2017, p. 55. En el Derecho norteamericano, vid. McKENNA, M. P., “The normative foundations of Trademark Law”, en *Notre Dame Law Review*, vol. 82, núm. 5, 2007, p. 1839 y ss.

<sup>41</sup> LEHMANN, M., “La teoría de los «Property Rights» y la protección de la propiedad intelectual e industrial”, en *Revista General de Derecho*, núm. 544-545, 1990, p. 281.

<sup>42</sup> ESTASÉN, P., “La casa...”, cit., p. 28; y PELLISÉ PRATS, B., “voz nombre...”, cit., p. 420. En este sentido, PRAT DE LA RIBA afirma que “otra forma de cometer este abuso se encuentra en el uso de una denominación que exprese la relación del industrial con una casa industrial acreditada. Un socio de una compañía poderosa es separado de ella o la abandona y funda un establecimiento al que da su nombre acompañado de la frase *antiguo socio de la casa* (...). En todos estos casos la designación es ciertamente individual, mas afecta una forma que se presta a confusiones, especialmente cuando se usa como marca industrial y se deja en letras apenas visibles las palabras que caracterizan la nueva casa (...). Cuando esto último sucede, hay concurrencia desleal, y como tal debe prohibirse; mas, aun cuando otra cosa aconteciera, no ha de permitirse el uso del nombre ajeno en ninguna forma, y menos en esta, que da lugar a confusiones” (Cfr. *Ley jurídica de la industria*, Barcelona, Librería de Penella y Bosch, 1898, p. 118).

<sup>43</sup> MIRANDA SERRANO, L. M., *Denominación social...*, cit., p. 35.

<sup>44</sup> VARANGOT, C. J., “Transmisión del fondo de comercio”, en AA.VV., *Estudios jurídicos en Homenaje a Joaquín Garrigues*, t. III, Madrid, Tecnos, 1971, p. 405.

transmisión, se integran en la organización unitaria que, cabalmente, es el establecimiento mercantil o empresa<sup>45</sup>: propiedad industrial, propiedad intelectual y propiedad comercial<sup>46</sup>.

El fundamento de esta propiedad mercantil se sitúa en la necesidad de garantizar el resultado de las actividades, que perdura a los cambios en las personas. El ejercicio de la actividad comercial crea a su alrededor un complejo entramado de bienes, derechos y relaciones que son fruto de la actividad de su titular y cuyo valor conjunto supera el de la mera suma de sus elementos. Así, con el fin de reconocer esta plusvalía que resulta del trabajo del comerciante, se reconoce la propiedad del establecimiento mercantil, que está esencialmente vinculada a la *explotación*<sup>47</sup>.

El establecimiento mercantil –*fonds de commerce* en Francia o *azienda* en Italia– se configura como la organización con fines productivos de múltiples elementos que en armonía con un criterio empírico pueden, respectivamente, agruparse en bienes, servicios y relaciones económicas<sup>48</sup>. Dentro de este entramado aparecen los signos distintivos como uno de sus elementos integrantes. Y es que en el sistema económico liberal se hace más apremiante que nunca la necesidad de individualizar la organización mercantil. Se trata de una exigencia obligada por la propia lógica de un sistema de libre competencia en el que las organizaciones productivas están llamadas a participar en una permanente rivalidad por ganarse el favor del público<sup>49</sup>. En este contexto, el nombre comercial aparece como un instrumento de identificación destinado a hacer más fuerte la organización del establecimiento mercantil, poniéndolo indirectamente en condiciones de producir un rendimiento mediante la creación de una clientela estable.

Los comerciantes que bautizan sus establecimientos con nombres distintos de su nombre real aspiran de esta forma a ostentar un derecho de propiedad sobre ellos, dado que tales nombres actúan como elementos colectores de la clientela. Son las denominaciones con las que la generalidad del público conoce el establecimiento y a las que asocia una serie de valores que son fruto de su experiencia personal. Por este motivo, los comerciantes estarán interesados en mantener dichos nombres y en protegerlos frente a los ataques de sus competidores.

Esta es la razón que mueve al legislador unionista a proteger la figura del nombre comercial. Así resulta del acta de la primera reunión de la Convención. En ella se acordó que era necesario proteger a las empresas de los falsificadores y de los usurpadores de nombres<sup>50</sup>.

<sup>45</sup> Sobre la distinción entre establecimiento mercantil y empresa *vid.*, por todos, OLIVENCIA, M., “Los establecimientos mercantiles y el nuevo artículo 1413 del Código Civil”, en AA.VV., *Centenario de la Ley del Notariado*, vol. 4, Madrid, Estudios Jurídicos Varios, 1963.

<sup>46</sup> FONT GALÁN, J. I., “La llamada propiedad comercial”, en AA.VV., *Negocios sobre derechos no incorporados a títulos valores y sobre relaciones jurídicas especiales*, Sevilla, Consejo General de los Colegios Oficiales de Corredores de Comercio en colaboración con el Departamento de Derecho Mercantil de la Universidad de Sevilla, 1992, p. 122.

<sup>47</sup> RIPERT, G., *Aspectos jurídicos...*, cit., p. 170.

<sup>48</sup> FERRARA, F., *Teoría jurídica de la hacienda mercantil*, traducción a cargo de NAVAS, J. M., Madrid, Revista de Derecho Privado, 1950, p. 65; y CASANOVA, M., *Estudios sobre la Teoría de la Hacienda Mercantil*, traducción a cargo de NAVAS, J. M., Madrid, Revista de Derecho Privado, s.f., p. 143.

<sup>49</sup> GONDRA ROMERO, J. M., “El nombre comercial”, en *Revista de Derecho de Sociedades*, núm. 8, 1997, p. 18.

<sup>50</sup> COMTE, C., “La protection...”, cit., p. 201; y SAINT-GAL, Y., “Protection du nom commercial sur le plan international”, en *Revue Internationale de la Propriété Industrielle et Artistique*, 1962, p. 190.

Es, por tanto, a través del derecho de propiedad –en concreto, de propiedad industrial– como hace entrada el nombre comercial en la práctica jurídica, en cuanto nombre del establecimiento mercantil. Y lo hace precisamente con la finalidad de tutelar la función colectora de la clientela que esta realidad venía cumpliendo desde sus orígenes.

Esta finalidad es la misma que lleva al legislador francés a proteger el nombre comercial a través de la *Loi du 28 juillet 1824*. Mediante la prohibición de la usurpación y de la utilización ilícita del nombre comercial consagrada en esta Ley, se da satisfacción a una exigencia ya manifestada de forma unánime por los comerciantes e industriales. Se trata de la necesidad de proteger los distintivos que los comerciantes utilizan para designar sus establecimientos mercantiles, de modo que no puedan ser usados de manera anticompetitiva por sus competidores<sup>51</sup>.

En rigor, el nombre comercial como elemento integrante de la propiedad industrial nace como el signo distintivo llamado a identificar y diferenciar el establecimiento mercantil de aquellos establecimientos que se dediquen al mismo género de actividad. Ahora bien, sin entrar en el debate que desde antiguo ha rodeado a la figura del establecimiento mercantil, hemos de dejar apuntado que con esta expresión lo que se designa no es más que la explotación mercantil. Esto es, la *empresa* entendida como una realidad compleja y organizada que comprende un conjunto de actividades industriales, de bienes patrimoniales y de relaciones materiales con valor económico.

### 3. La indefinición del nombre comercial en el CUP

Aunque la figura del nombre comercial ya había sido objeto de protección en algunos ordenamientos jurídicos con carácter previo al CUP, su institucionalización y universalización definitivas se deben a su previsión expresa en este Convenio<sup>52</sup>. En consecuencia, el nombre comercial se inserta en la terminología jurídica de una forma histórica coyuntural, sin base en una teoría unitaria estructurada como la existente desde antiguo sobre el concepto de marca. Es por ello que se prescinde en este momento de un concepto global definitorio, pese a que la unidad funcional de la idea ya venía intuyéndose<sup>53</sup>. De modo que el reconocimiento y generalización del término nombre comercial no vino acompañado de una definición jurídica que precisara lo que había de entenderse como tal a efectos de la protección normativa requerida por el art. 8 del CUP<sup>54</sup>.

En rigor, en el Derecho internacional no existe ningún precepto que establezca de forma expresa una definición de nombre comercial. Sólo encontramos una delimitación conceptual de la institución en determinadas propuestas o recomendaciones internacionales carentes de auténtico valor normativo. Así, la Ley-tipo para los países en desarrollo sobre

<sup>51</sup> BÉDARRIDE, J., *Droit commercial...*, cit., p. 287 y ss.

<sup>52</sup> Para una aproximación al contexto histórico en el que se elabora este texto internacional, *vid.* PELLETIER, M. y VIDAL NAQUET, E., *La Convention d'Union pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883 et les conférences de revision postérieures*, Paris, L. Larose, 1902, p. 8 y ss.; y CARTELLA, M., *La protezione del nome commerciale straniero in Italia*, Milán, Giuffré, 1978, p. 69. Sobre los trabajos preparatorios que condujeron al texto definitivo del art. 8 CUP, *vid.* COMTE, C., “La protection...”, cit., p. 200 y ss.; y CARTELLA, M., *op. cit.*, p. 77 y ss.

<sup>53</sup> PELLISÉ PRATS, B., “Voz nombre...”, cit., p. 431.

<sup>54</sup> En esta idea reparan MIRANDA SERRANO, L. M., *Denominación social...*, cit., p. 38; GONDRA ROMERO, J. M., “Teoría general...”, cit., p. 836; y, en el plano internacional, LADAS, S. P., *Patents, trademarks and related rights. National and international protection*, t. III, 1ª ed., Cambridge, Harvard University Press, 1975, p. 1546.

marcas, nombres comerciales y competencia desleal<sup>55</sup> define el nombre comercial en su art. 1.d) como “el nombre o designación que identifica la empresa de una persona física o moral”. En la misma línea, la AIPPI se ha pronunciado sobre el alcance del art. 8 del CUP, señalando que “el nombre comercial es una designación que distingue una empresa de producción o de venta de productos, o de prestación de servicios”<sup>56</sup>. Ciertamente es que en el ámbito doctrinal no faltan quienes han propugnado la posibilidad de mantener una especie de concepto unionista de nombre comercial que sea resultado de la conjunción de las nociones de nombre comercial vigentes en los distintos países de la Unión<sup>57</sup>.

El art. 8 del CUP se limita a disponer que “el nombre comercial se protegerá en todos los países de la Unión, sin obligación de depósito ni de registro, forme o no parte de una marca de fábrica o de comercio”. La lectura de este artículo pone de manifiesto que se trata de un *principio genérico*. No determina con precisión cuál es la protección o régimen jurídico que debe aplicarse al nombre comercial de un súbdito unionista en los demás países de la Unión<sup>58</sup>. Sin entrar en el alcance práctico de este precepto<sup>59</sup>, de momento, sólo hemos de apuntar que el legislador unionista incorpora esta disposición con el fin de hacer frente a la necesidad de asegurar la defensa efectiva de los derechos de propiedad industrial y, en especial, del nombre comercial contra los falsificadores e imitadores<sup>60</sup>. Se trata, en suma, de proteger el valor concurrencial del nombre comercial, en cuanto que signo empresarial colector de la clientela.

Así pues, la ausencia de un concepto legal de nombre comercial determina que hayamos de acudir a cada uno de los ordenamientos de los distintos Estados signatarios del CUP para concretar el ámbito de la protección establecida en el precepto unionista<sup>61</sup>. Esta situación ha provocado numerosos problemas en los distintos ordenamientos nacionales, donde coexisten regulaciones plurales y heterogéneas de los nombres que los empresarios utilizan para identificarse, ya sea en el tráfico jurídico en sentido estricto o, con carácter más general, en el tráfico económico. De ahí que el Derecho comparado ofrezca una variopinta pluralidad de regímenes jurídicos del nombre comercial.

En Francia, se entiende por nombre comercial la denominación bajo la que una persona ejerce el comercio u otro género de industria<sup>62</sup>. Puede consistir en una denominación de fantasía, en un seudónimo o bien coincidir con el nombre real del empresario. El nombre comercial aparece configurado en el ordenamiento jurídico francés como la denominación del *fondo de comercio*, distinta de la denominación social, que no podrá ser utilizada como firma a menos que coincida con la denominación del empresario<sup>63</sup>. Su protección no está sometida a su inscripción registral –aunque pueda ser inscrito en el *Registre du commerce et des sociétés*–, sino que el derecho sobre el signo nace

<sup>55</sup> BIRPI, Ginebra, 1967, p. 15 de la edición castellana.

<sup>56</sup> Anuario 1971/I de la AIPPI, p. 53.

<sup>57</sup> En este sentido, LADAS, S. P., *Patents, trademarks...*, cit., p. 1547; y CARTELLA, M., *La protezione...*, cit., p. 103.

<sup>58</sup> FERNÁNDEZ-NOVOA, C., “En torno a la aplicación del artículo 8.º CUP por la jurisprudencia española”, en *Actas de Derecho Industrial*, t. 1, 1974, p. 305 y 306.

<sup>59</sup> *Vid. infra* Cap. 4º.II.

<sup>60</sup> SAINT-GAL, Y., “Protection du...”, cit., p. 190.

<sup>61</sup> Entre otros, ROUBIER, P., *Le droit...*, cit., 739; BODENHAUSEN, G. H. C., *Guía práctica...*, cit., p. 133; y PELLISÉ PRATS, B., “Voz nombre...”, cit., p. 476.

<sup>62</sup> THALLER, E. y PERCEROU, J., *Traité élémentaire de Droit commercial a l'exclusion du Droit maritime*, Paris, Librairie Arthur Rousseau, 1922, p. 81.

<sup>63</sup> RIPERT, G., *Traité élémentaire de Droit commercial*, t. I, Paris, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, 1980, p. 383 y 384; y ESCARRA, J., *Cours de Droit Commercial*, Paris, Librairie du Recueil Sirey, 1952, p. 164 y 165.

con el uso público e inequívoco como nombre comercial<sup>64</sup>. Esta tutela se articula fundamentalmente a través de la normativa sobre competencia desleal –aunque el sistema marcario francés prevé algunas prerrogativas para los titulares de nombres comerciales–, en tanto que su función radica en actuar como elemento colector de la clientela.

En Derecho italiano, el Código de comercio de 1882 omitió la regulación del nombre comercial. Su protección frente a la usurpación y la falsificación procedía únicamente de la *legge de 30 agosto 1868*. Esta ausencia de regulación abrió un extenso debate entre los partidarios de la naturaleza subjetiva e intransmisible del nombre comercial (*ditta*)<sup>65</sup> y los defensores de su carácter objetivo y transmisible<sup>66</sup>. Un debate que concluyó con la promulgación del *Codice civile* de 1942, donde se reguló la figura de la *ditta* y se admitió expresamente su transmisión. La cuestión se traslada entonces a la concreción de la realidad objetiva por ella designada. Así, aparece una corriente que aboga por la calificación de la *ditta* como la denominación de la *azienda* y otra partidaria de identificarla con la denominación del empresario. En cualquier caso, en el ordenamiento jurídico italiano la *ditta* se configura como el nombre bajo el cual el empresario ejercita la empresa y la distingue de las demás empresas competidoras<sup>67</sup>. El derecho sobre la *ditta* se adquiere como consecuencia de su uso, aun cuando se prevé su inscripción en el *Registro delle imprese*. En consecuencia, la protección que le otorga el Derecho italiano no se hace depender de su inscripción, sino de su adopción en el mercado. Tal protección se aproxima, en cierta medida, a la de las marcas, aunque procede esencialmente de las normas destinadas a la protección frente a la competencia desleal<sup>68</sup>. No obstante, la legislación marcaria italiana otorga algunas facultades a los titulares de *ditte* notoriamente conocidas en el conjunto del territorio nacional<sup>69</sup>.

En Derecho alemán, el nombre comercial (*firma*) se configura como “el nombre bajo el que el comerciante explota su negocio en el comercio, da su firma y puede demandar y ser demandado”<sup>70</sup>. Puede venir conformado por un nombre de libre elección, aunque sometido a ciertos requisitos tuitivos de su función identificadora, y es objeto de inscripción en el Registro mercantil. Pese a ello, el derecho sobre este signo distintivo nace de su empleo en el tráfico y no de su inscripción registral. La *firma* tiene la misión fundamental de identificar al comerciante, si bien, se le reconoce una dimensión objetivo-patrimonial, en tanto que se permite su cesión conjunta con el negocio<sup>71</sup>. Ahora bien, su protección no proviene de la normativa reguladora de los signos distintivos, sino de la legislación sobre competencia desleal y de las normas tuitivas del derecho al nombre de las personas<sup>72</sup>.

<sup>64</sup> TRÉFIGNY, P., “Part. 1. Country reports: Chapter 6. France”, en AA.VV. (ed. LANGE, P.), *International Trade Mark and Sings Protection*, Munich-Oxford-Portland, C.H. Beck-Hart-Nomos, 2010, p. 325.

<sup>65</sup> VIVANTE, C., *Trattato di...*, cit., p. 253 y ss.; y ROCCO, A., *Principios de Derecho mercantil*, traducción de la Revista de Derecho Privado, Madrid, Librería General de Victoriano Suárez, 1931, p. 246 y ss.

<sup>66</sup> SRAFFA, A., “Nome patronimico e nome commerciale”, en *Rivista del Diritto Commerciale*, I, 1909, p. 651 y ss.

<sup>67</sup> GALGANO, F., *Diritto commerciale. L'imprenditore*, 13ª ed., Bologna, Zanichelli editore, 2013, p. 135. En un sentido similar, MANGINI, V., *Manuale breve di Diritto Industriale*, 3ª ed., Padova, CEDAM, 2009, p. 116; y DI CATALDO, V., *I segni distintivi*, 2ª ed., Milano, Giuffrè, 1993, p. 173.

<sup>68</sup> SIRONI, G. E., “Marchi non registrati. Segni distintivi diversi dai marchi”, en AA.VV. (dirs. SCUFFI, M. y FRANZOSI, M.), *Diritto Industriale Italiano*, t. I (Diritto sostanziale), Padova, CEDAM, 2014, p. 327 y ss.; y RICOLFI, M., “La ditta e gli altri segni distintivi”, en AUTERI, P., FLORIDA, G., MANGINI, V., OLIVIERI, G., RICOLFI, M. y SPADA, P., *Diritto Industriale, proprietà intellettuale e concorrenza*, 4ª ed., Torino, G. Giappichelli editore, 2012, p. 175 y ss.

<sup>69</sup> VANZETTI, A., “Part. 1. Country reports: Chapter 8. Italy”, en AA.VV. (ed. LANGE, P.), *International Trade Mark and Sings Protection*, Munich-Oxford-Portland, C.H. Beck-Hart-Nomos, 2010, p. 594, 674 y 675.

<sup>70</sup> LANGE, P., “Part. 1. Country reports: Chapter 7. Germany”, en AA.VV. (ed. LANGE, P.), *International Trade Mark and Sings Protection*, Munich-Oxford-Portland, C.H. Beck-Hart-Nomos, 2010, p. 441.

<sup>71</sup> CARLÓN SÁNCHEZ, L., “Contribución al...”, cit., p. 10 y 11; y GONDRA ROMERO, J. M., “El nombre...”, cit., p. 22 y ss.

<sup>72</sup> GONDRA ROMERO, J. M., “Teoría general...”, cit., p. 840; y CORBERÁ MARTÍNEZ, J. M., *Los conflictos entre las marcas y las denominaciones sociales. Últimos desarrollos en el sistema de marcas de la Unión Europea*, Valencia, Tirant Lo Blanch, 2017, p. 166 y 167.

Finalmente, en el ordenamiento jurídico inglés el nombre comercial (*trade name*) se concibe como el nombre con el que una empresa es conocida<sup>73</sup>. Hasta la promulgación de la *Companies Act* de 1981 se imponía la obligación de inscribir los nombres comerciales que no coincidieran con el nombre real del empresario, no existiendo en la actualidad un requisito en tal sentido<sup>74</sup>. Actualmente, en el sistema anglosajón no existe una protección del nombre comercial como tal, aunque el *goodwill* ligado al nombre comercial se tutela a través de la normativa sobre competencia desleal (*passing off action*)<sup>75</sup>.

Esta diversidad de regímenes debe conducir a la necesidad de extremar las cautelas a la hora de incorporar pautas interpretativas procedentes de los ordenamientos jurídicos de nuestro entorno<sup>76</sup>. Sin embargo, algunos de los autores que se han ocupado del estudio del nombre comercial no siempre han podido substraerse a la tentativa de incorporar a nuestro ordenamiento las construcciones foráneas. Esto ha supuesto que en sus escritos se refleje una concepción del nombre comercial no atenta a nuestras concretas normas positivas<sup>77</sup>. Lo que, a la postre, ha supuesto un obstáculo en orden a alcanzar una concepción unitaria del nombre comercial.

Sobre la base de lo anterior, podemos concluir que la institucionalización y consagración del nombre comercial en el Derecho español se debe al art. 8 del CUP<sup>78</sup>. Si bien, su incorporación a nuestro ordenamiento jurídico se lleva a cabo partiendo desde cero, es decir, sin que exista una teoría jurídica unificada al respecto. Esta circunstancia, unida a la falta de una delimitación conceptual en el propio CUP y a la diversidad de sistemas de identificación y firma de los empresarios existentes en los ordenamientos jurídicos de nuestro entorno, conducen a un contexto de oscuridad y confusión. No son extraños entre nuestra doctrina los debates en torno a la naturaleza del nombre comercial o sobre la realidad objetiva que trata de identificarse mediante el signo. Ahora bien, no debe perderse de vista que la incorporación del nombre comercial al CUP responde a la necesidad de tutelar aquellas denominaciones que los empresarios venían utilizando para identificar su *explotación mercantil* o *empresa* y que venían a cumplir, fundamentalmente, una función colectora de la clientela.

## IV. LA LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL DE 1902

### 1. Planteamiento

La primera norma que emprende la tarea de regular el nombre comercial en el Derecho español fue la Ley de Propiedad Industrial de 1902<sup>79</sup>. Esta Ley vino a sustituir las distintas

<sup>73</sup> MELVILLE, L. W., *Precedents on Intellectual Property and International Licensing*, 2ª ed., London, Sweet & Maxwell, 1972, p. 211.

<sup>74</sup> LEMA DAPENA, M. A., “La protección del nombre comercial a través del artículo 8 del CUP”, en *Actas de Derecho Industrial*, t. 21, 2000, p. 351 y 352.

<sup>75</sup> JOHNSON, P., “Part. 1. Country reports: Chapter 14. United Kingdom”, en AA.VV. (ed. LANGE, P.), *International Trade Mark and Sings Protection*, Munich-Oxford-Portland, C.H. Beck-Hart-Nomos, 2010, p. 1150.

<sup>76</sup> En este sentido, MIRANDA SERRANO, L. M., *Denominación social...*, cit., p. 41.

<sup>77</sup> VIGUERA RUBIO, J. M., “En torno...”, cit., p. 125 y 126.

<sup>78</sup> En este sentido se manifiestan, GONDRA ROMERO, J. M., “Teoría general...”, cit., p. 835; y MIRANDA SERRANO, L. M., *Denominación social...*, cit., p. 46.

<sup>79</sup> Ley de Propiedad Industrial de 16 de mayo de 1902, en *Gaceta de Madrid* de 18 de mayo de 1902, núm. 138, t. II, p. 785 y ss. Sobre el contexto histórico en que se promulga y su tramitación parlamentaria, SÁIZ GONZÁLEZ, J. P., *Propiedad*

normas especiales que sobre patentes de invención y marcas de fábrica y de comercio fueron dictadas en el siglo XIX. Según su Exposición de Motivos, se trataba de “agrupar en un solo cuerpo legal y con intento codificador” la ordenación de todas las instituciones comprendidas en el sector de los derechos intelectuales<sup>80</sup>.

La importancia de la LPInd a efectos de nuestro estudio radica en constituir la primera norma de propiedad industrial que incluye la figura del nombre comercial –ya con esta denominación específica– como modalidad autónoma dentro del elenco de los signos distintivos de la empresa. Así se anunciaba de forma expresa en su Exposición de Motivos, donde se revelaba la inspiración del legislador español en las legislaciones extranjeras y en las “resoluciones del último Congreso de París”, en clara alusión al CUP. De este modo, el legislador de 1902 daba cumplimiento a los compromisos asumidos por nuestro país a través de dicho Convenio, que obliga a los distintos Estados signatarios a proteger los signos distintivos y, en concreto, el nombre comercial como una modalidad particular de propiedad industrial.

Detrás de la consagración del nombre comercial como variedad específica de propiedad industrial latía el mismo espíritu que inspiró su incorporación en el CUP. En efecto, la regulación del nombre comercial prevista en la LPInd respondía a la idea de proteger las denominaciones que los empresarios venían adoptando en la realidad del tráfico para dar a conocer sus negocios, independientemente de su coincidencia o no con los nombres reales de sus titulares<sup>81</sup>.

En este sentido, la LPInd partía de la idea de que el nombre comercial se configura como una institución distinta de la razón o denominación social, tanto a nivel conceptual como funcional. Así resultaba de su Exposición de Motivos, donde se afirmaba que “es común creencia, y no por generalmente extendida menos errónea, la de que nombre comercial y razón social son dos expresiones equivalentes que en el fondo designan una misma cosa, sin entender que la razón social es una variedad del nombre propiamente dicho, es el nombre de las personas que, en conjunto, explotan un establecimiento. En cambio, el nombre comercial es el nombre del establecimiento mismo”. Siguiendo esta línea diferenciadora, el preámbulo de la Ley continuaba incidiendo en la referida distinción, señalando que “la razón social no puede constituirse arbitrariamente, debe someterse a las prescripciones del Código de Comercio, puede variar, sufrir modificaciones, y hace, en suma relación

---

*industrial y revolución liberal. Historia del sistema español de patentes (1759-1929)*, Madrid, Oficina Española de Patentes y Marcas, 1995, p. 136 y ss.

<sup>80</sup> Apunta la doctrina, en cambio, que tal finalidad no llegó a cumplirse de forma adecuada. Ello se debe a que, a diferencia de lo que ocurre en el ámbito de la propiedad intelectual, en el que todas sus variantes jurídicas no son sino flexiones de un derecho único; las figuras comprendidas dentro de la propiedad industrial se configuran como derechos subjetivos muy caracterizados y diversificados que, pese a compartir ciertas notas comunes, deben ser objeto de regímenes jurídicos diferentes. En consecuencia, el criterio de dedicar una ley única a las patentes de invención, marcas, nombres comerciales y dibujos y modelos industriales no consigue resolver los problemas que plantea una regulación acertada de estas instituciones (BAYLOS CORROZA, H., *Tratado de...*, cit., p. 671).

<sup>81</sup> Esta idea ya venía reconociéndose en la jurisprudencia anterior a la promulgación de la LPInd. Así, las Sentencias del TS de 14 de diciembre de 1887 y de 27 de febrero de 1890 declaraban que la denominación de un establecimiento es el título de su propiedad, no pudiendo ser usado por otra persona en los documentos de su tienda. Asimismo, afirmaban que los nombres y títulos comerciales o industriales son el símbolo del crédito de la persona o sociedad a quien pertenecen y constituyen una propiedad tan legítima y respetable como las demás que el derecho reconoce, y en tal concepto, ni la ley consiente la usurpación de dichos títulos o lemas comerciales, ni es lícito tampoco el buscar su imitación o semejanza con modificaciones o aditamentos más o menos estudiados e intencionados, que tiendan visiblemente a engañar o inducir a error al comprador inexperto sobre la naturaleza y procedencia de la cosa u objeto vendible (REVISTA DE LOS TRIBUNALES, *Manual de la Propiedad Industrial*, Madrid, Góngora, 1905, p. 20, 164 y 165).

al orden interno, mientras que el nombre comercial puede escogerse con entera libertad y conservarse indefinidamente; pues por ser la denominación del establecimiento es la conocida del público, para el que, por lo general, la razón social es lo de menos”<sup>82</sup>.

Hace así entrada en el panorama jurídico español la figura del nombre comercial, entendido como el denominativo empleado por los empresarios para identificar y diferenciar su establecimiento mercantil en el mercado. Esta institución, en tanto que mecanismo *procompetitivo* colector de la clientela, requería de una protección específica al fin de no ser objeto de abusos por parte de los competidores. No obstante, no debemos olvidar cuál fue la fuente de inspiración del legislador español: el CUP y el Derecho francés<sup>83</sup>. Esto se tradujo en la configuración del nombre comercial como la denominación con la que el establecimiento mercantil del empresario se da a conocer al público. Ahora bien, cuando se alude al establecimiento mercantil no se está haciendo referencia a la sede física de la explotación, sino al conjunto organizado de bienes, derechos y relaciones que constituyen la empresa<sup>84</sup>.

En rigor, el éxito de la LPInd radica en incluir esta institución como signo distintivo de la empresa y en deslindarla de forma clara de la razón y la denominación social. Aunque, como veremos seguidamente, la falta de una distinción diáfana entre el nombre comercial y el rótulo de establecimiento dio lugar a una intensa polémica que condujo a perder de vista la verdadera naturaleza del nombre comercial.

## 2. La configuración jurídica del nombre comercial en la LPInd

A pesar de que la Exposición de Motivos de la LPInd incurre en algunas imprecisiones –como la de relegar funcionalmente la razón social al orden *interno* y la de no extender a los comerciantes individuales las consideraciones expuestas respecto de la razón social<sup>85</sup>– efectúa una clara delimitación de la figura del nombre comercial en tanto que derecho de propiedad

<sup>82</sup> Estas afirmaciones del legislador recibieron una valoración altamente positiva por cierto sector de la doctrina. Entre ellos, DÍAZ VELASCO, M., “El Derecho al nombre civil y la propiedad industrial”, en *Revista de Derecho Privado*, núm. 376-377, 1948, p. 666; Ídem, “El nombre comercial en los Registros Mercantiles y de la Propiedad Industrial”, en *Revista de Derecho Privado*, núm. 387, 1949, p. 504; PELLISE PRATS, B., “Voz Nombre...”, cit., p. 442; BANÚS DURÁN, J., “El nombre comercial y el rótulo de establecimiento”, en AA.VV., *Jornadas de estudio sobre la nueva regulación legal del Derecho de marcas. La empresa española ante el mercado único*, Barcelona, Grupo Español de la AIPPI, 1990, p. 142. En contra, GRAU GRANELL, F., “La razón social y la razón comercial”, en *Revista General de Legislación y Jurisprudencia*, t. CXXI, 1912, p. 48 y ss.; e Ídem, “Voz Razón Social”, en AA.VV., *Enciclopedia jurídica española*, t. XXVI, F. Seix, p. 579.

<sup>83</sup> CARLÓN SÁNCHEZ, L., “Contribución al...”, cit., p. 17; GONDRA ROMERO, J. M., “El nombre...”, cit., p. 30; y SALINAS ADELANTADO, C., “Tres problemas de la Ley de Marcas de 1988: la relación marca y nombre comercial, el empleo de términos extranjeros, y el secondary meaning (Comentario a la sentencia del Tribunal Supremo de 15 de octubre de 1992)”, en *Revista General de Derecho*, núm. 583, 1993, p. 3578.

<sup>84</sup> Repara en esta idea DÍAZ VELASCO, quien afirma que la ausencia de una nítida distinción entre el nombre comercial y el rótulo de establecimiento es perfectamente disculpable en la época en que se promulga la Ley. La razón de ello estriba en que este momento histórico no estaba formulado con precisión el concepto de empresa como conjunto de elementos materiales e inmateriales, ni mucho menos el concepto independiente de *rótulo de establecimiento* (Cfr. “El derecho...”, cit., p. 661). En un sentido similar se pronuncia DE LAS HERAS LORENZO, al señalar que, en la línea mantenida por el Derecho francés, “para la ley de 1902 el establecimiento no se reducía al local de negocio, ... sino que incluía la empresa misma allí explotada o «la explotación agrícola, industrial o comercial» a la que estaba destinado el local o finca en los términos del citado art. 34.e)” (Cfr. “El nombre comercial: Razón de ser y claves para su protección”, en AA.VV., *XXIV Jornadas de estudio sobre Propiedad Industrial e Intelectual. Colección de conferencias con motivo de las Jornadas de Estudio celebradas el 17 y 18 de febrero de 2009*, L’Hospitalet de Llobregat, Grupo Español de la AIPPI, 2009, p. 62).

<sup>85</sup> Y es que el nombre patronímico del empresario individual tampoco puede constituirse de forma arbitraria, sino que debe someterse en su formación a las normas civiles que disciplinan el nombre de las personas físicas.

industrial. En esta línea, la LPInd conceptúa el nombre comercial como un auténtico signo distintivo, que como tal está destinado a ser conocido por el público con independencia de la identidad y nombre real del sujeto empresario que en cada momento se sirva de él<sup>86</sup>.

En concreto, el art. 33 LPInd define el nombre comercial como “el nombre, razón social o denominación bajo las cuales se da a conocer al público un establecimiento agrícola, fabril o mercantil”. Esta definición, en coherencia con el espíritu que inspira el CUP y la LPInd, hace descansar el nombre comercial en el conocimiento del público; esto es, en el renombre o crédito que pueda adquirir ante la masa anónima de la clientela. De modo que, lejos de configurarse como un nombre-firma destinado a utilizarse en el tráfico jurídico, el nombre comercial se orienta al mercado con el fin de ser el elemento distintivo frente a la clientela<sup>87</sup>.

En este sentido, junto a la posibilidad de amparar como nombre comercial el nombre civil del empresario individual o la denominación social del empresario colectivo, la LPInd consigna de forma expresa la facultad de adoptar cualquier denominación que sea apta para darse a conocer al público<sup>88</sup>. Por tanto, junto a la posibilidad de acoger el propio nombre individual, colectivo o social del empresario, con o sin modificaciones, el art. 34 LPInd acepta la posibilidad de asumir una denominación de fantasía. Esto es, una denominación plenamente autónoma, sin relación necesaria con el nombre propio del empresario<sup>89</sup>.

Sin embargo, pese a los laudables planteamientos de la Exposición de Motivos, la noción de nombre comercial ofrecida por la LPInd fue objeto de críticas por parte de un importante sector de la doctrina. La *ratio* de esta reprobación se encuentra en la redacción de su art. 37. Este precepto, al tratar de delimitar el ámbito funcional del nombre comercial, establecía que “sólo se aplica a las muestras o rótulos, escaparates y demás accesorios propios para la diferenciación del establecimiento”. Esta afirmación suponía, en opinión de la doctrina, confundir el nombre comercial con el distintivo del local o de la sede física de la empresa (rótulo de establecimiento), cuya protección ha estado, desde siempre, circunscrita al término municipal en el que se encuentra ubicado dicho establecimiento<sup>90</sup>.

<sup>86</sup> PELLISÉ PRATS, B., “Voz nombre...”, cit., p. 442. En el mismo sentido, MIRANDA SERRANO, L. M., *Denominación social...*, cit., p. 50.

<sup>87</sup> En sentido contrario se manifiesta ÁLVAREZ DEL MANZANO Y ÁLVAREZ RIVERA, F., BONILLA Y SAN MARTÍN, A. y MIÑANA Y VILLAGRASA, E., *Tratado de Derecho Mercantil español comparado con el extranjero*, t. I, Madrid, Librería General de Victoriano Suárez, 1915, p. 201 y 203.

<sup>88</sup> En particular, el art. 34 de la LPInd enumera los siguientes supuestos posibles de nombre comercial: a) los apellidos, con o sin el nombre de pila entero o abreviado, de los agricultores, industriales y comerciantes; b) las razones o firmas sociales; c) las denominaciones sociales de las compañías mercantiles en todas sus formas; d) las denominaciones de fantasía o especiales; y e) las denominaciones de las fincas destinadas a una explotación agrícola, industrial o comercial.

<sup>89</sup> Resulta ilustrativo en este punto que el primer nombre comercial registrado en España en virtud de la LPInd viniera constituido por una denominación de fantasía. Se trata del nombre comercial “Centro Industrial”, registrado por D. José Seco para diferenciar un establecimiento dedicado a la obtención de patentes y todo lo relacionado con la propiedad industrial (*Vid. SÁNCHEZ PÉREZ, J. B., La propiedad industrial en España. Bosquejo histórico. Legislación*, Madrid, Instituto editorial Reus, 1945, p. 89).

<sup>90</sup> Esta confusión de conceptos ya fue apuntada por PEDREROL Y RUBÍ, quien afirmaba que, bajo la figura del nombre comercial, la LPInd pretendía amparar tanto el nombre comercial como el rótulo de establecimiento. En este sentido manifestaba que “la ley comprende, como nombre comercial, entre otras manifestaciones, el nombre comercial propiamente dicho, y la denominación que puede ostentar y con la que es conocido el establecimiento...” (Cfr. *El nombre comercial, las recompensas industriales, las indicaciones de procedencia y la competencia ilícita según la Ley de Propiedad Industrial*, Barcelona, Revista “Industrias Modernas”, 1912, p. 9). En este error conceptual y funcional reparan, entre otros, GARRIGUES, J., *Tratado de*

Esta confusión se acentuaba todavía más si acudimos al Reglamento de ejecución de la LPInd<sup>91</sup>. El art. 38 LPInd afirmaba que debía denegarse el registro de un nombre comercial “cuando el nombre, razón social o denominación, no se distinga suficientemente de otro nombre comercial ya registrado”. Pero el art. 58 del Reglamento establecía que no podría efectuarse el registro cuando el nuevo nombre comercial no se distinguiera de otro “dentro del mismo municipio”. De ahí que algunos autores descubrieran en este precepto una reconducción al ámbito peculiar de extensión territorial propio de los rótulos de establecimiento. Asimismo, a lo largo del Reglamento podían observarse otros preceptos que abonaban la referida confusión entre nombre comercial y rótulo de establecimiento. Tal es el caso del art. 57, en el que se especificaba que “al registrarse el nombre comercial y al hacer uso del mismo, se expresará siempre el Municipio en que radique el establecimiento o en que tenga sus sucursales...”; y el art. 59.2, cuya primera regla disponía que “no podrá registrarse para cada establecimiento abierto al público más que un solo nombre comercial”<sup>92</sup>.

No obstante, a juicio de otro sector doctrinal<sup>93</sup>, no parecía tan claro que la LPInd contuviera la reconducción a la que se acaba de hacer referencia. Por el contrario, se entendía que, a pesar de la deficiente redacción del art. 37 LPInd, lo que el legislador trataba de plasmar era la idoneidad del nombre comercial para utilizarse en los diversos elementos de la actividad mercantil que ordinariamente diferencian al establecimiento por ser propios de él. De ahí el empleo de la expresión “y demás accesorios propios para diferenciar el establecimiento”. No se refería, por tanto, sólo al rótulo de la sede física del negocio, sino a los demás instrumentos de la empresa, tales como muestrarios, escaparates, vehículos, anuncios o documentos comerciales, que sirven en última instancia para darse a conocer frente al público y diferenciarse de la competencia. Del mismo modo, el art. 58 del Reglamento de ejecución de la LPInd debía entenderse en el sentido de que no se trataba de una confusión conceptual entre el nombre comercial y el rótulo de establecimiento, sino más bien de una respuesta legal a la preocupación de los comerciantes relativa a la necesidad de extremar las precauciones al fin de disminuir el riesgo de confusión dentro del municipio.

Junto a ello, no debemos perder de vista que la legislación española seguía de cerca al ordenamiento jurídico francés. En consecuencia, si volvemos la vista al concepto de nombre comercial mantenido en el Derecho francés, las críticas a la LPInd parecen carecer de fundamento. El hecho de que el nombre comercial pudiera emplearse como rótulo no implicaba la existencia de una confusión entre ambas figuras. Conforme a la construcción

---

*Derecho Mercantil, t. I-I*, Madrid, Revista de Derecho Mercantil, 1947, p. 272; DÍAZ VELASCO, M., “El nombre comercial en los Registros Mercantiles y de la Propiedad Industrial”, en *Revista de Derecho Privado*, núm. 387, 1949, p. 503; Ídem, “El derecho...”, cit., p. 666; PELLISÉ PRATS, B., “Voz nombre...”, cit., p. 442 y 443; y BANÚS DURÁN, J., “El nombre...”, cit., p. 142.

<sup>91</sup> Real Decreto de 12 de junio de 1903, aprobatorio del adjunto reglamento para la ejecución de la Ley de Propiedad Industrial, en *Gaceta de Madrid*, núm. 165, de 14 de junio de 1903, p. 977 y ss.

<sup>92</sup> VIGUERA RUBIO, J. M., “En torno...”, cit., p. 135; y MIRANDA SERRANO, L. M., *Denominación social...*, cit., p. 52, nota 45. Junto a ello, algunos autores han visto la confusión entre el nombre comercial y el rótulo de establecimiento en la propia definición de nombre comercial contenida en el artículo 33 LPInd. Vid. GARRIGUES, J., “El Registro Mercantil en el Derecho español”, en *Revista Crítica de Derecho Inmobiliario*, núm. 69, 1930, p. 663 y nota 6; e Ídem, *Tratado de...*, cit., p. 272.

<sup>93</sup> Entre ellos, DE LAS HERAS LORENZO, T., “El nombre...”, cit., p. 62 y 63; MIRANDA SERRANO, L. M., *Denominación social...*, cit., p. 52 y 53; CARLÓN SÁNCHEZ, L., “Contribución al...”, cit., p. 17 y 18; y PELLA, R., *Tratado teórico-práctico...*, cit., p. 65 y ss.

francesa –que concibe el nombre comercial como el signo distintivo del fondo de comercio– una de las finalidades perseguidas por el nombre comercial es la de utilizarse como distintivo en el lugar de la sede física de la explotación, dado que constituye una de las formas más efectivas de darse a conocer y de diferenciarse<sup>94</sup>.

### 3. Recepción y valoración doctrinal

La interpretación y valoración doctrinal de la LPInd fue, por lo general, poco constructiva. La mayor parte de la doctrina se centró en criticar, sobre la base de los argumentos mencionados, la incorrección jurídica materializada en la reconducción del concepto de nombre comercial al de rótulo de establecimiento sin detenerse a salvar este defecto y corregirlo. Asimismo, se pasaron por alto las concretas y acertadas afirmaciones manifestadas por el legislador en la Exposición de Motivos y en los arts. 33 y 34 LPInd. Estos preceptos configuraban el nombre comercial como un auténtico signo distintivo de la empresa, útil para que el empresario pudiera darse a conocer ante la masa anónima de la clientela. Se propició así una desviación aún más elemental. Y es que se cayó en el error de entender que el nombre comercial regulado en la normativa de propiedad industrial debía coincidir necesariamente con el nombre real del empresario. Es decir, por nombre comercial había de entenderse el nombre que el empresario utiliza para lograr su identificación e individualización en el tráfico jurídico como sujeto titular de derechos y obligaciones (nombre patronímico, razón y denominación social), en lugar de configurarse como un distintivo de propiedad industrial en sentido estricto, destinado a ser acreditado ante la clientela.

La ausencia de un reconocimiento expreso de los nombres-firma en el Código de Comercio –pese a su efectiva implantación en la práctica<sup>95</sup>– condujo a la tentación de intentar colmar esta laguna con la figura del nombre comercial regulado por la legislación de propiedad industrial. De esta forma, en lugar de respetar la voluntad del legislador de 1902, se dedujo sin más –e incorrectamente– que el nombre comercial instituido por la LPInd debía servir para firmar, esto es, para contraer obligaciones y adquirir derechos<sup>96</sup>.

En este contexto, la crítica doctrinal que alcanzó mayor notoriedad fue la desarrollada por PEDEROL Y RUBÍ. Este autor, de acuerdo con un enfoque desviado<sup>97</sup>, llegó a proclamar que el nombre comercial se conceptuaba como el nombre “bajo el que gira la casa industrial o comercial”<sup>98</sup>. Esta concepción, que pierde totalmente de vista el ámbito funcional propio del nombre comercial como signo distintivo objeto de propiedad industrial, fue argumentada partiendo de la ausencia de una diferenciación legal nítida entre nombre comercial y rótulo

<sup>94</sup> BERGER-VACHON, V., *La protection du nom commercial en Droit français et en Droit allemand comparés*, Alger, Imprimerie administrative et commerciale E. Pfister, 1928, p. 32 y ss.; y ROUBIER, P., *Le Droit...*, cit., p. 662 y ss.

<sup>95</sup> En este momento, la figura de los nombres-firma ya había sido asumida en la *praxis* mercantil, siendo muchas las empresas que giraban con un nombre no coincidente con el nombre real del empresario.

<sup>96</sup> En este sentido, BENITO distingue entre nombre comercial y rótulo de establecimiento, aunque para ello identifica el primero con el nombre-firma. Sostiene este autor que “(e)l nombre o la razón comercial constituye la forma sensible de exteriorizarse la personalidad jurídica del comerciante. Es lo que se conoce como el nombre de firma; y en tal sentido lo integran dos elementos de carácter distinto: uno, en cierto modo ideal, determinado por el nombre con que se le conoce en el comercio; y otro, material y gráfico, constituido por la firma y rúbrica” (Cfr. *Manual de Derecho mercantil*, t. I, Madrid, Victoriano Suárez, 1924, p. 316 y 317). En la misma línea, BATLLE, M., *El derecho al nombre*, Madrid, Editorial Reus, 1931, p. 50.

<sup>97</sup> PELLISÉ PRATS califica esta desviación como lamentable (Cfr. “Voz nombre...”, cit., p. 443).

<sup>98</sup> Cfr. “Voz nombre comercial”, en AA.VV., *Enciclopedia Jurídica Española*, t. XXII, Barcelona, Francisco Seix, s. f., p. 383.

de establecimiento. Esta confusión de conceptos le llevó a entender que “el nombre bajo el cual el individuo o la sociedad mercantil deben regir sus negocios y asumir sus obligaciones es materia concretamente regulada por la ley mercantil”. De modo que debe llevarse a cabo por el individuo mediante su propio nombre y por las sociedades mercantiles a través de sus denominaciones sociales. En consecuencia, el nombre comercial propiamente dicho únicamente debe amparar estos nombres y su registro como tal sólo le otorga protección frente al homónimo<sup>99</sup>.

Se defendía una doble clasificación del nombre comercial. En el primer grupo se incluían aquellas denominaciones reales de los empresarios individuales o sociales que venían a constituir el nombre comercial propiamente dicho. El segundo grupo, en cambio, venía constituido por las denominaciones de fantasía y especiales llamadas a componer el rótulo de establecimiento. Sobre la base de esta distinción, se concluía que aquellos signos que no eran totalmente coincidentes con los nombres reales de sus titulares (nombres patronímicos, razones y denominaciones sociales) no debían tener la consideración de nombres comerciales. Estos últimos signos se corresponden, en rigor, con los rótulos de establecimiento.

Esta tesis resultaba en todo punto incompatible con la voluntad del legislador manifestada en la Exposición de Motivos y en el art. 33 LPInd. Conforme a su dicción, el nombre comercial se conceptuaba como la denominación a través de la cual el empresario se da a conocer ante la clientela. Además, resulta incuestionable que esta construcción no permitía solucionar el problema de la homonimia. Y es que, si el nombre comercial del empresario individual sólo podía venir constituido por su nombre real —es decir, por su nombre civil— en el supuesto de homonimia sólo sería una persona la que podía ejercer el comercio. El empresario que pretendiera dedicarse al comercio con posterioridad tendría vetada la posibilidad de actuar con su nombre civil, no pudiendo adoptar tampoco una denominación de fantasía<sup>100</sup>.

Pese a ello, la interpretación doctrinal expuesta no sólo fue la que gozó de mayor aceptación, notoriedad y difusión entre la doctrina de la época, sino que, además, encontró reconocimiento jurídico positivo en la normativa reguladora de la propiedad industrial que vino a sustituir a la LPInd. Ahora bien, pese al rechazo y la fuerte crítica doctrinal que recibió la LPInd en este extremo, la jurisprudencia de la época siguió pronunciándose en alguna sentencia aislada sobre la necesidad de distinguir entre nombre comercial y denominación social, en la línea expuesta por la Exposición de Motivos de la LPInd<sup>101</sup>.

---

<sup>99</sup> Cfr. *El nombre...*, cit., p. 11 y 12.

<sup>100</sup> PELLISÉ PRATS, B., “Voz nombre...”, cit., 444.

<sup>101</sup> Así, por ejemplo, la STS (Sala 1ª) de 1 de abril de 1931 afirma que la “razón social o nombre de las Compañías (...) constituye jurídicamente cosa que puede ser absolutamente distinta del nombre comercial...” y “no puede desconocer el jurisperito que la razón social es una variación del nombre propiamente dicho, que tiene por objeto determinar las características y componentes de la Sociedad o Compañía, en sustitución, para los efectos del contrato, del nombre de los socios que la componen, y el nombre comercial es o puede ser, conforme al art. 34 de la Ley de Propiedad Industrial de 16 de mayo de 1902, los apellidos de los comerciantes que posean el correspondiente establecimiento y hasta denominaciones de fantasía encaminadas a revelar, en algunos casos, la materia o clase de tráfico a que viva especialmente consagrada la sociedad que sea dueña del mismo o que accidentalmente haya que regirlo en sus relaciones con el público”.

## V. EL ESTATUTO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DE 1929

### 1. Planteamiento: la introducción de elementos perturbadores en el concepto de nombre comercial

Las carencias presentadas por el régimen jurídico del nombre comercial previsto en la LPInd fueron rápidamente advertidas. Este fue el motivo que condujo al legislador español a iniciar, a finales de los años veinte, una profunda reforma de la institución, que se inserta, a su vez, en el marco de una revisión conjunta de la normativa sobre propiedad industrial<sup>102</sup>. El resultado de este proceso fue la promulgación del Estatuto de la Propiedad Industrial, de 26 de julio de 1929<sup>103</sup>.

El legislador de 1929 afirma en la Exposición de Motivos del EPI que los nombres comerciales constituían “la materia más deficientemente regulada” de la LPInd. Y ello “porque el registro que hoy se acepta no es propiamente el del nombre comercial, en el sentido mercantil del vocablo, puesto que no se refiere a aquel con el que el comerciante realiza sus transacciones mercantiles, sino que alcanza exclusivamente a los rótulos de establecimiento”. Del mismo modo, señala que “es preciso reconocer al nombre comercial la extensión territorial completa, y separar los nombres comerciales de los rótulos de establecimiento, dándoles el diferente alcance que, en orden al comercio, deben tener”.

Las críticas manifestadas en la Exposición de Motivos del EPI eran parcialmente fundadas. En contra de lo que se postuló en el Preámbulo de la LPInd y se reguló con ciertas deficiencias en su articulado, el Reglamento de ejecución –y, muy particularmente, la interpretación que la doctrina hizo de éste en conjunción con otros preceptos de la LPInd– condujo al nacimiento y difusión en los círculos jurídicos de la época de una evidente identificación, conceptual y funcional, entre las figuras del nombre comercial y el rótulo de establecimiento. No obstante, al margen de estas imprecisiones, la Ley de 1902 configuraba el nombre comercial como un auténtico signo distintivo. No impedía en ningún momento la posibilidad de que consistiera en una denominación de fantasía, incluso totalmente distinta del nombre real del empresario individual o social que, en cada caso, fuera su titular.

Sobre esta base, el EPI habría acertado si, de acuerdo con lo manifestado en su Exposición de Motivos, además de reconocer al nombre comercial la capacidad de extensión territorial que le correspondía, hubiera seguido respetando la disparidad denominativa que

<sup>102</sup> No obstante, esta necesidad de revisión ya venía sintiéndose con anterioridad, como demuestran los distintos proyectos de reforma de la LPInd que se pusieron en marcha desde 1912. Sobre este extremo *vid.* VIGUERA RUBIO, J. M., “En torno...”, cit., p. 136 y ss.

<sup>103</sup> Estatuto de la Propiedad Industrial, de 26 de julio de 1929, en *Gaceta de Madrid*, núm. 211, t. III, de 30 de julio de 1929, p. 739 y ss. El texto definitivo del Estatuto quedó establecido tras un proceso muy complicado, en el que, en un plazo relativamente breve, se sucedieron distintas disposiciones de diverso rango que se iban derogando y modificando. El texto originario del Estatuto sobre propiedad industrial fue el Real Decreto-ley de 26 de julio de 1929, que derogó todas las disposiciones dictadas con anterioridad sobre propiedad industrial (disposición transitoria 5.ª), y fue, a su vez, modificado por otro Real Decreto-ley de 15 de marzo de 1930, en el que se disponía que habría de publicarse el texto refundido del Real Decreto-ley sobre propiedad industrial (art. 18). El texto refundido fue publicado por Real Orden de 30 de abril de 1930; pero tampoco es ése el texto definitivo del Estatuto, puesto que el Decreto de 22 de mayo de 1931 anuló “las disposiciones penales relativas a delitos contra la propiedad industrial que contiene el titulado Decreto-ley de 26 de julio de 1929, comprendidas en los arts. 233 a 243 del texto refundido de 30 de abril de 1930, rigiendo, por tanto, en esta materia los artículos correspondientes de la Ley de 16 de mayo de 1902, en relación con el Código Penal vigente” (art. 1.º). Fue este mismo Decreto de 1931 el que, en su art. 2.º, al declarar subsistentes los restantes preceptos que contenía el Decreto de 26 de julio de 1929 en su texto refundido de 30 de abril de 1930, le atribuyó el nombre de Estatuto de la Propiedad Industrial. El punto final de este proceso legislativo está constituido por la Ley de 16 de septiembre de 1931, que atribuyó al Estatuto sobre la propiedad industrial el rango formal de ley (BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A., “Prólogo” a la *Legislación sobre propiedad industrial*, Madrid, Tecnos, 1984, p. 20).

podría darse entre el nombre comercial y el nombre real del empresario. Sin embargo, no actuó de este modo. En su lugar, cerró la puerta a la posibilidad de configurar el nombre comercial mediante denominaciones de fantasía. Esto derivó en la introducción de un nuevo elemento perturbador que cercenó el concepto de nombre comercial, dejándolo limitado a una protección especial de los nombres reales de los empresarios<sup>104</sup>.

Esta reforma supuso la vía de entrada a soluciones foráneas. En este caso, la configuración del nombre comercial recogida en el ordenamiento jurídico nacional se aparta de la línea mantenida por el Derecho francés. Se adopta, en cambio, una posición que podría incardinarse en la órbita del sistema germánico, donde la *firma* se conceptúa, al igual que se hace en el EPI con el nombre comercial, como el nombre bajo el que el empresario realiza sus actividades comerciales y las suscribe<sup>105</sup>.

## 2. El concepto de nombre comercial en el EPI: el principio de veracidad

El concepto de nombre comercial acogido por el EPI se desprende del contenido normativo de sus arts. 196 y 214. De un lado, el art. 196 establece su posible configuración, enumerando las expresiones denominativas que pueden adoptarse como tal. De otro lado, el art. 214 contiene una *pseudodefinition* del nombre comercial, al disponer que es de aplicación a las transacciones mercantiles<sup>106</sup>.

De acuerdo con lo anterior, el art. 196 EPI establece que pueden tener la consideración de nombre comercial “los nombres de las personas y las razones y denominaciones sociales, aunque estén constituidas por iniciales, que sean los propios de los individuos, Sociedades o entidades de todas clases que se dediquen al ejercicio de una profesión o al comercio o industria, en cualquiera de sus manifestaciones”. De la lectura de esta norma pueden extraerse varias conclusiones: En primer lugar, que a juicio del legislador el nombre comercial sólo puede estar formado por los nombres patronímicos de los empresarios individuales y por las razones o denominaciones sociales de los empresarios colectivos; esto es, por los nombres reales de los empresarios<sup>107</sup>. En segundo lugar, y de conformidad con lo dispuesto en el art. 201.d) EPI, que la posibilidad de registro se circunscribe exclusivamente a estas expresiones denominativas. De modo que no pueden registrarse ni la forma en que tal denominación pueda representarse gráficamente, ni dibujos, diseños, figuras o distintivos gráficos<sup>108</sup>. En consecuencia, el EPI configura el nombre comercial como el denominativo que, coincidiendo

<sup>104</sup> PELLISÉ PRATS, B., “Voz nombre...”, cit., p. 444.

<sup>105</sup> GONDRA ROMERO, J. M., “El nombre...”, cit., p. 34; CARLÓN SÁNCHEZ, L., “Contribución al...”, cit., p. 19; BROSETA PONT, M., *Manual de Derecho Mercantil*, 3ª ed., Madrid, Tecnos, 1977, p. 125; y VICENT CHULIÁ, F., *Compendio crítico de Derecho Mercantil*, 3ª ed., t. I, vol. 2, Barcelona, J. M. Bosch, 1991, p. 1247. Pese a ello, algunos autores sostenían en este punto que el régimen del nombre comercial debía ser interpretado según la línea marcada por en el Derecho francés, inspirada en el principio de libertad de elección del nombre comercial (*vid.* PARICIO SERRANO, L., “La denominación social y el nombre comercial. Reflexiones en torno al concepto y a su relación desde la perspectiva de la competencia desleal”, en AA.VV., *Estudios de Derecho Mercantil en Homenaje al prof. M. Broseta Pont*, III, Valencia, Tirant Lo Blanch, 1995, p. 2799).

<sup>106</sup> VIGUERA RUBIO, J. M., “En torno...”, cit., p. 164 y 165.

<sup>107</sup> A este respecto, el art. 196 EPI no se pronuncia en términos de posibilidad u obligación (*pueden contener o deben contener*), sino que se expresa de forma más tajante (*serán*), de modo que el nombre comercial debe coincidir necesariamente con el nombre real del empresario.

<sup>108</sup> CAUQUI PÉREZ, A., *La propiedad industrial en España: los inventos y los signos distintivos*, Madrid, Editoriales de Derecho Reunidas, 1978, p. 51 y 52. Sin embargo, cierta doctrina ya adelanta la tendencia que cristaliza en la posibilidad de registrar signos gráficos (Cfr. PELLISÉ PRATS, B., “Voz nombre...”, cit., p. 432).

con el nombre real del empresario persona física o jurídica, es utilizado para el ejercicio del comercio y para firmar las transacciones mercantiles.

Esta exigencia legal de coincidencia entre el nombre real del empresario y su nombre comercial conforma lo que ha dado en denominarse *principio de veracidad o de autenticidad* del nombre comercial. En virtud de este principio, se afirma que el nombre comercial no debe contener expresiones que puedan inducir a error a terceros<sup>109</sup>. Esto exige como lógica consecuencia la necesaria adecuación entre el nombre comercial y la titularidad de la empresa<sup>110</sup>. De esta forma, si el empresario es una persona física, no puede adoptar como nombre comercial un nombre de capricho o fantasía, sino que se ve obligado a usar necesariamente el nombre civil que le pertenece por naturaleza, es decir, aquel con el que es conocido de acuerdo con las reglas del Derecho civil<sup>111</sup>. En el caso de personas jurídicas, únicamente puede acogerse como nombre comercial su propia razón o denominación social, esto es, la denominación que eligieron al constituirse como persona jurídica y que, como tal, consta en el Registro Mercantil. Por este motivo, entre las prohibiciones de registro establecidas por el art. 201.a) EPI figura la de registrar nombres comerciales de fantasía en favor de personas individuales<sup>112</sup>. Al mismo tiempo, en cuanto a las sociedades, el art. 202 EPI prevé que, al solicitar el registro del nombre comercial, se justifique la adopción de dicho nombre como denominación social mediante la presentación de la escritura o documento de constitución.

El principio de veracidad se fundamentó en la preocupación legal de que los terceros contratantes conociesen en todo momento con quien se obligaban y quien respondía en la empresa de los actos y contratos por ella suscritos. Se trataba así de evitar la posibilidad de error sobre la naturaleza y verdadera personalidad del empresario que se derivaba del hecho de que éste utilizara para su negocio, en su presentación ante el público, una denominación que no fuese su propio nombre. Sin embargo, este riesgo de error sólo aparece cuando el nombre comercial se usa como firma. De modo que es la propia desviación en la que incurre el legislador al concebir el nombre comercial como nombre-firma la que lo genera.

Ahora bien, a lo largo del articulado del EPI se advierten ciertas quiebras de este principio<sup>113</sup>. Por un lado, el art. 200 EPI admite expresamente la posibilidad de solicitar el registro de nombres comerciales consistentes en nombres distintos a los de sus peticionarios, o bien de aquellos otros que contuvieran alguna expresión calificativa, tales como “sucesor

<sup>109</sup> En este sentido se pronuncian GARRIGUES, J., *Curso de Derecho Mercantil*, 7ª ed., Madrid, Imprenta Aguirre, 1976, p. 249 y 250; URÍA, R., *Derecho Mercantil*, 14ª ed., Madrid, Marcial Pons, 1987, p. 69; y PUENTE MUÑOZ, T., “La problemática del nombre comercial en nuestro Derecho positivo”, en *Revista General de Derecho*, núm. 232 y 233, 1964, p. 10.

<sup>110</sup> PARICIO SERRANO, L., “El nombre comercial del empresario individual (El problema de la homonimia)”, en *Actas de Derecho Industrial*, t. 12, 1987-1988, p. 90.

<sup>111</sup> A este respecto y partiendo de la necesaria distinción entre nombre comercial y denominación social, señala BAYLOS CORROZA que ello no quiere decir que el comerciante individual deba usar su propio nombre civil de un modo literal, esto es, empleando siempre y de forma forzosa su nombre y sus dos apellidos, sino que cabría entender cierta flexibilidad que le permitiera introducir alguna modificación siempre que conservara el distintivo esencial (Cfr. *Tratado de...*, cit., p. 831, nota 148).

<sup>112</sup> Sobre este particular, *vid.*, por todos, VIGUERA RUBIO, J. M., “En torno...”, cit., *passim*; y PARICIO SERRANO, L., “El nombre...”, cit., *passim*.

<sup>113</sup> Quiebras que son fruto de la imperfección de este texto normativo que, desde su promulgación, muestra un alto grado de imprecisión, como ponen de manifiesto las sucesivas reformas a que estuvo sometido (BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A., “Prologo”, cit., p. 20).

de”, “antiguo encargado”, “antiguo gerente”, “hijo”, “sobrino” u otras similares<sup>114</sup>. Por otro lado, los arts. 31 y 35 EPI proclaman sin distinción, respectivamente, la transferibilidad de las distintas modalidades de propiedad industrial y la adquisición del nombre comercial en virtud de transmisión legal. De modo que se da la paradoja de que, en esta regulación legal, tan preocupada por la autenticidad y veracidad del nombre comercial, no existe disposición alguna que impida que una persona física o jurídica transfiera su nombre comercial a un tercero sin el soporte del activo legal al que ha venido ligado. Una situación que comporta la desconexión entre el nombre comercial y el nombre real del empresario.

Todo ello conduce a que la interpretación del alcance del principio de veracidad por parte de la doctrina sea heterogénea. De una parte, un sector mayoritario afirma que la exigencia legal de veracidad constituye un principio general informador del régimen jurídico del nombre comercial, en virtud del cual la frecuente coincidencia material entre el nombre comercial y el nombre real del empresario es elevada a la categoría de exigencia jurídica<sup>115</sup>. Para ello se apoyan en el tenor literal de los arts. 196 y 214 EPI, que establecen las líneas maestras del concepto de nombre comercial. De otra parte, un sector minoritario llega a entender que, aunque es cierto que el régimen jurídico del nombre comercial recogido en el EPI se encuentra fuertemente informado por el principio de veracidad, no debe mantenerse el carácter general o absoluto de este principio. Y ello sobre la base de que los arts. 31, 35, 198 y 200 EPI admiten expresamente determinados supuestos en los que el principio de veracidad deja de aplicarse<sup>116</sup>.

### **3. La delimitación funcional del nombre comercial trazada por el EPI: la desnaturalización de la figura**

Entre las innovaciones que el EPI introduce en el régimen jurídico del nombre comercial, destaca la producida en su dimensión funcional. La nueva regulación atribuye al nombre comercial una función que le es extraña y que supone romper con la concepción original de esta figura. En este sentido, el EPI deja de concebir el nombre comercial como un verdadero signo distintivo. En su lugar, pasa a configurarlo como el nombre que “es de aplicación a las transacciones mercantiles” (art. 214). Esto es, como la denominación que el empresario aplica en las actividades propias del giro o tráfico jurídico-mercantil (tratos, negocios o actos mercantiles). Así, el nombre comercial ya no actúa como el signo colector de la clientela que identifica y diferencia a la empresa en el mercado, sino que se configura como el denominativo que el empresario utiliza en el tráfico jurídico en sentido estricto.

Esta nueva delimitación funcional de la figura conduce, obviamente, a su desnaturalización, al tiempo que propicia su confusión con el nombre –o firma– individual o

<sup>114</sup> Sobre este particular, *vid.* PARICIO SERRANO, L., “El nombre...”, cit., p. 92 y ss.

<sup>115</sup> Entre ellos, GARRIGUES, J., *Curso de...*, cit., p. 250 y ss.; MOLINA MORENO, J. M., “La razón social y el nombre comercial en las compañías mercantiles según el Derecho español”, en *Revista General de Derecho*, núm. 60, 1949, p. 450 y ss.; PUENTE MUÑOZ, T., “Algunos aspectos del nombre comercial”, en *Revista General de Derecho*, núm. 266-267, 1966, p. 1019; BAYLOS CORROZA, H., *Tratado de...*, cit., p. 831 y 832; PELLISÉ PRATS, B., “Voz nombre...”, cit., p. 447 y ss.; y DÍAZ VELASCO, M., “El nombre comercial en los Registros...”, cit., p. 506 y ss.

<sup>116</sup> Fundamentalmente, VIGUERA RUBIO, J. M., “En torno...”, cit., p. 147 y ss.; y PARICIO SERRANO, L., “El nombre...”, cit., p. 88 y ss.

social. Y ello pese a que, en puridad de conceptos, la opción de política legislativa inicial reguladora de tales institutos en el Derecho español –según se deducía de la Exposición de Motivos de la LPInd– partió de configurarlos como dos figuras jurídicas autónomas. La concepción del nombre comercial adoptada por la LPInd, en la línea que inspiró el CUP y que responde a la función originaria de esta institución, distinguía de forma clara el nombre comercial de la denominación social tanto a nivel conceptual, como funcional y normativo<sup>117</sup>.

Ciertamente, la previsión legal relativa a que el nombre comercial es de aplicación a las transacciones mercantiles, unida a la consagración del principio de veracidad, conduce a la doctrina mayoritaria a concluir que el nombre comercial y la firma (nombre civil, razón y denominación social) conforman dos figuras conceptualmente coincidentes<sup>118</sup>. Así, los autores que se adhieren la *tesis unitaria* –así denominada por aglutinar a quienes niegan la existencia de una auténtica distinción entre nombre comercial y denominación social– definen el nombre comercial como el nombre que una persona utiliza para el ejercicio del comercio y del que se sirve para firmar las transacciones mercantiles<sup>119</sup>. Le encomiendan, por tanto, una función de individualización del comerciante individual y social. Esto lleva a la mayoría de la doctrina de la época a realizar una utilización indistinta de los términos “nombre comercial”, “firma” y “razón o denominación social”<sup>120</sup>.

#### 4. Crítica a la concepción del nombre comercial adoptada por el EPI

Bajo la vigencia del EPI, el nombre comercial del empresario colectivo y su denominación social parecen ser figuras jurídicamente coincidentes. Frente a esta solución, un sector de la doctrina –que cabría calificar de minoritario– defiende abiertamente la necesidad de su distinción. Se trata de los partidarios de la denominada *tesis dualista*<sup>121</sup>. Entre ellos cabe destacar –tal vez como el más representativo– a DÍAZ VELASCO. Este autor denuncia de forma reiterada el incorrecto y sustancial desvío que, a su juicio, comete el legislador de 1929. En esta línea, llega a afirmar que una cosa es “el nombre-firma del empresario como sujeto de derechos y obligaciones mercantiles, institución regulada exclusivamente por el ordinario Derecho mercantil, y otra jurídicamente bien distinta el nombre comercial en cuanto que signo identificador de la empresa ante la masa anónima de la clientela, contemplado y regulado únicamente por la legislación española de la propiedad

<sup>117</sup> MIRANDA SERRANO, L. M., *Denominación social...*, cit., p. 59.

<sup>118</sup> Particularmente, los defensores de la denominada “tesis unitaria”, nombre acuñado por VIGUERA RUBIO, J. M. (“En torno...”, cit.). Entre ellos, GARRIGUES, J., *Curso de...*, cit., p. 250; URÍA, R., *Derecho Mercantil*, cit., p. 69; BROSETA PONT, M., *Manual de...*, cit., p. 125; PUENTE MUÑOZ, T., “La problemática...”, cit., p. 13; Ídem, “Algunos aspectos...”, cit., p. 1019; MOLINA MORENO, J. M., “La razón...”, cit., p. 450; y DURÁN CORRETJER, L., *El nombre comercial. Fuentes legales*, Barcelona, Librería Bosch, 1944, p. 23 y ss. En contra, CARLÓN SÁNCHEZ, L., “Contribución al...”, cit., p. 22; DÍAZ VELASCO, M., “El nombre comercial en los Registros...”, cit., p. 504; LANGLE RUBIO, E., *Derecho Mercantil...*, cit., 784 y ss.; y VIGUERA RUBIO, J. M., “En torno...”, cit., p.173.

<sup>119</sup> Por todos, GARRIGUES, J., *Curso de...*, cit., p. 250.

<sup>120</sup> MIRANDA SERRANO, L. M., *Denominación social...*, cit., p. 59 y 60.

<sup>121</sup> Término acuñado por VIGUERA RUBIO (Cfr. “En torno...”, cit.). Entre los autores que se incardinan en esta línea doctrinal, vid. FERNÁNDEZ-NOVOA, C., “El nombre...”, cit., p. 108; MONTERO PALACIOS, F., *El nombre comercial. El nombre comercial como materia de la propiedad industrial*, Madrid, Siler, 1957, p. 22 y ss.; BAYLOS CORROZA, H., *Tratado de...*, cit., p. 821 y ss.; PELLISÉ PRATS, B., “Voz nombre...”, cit., p. 435; VIGUERA RUBIO, J. M., “En torno...”, cit., p. 179; PARICIO SERRANO, L., “El nombre...”, cit., p. 88; DÍAZ VELASCO, M., “El nombre comercial en los Registros...”, cit., p. 504; e Ídem, “El derecho...”, cit., p. 666.

industrial”<sup>122</sup>. De esta forma, mientras que los signos distintivos (marcas, nombres comerciales y rótulos de establecimiento) asumen la función normativa de distinguir en el *tráfico económico*, ante la masa anónima de la clientela, los bienes, servicios, empresas y establecimientos respecto de otros idénticos o similares; la denominación social, por el contrario, cumple la misión de identificar al sujeto responsable de las relaciones jurídicas en el *tráfico jurídico*, esto es, a la sociedad entendida como sujeto de derechos y obligaciones y centro de imputación de responsabilidades<sup>123</sup>.

Sobre la base de estos postulados, y teniendo en cuenta los problemas interpretativos derivados del régimen previsto en el EPI –sobre todo, en relación con la homonimia–, la tesis dualista, en principio minoritaria, va ganando enteros. Los autores que se adhieren a ella, sin perder de vista la realidad del tráfico y la función que el nombre comercial desempeña como signo colector de la clientela, inciden cada vez con más ahínco en la desviación en que incurre el EPI al regular el nombre comercial y en la necesidad de distinguir las figuras del nombre comercial y de la denominación social. Así, adquiere cada vez más trascendencia la posición que, sobre la base de los distintos presupuestos del nombre comercial y de la denominación social y de las diferentes consecuencias jurídicas que llevan anudadas, mantiene una existencia independiente de las figuras, aunque sus vidas transcurran de forma paralela<sup>124</sup>.

Dentro de esta línea, son muchas las críticas recibidas por el EPI. Una de las más severas es posiblemente la efectuada por PELLISÉ PRATS. Para este autor, la regulación contenida en el EPI “carece, en primer lugar, de un sentido funcional, en tanto se sitúa de espaldas a la ingente cantidad de auténticos nombres comerciales que de hecho operan en el mercado no consistentes precisamente en los puros nombres de los propios empresarios, situación que es largamente mayoritaria en el campo del empresario individual”. Del mismo modo, mantiene que “aparte de ser incongruente con la realidad, resulta prácticamente inoperante frente a esta misma realidad y ello con ayuda de la propia legislación estatutaria sobre signos distintivos, pues la acogida y protección directa y necesaria que a la gran masa de nombres comerciales no coincidentes con los nombres propios de los empresarios se niega, por un lado, en su consideración como tales nombres comerciales, les es brindada, por otro lado, por el mismo Estatuto, mediante la admisión de su inscripción en concepto de marcas, con igualdad sustancial de derechos dimanantes”<sup>125</sup>.

## 5. La jurisprudencia en torno al nombre comercial regulado en el EPI: más sombras que luces

Como se ha puesto de manifiesto, el contexto jurídico en el que se desenvuelve el nombre comercial durante la vigencia del EPI se encuentra plagado de confusiones y contradicciones. Estas son fruto del tratamiento normativo que recibe por parte del Derecho positivo. Pero, es más, en este clima de incorrecciones, la labor interpretativa de la jurisprudencia de la época ahonda en el enturbiamiento de la distinción entre nombre comercial y denominación social<sup>126</sup>.

<sup>122</sup> Cfr. “El nombre...”, cit., p. 504.

<sup>123</sup> MIRANDA SERRANO, L. M., *Denominación social...*, cit., p. 60, nota 66.

<sup>124</sup> FERNÁNDEZ-NOVOA, C., “El nombre...”, cit., p. 108.

<sup>125</sup> Cfr. “Voz nombre...”, cit., p. 447.

<sup>126</sup> MIRANDA SERRANO, L. M., *Denominación social...*, cit., p. 62.

De un lado, la jurisprudencia del TS se pronuncia en el sentido de negar la distinción entre estas figuras. A esta conclusión llega apoyándose en que “esta distinción no está establecida por la ley ni autorizada por la jurisprudencia ni admitida por la doctrina”<sup>127</sup>. De este modo, sólo puede hablarse de un concepto único de nombre comercial, que a la vez que hace referencia al empresario individual o social titular de la empresa, constituye su signo distintivo<sup>128</sup>. Estos pronunciamientos coadyuvan a oscurecer el concepto de nombre comercial y sirven de sustento a la corriente doctrinal mayoritaria que venía concibiendo el nombre comercial como el nombre que el empresario aplica a las transacciones mercantiles, aún en contra de la función colectora de la clientela originaria del instituto.

De otro lado, ciertos pronunciamientos judiciales vienen a confirmar el *principio de unidad*<sup>129</sup>. Este principio no es sino una consecuencia refleja del principio de veracidad. En efecto, si el nombre comercial debe coincidir con la denominación social, y una sociedad sólo puede tener una denominación, el resultado lógico es que tal entidad únicamente podrá ostentar un nombre comercial<sup>130</sup>. De esta forma, la jurisprudencia, aun admitiendo cierta divergencia entre el nombre comercial y la denominación social, exige que el nombre comercial sea único. Es decir, que toda sociedad, con independencia del número de empresas de las que sea titular, sólo puede registrar y utilizar válidamente un único signo en concepto de nombre comercial<sup>131</sup>.

Finalmente, merece especial interés la doctrina jurisprudencial que, con vistas a solventar las limitaciones del principio de veracidad, llega a sostener una clara aproximación entre las figuras de la denominación social y del nombre comercial. Conforme a esta doctrina, a la hora de decidir si una denominación social puede inscribirse como nombre comercial en el Registro de la Propiedad Industrial, se otorga un destacado relieve jurídico al hecho de que la denominación en cuestión aparezca previamente inscrita en el Registro Mercantil como nombre identificador del solicitante<sup>132</sup>. De modo que, cuando se trata de una denominación social inscrita, ha de observarse un criterio permisivo para que la denominación social obtenga su reivindicación en el campo de la propiedad industrial. Este criterio permisivo se traduce en una modulación de los requisitos que, por regla general, se exigen a las denominaciones para ser inscritas como nombres comerciales en el Registro de la Propiedad Industrial<sup>133</sup>.

<sup>127</sup> STS (Sala 1ª) de 26 de mayo de 1956. En el mismo sentido se pronuncia la STS (Sala 1ª) 2634/1974, de 13 de mayo.

<sup>128</sup> PUENTE MUÑOZ, T., “Algunos aspectos...”, cit., p. 1018.

<sup>129</sup> Entre ellas, la SSTS (Sala 3ª) 1693/1966, de 20 de enero; y 1680/1971, de 11 de octubre.

<sup>130</sup> ELZABURU, A. y GÓMEZ MONTERO, J., “Nombre Comercial”, en AA.VV. (dir. O’CALLAGHAN MUÑOZ, X.), *Propiedad industrial. Teoría y práctica*, Madrid, Centro de Estudios Ramón Areces, 2001, p. 251.

<sup>131</sup> En contra de este criterio se manifiestan, entre otros, CARLÓN SÁNCHEZ, L., “Contribución al...”, cit., p. 30; y PUENTE MUÑOZ, T., “Algunos aspectos...”, cit., p. 1032. Para estos autores, el empresario que explote varias empresas podía adoptar nombres comerciales diferentes para cada una de ellas.

<sup>132</sup> Esta línea jurisprudencial se manifiesta en múltiples sentencias. Entre ellas, *vid.* SSTS (Sala 3ª) 2556/1968, de 9 de febrero; 862/1970, de 5 de junio; y 1617/1972, de 30 de junio.

<sup>133</sup> FERNÁNDEZ-NOVOA, C., “El nombre...”, cit., p. 110.

## VI. LA LEY DE MARCAS DE 1988

### 1. La reacción de la doctrina frente a la regulación contenida en el EPI como punto de partida del nuevo régimen jurídico del nombre comercial

La configuración jurídica del nombre comercial establecida por el EPI fue, como ha tenido ocasión de comprobarse, objeto de numerosas críticas. Éstas se centraron, fundamentalmente, en el injustificado desvío que supuso su acercamiento a la figura de la denominación social. Junto a ello, las muchas lagunas e incongruencias en que incurrió el EPI a la hora de regular el nombre comercial, su distanciamiento de la realidad regulada y el natural envejecimiento de sus normas, condujeron a una parte de la doctrina a elaborar diferentes propuestas *de lege ferenda* sobre la figura. Fundamentalmente, fueron dos las propuestas que se manejaron. De un lado, la que propugnaba la supresión de la institución como modalidad autónoma de signo distintivo mediante su unificación con la marca<sup>134</sup>. De otro, la que reclamaba la elaboración de una normativa reguladora del nombre comercial que, abandonando el principio de veracidad, configurara el nombre comercial como genuino signo distintivo colector de la clientela.

La primera de las alternativas consistía en la simple eliminación de los preceptos especiales del EPI dedicados al registro de los nombres comerciales. En este escenario, todos estos nombres encontrarían su protección registral plena en concepto de marcas. Para ello sería suficiente con que, a la enumeración enunciativa de los signos susceptibles de constituir la marca, se añadiera la mención genérica de “nombres comerciales” junto a las denominaciones, razones sociales, seudónimos y nombres. Asimismo, habría que definir legalmente la protección que debía concederse a los nombres comerciales nacionales o extranjeros que no estuvieran inscritos en España, a efectos de dar una dimensión concreta a la protección al margen del registro que debe darse en todo caso a los nombres comerciales, de acuerdo con las exigencias del CUP<sup>135</sup>.

La segunda de las alternativas exigía una regulación especial del nombre comercial que, superando las deficiencias e incongruencias del EPI, lo configurara como un auténtico signo distintivo. Para ello, dicha regulación debería incluir los siguientes extremos: *a)* la aceptación básica, como nombre comercial objeto de propiedad industrial, de todos los nombres o designaciones personales o impersonales, con la sola exclusión de los diseños gráficos, en su caso; *b)* la especificación de la configuración funcional del nombre comercial como distintivo específico de la actividad empresarial global; *c)* la aceptación básica del uso de varios nombres comerciales por parte de una misma empresa, con o sin imposición de limitaciones y de coincidencias mínimas entre estos nombres; *d)* una toma de posición clara respecto de la cuestión de la transferibilidad de los nombres comerciales, con o sin correlativa

---

<sup>134</sup> Entre los partidarios de esta opción de política legislativa encontramos, entre otros, a PELLISÉ PRATS, B., “Comentarios básicos a la nueva Ley de Marcas de 1988”, en *Revista Jurídica de Cataluña*, núm. 3, 1989, p. 617 y 618; y BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A., “Observaciones preliminares a la Ley de Marcas de 1988 (especialmente desde la perspectiva del Derecho europeo)”, en AA.VV., *Derecho Mercantil de la Comunidad Económica Europea. Estudios en homenaje a José Girón Tena*, Madrid, Civitas, 1991, p. 161.

<sup>135</sup> PELLISÉ PRATS, B., “Voz nombre...”, cit., p. 448.

cesión del activo empresarial ligado a ellos; e) la conservación de la adecuada intercomunicación entre nombres comerciales, marcas y rótulos de establecimiento; f) un pronunciamiento sobre el valor del consentimiento otorgado por el titular prioritario de un nombre comercial en los casos de inidoneidad registral; g) una determinación de la eficacia de los nombres comerciales registrados frente a los meramente usados y viceversa; h) la definición de la protección concretamente asignable a los nombres comerciales nacionales o extranjeros no registrados en España, en conexión con el art. 8 del CUP; y, por último, i) una remisión general al régimen jurídico aplicable a las marcas para todo lo no previsto de modo expreso en la regulación específica del nombre comercial<sup>136</sup>.

## 2. La opción de política legislativa acogida por la LM de 1988: Recepción y valoración doctrinal

La multitud de críticas que acumuló el EPI y las nuevas condiciones en que se desarrolla el comercio condujeron al legislador español a acometer una reforma en el Derecho de los signos distintivos<sup>137</sup>. El resultado fue la Ley de Marcas de 10 de noviembre de 1988<sup>138</sup>. Pese a su denominación, la LM de 1988 regula los signos distintivos típicos, esto es, la marca, el nombre comercial y el rótulo de establecimiento, así como, la competencia desleal<sup>139</sup>.

La LM de 1988 supone un importante paso en la modernización y europeización de nuestro Derecho en materia de signos distintivos. Si bien, pese a ser una Ley que recibió una valoración altamente positiva por parte de nuestra doctrina<sup>140</sup>, nació necesitada de reforma<sup>141</sup>. En efecto, el objetivo ineludible de esta Ley estriba en el intento de mejorar la legislación precedente sobre la materia y en su adaptación a las exigencias derivadas de la integración europea. Pero la perspectiva comunitaria no llegó a consolidarse. Y ello porque la LM de 1988 se promulgó con antelación a la aprobación de la Directiva comunitaria de Marcas<sup>142</sup>. En este contexto, la doctrina coincide en señalar que la aprobación de la normativa sobre signos distintivos que venía a sustituir al EPI debería haberse pospuesto hasta conocer el contenido definitivo de la mencionada Directiva europea<sup>143</sup>. Con ello se hubiera evitado la promulgación de una Ley llamada a ser modificada en un período corto de tiempo

<sup>136</sup> *Ibíd.*, p. 449 y 450.

<sup>137</sup> Sobre los motivos que inspiraron la reforma, *Vid.*, entre otros, CASADO CERVIÑO, A., “La nueva Ley española sobre marcas, nombre comercial, rótulo de establecimiento y competencia desleal”, en *Propiedad Industrial. Revista trimestral de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual*, núm. 2, 1991, p. 35 y ss.; FERNÁNDEZ-NOVOA, C., *Fundamentos de Derecho de Marcas*, Madrid, Montecorvo, 1984, p. 40; BOTANA AGRA, M., “Panorámica de la Ley 32/1988 española de Marcas”, en *Actas de Derecho Industrial*, t. 13, 1989-1990, p. 14; y VICENT CHULIÁ, F., *Compendio crítico...*, cit., p. 1217.

<sup>138</sup> Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, en *BOE*, núm. 272, de 12 de noviembre de 1988.

<sup>139</sup> El título de la Ley parece indicar que su contenido se refiere únicamente a la regulación del derecho de marca *stricto sensu*. No obstante, se optó por la denominación “Ley de Marcas” por dos razones: en primer lugar, por la conveniencia de una denominación corta y expresiva que fuera funcionalmente apta para advertir de forma inmediata a los sectores económicos interesados acerca de la principal materia regulada en la Ley. Y, en segundo lugar, porque de este modo se mantenía el paralelismo con la Ley de Patentes, que, pese a ostentar esta denominación, regulaba también los modelos de utilidad (MIRANDA SERRANO, L. M., *Denominación social...*, cit., p. 67, nota 81).

<sup>140</sup> Entre estos autores, *vid.* BOTANA AGRA, M., “Panorámica de...”, cit., p. 14; FERNÁNDEZ-NOVOA, C., “Algunas claves del nuevo Derecho de Marcas”, en *La Ley*, núm. 1, 1989, p. 1082; y, desde un punto de vista retrospectivo, OTERO LASTRES, J. M., “La nueva Ley de Marcas de 7 de diciembre de 2001”, en *Revista Jurídica de Cataluña*, núm. 3, 2002, p. 665.

<sup>141</sup> MIRANDA SERRANO, L. M., *Denominación social...*, cit., p. 68.

<sup>142</sup> Primera Directiva del Consejo de 21 de diciembre de 1988 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (89/104/CEE), en *DOCE*, núm. L 40, de 11 de febrero de 1989.

<sup>143</sup> Entre ellos, PELLISÉ PRATS, B., “Comentarios básicos...”, cit., p. 618 y 619; BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A., “Observaciones preliminares...”, cit., p. 160; OTERO LASTRES, J. M., “La nueva Ley de Marcas...”, cit., p. 665; Ídem, “La reforma de la Ley de Marcas de 1998”, en *Actas de Derecho Industrial*, t. 20, 1999, p. 287; y CASADO CERVIÑO, A., *Hacia una reforma del Derecho de marcas: algunas de sus posibles claves*, Alicante, Fundación Universidad-Empresa, 1994, p. 11 y ss.

y necesitada, entre tanto, de una interpretación conforme a las pautas derivadas del Derecho comunitario<sup>144</sup>.

En relación con la figura del nombre comercial, la LM de 1988 rechaza la propuesta doctrinal favorable a su supresión mediante su unificación con la marca. En su lugar, se decanta por abandonar el principio de veracidad y mantener el nombre comercial como modalidad registral autónoma dentro de los signos distintivos de la empresa. A tal efecto, introduce importantes modificaciones e innovaciones en su régimen jurídico. Esta opción es objeto de crítica por parte de un importante sector de nuestra doctrina, que aboga por la eliminación del nombre comercial de la nómina de los signos distintivos registrables. Como fundamento de estas propuestas se recurre a la ausencia de claridad que, desde antiguo, ha rodeado a la figura y a la problemática derivada de su confusión con otras figuras afines. Este último argumento es el que alcanza mayor predicamento, sobre todo, tras la incorporación de la marca de servicios al panorama normativo.

Durante gran parte del período de vigencia del EPI sólo se admitía el registro de marcas de fábrica y de comercio, de nombres comerciales y de rótulos de establecimiento. Sin embargo, con la promulgación de la Orden de 26 de noviembre de 1966<sup>145</sup> se da entrada a la posibilidad de solicitar marcas de servicio<sup>146</sup>. Este nuevo escenario no plantea inconvenientes en un primer momento. Y es que la marca de servicio se incorpora al panorama legislativo en una época en la que el nombre comercial era concebido como el nombre-firma del empresario. Esta situación cambia con la LM de 1988. El mantenimiento del nombre comercial, reconducido a su función originaria de signo distintivo colector de la clientela, y la consolidación de la marca de servicio van a abrir la puerta a la confusión y la incertidumbre. La inmaterialidad de los objetos sobre los que recaen uno y otro signo y la aproximación del régimen del nombre comercial al que es propio de la marca determinan que los perfiles de una y otra figura no sean lo suficientemente claros.

Efectivamente, para un sector de la doctrina, el ámbito del Derecho de los signos registrables debe reservarse únicamente a los signos con función de marca, ya se refieran a productos o a servicios. El resto de elementos distintivos de la empresa encontrarían su protección en la normativa represora de la competencia desleal. A este respecto, se afirma que la mayor imprecisión y variabilidad del objeto de referencia de estos signos impide una

<sup>144</sup> Sobre los aspectos respecto de los que la LM de 1988 debía adaptarse al régimen comunitario establecido en la primera Directiva de marcas, *vid.* BOTANA AGRA, M., “Panorámica de...”, *cit.*, p. 38 y ss.; y CASADO CERVIÑO, A., *Hacia una...*, *cit.*, p. 15 y ss.

<sup>145</sup> *BOE*, de 1 de diciembre de 1966. Esta norma no era una base legal válida por carecer de rango legal para modificar el EPI y reconocer nuevos derechos exclusivos con efectos *erga omnes*. Tal ausencia de base legal se mantuvo hasta la LM de 1988, si bien, bajo la vigencia del EPI las marcas de servicio se registraban como marcas gráficas para distinguir la documentación, propaganda y correspondencia mercantil de particulares o entidades bancarias, financieras, culturales y recreativas en la clase 52 del entonces vigente Nomenclátor nacional. A partir de aquí, la Orden Ministerial de 26 de noviembre de 1966 admitía su conversión en marcas de servicio al ser renovadas, lo que suponía reconocer que tales marcas no distinguían realmente la documentación mercantil como producto sino los servicios bancarios y los demás citados. El EPI sólo admitía las marcas de servicio bajo la cobertura de estas marcas gráficas usadas en la documentación mercantil, pero en caso de marcas de servicio denominativas consideraba que la vía de protección era el nombre comercial según lo previsto en el art. 198 EPI, lo que implicaba una limitación tanto por la admisibilidad únicamente de signos denominativos como las restricciones del principio de veracidad (DE LAS HERAS LORENZO, T., “El nombre...”, *cit.*, nota 8).

<sup>146</sup> Las marcas de servicio se admitieron en primer lugar en Estados Unidos por la *Lanham Act* de 5 de julio de 1946 y a nivel internacional por el Arreglo de Niza de 15 de junio de 1957 relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas. Con posterioridad, fueron introducidas en los arts. 1.2 y 6 *sexies* del CUP en la revisión de Lisboa de 1958, aunque no se exigía la obligatoriedad de su registro, sino tan sólo su protección. Sin embargo, esta obligación de registro se incorporaba posteriormente en los arts. 15.1 del ADPIC y 16 del TDM, que establecían aplicar a las marcas de servicio las disposiciones del CUP relativas a las marcas de producto.

fijación segura del signo y de su significado, en contra de lo que persigue el registro. De ahí que resulte preferible que su protección se articule a través de la normativa de la deslealtad concurrencial, cuya aplicación presupone un análisis concreto del caso y de los factores relevantes, según se trate de un supuesto de confusión o de aprovechamiento de la reputación ajena<sup>147</sup>.

No obstante, no faltan quienes señalan que esta propuesta tendría escasas posibilidades de éxito. Y ello porque en la honda tradición aludida en la Exposición de Motivos de la LM de 1988 juegan un papel nada desdeñable consideraciones de tipo recaudatorio, a las que conviene proseguir con la triplicidad del registro. Muestra de ello es la previsión del art. 78.4 LM de 1988 que impone a los signos que pretendan utilizarse como nombre comercial y como marca la necesidad de proceder a ambos registros separadamente<sup>148</sup>.

### 3. El nombre comercial en la LM de 1988

Como ya se ha avanzado, la LM de 1988 regula el nombre comercial dentro de los signos distintivos de la empresa. Al mismo tiempo, introduce importantes modificaciones en su régimen jurídico que lo alejan de la configuración que recibe en el marco del EPI. Esta orientación se plasma en su Exposición de Motivos, donde se afirma que “la regulación del nombre comercial en el EPI adolecía de ciertos inconvenientes derivados de la vigencia del principio de veracidad o autenticidad”.

El legislador de 1988, consciente de los problemas que el principio de veracidad implicaba en relación con la concepción del nombre comercial como auténtico signo distintivo, opta por su eliminación. Esta quiebra del principio de veracidad se justifica en la diferente función que desarrollan el nombre comercial y la denominación social, así como, en la problemática normativa derivada de la dualidad de registros que se exige cuando un signo quiere inscribirse como denominación social y como nombre comercial<sup>149</sup>. Asume así que la función de nombre comercial pueden desempeñarla tanto los nombres reales de los empresarios, como los demás nombres o signos de fantasía con los que una empresa se da a conocer en el mercado<sup>150</sup>. No obstante, algunos autores matizan esta afirmación, pronunciándose a favor de la vigencia del principio de veracidad cuando el nombre comercial viene constituido por nombres que no son de fantasía<sup>151</sup>.

La LM de 1988 consagra el *principio de libertad de elección* del nombre comercial. En virtud de este principio, se admite la posibilidad de que el nombre comercial no coincida con el nombre civil del empresario o con la razón o denominación social del ente jurídico-societario. En este contexto, la Exposición de Motivos de la LM de 1988 es bastante clara, al establecer que “al nombre comercial no se le exigirá ningún requisito especial que no se haya

<sup>147</sup> PELLISÉ PRATS, B., “Comentarios básicos...”, cit., p. 657 y ss.; CERDÁ ALBERO, F., “Relaciones y colisiones entre signos distintivos prioritarios y denominaciones sociales. En especial, signos nominales y denominaciones subjetivas. Reflexiones desde una jurisprudencia reciente”, en *Revista General de Derecho*, núm. 621, 1996, p. 6975 y 6976; GONDRA ROMERO, J. M., “Teoría general...”, cit., p. 867 y 868; MIRANDA SERRANO, L. M., *Denominación social...*, cit., p. 388 y 389; y BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A., “Observaciones preliminares...”, cit., p. 161 y 162.

<sup>148</sup> BOTANA AGRA, M., “Panorámica de...”, cit., p. 35.

<sup>149</sup> Haciendo referencia únicamente al segundo de los motivos expuestos, CERDÁ ALBERO, F., “Relaciones y...”, cit., p. 6969.

<sup>150</sup> PELLISÉ PRATS, B., “Comentarios básicos...”, cit., p. 659.

<sup>151</sup> CARLÓN SÁNCHEZ, L., “Voz nombre comercial”, en *Enciclopedia Jurídica Básica*, vol. III, 1ª ed., Madrid, Civitas, 1995, p. 4426. Este autor, sobre la base del derecho de todo empresario a utilizar su propio nombre en el ejercicio de su actividad, afirma que, cuando se trate de un nombre comercial subjetivo u objetivo, aunque no sea necesario que el nombre comercial se corresponda totalmente con el patronímico o con la razón o denominación social, debe mantener el núcleo del nombre real del empresario.

exigido a otros signos distintivos”. De modo que “cualquier signo que sirva para identificar y diferenciar una persona física o jurídica en el ejercicio de su actividad empresarial, puede ser susceptible de protección como nombre comercial”. Este principio adquiere reconocimiento normativo en el art. 76.2 LM de 1988, que sanciona de forma expresa la posibilidad de que el nombre comercial venga constituido tanto por denominaciones coincidentes con los nombres propios de los empresarios, como por otras expresiones distintas<sup>152</sup>.

Ahora bien, la derogación del principio de veracidad y la consiguiente institucionalización del principio de libertad de elección acarrea una serie de consecuencias a las que es necesario referirnos. En primer lugar, esta situación lleva a un sector de la doctrina a propugnar la eliminación del principio de unidad del nombre comercial. Esto es, la exigencia en virtud de la cual el empresario únicamente puede ser titular registral de un solo nombre comercial. De acuerdo con la realidad viva del mercado, el empresario puede adoptar cuantos nombres comerciales estime convenientes para diferenciar una o varias empresas<sup>153</sup>.

En segundo lugar, surge la necesidad de abandonar el criterio jurisprudencial en virtud del cual ha de adoptarse un criterio flexible y permisivo a la hora de valorar la inscripción de una denominación social como nombre comercial<sup>154</sup>. La posibilidad de registrar como nombre comercial un nombre distinto al nombre real del empresario hace desaparecer el fundamento de esta doctrina. Así, la valoración de la idoneidad o inidoneidad de una denominación que pretenda inscribirse como nombre comercial debe llevarse a cabo con identidad de criterio, ya se trate de una denominación social previamente inscrita en el Registro Mercantil o de cualquier otro tipo de denominación<sup>155</sup>.

Finalmente, la supresión de los principios de veracidad y de unidad lleva a algunos autores a matizar el *principio de accesoriadad* previsto en el art. 79 LM de 1988. Conforme a este principio, la transmisión del nombre comercial únicamente puede llevarse a cabo junto

<sup>152</sup> Efectivamente, al establecer los signos o denominaciones que pueden constituir nombres comerciales, el apartado 2 del art. 76 LM de 1988, en una enumeración meramente enunciativa, señala los siguientes: a) los nombres patronímicos, las razones sociales y las denominaciones de las personas jurídicas; b) las denominaciones de fantasía; c) las denominaciones alusivas al objeto de la actividad empresarial; d) los anagramas; y e) cualquier combinación de los signos que se mencionan en los apartados anteriores.

<sup>153</sup> En este sentido, PELLISÉ PRATS, B., “Comentarios básicos...”, cit., p. 659 y 660; CASADO CERVIÑO, A., “La nueva Ley española de marcas, nombre comercial y rótulo de establecimiento. Razones para una reforma. Concepto de marca. Signos”, en *Actualidad Civil*, núm. 40, 1990, p. 681; y GÓMEZ MONTERO, J., “La regulación del nombre comercial en el Derecho español”, en *La Ley*, núm. 1, 1992, p. 981. En contra, CARLÓN SÁNCHEZ, L., “Voz nombre...”, cit., p. 4427; y GARCÍA-CRUCES GONZÁLEZ, J. A., “Comentario a la sentencia del TS de 21 de octubre de 1994. Objeto: conflicto entre signos distintivos y denominación social por riesgo de confusión”, en *Cuadernos Civitas de Jurisprudencia Civil*, núm. 38, 1995, p. 518 y ss.

<sup>154</sup> MIRANDA SERRANO, L. M., *Denominación social...*, cit., p. 73. En el mismo sentido, GÓMEZ MONTERO, J., “Artículo 87. Concepto y normas aplicables”, en AA.VV. (coörd. GONZÁLEZ-BUENO, C.), *Comentarios a la Ley y al Reglamento de Marcas*, Madrid, Thomson-Civitas, 2003, p. 731; e Ídem, “Algunos criterios para la comparación de marcas”, en AA.VV., *XXIV Jornadas de estudio sobre Propiedad Industrial e Intelectual. Colección de conferencias con motivo de las Jornadas de Estudio celebradas el 17 y 18 de febrero de 2009*, L’Hospitalet de Llobregat, Grupo Español de la AIPPI, 2009, p. 155.

<sup>155</sup> En este punto resulta ilustrativa la STS (Sala 3ª) 7013/2008, de 19 de diciembre, donde se declara que “en sentencias de 14 de noviembre, 1 de diciembre de 2.003 y 27 de diciembre de 2.004 la Sala ha rechazado el criterio de aminoración de la exigencia de diferencias para los signos que coincidan con la denominación, razón social o anagrama de la entidad peticionaria”. Y, en este sentido, afirma que “si bien pudo tener acogida en la anterior normativa legal que es la que aplica la jurisprudencia que cita el motivo, es difícilmente aceptable en la nueva Ley de Marcas, con la exigencia de los requisitos para proceder a la inscripción; de lo contrario, como decíamos en esas sentencias aplicando ya la Ley de Marcas, una de las finalidades que se trata de conseguir a través del registro, la defensa de los consumidores, quedaría frustrada en los casos en que se permitiera dar protección a una marca, en este caso, a un nombre comercial que puede confundirse con otro ya inscrito”.

con la totalidad de la empresa<sup>156</sup>. Entiende esta doctrina que, existente la posibilidad de convivencia de varios nombres comerciales sobre una misma empresa, la cesión de uno de ellos no debe implicar necesariamente la transmisión de la totalidad de la empresa. En consecuencia, el art. 79 LM de 1988 debería interpretarse en el sentido de admitir la cesión del nombre comercial con la totalidad de la empresa o con la parte de ella en la que se ejerza la actividad empresarial que se identifica con el signo en cuestión<sup>157</sup>.

Añádase a lo anterior que un sector de la doctrina mantiene que la LM de 1988 permite la inscripción de nombres comerciales constituidos por signos gráficos. En efecto, la definición del nombre comercial prevista en el art. 76 LM de 1988 lo concibe como “signo o denominación”, utilizando el término signo como alternativa a la noción de denominación. Esta dualidad no se repite, en cambio, en la definición de marca, que habla de “signo o medio”. Pero, tal diferencia de tratamiento no debe conducir a la exigencia de composición exclusivamente denominativa del nombre comercial. En su lugar, ha de entenderse que la sustitución del término “medio” por la expresión “denominación” en la definición del nombre comercial pretende evitar que un medio inmaterial, como el olor o el sonido –teóricamente aptos para ser inscritos como marca–, pudiera constituir un nombre comercial. Por este motivo, la utilización del término “signo” debe leerse en clave de posibilitar la adopción de nombres comerciales gráficos o mixtos<sup>158</sup>.

#### 4. La realidad objetiva distinguida por el nombre comercial

La clasificación de los signos distintivos regulados por la LM de 1988 –en la línea mantenida por las regulaciones precedentes– no se apoya en una correlativa división objetiva de dichos signos, sino sólo en una teórica división de funciones<sup>159</sup>. Está generalizada la idea de que las marcas se aplican para distinguir productos y servicios, los nombres comerciales se utilizan para diferenciar las actividades globales de las empresas y los rótulos de establecimiento se emplean para distinguir los locales donde los empresarios llevan a cabo su actividad. Sin embargo, cuando nos acercamos a la configuración legal que recibe el nombre comercial en la LM de 1988, pronto advertimos que, al parecer, este signo distintivo se está refiriendo de forma simultánea al empresario titular de la empresa y a la propia actividad empresarial. En efecto, el art. 76.1 LM de 1988 define esta figura como “el signo o denominación que sirven para identificar a una persona física o jurídica en el ejercicio de su actividad empresarial y que distinguen su actividad de las actividades idénticas o similares”.

<sup>156</sup> El mantenimiento del principio de accesoriadad en la LM de 1988 ha sido objeto de críticas por parte de un sector de la doctrina. Entre ellos, CERDÁ ALBERO, F., “Relaciones y...”, cit., p. 6974; BOTANA AGRA, M., “Panorámica de...”, cit., p. 36; y PELLISÉ PRATS, B., “Comentarios básicos...”, cit., p. 661 y 662.

<sup>157</sup> CASADO CERVIÑO, A., “La nueva Ley española de marcas, nombre comercial...”, cit., p. 682; ELZABURU, A. y GÓMEZ MONTERO, J., “Nombre comercial”, cit., p. 256; y DE ALMANSA MORENO DE BARREDA, M., “El nombre comercial”, en AA.VV. (coords. FONT GALÁN, J. I., NAVARRO CHINCHILLA, J. J. y VÁZQUEZ GARCÍA, R. J.), *Derecho de la Propiedad Industrial*, monográfico de la revista *Cuadernos de Derecho y Comercio*, 1994, p. 109.

<sup>158</sup> GÓMEZ MONTERO, J., “La regulación...”, cit., p. 985; CACHÓN BLANCO, J. E., “Relaciones entre signos distintivos de la empresa y denominaciones sociales” en *Actualidad Civil*, núm. 48, 1992, p. 832; GONDRA ROMERO, J. M., “Teoría general...”, cit., p. 843; DE ALMANSA MORENO DE BARREDA, M., “El nombre...”, cit., p. 95; y MIRANDA SERRANO, L. M., *Denominación social...*, cit., p. 146. En contra, VICENT CHULIÁ, F., *Compendio crítico...*, cit., p. 1248.

<sup>159</sup> Sobre este particular, PELLISÉ PRATS, B., “Comentarios básicos...”, cit., p. 616 y 617; GONDRA ROMERO, J. M., “Teoría general...”, cit., p. 842; y CARLÓN SÁNCHEZ, L., “Voz nombre...”, cit., p. 425.

El tenor literal de este artículo y las manifestaciones evacuadas en la propia Exposición de Motivos de la LM de 1988 parecen conducirnos a concebir el nombre comercial como el signo identificador del empresario. En este sentido, la Exposición de Motivos de la Ley afirma que “cualquier signo que sirva para identificar a una persona física o jurídica en el ejercicio de su actividad empresarial puede ser susceptible de protección como nombre comercial”. En la misma dirección, el art. 76.1 establece que el nombre comercial sirve “para identificar a una persona física o jurídica en el ejercicio de su actividad”. Puede comprobarse, por tanto, cómo el acento se pone en la función identificadora del empresario. De modo que el nombre comercial actuaría como el signo que el empresario utiliza para identificarse en todos los actos relativos a su empresa<sup>160</sup>. En este contexto, el nombre comercial no sólo sería el signo empleado por el empresario en la documentación relativa a su empresa o en la publicidad, sino que también sería el que utiliza en la suscripción de contratos, es decir, en el tráfico negocial. Una interpretación en tal sentido ha llevado a algunos autores –aunque en número minoritario– a mantener la identidad entre el nombre comercial del empresario y su denominación social<sup>161</sup>.

Sin embargo, una *interpretación sistemática* de la normativa reguladora del nombre comercial –en la dirección que propuso en su día MIRANDA SERRANO– debe llevarnos a conceptualizar el nombre comercial como el signo distintivo de la empresa en el mercado<sup>162</sup>. En apoyo de esta tesis cabe invocar los siguientes argumentos: En primer lugar, la propia Exposición de Motivos de la Ley que, con el ánimo de dejar atrás la desviada concepción del nombre comercial mantenida en el EPI, conceptúa el nombre comercial como un auténtico signo distintivo de la empresa. En segundo lugar, el sistema de identificación y firma acogido por el Derecho español, conforme al cual sólo el nombre real del empresario (patronímico, razón o denominación social) puede ser utilizado como firma. En consecuencia, el empresario siempre está obligado a utilizar su nombre real en la suscripción de contratos, con independencia de que utilice otro signo distinto como nombre comercial. En tercer lugar, la regla contenida en el art. 79 LM de 1988, que vincula la transmisión del nombre comercial a la cesión de la totalidad de la empresa. En cuarto lugar, la opinión favorable al empleo de signos gráficos como nombre comercial. Y, finalmente, los intentos definatorios del nombre comercial desarrollados a escala supranacional<sup>163</sup>.

Esta interpretación sistemática nos parece la correcta. El nombre comercial no debe entenderse como la designación empleada por el empresario para suscribir documentos negociales, sino como el signo colector de la clientela con el que la empresa se da a conocer en el mercado y se diferencia de las idénticas o similares. Además, a esta conclusión conduce

<sup>160</sup> La inclusión de esta definición subjetivista y personalizada del nombre comercial que se incluye en el art. 76 LM de 1988 y en su Exposición de Motivos ha sido calificada de errónea por algún autor (Cfr. NIETO CAROL, U., “El nombre comercial usado y el registrado: su régimen jurídico”, en *Cuadernos de Derecho y Comercio*, núm. 21, 1996, p. 74).

<sup>161</sup> FERNÁNDEZ RUIZ, J. L. y MARTÍN REYES, M. A., *Fundamentos de Derecho Mercantil*, 4ª ed., t. I., Madrid, EDERSA, 2003, p. 101. Por su parte, GARCÍA-CRUCES GONZÁLEZ, sin llegar a confundir ambas figuras, propugna una intensa aproximación entre ellos (Cfr. “Comentario a...”, cit., p. 520).

<sup>162</sup> MIRANDA SERRANO, L. M., *Denominación social...*, cit., p. 81 y ss.

<sup>163</sup> Nos referimos, en particular, a las definiciones de nombre comercial llevadas a cabo en la Ley-tipo para los países en desarrollo sobre marcas, nombres comerciales y competencia desleal y a la elaborada en el seno de la AIPPI (anuario 1971/I).

no sólo la interpretación sistemática de la norma, sino también la interpretación histórica del instituto. Y es que, como tuvimos ocasión de comprobar más arriba, el nombre comercial nace estrechamente vinculado a su función colectora de la clientela y adquiere relevancia en el tráfico económico bajo esta orientación. Es un signo que sirve a los empresarios como instrumento *procompetitivo*, requerido, por tanto, de una tutela especial acorde con la importancia que para ellos adquiere en el mercado.

Ahora bien, si existe consenso doctrinal sobre la concepción del nombre comercial como auténtico signo distintivo de la empresa diferenciado del nombre real de los empresarios, no ocurre lo mismo respecto a la realidad objetiva a la que se refiere. El objeto empresarial distinguido por el nombre comercial ha sido –y continúa siendo– una cuestión debatida. Algunos autores sitúan al empresario como objeto de referencia del nombre comercial, concibiendo esta institución como el signo identificador y diferenciador del empresario en el mercado<sup>164</sup>. Esta posición encuentra su fundamento en el tenor literal de la norma y en la influencia de la noción de nombre comercial mantenida durante la vigencia del EPI. Frente a ellos, otro sector doctrinal se manifiesta en el sentido de conceptuar el nombre comercial como el signo distintivo de la empresa en el mercado<sup>165</sup>.

En cualquier caso –ya se trate como el signo identificador y diferenciador del empresario en el ejercicio de su actividad empresarial, ya se conciba como el signo distintivo de la empresa en el mercado– lo importante es que el nombre comercial adquiere en la LM de 1988 reconocimiento normativo como auténtico signo distintivo objeto de propiedad industrial. El nombre comercial se configura, por tanto, como un instrumento colector de la clientela que desarrolla sus funciones en el mercado. Consecuentemente, su utilización no lleva aparejada efectos negociales, sino que las consecuencias jurídicas derivadas de su uso se manifiestan exclusivamente en el terreno concurrencial.

<sup>164</sup> Dentro de esta tesis, que podríamos denominar *nominalista* o *personalista*, encontramos, entre otros, a CERDÁ ALBERO, F., “Relaciones y colisiones...”, cit., p. 6956 (quien afirma que la LM de 1988 define el nombre comercial “como el distintivo no tanto del empresario *qua* empresario sino de éste como titular de una empresa”); BOTANA AGRA, M., “A propósito de las colisiones entre denominaciones sociales y nombres comerciales”, en *La Ley*, núm. 2, 1996, p. 1609 y ss. (que señala que el nombre comercial más que diferenciar actividades empresariales en sí mismas consideradas distingue las personas que ejercen esas actividades); y MASSAGUER FUENTES, J., “Voz Marca”, en *Enciclopedia Jurídica Básica*, Madrid, Civitas, 1995, p. 4170 (quien declara que el nombre comercial es el signo o medio para la individualización de una persona en el ejercicio de su actividad empresarial).

<sup>165</sup> Esta concepción del nombre comercial, que podría calificarse como *objetivista*, es mantenida, entre otros, por MIRANDA SERRANO, L. M., *Denominación social...*, cit., p. 99; ILLESCAS ORTIZ, R., “El Derecho industrial y el régimen jurídico de la competencia”, en AA.VV. (coord. JIMÉNEZ SÁNCHEZ, G. J.), *Lecciones de Derecho Mercantil*, 6ª ed., Madrid, Tecnos, 2000, p. 140 (quien afirma que, “aun cuando la Ley no lo diga expresamente, la cosa a designar por el nombre comercial no es otra que la empresa del titular del signo distintivo”); BANÚS DURÁN, J., “El nombre comercial...”, cit., p. 144 (al señalar que el nombre comercial es “el símbolo, es el emblema de la empresa y no se ha de identificar ni confundir este signo, este emblema de la empresa, con la identificación del empresario”); DE ALMANSA MORENO DE BARREDA, M., “El nombre...”, cit., p. 84 (quien define el nombre comercial como “el signo, símbolo, emblema o denominación que sirve para identificar a una empresa en el ejercicio de su actividad y que la distingue en el mercado de otras empresas que realizan actividades idénticas o similares”); PELLISÉ PRATS, B., “Comentarios básicos a...”, cit., p. 657 (concibe el nombre comercial como el signo distintivo que diferencia una empresa de las otras, a efectos de que la clientela, los consumidores, no se confundan al respecto”); y GÓMEZ MONTERO, J., “La regulación...”, cit., p. 981 (quien afirma que “el nombre comercial se refiere a la empresa en el ejercicio de su actividad empresarial”).

## 5. La distinción del nombre comercial respecto de otras figuras afines en la LM de 1988

La configuración que el nombre comercial recibe en la LM de 1988 tiene importantes consecuencias en orden a su distinción respecto de otras instituciones con funciones identificadoras del empresario y diferenciadoras de las distintas realidades empresariales. En este sentido podemos afirmar que la LM de 1988 contribuye en gran medida a establecer una diferenciación conceptual y funcional del nombre comercial respecto de la denominación social. En efecto, en relación con la denominación social, existen razones para afirmar que, bajo la vigencia del EPI, las diferencias conceptuales, funcionales y de régimen jurídico con el nombre comercial eran difícilmente apreciables –de ahí la advertida confusión legal, doctrinal y jurisprudencial–, en cambio, en la LM de 1988, tales diferencias se manifiestan de forma bastante más diáfana. Pese a ello, el régimen jurídico del nombre comercial sigue manteniendo ciertas vinculaciones latentes entre estos dos institutos. En primer lugar, la propia definición del nombre comercial (art. 76.1) presenta grandes problemas dogmático-jurídicos que denotan las vacilaciones del legislador a la hora de perfilar el concepto y el régimen jurídico de la figura. En segundo lugar, el art. 80 establece la exigencia de justificar, mediante la presentación de la correspondiente escritura o documento de constitución, la coincidencia entre la denominación social y el nombre comercial, cuando aquélla pretenda ser registrada como tal. En tercer lugar, el art. 78.2 recoge la necesidad de presentar en la solicitud de registro del nombre comercial el correspondiente alta de licencia fiscal en la actividad empresarial que pretenda distinguirse. Finalmente, el art. 79 se pronuncia a favor del mantenimiento del principio de accesoriadad, imposibilitando la transmisión del nombre comercial desligado de la empresa a la que diferencia en el mercado.

Sin embargo, los verdaderos problemas relativos a la delimitación del nombre comercial aparecen cuando esta figura se pone en relación con el resto de modalidades de signos distintivos. La *ratio* de esta problemática estriba en que el criterio legal utilizado para diferenciar las distintas categorías de signos distintivos es de carácter funcional. Ello significa que, en términos generales, los mismos distintivos, objetivamente considerados, que pueden servir como marca, pueden ser utilizados como nombre comercial o como rótulo de establecimiento. Su clasificación dentro de una u otra modalidad depende, por tanto, de la función que desempeñan en el mercado. En este contexto, algún autor ha reparado en la falta de claridad que preside la distinción conceptual entre el nombre comercial y el rótulo de establecimiento. La ausencia de un precepto legal que regule la utilización de estos signos y la proximidad conceptual y normativa existente entre ambas figuras, han llevado a afirmar que estos signos confluyen en la referencia objetiva última. Es decir, que ambas modalidades vienen a diferenciar el ámbito de actividad de la empresa<sup>166</sup>. Pero, es la ausencia de una nítida distinción entre nombre comercial y marca de servicio la que adquiere mayor relieve. Esta distinción resulta especialmente compleja. Y es que, a los problemas derivados de la distinción funcional que preside el Derecho de los signos distintivos, hay que sumar la inmaterialidad del objeto sobre el que recae uno y otro signo. Esto nos lleva a situar la actividad empresarial como objeto de referencia en ambos casos. Además, estos signos se

<sup>166</sup> En este sentido, GONDRA ROMERO, J. M., “Teoría general...”, cit., p. 844.

materializan y se hacen visibles en los mismos medios materiales; esto es, en la publicidad, documentos negociales, vehículos, uniformes, etc.<sup>167</sup>. La propia LM de 1988 toma consciencia de la conflictividad que introduce el principio de libertad de elección del nombre comercial en esta materia. Y, a tal propósito, establece una serie de pautas para diferenciar nombre comercial y marca<sup>168</sup>. La primera es de naturaleza formal y estriba en exigir para la inscripción de los nombres comerciales la aportación del alta de licencia fiscal en la actividad correspondiente. La segunda es de tipo funcional y consiste en la imposición de registrar de forma separada el signo que pretenda utilizarse como marca y como nombre comercial. Sin embargo, no resulta descabellado afirmar que estos mecanismos de diferenciación sirven de poco a la hora de determinar cuándo un signo distintivo se utiliza como marca de servicio o como nombre comercial.

## VII. LA LEY 17/2001, DE 7 DE DICIEMBRE, DE MARCAS

### 1. Planteamiento: La promulgación de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas

La LM de 1988 fue valorada por la doctrina de forma altamente positiva. Pese a ello, es necesario reconocer –como ya se ha indicado– que nació al panorama normativo necesitada de reforma. Esta tarea se llevó a cabo por la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas<sup>169</sup>. Su elaboración responde, fundamentalmente, a las siguientes razones: En primer lugar, a la obligación de incorporar a nuestra legislación marcaria las disposiciones de carácter comunitario e internacional a que está comprometido el Estado español<sup>170</sup>. En segundo lugar, a la necesidad de dar cumplimiento a la STC 103/1999, de 3 de junio, sobre las competencias que en materia de propiedad industrial corresponden a las Comunidades Autónomas y al Estado<sup>171</sup>. En tercer lugar, a la conveniencia de introducir en nuestro ordenamiento jurídico ciertas normas de carácter sustantivo y procedimental que vienen aconsejadas por la experiencia obtenida bajo la vigencia de la Ley anterior, las prácticas seguidas por otras legislaciones de nuestro entorno y la necesidad de adaptar nuestro sistema de registro a las exigencias de la nueva Sociedad de la Información<sup>172</sup>. En lo que aquí interesa, dentro de las

<sup>167</sup> GÓMEZ MONTERO, J., “La regulación...”, cit., p. 982.

<sup>168</sup> Así se pone de manifiesto en la Exposición de Motivos de la Ley, al afirmar que “con la finalidad de trazar la frontera entre el nombre comercial y la marca de servicio se establecen una serie de medidas”.

<sup>169</sup> BOE, núm. 294, de 8 de diciembre de 2001. Sobre el *iter* administrativo del Anteproyecto de la LM, *vid.* LOBATO GARCÍA-MIJÁN, M., *Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas*, 2ª ed., Cizur Menor, Thomson-Civitas, 2007, p. 104 y 105; y GÓMEZ MONTERO, J., “Artículo 87...”, cit., p. 711.

<sup>170</sup> Sobre el grado de conjunción entre el sistema de marcas español y comunitario tras la promulgación de la LM, *vid.* CASADO CERVIÑO, A., “La nueva Ley española de marcas: análisis desde la perspectiva del Derecho comunitario”, en *Actas de Derecho Industrial*, t. 22, 2001, p. 23 y ss.

<sup>171</sup> Acerca de la incorporación de la STC 103/1999, de 3 de junio, a la LM y la supresión de la protección registral del rótulo de establecimiento, *vid.* OTERO LASTRES, J. M., “La reforma...”, cit., p. 290 y 291; y BARRERO RODRÍGUEZ, E., “Algunos aspectos de la reforma del Derecho Español de los signos distintivos. Consideraciones sobre la Ley 17/2001, de Marcas”, en *Revista de Derecho Mercantil*, núm. 245, 2002, p. 1428 y ss.

<sup>172</sup> Esta nueva Ley profundiza en el proceso de modernización de nuestro sistema nacional de marcas. Ello supone un esfuerzo adicional del legislador para acomodar el régimen normativo español a la normativa comunitaria e internacional. Ahora bien, en el marco de este proceso, algunos autores se posicionaron a favor de introducir modificaciones en la LM de 1988 en lugar de elaborar una nueva regulación. Esta posición se justificó en los plausibles planteamientos de la LM de 1988, que estableció un auténtico sistema de Derecho marcario, y en la falta de profundidad de las innovaciones a incorporar. Todo ello desaconsejaba promulgar una nueva normativa que pudiera romper con las construcciones jurisprudenciales elaboradas durante la vigencia de la Ley anterior [*vid.*, entre otros, OTERO LASTRES, J. M., “La reforma...”, cit., p. 288 y ss.; y BERCOVITZ RODRÍGUEZ-

novedades incorporadas por la LM encontramos una reforma del régimen jurídico del nombre comercial. Veamos seguidamente en qué ha consistido esta reforma.

## 2. El mantenimiento de la figura en la vigente Ley de Marcas y su aproximación al régimen de la marca

El legislador de 2001, desoyendo los planteamientos y reivindicaciones de la posición doctrinal predominante, apuesta por el mantenimiento del nombre comercial como genuino signo distintivo de la empresa. Se establece así una regulación que ha sido calificada por algunos autores como *continuista*<sup>173</sup>. Y ello, a pesar de la eliminación del rótulo de establecimiento como modalidad de propiedad industrial específicamente protegida a través del registro<sup>174</sup>. A juicio de cierta doctrina, esta situación hubiera constituido una oportunidad única para despojarse de los signos distintivos menos solicitados en la práctica y más fuertemente criticados<sup>175</sup>.

Ahora bien, la LM no se detiene en la conservación de la protección registral del nombre comercial como figura autónoma dentro del catálogo de los signos distintivos registrables, sino que, a través de su regulación, consolida esta ubicación como derecho específico de propiedad industrial. En este sentido, la LM lleva a cabo una aproximación nada desdeñable a la figura de la marca. Esto implica un mayor distanciamiento respecto de la denominación social, puesto que se eliminan las vinculaciones que, entre nombre comercial y denominación social, seguían latentes en la regulación establecida por la LM de 1988. No obstante, el acercamiento al régimen de la marca es palmario. Dicho acercamiento se pone de manifiesto a través de un conjunto de innovaciones, entre las que se encuentran:

*Primera:* La propia definición legal de nombre comercial. En efecto, el nuevo concepto legal prescinde significativamente de su función identificadora de la persona física o jurídica en el ejercicio de su actividad (art. 76.1 LM de 1988). El acento se pone ahora en la función de identificación de la empresa en el mercado y de diferenciación frente a las demás empresas que desarrollen actividades idénticas o similares (art. 87.1 LM). En la misma línea, la vigente LM configura el nombre comercial desde el punto de vista de su naturaleza como un *signo*, suprimiendo de la definición legal la alusión al término *denominación*. Esto supone una decidida apuesta por la caracterización del nombre comercial como signo distintivo desligado

---

CANO, A., “Consideraciones generales sobre la Ley de Marcas de 2001”, en AA.VV. (dir. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A.), *Comentarios a la Ley de Marcas*, 2ª ed., t. I, Cizur Menor, Aranzadi, 2008, p. 72 y 73].

<sup>173</sup> Entre ellos, QUINTANA CARLO, I. y MARCO ARCALÁ, L. A., “Artículo 87. Concepto y normas aplicables”, en AA.VV. (dir. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A.), *Comentarios a la Ley de Marcas*, 2ª ed., t. II, Cizur Menor, Aranzadi, 2008, p. 1257.

<sup>174</sup> Sobre los motivos que conducen a la supresión del rótulo de establecimiento como modalidad registral y su régimen de protección transitorio, *vid.* GÓMEZ MONTERO, J., “El régimen del rótulo de establecimiento en la nueva Ley de Marcas de 2001”, en *Actas de Derecho Industrial*, t. 22, 2001, p. 99 y ss.; y MASSAGUER FUENTES, J., “La Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de marcas: principios y claves”, en AA.VV. (coord. ALONSO ESPINOSA, F.), *El nuevo Derecho de Marcas. Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas*, Granada, Comares, 2002, p. 7 y 8.

<sup>175</sup> Entre ellos, GARCÍA PÉREZ, R., “Consideraciones sobre la nueva Ley de Marcas”, en *Universitas*, núm. 105, 2003, p. 177; QUINTANA CARLO, I., y MARCO ARCALÁ, L. A., “Artículo 87...” cit., p. 1273; y BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A., *Apuntes de...*, cit., p. 521.

de la faceta protectora del nombre. Su concepto legal ya no se centra tanto en la diferenciación de las personas, sino en la distinción de la actividad empresarial<sup>176</sup>.

*Segunda:* La obligada especificación de las actividades que pretenden distinguirse bajo el nombre comercial mediante su agrupación por clases conforme a la Clasificación Internacional o Nomenclátor de Productos y Servicios (art. 89.1 LM). Hasta este momento, la referida Clasificación había estado reservada exclusivamente a las marcas. Conforme a la regulación vigente, la solicitud de registro del nombre comercial debe especificar las actividades llamadas a ser distinguidas, teniendo en cuenta si se trata de actividades de prestación de servicios o de producción o comercialización de productos<sup>177</sup>. Esta exigencia, que implica un indudable acercamiento al régimen de las marcas, simplifica la actividad administrativa y favorece la comparación entre signos, garantizando la aplicación del principio de especialidad con independencia de la modalidad de los signos distintivos confrontados.

*Tercera:* La superación del *principio de accesoriedad* y la consiguiente introducción del *principio de libre cesión* del nombre comercial. A tal efecto, conviene recordar que la LM, en lugar de recoger de forma expresa el principio de libertad de cesión, no prevé una norma como el art. 79 LM de 1988. Este precepto disponía que “el nombre comercial únicamente podrá ser transmitido con la totalidad de la empresa”<sup>178</sup>. En consecuencia, el nombre comercial sigue la misma suerte que el derecho de marca, en virtud de la remisión general prevista en el art. 87.3 LM. De modo que el nombre comercial puede transmitirse de forma separada, sin necesidad de que su cesión implique la de la empresa. Y es que, una vez superados los principios de veracidad y unidad característicos del EPI, tiene poco sentido mantener por más tiempo el principio de accesoriedad<sup>179</sup>. El nombre comercial se configura, por tanto, como un signo distintivo desligado de la realidad objetiva a la que diferencia, lo que acentúa su autonomía y pone de manifiesto el valor económico que lleva aparejado<sup>180</sup>.

<sup>176</sup> En este sentido, MONTEAGUDO, M., “La tutela del nombre comercial no registrado”, en *Actas de Derecho Industrial*, t. 22, 2001, p. 183 y 184; ARROYO MARTÍNEZ, I., “Consideraciones sobre algunas novedades de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas”, en *Revista de Derecho Mercantil*, núm. 243, 2002, p. 38; y SELAS COLORADO, A., “Título X. Nombres comerciales”, en FERRANDIS GONZÁLEZ, S., SELAS COLORADO, A., y ABAD REVENGA, J., *Comentarios a la Ley de Marcas*, 1ª ed., Barcelona, Difusión jurídica y temas de actualidad SA, 2002, p. 378. No obstante, algunos autores estiman más correcta la definición legal del nombre comercial prevista en la LM de 1988. Entre ellos, OTERO LASTRES, J. M., “El nombre comercial: concepto y tipos”, en FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., OTERO LASTRES, J. M. y BOTANA AGRA, M., *Manual de propiedad industrial*, 3ª ed., Madrid, Marcial Pons, 2017, p. 727 y 728.

<sup>177</sup> Para un análisis del régimen transitorio de adaptación al Sistema de Clasificación Internacional de Productos y Servicios de los nombres comerciales registrados bajo la vigencia la normativa derogada, *vid.*, entre otros, DEL CORRAL, J. M., “Disposición transitoria sexta. Clasificación de los nombres comerciales”, en AA.VV. (coord. GONZÁLEZ-BUENO, C.), *Comentarios a la Ley y al Reglamento de Marcas*, Madrid, Thomson-Civitas, 2003, p. 860 y ss.; y QUINTANA CARLO, I. y MARCO ALCALÁ, L. A., “Disposición transitoria sexta. Clasificación de los nombres comerciales”, en AA.VV. (dir. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A.), *Comentarios a la Ley de Marcas*, 2ª ed., t. II, Cizur Menor, Aranzadi, 2008, p. 1513 y ss.

<sup>178</sup> Sobre los problemas derivados del principio de accesoriedad, *vid.* LOBATO GARCÍA-MIJÁN, M., *Comentario a...*, cit., p. 1109 y ss.

<sup>179</sup> MONTEAGUDO, M., “La tutela...”, cit., p. 184; y DE LAS HERAS LORENZO, T., “La posible reforma de la Ley española de Marcas desde la perspectiva de la Oficina Española de Patentes y Marcas”, en AA.VV., *Cambios en materia de patentes y marcas. Colección de conferencias con motivo de la Jornada de Estudio organizada el 21 de noviembre de 1995 por el Grupo Español de la AIPPI*, L'Hospitalet de Llobregat, Grupo Español de la AIPPI, 1997, p. 98.

<sup>180</sup> En este sentido, CASADO CERVIÑO, A., “Principales principios inspiradores del moderno Derecho español de marcas”, en *La Ley*, núm. 2, 2004, p. 1844.

*Cuarta:* La supresión de los requisitos de presentación del alta en el Impuesto de Actividades Económicas y de la acreditación de la constitución de la persona jurídica para solicitar un nombre comercial. La supresión del primer requisito obedece, además de a una exigencia administrativa, a una razón lógica del sistema. Y es que, aunque la finalidad del nombre comercial es diferenciar a la empresa en el mercado, no se exige acreditar que se ejercita una actividad empresarial para poder registrar un nombre comercial. Por lo tanto, carece de sentido que se requiera la prueba del alta en el citado impuesto. Asimismo, la exigencia de que las personas jurídicas que solicitan el registro de su denominación social como nombre comercial justifiquen esta identidad mediante la presentación de la correspondiente escritura o documento de constitución no tiene cabida en un sistema donde rige el principio de libertad de elección del nombre comercial. Lo contrario supondría una carga inútil para el interesado y para la Oficina Española de Patentes y Marcas<sup>181</sup>.

*Quinta:* A diferencia de la LM de 1988, el texto normativo vigente declara expresamente que el derecho sobre el nombre comercial se adquiere por el registro válidamente efectuado de conformidad con las disposiciones legales (art. 2.1 LM)<sup>182</sup>. En el sistema instaurado por la LM de 1988, la protección jurídica del nombre comercial no estaba aparentemente gobernada por el principio de registro, dado que el art. 78.1 establecía su carácter *potestativo*. De esta forma, en el régimen jurídico anterior, la protección legal del nombre comercial podía obtenerse por una doble vía: el uso extrarregistral y la inscripción en el Registro de la Propiedad Industrial<sup>183</sup>. En cambio, la regulación vigente, en la línea de aproximar el régimen del nombre comercial al de la marca, dispone que la titularidad del nombre comercial se adquiere por el registro y, en consecuencia, se reserva el ejercicio del *ius prohibendi* (art. 34 y ss. LM) a los titulares registrales de los nombres comerciales<sup>184</sup>.

*Sexta:* La incorporación expresa de la categoría de *nombre comercial renombrado*. De forma similar a lo previsto en relación con la marca, en materia de nombre comercial el legislador formula, junto al concepto general (art. 87 LM), el concepto de nombre comercial renombrado (art. 8 LM).

*Séptima:* La supresión de la obligación que la Ley de 1988 establecía en relación con el registro de un nombre comercial que fuera utilizado igualmente como marca de producto o de servicio. Conforme a esta exigencia, era obligatorio proceder al registro separado de ambas figuras. Esta circunstancia ahonda en la aproximación entre marca y nombre comercial. En la vigente LM, la notoria *intercomunicación funcional* existente entre ambos institutos —esto es, la posibilidad de oponerse al registro de un signo bajo una determinada modalidad funcional

<sup>181</sup> LOBATO GARCÍA-MIJÁN, M., *Comentario a...*, cit., p. 1091; y DE LAS HERAS LORENZO, T., “La posible...”, cit., p. 97.

<sup>182</sup> El análisis del sistema de adquisición del derecho sobre el nombre comercial instaurado en la vigente LM se lleva a cabo en *infra* Cap. 3º.III.

<sup>183</sup> Sobre este extremo, entre otros, *vid.* BOTANA AGRA, M., “Panorámica de...”, cit., p. 35 y ss.; BANÚS DURÁN, J., “El nombre...”, cit., p. 146 y 147; PELLISÉ PRATS, B., “Comentarios básicos...”, cit., p. 660 y ss.; GÓMEZ MONTERO, J., “La regulación...”, cit., p. 985; y NIETO CAROL, U., “El nombre...”, cit., p. 84.

<sup>184</sup> Acerca de la protección registral del nombre comercial, *vid.*, entre otros, LOBATO GARCÍA-MIJÁN, M., *Comentario a...*, cit., p. 1108 y 1109; QUINTANA CARLO, I. y MARCO ARCALÁ, A., “Artículo 90. Derechos conferidos por el registro”, en AA.VV. (dir. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A.), *Comentarios a la Ley de Marcas*, 2ª ed., t. II, Cizur Menor, Aranzadi, 2008, p. 1298 y ss.; y MONTEAGUDO, M., “La tutela...”, cit., p. 186 y ss.

(marca o nombre comercial), si el mismo signo o uno semejante, que pudiera inducir a confusión, hubiera sido objeto de registro con anterioridad a favor de otro sujeto, aunque fuera bajo una modalidad funcional supuestamente diversa<sup>185</sup>— hace innecesario el mantenimiento de esta obligación.

En definitiva, la LM se posiciona de forma clara y decidida en orden a reconocer al nombre comercial su condición de auténtico signo distintivo. Pero es innegable el patente acercamiento del régimen jurídico del nombre comercial al propio de las marcas que con ella ha tenido lugar. A tal efecto se prevén remisiones expresas en materia de prohibiciones absolutas y relativas, de tasas de solicitud y renovación, así como de nulidad y caducidad (arts. 8, 88, 89.2 y 91 LM)<sup>186</sup>. Todo ello sin perjuicio de la ya clásica remisión general a las normas relativas a las marcas en la medida en que no sean incompatibles con la naturaleza del nombre comercial (art. 87.3 LM)<sup>187</sup>.

En rigor, este acercamiento al régimen de las marcas ha implicado poner tierra de por medio frente a la figura de la denominación social. Pero ha supuesto un incremento del grado de confusión existente entre el nombre comercial y la marca de servicio. Y es que el régimen jurídico del nombre comercial previsto la vigente LM es muy similar al de esta institución<sup>188</sup>. Esta asimilación dificulta enormemente la delimitación entre estos signos y sirve de fundamento a los autores que vienen propugnando la supresión del nombre comercial como signo distintivo registrable.

### 3. El nombre comercial en la vigente Ley de Marcas

La LM define el nombre comercial a través de una doble vía. De un lado, formula en el apartado 1 de su art. 87 su concepto legal. Y, de otro, establece una enumeración ejemplificativa de los signos que pueden constituir nombres comerciales. Este modo de proceder, que coincide con el recogido en la LM de 1988, es sumamente acertado, porque permite captar perfectamente los rasgos esenciales de la figura<sup>189</sup>.

En concreto, el art. 87.1 LM dispone que “(s)e entiende por nombre comercial todo signo susceptible de representación gráfica que identifica a una empresa en el tráfico mercantil y que sirve para distinguirla de las demás empresas que desarrollan actividades idénticas o similares”. La definición legal, de acuerdo con la función originaria del instituto

<sup>185</sup> En este sentido, PELLISÉ PRATS, B., “Comentarios básicos...”, cit., p. 617; y GONDRA ROMERO, J. M., “Teoría general...”, cit., p. 865.

<sup>186</sup> Algunos autores se han pronunciado sobre la inutilidad de estas remisiones específicas, que podían haberse suprimido sobre la base de la existencia de la remisión general. Entre ellos, QUINTANA CARLO, I. y MARCO ARCALÁ, A., “Artículo 87...”, cit., p. 1282; y OTERO LASTRES, J. M., “Funciones, prohibiciones de registro, nulidad y caducidad”, en FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., OTERO LASTRES, J. M. y BOTANA AGRA, M., *Manual de propiedad industrial*, 3ª ed., Madrid, Marcial Pons, 2017, p. 741.

<sup>187</sup> Sobre el alcance de la aplicación supletoria del régimen de la marca, *vid.* QUINTANA CARLO, I. y MARCO ARCALÁ, A., “Artículo 87...”, cit., p. 1282 y ss.; y LOBATO GARCÍA-MIJÁN, M., *Comentario a...*, cit., p. 1104.

<sup>188</sup> Algunos autores han afirmado que el régimen jurídico del nombre comercial es idéntico al de la marca de servicio. Cfr. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A., *Apuntes de...*, cit., p. 579; Ídem, “Consideraciones generales...”, cit., p. 86; Ídem, *Introducción a...*, cit., p. 230 y 236; VIERA GONZÁLEZ, J., “Capítulo V. Propiedad Industrial (II): Marcas y otros signos distintivos”, en AA.VV. (dirs. AGÚNDEZ, M. A. y MARTÍNEZ-SIMANCAS, J.), *Cuadernos de Derecho para ingenieros. Derecho de la competencia y de la propiedad industrial, intelectual y comercial*, Madrid, La Ley, 2010, p. 225; y LOBATO GARCÍA-MIJÁN, M., *Comentario a...*, cit., p. 1104.

<sup>189</sup> OTERO LASTRES, J. M., “El nombre...”, cit., p. 725.

y en la línea establecida por la LPInd –y recuperada por la LM de 1988–, recoge los caracteres esenciales del nombre comercial en cuanto auténtico signo distintivo de la empresa. En primer lugar y desde un punto de vista ontológico, configura el nombre comercial como un *signo*. Se abandona así el término denominación y se abre el cerco respecto de las concretas manifestaciones que pueden desarrollar las funciones propias de la institución. En segundo lugar, sitúa a la empresa como realidad objetiva identificada por este signo, en un claro alejamiento de la figura de la denominación social. En tercer lugar, fija el ámbito de actuación en el que el instituto está llamado a desempeñar sus funciones y en el que se manifiestan sus consecuencias jurídicas: el mercado. Y, en cuarto lugar, define la figura haciendo referencia al *principio de especialidad*, revelando desde un primer momento una de sus funciones esenciales y el alcance de su protección.

En la propia definición legal ya se advierte la intención del legislador de deslindar de forma clara este instituto de la denominación social. Junto a ello, el principio de libre elección, la posibilidad de ostentar varios nombres comerciales para una o varias empresas y el principio de libre cesión del nombre comercial ponen sobre la mesa que esta figura jurídica se desliga de la realidad objetiva a la que se refiere, situándose, por tanto, lejos de ser el nombre del empresario. En su lugar, el nombre comercial aparece configurado como un mecanismo procompetitivo colector de la clientela, que sirve para identificar y diferenciar a la empresa entendida en sentido amplio.

El art. 87 LM completa la noción de la figura a través de una enumeración enunciativa de los signos que pueden constituir nombres comerciales. Esta enumeración, que coincide parcialmente con la prevista en la LM de 1988, supone una ampliación del concepto de nombre comercial y confirma que al nombre comercial le queda muy poco de *nombre*, en la medida en que ahora cumple sus funciones identificadora y diferenciadora mediante cualquier *señal o figura* y no necesariamente a través de una expresión denominativa<sup>190</sup>. Dentro de esta enumeración, se encuentran, junto a los nombres patronímicos, las razones y las denominaciones sociales de las personas jurídicas, las denominaciones de fantasía, las denominaciones alusivas al objeto de la actividad empresarial, los anagramas y logotipos, las imágenes, figuras y dibujos, así como las diferentes combinaciones de estos signos.

#### **4. Recepción y valoración doctrinal: Críticas al mantenimiento de la protección registral del nombre comercial**

La opción de política legislativa elegida por el legislador de 2001 en relación con el nombre comercial ha suscitado recelos entre un importante sector de nuestra doctrina. Estos autores, sobre la base de plurales y diversas consideraciones, no dudan en expresar que hubiera sido más aconsejable haber hecho desaparecer el nombre comercial del panorama

---

<sup>190</sup> OTERO LASTRES, J. M., *Op. Cit.*, p. 729. En un sentido similar, señala ILLESCAS ORTIZ que, siendo el nombre comercial el signo distintivo de la empresa, sería más adecuado hablar de *nombre empresarial* que de nombre comercial [Cfr., “La marca y otros signos distintivos”, en AA.VV. (coord. JIMÉNEZ SÁNCHEZ, G. J.), *Derecho Mercantil I*, 13ª ed., Barcelona, Ariel, 2009, p. 767]. En definitiva, lo que queda claro es que, en relación con el nombre comercial, la terminología empleada por la LM y mantenida en el Derecho de los signos distintivos responde más a una cuestión histórica que a la configuración jurídica de la institución.

legislativo<sup>191</sup>. A las tradicionales objeciones sobre el mantenimiento del nombre comercial como modalidad registral autónoma de signo distintivo –consistentes en la problemática que tradicionalmente ha rodeado la figura, en la variabilidad e imprecisión de su objeto de referencia y en la ausencia de una nítida distinción respecto de otros signos distintivos más allá de la mera diferenciación funcional– se han sumado otras de diversa índole.

En primer lugar, se mantiene que la distinción entre signos distintivos, justificada dogmática e históricamente bajo la vigencia de las regulaciones derogadas, carece de sentido en la actualidad. Y ello porque no se adapta la realidad del tráfico económico<sup>192</sup>. En este sentido, se afirma que la notoria aproximación del régimen del nombre comercial al propio de la marca da lugar a una duplicidad y superposición de materiales de carácter ostensiblemente redundante que, lejos de aportar claridad, son fuente de confusión y conflictos<sup>193</sup>.

En segundo lugar, se ha señalado que la existencia en el Derecho español de una regulación moderna y funcional de la competencia desleal<sup>194</sup> aconseja relegar la protección del nombre comercial a este sector normativo, donde el nombre comercial ya aparece contemplado expresamente (arts. 6 y 20 LCD)<sup>195</sup>. De esta forma, se alcanzaría una protección más adecuada de la institución. La mayor imprecisión y variabilidad de su objeto de referencia sugiere una articulación de su tutela a través de un análisis del caso concreto y de los factores relevantes. Lo que se conseguiría a través de la aplicación de la normativa represora de la competencia desleal<sup>196</sup>.

En tercer lugar, la supresión de la tutela registral del nombre comercial también se ha sustentado en la necesidad de coordinar de forma adecuada las disposiciones del art. 8 del CUP con los postulados de nuestra legislación marcaria, en la línea de los ordenamientos jurídicos de nuestro entorno. A este respecto, se ha afirmado que la eliminación del nombre comercial del catálogo de signos distintivos registrables redundaría en una verdadera y real

<sup>191</sup> Entre ellos, QUINTANA CARLO, I. y MARCO ARCALÁ, L. A., “Artículo 87...”, cit., p. 1257 y ss.; BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A., *Apuntes de...*, cit., p. 521; Ídem, *Introducción a las marcas y otros signos distintivos en el tráfico económico*, 1ª ed., Cizur Menor, Aranzadi, 2002, p. 229 y ss.; y GARCÍA PÉREZ, R., “Consideraciones sobre...”, cit., p. 17. A este respecto, MASSAGUER FUENTES, partiendo de la “notabilísima aproximación de los nombres comerciales a las marcas tanto en sus funciones como en su régimen jurídico”, se pregunta sobre la necesidad de mantener el carácter registral del nombre comercial (Cfr. “La Ley 17/2001...”, cit., p. 6).

<sup>192</sup> En este sentido, BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A., *Apuntes de...*, cit., p. 521; Ídem, *Introducción a...*, cit., p. 229 y ss.; e Ídem, “Denominaciones sociales, signos distintivos de la empresa y nombres de dominio”, en AA.VV., *Derecho de sociedades. Libro Homenaje a Fernando Sánchez Calero*, vol. I, Madrid, McGraw Hill, 2002, p. 7.

<sup>193</sup> Sobre esta cuestión, BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A., “Consideraciones generales...”, cit., p. 86; Ídem, *Introducción a...*, cit., p. 229; y QUINTANA CARLO, I. y MARCO ARCALÁ, L. A., “Artículo 87...”, cit., p. 1257 y ss. Acerca de la dificultad que entraña la distinción entre nombre comercial y marca de servicio, *vid.*, entre otros, LOBATO GARCÍA-MIJÁN, M., *Comentario a...*, cit., p. 1096 y 1097; GÓMEZ MONTERO, J., “Artículo 87...”, cit., p. 712 y 713; OTERO LASTRES, J. M., “El nombre...”, cit., p. 735; y MONTEAGUDO M., “La tutela...”, cit., p. 186.

<sup>194</sup> Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal, modificada por la Ley 29/2009, de 30 de diciembre, por la que se modifica el régimen legal de la competencia desleal y de la publicidad para la mejora de la protección de los consumidores y usuarios (BOE, núm. 315, de 31 de diciembre de 2009)

<sup>195</sup> QUINTANA CARLO, I. y MARCO ARCALÁ, L. A., “Artículo 87...”, cit., p. 1259.

<sup>196</sup> En sentido ya se pronunciaron durante la vigencia de la LM de 1988 GONDRA ROMERO, J. M., “Teoría general...”, cit., p. 867 y 868; CERDÁ ALBERO, F., “Relaciones y...”, cit., p. 6975 y 6976; BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A., “Observaciones preliminares...”, cit., p. 161 y 162; Ídem, “Denominaciones sociales...”, cit., p. 17; y MIRANDA SERRANO, L. M., *Denominación social...*, cit., p. 388 y 389.

incorporación del art. 8 CUP a nuestro Derecho<sup>197</sup>. Además, esta solución produciría un efecto clarificador en cuanto al régimen jurídico aplicable al nombre comercial, en tanto que se superaría la confusión derivada de la dicotomía entre nombre comercial registrado y nombre comercial meramente usado<sup>198</sup>.

Por último, algunos autores se han apoyado en la abolición del carácter registral del rótulo de establecimiento para reclamar que el nombre comercial siga la misma senda. Así, se ha afirmado que es una paradoja que el legislador justifique la supresión registral de los rótulos de establecimiento en la armonización de nuestro Derecho “con los sistemas de nuestro entorno político”<sup>199</sup>, y que esta misma razón no haya sido considerada en lo relativo al nombre comercial<sup>200</sup>.

A pesar de esta creciente línea doctrinal, el legislador de 2001 sigue conservando una dualidad de modalidades registrales de signos distintivos que se apoya en una distinción de funciones considerada de capital importancia. En efecto, en el ánimo del legislador siempre ha estado presente la idea de que el nombre comercial constituye un genuino signo distintivo merecedor de la tutela registral que es propia de estos derechos de propiedad industrial. Esta opción de política legislativa se ha sustentado en el respeto de los textos internacionales suscritos por España. La pertenencia del Estado español al CUP y a la OMC, con la consiguiente firma del anexo ADPIC, obliga a nuestro legislador a proteger la figura del nombre comercial<sup>201</sup>. Si se integran las disposiciones del CUP y del Acuerdo ADPIC, se observa que todo país que, como España, haya suscrito ambos Convenios, viene obligado a prever necesariamente los siguientes derechos de propiedad industrial: las patentes, los modelos de utilidad, los dibujos o modelos industriales, las marcas, el nombre comercial, las indicaciones geográficas, así como a reprimir la competencia desleal<sup>202</sup>. Esta circunstancia es la que explica la supresión del rótulo de establecimiento del catálogo de los signos distintivos registrables sin la correlativa eliminación del carácter registral del nombre comercial.

Ahora bien, el legislador español amplía la protección mínima impuesta por estos Convenios y –separándose de la línea mantenida por otros ordenamientos jurídicos de nuestro entorno– conserva una protección cualificada del nombre comercial registrado con base en la tradicional distinción funcional de los signos distintivos que, desde antiguo, recoge nuestro Derecho marcario. Se mantiene así una figura de honda tradición en nuestro ordenamiento

<sup>197</sup> Para algunos autores, la configuración de un sistema registral del nombre comercial de eficacia constitutiva entra en abierta contradicción con los postulados del art. 8 CUP (entre otros, LEMA DAPENA, M. A., “La protección...”, cit., p. 352; QUINTANA CARLO, I. y MARCO ARCALÁ, L. A., “Artículo 87...”, cit., p. 1261 y ss.; y VANZETTI, A. y DI CATALDO, V., *Manuale di Diritto Industriale*, 8ª ed., Milano, Giuffrè Editore, 2018, p. 328).

<sup>198</sup> Sobre este particular, *vid.*, por todos, QUINTANA CARLO, I. y MARCO ARCALÁ, L. A., *Op. cit.*, p. 1260 y ss.

<sup>199</sup> Apartado IV de la Exposición de Motivos de la LM.

<sup>200</sup> QUINTANA CARLO, I. y MARCO ARCALÁ, L. A., *Op. Cit.*, p. 1273. En un sentido similar, aunque con menos rotundidad, GARCÍA PÉREZ, R., “Consideraciones sobre...”, cit., p. 17; y BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A., *Apuntes de...*, cit., p. 521.

<sup>201</sup> OTERO LASTRES, J. M., “El nombre...”, cit., p. 723; y LOBATO GARCÍA-MIJÁN, M., *Comentario a...*, cit., p. 1090. En este sentido, la SAP M 78/2009, de 30 de marzo, afirma que “No es extraño, por ello, que en distintos borradores de la anterior Ley de Marcas 32/1988 se pusiera en tela de juicio la propia subsistencia del nombre comercial como signo distintivo con sustantividad propia, y, si se optó finalmente por su mantenimiento, fue por la necesidad de respetar compromisos internacionales (en particular, el Art. 8 del Convenio de la Unión de París)”.

<sup>202</sup> OTERO LASTRES, J. M., “Introducción”, cit., p. 61. Sobre la inclusión del nombre comercial entre los derechos de “propiedad intelectual” previstos en el ADPIC *vid.* la STJCE de 16 de noviembre de 2004 (asunto C-245/02).

jurídico que, como pone de manifiesto la práctica forense<sup>203</sup>, puede resultar atractiva a ciertos empresarios<sup>204</sup>.

De esta forma, puede afirmarse que el legislador de 2001, lejos de decantarse por la opción de eliminar el nombre comercial del catálogo de los signos distintivos registrables, optó por una opción de política legislativa parecida a la que en su día propuso PELLISÉ PRATS<sup>205</sup>. Esto es, prescindir de un registro especial para los nombres comerciales, que, no obstante, encontrarían amparo registral bajo el concepto de marcas. Y ello, sin perjuicio de la necesaria regulación de las peculiaridades sustantivas inherentes a todo distintivo usado funcionalmente como nombre comercial en el mercado. En sintonía con ella, la LM no ha suprimido el registro especial de los nombres comerciales, pero ha unificado el procedimiento de registro y ha establecido un régimen jurídico del nombre comercial similar al de la marca, aunque manteniendo ciertas peculiaridades que, desde una perspectiva global, son nimias<sup>206</sup>. En suma, mediante esta forma de actuación el legislador ha llegado a la conclusión que propugnaba este sector doctrinal, aunque para ello ha utilizado una vía más tortuosa. En lugar de suprimir el carácter registral del nombre comercial o integrarlo en el concepto de marca mediante su inclusión entre los signos susceptibles de registro, el legislador ha ido aproximando paulatinamente la figura del nombre comercial a la de la marca, hasta el punto de hacer irreconocibles sus diferencias normativas.

## VIII. EL MANTENIMIENTO DE LA PROTECCIÓN REGISTRAL DEL NOMBRE COMERCIAL EN EL ANTEPROYECTO DE CÓDIGO MERCANTIL

Como hemos podido comprobar, la configuración que el nombre comercial recibe en la LM es fruto de una intensa evolución, fuertemente marcada por una titubeante regulación y por una acentuada opinión doctrinal favorable a su supresión del catálogo de los signos distintivos registrables. Sin embargo, la decidida apuesta del legislador por mantener la protección registral del nombre comercial se ratifica en el Anteproyecto de Ley de Código Mercantil<sup>207</sup>. Una propuesta legislativa que constituye uno de los horizontes normativos más cercanos.

<sup>203</sup> Es en la propia realidad del tráfico jurídico donde algunos autores han justificado la regulación del nombre comercial como derecho independiente dentro de la propiedad industrial (Cfr. DE LAS HERAS LORENZO, T., “El nombre...”, cit., p. 86 y 87; PÉREZ DE LA CRUZ BLANCO, A., *Derecho de la propiedad industrial, intelectual y de la competencia*, Madrid, Marcial Pons, 2008, p. 43 y ss.; y VIERA GONZÁLEZ, J., “Capítulo V...”, cit., p. 225).

<sup>204</sup> De hecho, los datos estadísticos avalan la creciente importancia del nombre comercial en España. En efecto, el registro de este signo experimentó un aumento del 10% en el año 2011 (de 4.602 a 5.062), lo que en un contexto de crisis económica y financiera no deja de ser significativo e incluso llamativo [Cfr. CARIÑO FRAISSE, A. y LUENGO GARCÍA, B., “Los nombres comerciales y los rótulos de establecimiento y otros signos”, en AA.VV. (dirs. OTERO LASTRES, J. M. y CASADO CERVIÑO, A.), *Compendio práctico sobre la protección de la propiedad industrial. Una visión renovada en España, Europa y el mundo*, Valladolid, Lex Nova, 2012, p. 66]. Estas cifras, que decrecieron en 2012 (con 4.998 solicitudes), han seguido en aumento hasta 2015, año en que las solicitudes de nombres comerciales han aumentado hasta 7.475 (Datos de OEPMESTAD, base de datos de Estadísticas de la OEPM, a 17/01/2017). En 2018, se han solicitado en la OEPM un total de 12.238 nombres comerciales. El número de nombres comerciales en vigor a 31 de diciembre de 2018 es de 87.210 [La OEPM en cifras 2018, disponible en [https://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos\\_relacionados/Publicaciones/Folletos/La\\_OEPM\\_en\\_Cifras\\_2018.pdf](https://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Publicaciones/Folletos/La_OEPM_en_Cifras_2018.pdf) (consultado el 26/05/2019)].

<sup>205</sup> Cfr. “Comentarios básicos a...”, cit., p. 658.

<sup>206</sup> Para algunos autores no existen diferencias de régimen jurídico entre las marcas y los nombres comerciales. Entre otros, BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A., *Apuntes de...*, cit., p. 579; e Ídem, BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A., “Consideraciones generales...”, cit., p. 86.

<sup>207</sup> El Anteproyecto de Ley de Código Mercantil fue aprobado por el Consejo de Ministros el 30 de mayo de 2014. Este Anteproyecto se basó en la Propuesta de Código Mercantil de 2013 elaborada por la Sección de Derecho Mercantil de la Comisión General de Codificación, que la había efectuado por Orden del Ministerio de Justicia de 7 de noviembre de 2006. Posteriormente, el Anteproyecto ha experimentado una nueva revisión, de la que ha resultado la Propuesta de la Sección de

A tal efecto, el ACM incluye el nombre comercial entre los títulos de propiedad industrial [art. 360-1.2.a) ACM] y conserva su protección registral. En este sentido, el art. 360-2.1 ACM dispone que la adquisición del derecho sobre el nombre comercial tiene lugar “al término del correspondiente procedimiento administrativo de concesión de registro, válidamente efectuado, de acuerdo con su respectiva normativa reguladora” (art. 360-2.1 ACM). De acuerdo con el ACM, la protección que ha de recibir el nombre comercial es la que deriva de la normativa marcaria. Así resulta de la remisión que el art. 360-7 ACM hace a las distintas leyes especiales reguladoras de los derechos de propiedad industrial<sup>208</sup>. Resulta, por tanto, que el ACM mantiene al nombre comercial en su estatus de modalidad registral autónoma de signo distintivo sometido a la protección marcaria. De esta forma, el prelegislador sigue desoyendo las voces que aún en la actualidad se siguen alzando en orden a la eliminación del nombre comercial del panorama jurídico de los signos distintivos y ratifica su protección registral, lo que constituye un importante argumento a favor de la necesidad de abordar el estudio de esta polémica institución.

## **IX. LA REFORMA DE LA LEY DE MARCAS INTRODUCIDA POR EL REAL DECRETO-LEY 23/2018**

El último hito normativo en materia de marcas viene constituido por la promulgación del Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre, de transposición (*sic*) [*rectius*, incorporación] de las directivas UE en materia de marcas, transporte ferroviario y viajes combinados<sup>209</sup>. Este Real Decreto-ley lleva a cabo una modificación de la LM con el fin de incorporar las disposiciones de la Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas.

A efectos de nuestro estudio, la modificación introducida por este Real Decreto-ley tiene una relevancia refleja o de segundo grado. Y es que prácticamente todos los cambios que experimenta la LM se producen en sede de marcas. Esta nueva normativa sólo se refiere al nombre comercial de forma indirecta, dada la remisión general que sigue manteniéndose

---

Derecho Mercantil del Anteproyecto de Ley de Código Mercantil tras el dictamen del Consejo de Estado de marzo de 2018 (disponible en <https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292428955789?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content>

Disposition&blobheadername2=Grupo&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DPropuesta\_de\_la\_Seccion\_Segunda\_de\_Derecho\_Mercantil\_del\_Anteproyecto\_de\_Ley\_de\_Codigo\_Mercantil\_PDF&blobheadervalue2=Docs\_CGC\_Propuestas, consultado el 26/06/2019). En materia de propiedad industrial, esta última revisión del Anteproyecto de Ley no experimenta ninguna modificación significativa. Sobre el tratamiento que reciben los derechos de propiedad industrial en el ACM, *vid.* GÓMEZ SEGADE, J. A., “Los bienes inmateriales en el Anteproyecto de Ley del Código Mercantil (ALCM)”, en AA.VV. (dirs. MORILLAS JARILLO, M. J., PERALES VISCASILLAS, P. y PORFIRIO CARPIO, L. J.), *Estudios sobre el futuro Código Mercantil. Libro homenaje al profesor Rafael Illescas Ortiz*, Madrid, Universidad Carlos III de Madrid, 2015, p. 115 y ss.; y BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A., “La propiedad industrial en el nuevo Código mercantil” en *La Ley Mercantil*, núm. 1, 2014, p. 122 y ss.

<sup>208</sup> El art. 360-7 ACM, intitulado “exclusividad”, dispone que “(l)os títulos de propiedad industrial otorgan a su titular el derecho a prohibir a cualquier tercero que no cuente con su consentimiento el uso y la explotación en el tráfico económico del bien inmaterial que constituye su objeto, con el alcance y bajo las condiciones previstas para cada modalidad registral en su respectiva normativa reguladora”.

<sup>209</sup> *BOE*, núm. 312, de 27 de diciembre de 2018.

en el art. 87.3 LM. Sin embargo, no puede pasarse por alto que la modificación del régimen de la marca sin la correlativa alteración de la regulación del nombre comercial da lugar a unas importantes quiebras normativas. Como es natural, estas quiebras no existirían de haberse tenido debidamente en cuenta la dualidad de signos distintivos registrables que desde antiguo prevalece en nuestro sistema marcario.

Sin perjuicio del posterior estudio y valoración de las quiebras y disfunciones introducidas por este Real Decreto-ley, baste aquí apuntar la continuidad en la apuesta legislativa por la dualidad de signos distintivos registrables –marcas y nombres comerciales–. El legislador sigue ignorando las voces críticas que se manifiestan en el sentido de eliminar la tutela registral del nombre comercial. Y, lejos de abordar esta problemática, ha preferido obviar la existencia del nombre comercial como signo distintivo registrable paralelo a la marca. Ello ha supuesto una nueva ratificación de esta particularidad propia de nuestro sistema marcario. Ahora bien, a nuestro juicio –y como se volverá a poner de manifiesto a lo largo del estudio–, esta peculiaridad normativa no hace sino introducir elementos perturbadores en nuestro sistema marcario<sup>210</sup>. Por este motivo, estimamos que, este Real Decreto-Ley, que –al igual que la DM, de la que en parte trae causa– persigue ampliar la armonización de las legislaciones de los Estados miembros de la Unión Europea en materia de marcas, ha dejado pasar una magnífica ocasión para aproximar verdaderamente –en lo que al nombre comercial se refiere– el régimen marcario nacional al que rige en la práctica totalidad de los Estados de la Unión Europea.

---

<sup>210</sup> *Vid. infra* Cap. 3º.

## CAPÍTULO SEGUNDO

### DELIMITACIÓN CONCEPTUAL Y FUNCIONAL DEL NOMBRE COMERCIAL Y DIFERENCIACIÓN RESPECTO DE FIGURAS AFINES

El análisis de la evolución histórico-legislativa del nombre comercial nos ha permitido conocer las distintas concepciones de la figura que se han mantenido desde sus orígenes, así como las funciones a ella atribuidas en las distintas etapas de su nacimiento y desarrollo. Es ahora el momento de detenerse en el estudio del concepto y las funciones de la institución bajo el prisma de la vigente Ley de Marcas. Una correcta aproximación a estos extremos va a permitirnos abordar el análisis de su régimen jurídico, de los conflictos que se plantean en el tráfico cuando entran en juego otras figuras jurídicas con funciones similares y, por último, de los retos dimanantes del desarrollo de la actividad empresarial en el contexto de una economía global. Se hace necesario, además, delimitar el nombre comercial de otras figuras afines. No en vano, muchas de las confusiones y conflictos que, desde sus orígenes, han rodeado a esta figura han pasado por un inadecuado deslinde con otras instituciones con funciones identificadoras del empresario y diferenciadoras de las distintas realidades empresariales.

Un adecuado tratamiento del concepto y de las funciones económico-jurídicas del nombre comercial aconseja partir de una premisa inicial, como es la necesidad de configurarlo –junto con la marca y el rótulo de establecimiento– como un instrumento colector de clientela<sup>1</sup>. En efecto, el nombre comercial nace a la vida de los negocios y florece como un mecanismo procompetitivo del que, discrecionalmente, puede valerse el empresario con el fin de lograr su reconocimiento y acreditación en el mercado ante los consumidores y el resto de empresarios competidores. Esta figura es y ha sido siempre un instrumento de política empresarial al servicio de los operadores económicos<sup>2</sup>. Sin embargo, el hecho de acercarnos a la noción y a las funciones económicas que esta institución desempeña en la práctica no debe empañar el objeto último de nuestro estudio, que consiste en el análisis *de lege lata* del concepto y de las funciones jurídicas de esta institución.

---

<sup>1</sup> MIRANDA SERRANO, L. M., *Denominación social...*, cit., p. 77.

<sup>2</sup> Así lo puso de manifiesto la Exposición de Motivos de la LM de 1988, cuando afirmaba que “(l)os signos distintivos constituyen instrumentos eficaces y necesarios en la política empresarial y suponen, asimismo, un importante mecanismo para la protección de los consumidores”. Entre la doctrina, *vid.* FERNÁNDEZ LÓPEZ, J. M., “Exposición de la naturaleza de los derechos de propiedad industrial”, en AA.VV., *Derecho sobre propiedad industrial*, Madrid, Consejo General del Poder Judicial, 2001, p. 20. Sobre la utilidad del nombre comercial como instrumento de política empresarial, *vid.*, entre otros, LOBATO GARCÍA-MIJÁN, M., *Comentario a...*, cit., p. 1093.

## I. DELIMITACIÓN CONCEPTUAL

### 1. Planteamiento: la dificultad del concepto de nombre comercial

El concepto del nombre comercial ha sido una cuestión que ha preocupado a la doctrina desde los orígenes de la institución y sobre la que, hoy en día, no existe consenso. Particularmente, en lo que respecta a la realidad objetiva identificada y diferenciada. La problemática que ha cercado este extremo encuentra sus raíces en la propia génesis jurídica de la figura. Y se agrava con su tratamiento legislativo posterior. En cualquier caso, el iter legislativo que conduce a la vigente regulación del nombre comercial ha cristalizado en su consagración como signo distintivo autónomo de propiedad industrial. No obstante, este camino ha estado condicionado por la existencia de una serie de obstáculos que, estando estrechamente interrelacionados, han oscurecido su conceptualización. Entre ellos, podemos destacar los que a continuación se exponen.

En primer lugar, su nacimiento al mundo del Derecho de forma coyuntural y sin base en una teoría unitaria estructurada<sup>3</sup>. En rigor, la figura del nombre comercial surge al panorama legislativo por la vía indirecta del Tratado internacional y en forma de principio genérico<sup>4</sup>. El CUP se limitó a prever la obligación de protección del nombre comercial en los distintos Estados signatarios. Pero no recogió una definición jurídica que hiciera explícito lo que debía entenderse como tal. Como resultado, son numerosos los problemas con los que tropezamos cuando nos acercamos a los distintos ordenamientos nacionales. De ahí que podamos encontrar regulaciones plurales y disímiles acerca de los nombres que son empleados por los empresarios para actuar en el mercado o girar en el tráfico jurídico<sup>5</sup>. A pesar de ello, no podemos perder de vista que esta obligación convencional de protección es la que ha servido y sirve de apoyo al mantenimiento de la protección registral del nombre comercial<sup>6</sup>.

En segundo lugar, su accidentada regulación en los distintos textos legales que históricamente se han ocupado de los signos distintivos. A lo largo del tiempo y fruto de construcciones doctrinales apoyadas en el Derecho comparado, la configuración del nombre comercial ha oscilado entre varias concepciones disímiles dentro de las distintas normativas. Ha pasado de ser signo distintivo de la empresa a nombre-firma para volver posteriormente a su ordenación original. En nuestro Derecho, la ruptura más importante se produjo con la promulgación del EPI. Este texto normativo, en efecto, apartándose de la línea mantenida por la legislación precedente, concibió y reguló el nombre comercial como el denominativo utilizado por los empresarios en el tráfico jurídico para adquirir derechos y contraer obligaciones. Ciertamente es que con la LM de 1988 el nombre comercial vuelve a su cauce natural

<sup>3</sup> MIRANDA SERRANO, L. M., *Denominación social...*, cit., p. 38 y ss.

<sup>4</sup> FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., *Fundamentos de...*, cit., p. 494; BODENHAUSEN, G. H. C., *Guía para...*, cit., p. 133; y COMTE, C., “La protection...”, cit., p. 202.

<sup>5</sup> GÓMEZ MONTERO, J., “La regulación...”, cit., p. 372; y FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., “El nombre...”, cit., p. 101 y 102. Para una aproximación a la configuración del nombre comercial en otros ordenamientos jurídicos de nuestro entorno, *vid. infra* Cap. 4º.IV.

<sup>6</sup> OTERO LASTRES, J. M., “El nombre...”, cit., p. 723; LOBATO GARCÍA-MIJÁN, M., *Comentario a...*, cit., p. 1090; y CARIÑO FRAISSE, A. y LUENGO GARCÍA, B., “Los nombres...”, cit., p. 66.

como signo distintivo de la empresa, aunque su contextura vuelve a fluctuar con las modificaciones que en su régimen jurídico introduce la vigente LM. En cualquier caso, ha de apuntarse que la mayoría de los cambios legislativos han estado presididos por la necesidad de diferenciar el nombre comercial de otras figuras jurídicas con funciones similares, lo que no siempre ha sido fácil y ha conducido a soluciones de distinto signo.

En tercer lugar, la titubante interpretación que ha recibido por parte de la doctrina patria. La indefinición inicial del nombre comercial y su deficiente regulación legal en las distintas normativas históricas, han conducido a la doctrina a buscar apoyo en el Derecho comparado. Son numerosas las soluciones foráneas que han tratado de incorporarse a nuestro Derecho. Pero su engarce en el ordenamiento jurídico nacional no ha resultado siempre satisfactorio y se ha traducido, en muchas ocasiones, en la confusión del nombre comercial con otras figuras jurídicas con funciones identificativas del empresario y diferenciadoras de las distintas realidades empresariales.

Finalmente, la influencia que la polémica anudada a la defensa de las distintas concepciones sobre el nombre comercial ha ejercido en las diversas construcciones doctrinales. Nos referimos, en particular, a la concepción *subjetiva*, que concibe el nombre comercial como el signo identificador del empresario en el ejercicio de su actividad empresarial; y a la *objetiva*, que lo configura como el signo diferenciador de la empresa en el mercado. Estas concepciones, que nacen en el seno de otros ordenamientos jurídicos de nuestro entorno, son importadas por diversos autores y difundidas entre los círculos jurídicos de la época, hasta el punto de alcanzar, en un momento u otro, reconocimiento normativo. La importancia de estas concepciones y de su incorporación al Derecho nacional no estriba, en un principio, en la determinación de la realidad objetiva identificada y diferenciada por el nombre comercial, sino en las distintas funciones que esta institución tiene atribuidas bajo la vigencia de una u otra concepción<sup>7</sup>. Sin embargo, en los últimos años, también por influjo de la doctrina comparada, el juego de las concepciones subjetiva y objetiva se ha reducido al tema de la realidad empresarial designada por el nombre comercial, esto es, a la configuración del nombre comercial como signo distintivo del empresario o de la empresa.

La polémica entre las concepciones subjetiva y objetiva del nombre comercial alcanzó mayor notoriedad en el Derecho italiano, aunque también estuvo presente en los debates de la doctrina alemana. El origen de esta problemática se encuentra en la obra de MAGRI<sup>8</sup>, que desató la polémica al diferenciar entre *ditta soggettiva*, entendida como el nombre distintivo de la persona e intransmisible, y *ditta oggettiva*, configurada como el nombre distintivo del establecimiento y transmisible con éste. Sobre esta base, los partidarios de la concepción subjetiva, movidos por el ánimo de imposibilitar la cesión de la *ditta*, la vinculan a la figura del empresario y la configuran como el

<sup>7</sup> Nos referimos, en particular, a las distintas funciones que desarrolla el nombre comercial bajo la vigencia del EPI, de un lado, y de las demás regulaciones de los signos distintivos, por otro. Así, la regulación del nombre comercial contenida en el EPI, apegada a la concepción subjetiva del instituto, lo configura como el denominativo que es utilizado para el ejercicio del comercio y para firmar las transacciones mercantiles. Por su parte, el resto de normas que han regulado y regulan los signos distintivos se han mantenido más cercanas a la concepción objetiva, conforme a la cual el nombre comercial desempeña una función identificadora y diferenciadora de la empresa en el mercado.

<sup>8</sup> Cfr. "Sul concetto...", cit., p. 18 y ss.

instrumento distintivo del comerciante en cuanto sujeto titular de derechos y obligaciones<sup>9</sup>. Por su parte, los defensores de la *ditta oggettiva*, apoyados en su función diferenciadora de la *azienda*, sostienen el carácter transmisible de la institución<sup>10</sup>. Esta polémica encuentra su fin con la regulación establecida en el *Codice civile* de 1942 que admite expresamente la transmisión de la *ditta*, lo que traslada el debate a la realidad empresarial que con ella se identifica. La discusión se centra entonces en la configuración de la *ditta* como denominación del empresario<sup>11</sup> o de la *azienda*<sup>12</sup>.

Actualmente, estas polémicas se encuentran superadas por la concepción *mixta* o *ecléctica*. De acuerdo esta tesis, la *ditta* ha de conceptuarse en un sentido unitario como el signo que diferencia a la empresa y al empresario de forma conjunta<sup>13</sup>. En este sentido, se entiende que la *ditta* hace referencia a una serie de realidades empresariales que, pese a su deslinde en un plano teórico, se presentan en la práctica como un todo unitario. Esto es, la *ditta* así concebida va a identificar conjuntamente al empresario, a la actividad que éste desarrolla en el mercado y al conjunto de medios organizados para el desempeño de tal actividad<sup>14</sup>. De ahí que la mayoría de los autores resten importancia a la distinción señalada. Y ello porque las vertientes subjetiva y objetiva de la *ditta* constituyen dos perspectivas de un mismo fenómeno<sup>15</sup>.

## 2. El concepto legal de nombre comercial

El concepto legal de nombre comercial aparece recogido en el art. 87.1 LM. Según este precepto, “se entiende por nombre comercial todo signo susceptible de representación gráfica que identifica a una empresa en el tráfico mercantil y que sirve para distinguirla de las demás empresas que desarrollan actividades idénticas o similares”. Con esta definición legal, la Ley de 2001 profundiza en la línea rupturista del EPI iniciada con la LM de 1988, al concebir el nombre comercial como un auténtico signo distintivo de la empresa. No obstante, pese a estar inspirada en los mismos principios que fundamentan el concepto de nombre comercial del art. 76.1 LM de 1988, es cierto que presenta algunas diferencias en relación con él. En rigor, estas diferencias ahondan en el proceso de objetivación experimentado por esta figura a lo largo del tiempo.

La definición prevista en el art. 87.1 LM fija los distintos elementos que han de concurrir en un signo para que pueda ser calificado como nombre comercial, por lo que se hace necesario detenernos en cada uno de ellos para obtener una visión más nítida de la figura.

<sup>9</sup> Entre ellos, VIVANTE, C., *Trattato di....*, cit., p. 253 y ss.; y SORDELLI, L., “Intorno al concetto di nome commerciale e di insegna”, en *Rivista di Diritto Industriale*, I, 1956, p. 482 y ss.

<sup>10</sup> Entre otros, AULETTA, G., “Nome della società e ditta. Transferibilità della ditta dell’azienda sociale”, en *Rivista di Diritto Industriale*, II, 1968, p. 3 y ss.; Ídem, “Concepto y naturaleza jurídica del nombre o razón comercial”, traducción a cargo de POLO, en *Revista de Derecho Privado*, núm. 285, 1940, p. 16 y ss.; y SRAFFA, A., “Nome patronimico...”, cit., p. 651 y ss.

<sup>11</sup> Entre ellos, FERRARA, F., *Teoría jurídica...*, cit., p. 171; y ASCARELLI, T., *Teoría de la concurrencia y de los bienes inmateriales*, traducción a cargo de E. VERDERA y L. SUÁREZ-LLANOS, Barcelona, BOSCH, 1970, p. 360 y ss.

<sup>12</sup> AULETTA, G., *Commentario al Codice Civile a cura di Antonio SCIALOJA e Giuseppe BRANCA. Libro Quinto, Del Lavoro*, art. 2555-2642, Bologna, Nicola Zanichelli Editore, 1947, p. 83 y ss.

<sup>13</sup> Esta es la línea mantenida por la jurisprudencia italiana. Así, la *Sentenze Cassazione Civile*, de 7 de febrero de 1963, núm. 199. En este sentido, CARTELLA, M., *La ditta*, Milano, Giuffrè, 1996, p. 18; y VANZETTI, A., “Imprenditore, azienda, impresa: La ditta come specifico segno distintivo”, en *Rivista di Diritto Industriale*, III, 2018, p. 102 y 103.

<sup>14</sup> RAVÀ, T., *Diritto industriale*, vol. I, 2ª ed., Torino, UTET, 1981, p. 327 y ss. Entre nuestra doctrina, una concepción en tal sentido ha sido apuntada por CARLÓN SÁNCHEZ (Cfr. “Voz nombre...”, cit., p. 4426).

<sup>15</sup> Entre otros, CASANOVA, M., *Estudios sobre...*, cit., p. 143 y 144; COTTINO, G., *Diritto commerciale*, vol. I, Padua, CEDAM, 1976, p. 226 y ss.; y VANZETTI, A. y DI CATALDO, V., *Manuale di...*, cit., p. 321 y 322 (quienes afirman que la normativa reguladora de la *ditta* es “frutto di un compromesso fra queste due tesi”).

### 2.1. Elemento ontológico

El nombre comercial se define como un *signo*. Al igual que la marca, no puede consistir en una idea, sino que debe materializarse, hacerse visible y tener presencia exterior<sup>16</sup>. De modo que el nombre comercial ha de tener por objeto o estar basado en un signo, al que, como se verá, se le va a exigir aptitud diferenciadora. Se configura, por tanto, como un auténtico signo distintivo.

A diferencia de la definición recogida en el art. 76.1 LM de 1988, el art. 87.1 LM suprime del concepto legal la expresión *denominación* que figuraba como alternativa al término *signo* en la legislación precedente. Esta modificación se incardina en el proceso de objetivación que experimenta el nombre comercial a partir de la derogación del EPI. En este sentido, se ha afirmado que la inclusión del término denominación en la definición de la LM de 1988 respondía a la idea de atemperar el tránsito de la concepción estrictamente subjetiva del nombre comercial mantenida en el EPI a la concepción objetiva que incluye la Ley de 1988<sup>17</sup>. La vigente LM profundiza en esta objetivación del nombre comercial y elimina esta expresión. Parece hacerse así hincapié en la idea de que el nombre comercial se configura como un signo distintivo y que, como tal, puede estar constituido por cualquier manifestación que sirva para desempeñar su función. Y es que la supresión del término denominación de la definición legal va unida a la ampliación del espectro de signos que pueden constituir nombres comerciales de acuerdo con la enumeración ejemplificativa que acompaña al concepto legal.

En suma, cabe sostener que la LM otorga al nombre comercial la misma naturaleza ontológica que a la marca. Esto es, lo configura como un signo, entendido como señal o figura que representa o significa algo y que poniéndola en las cosas sirve para darlas a conocer o diferenciarlas. Esta conclusión es la que se desprende del análisis de los distintos signos que pueden constituir nombres comerciales conforme al art. 87.2 LM.

### 2.2. Elemento formal

Desde un punto de vista formal, el art. 87.1 LM impone al nombre comercial el requisito de la *susceptibilidad de representación gráfica*. Frente a lo previsto en la Ley de 1988, la normativa vigente introduce en el concepto legal una frase que parece limitar los sentidos a través de los cuales puede percibirse esta figura y, por tanto, los signos que pueden constituir un nombre comercial. La implantación de este elemento en la definición legal de nombre comercial responde a su aproximación a la marca, puesto que este requisito venía impuesto por el art. 2 PDM –dedicado específicamente a la marca<sup>18</sup>–.

<sup>16</sup> GARCÍA-CHAMÓN CERVERA, E., SOLER PASCUAL, L. A. y FUENTES DEVESA, R., *Tratado práctico de propiedad industrial*, Madrid, El Derecho, 2014, p. 372.

<sup>17</sup> OTERO LASTRES, J. M., “El nombre...”, cit., p. 726.

<sup>18</sup> Sobre la interpretación del requisito de la susceptibilidad de representación gráfica en relación con la marca, *vid.*, entre otros, FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., “Las prohibiciones absolutas”, en FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., OTERO LASTRES, J. M. y BOTANA AGRA, M., *Manual de propiedad industrial*, 3ª ed., Madrid, Marcial Pons, 2017, p. 521 y ss.; MARCO ARCALÁ, L. A., “Artículo 5. Prohibiciones absolutas”, en AA.VV. (dir. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A.), *Comentarios a la Ley de Marcas*, 2ª ed., t. I, Cizur Menor, Aranzadi, 2008, p. 145 y ss.; TORRUBIA CHALMETA B., “El requisito de la representación gráfica: un límite de acceso al registro para las marcas no visuales”, en *Actas de Derecho Industrial*, t. 32, 2011-2012, p. 389 y ss.; MARTÍNEZ GUTIERREZ, A., “En torno a la descripción como forma de representación gráfica de un signo

En sede de nombre comercial, el requisito de la susceptibilidad de representación gráfica no viene exigido por la normativa comunitaria. Es el legislador quien lo incorpora *motu proprio*. De ahí que algún autor haya mantenido que parece lógico que en este extremo no haya que atenerse a la interpretación que ha realizado el TJUE en materia de marcas. En su lugar, se considera más adecuado adoptar una interpretación lo más estricta posible de este requisito cuando se refiere al nombre comercial. La composición del nombre comercial debería venir limitada por su propia naturaleza de signo distintivo de la empresa en el mercado. De modo que este requisito habría de entenderse en un sentido más cercano al de *reproducción gráfica*. Esto es, a la hora de valorar los signos que pueden constituir el nombre comercial, deben admitirse aquellos que puedan ser copiados por medios mecánicos, descartando, en consecuencia, aquellos otros que, pudiendo ser admitidos como marca, no servirían para identificar a la empresa –en particular, los signos sonoros, olfativos o táctiles–<sup>19</sup>.

Sin embargo, en nuestra opinión, el requisito de la susceptibilidad de representación gráfica debe aplicarse al nombre comercial en términos similares a los que se han acogido en sede de marcas bajo el imperio de la redacción original de la LM. Y es que, a la hora de establecer la regulación del nombre comercial, el legislador de 2001 tiene la intención de aproximar al máximo el régimen del nombre comercial al que es propio de la marca en orden a su completa distinción respecto de la denominación social. Una aproximación que llega al punto de hacer desaparecer prácticamente todas las particularidades normativas del nombre comercial. No en vano, el régimen jurídico del nombre comercial se articula en la LM a través de una remisión en bloque a la regulación de la marca (art. 87.3 y 88 y ss. LM)<sup>20</sup>. El único límite a esta remisión normativa se encuentra en su compatibilidad con la naturaleza del nombre comercial. Aunque tal naturaleza no es otra que la propia de un signo distintivo. Entendemos así que este límite a la remisión a las normas aplicables a las marcas ha de encontrarse, más que en la naturaleza del nombre comercial, en su peculiar objeto de referencia, esto es, la empresa. Por este motivo, no parece razonable que al nombre comercial le sean aplicables todas las normas dedicadas a la regulación de la marca siempre que sean compatibles con la naturaleza inmaterial de su objeto de referencia y, sin embargo, el requisito de susceptibilidad de representación gráfica haya de interpretarse de una forma diferente –al que anteriormente existía en relación con la marca, como es natural–. Es más, entendemos que esta conclusión debe mantenerse incluso tras la modificación experimentada por el art. 4 LM en materia de representación de la marca. En suma, la exigencia de representación gráfica

---

olfativo: comentario a la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Tercera) de 27 de octubre de 2005, asunto t-305/04 ‘olor a fresa madura’, en *Actas de Derecho Industrial*, t. 26, 2005-2006, p. 739 y ss.; BOET SERRA, E., ‘La protección de la forma del producto como marca’, en AA.VV. (dir. MORRAL SOLDEVILLA, R.), *Problemas actuales de Derecho de la Propiedad Industrial. II Jornada de Barcelona*, Cizur Menor, Civitas, 2012, p. 19 y ss.; y POLO FLORES, C., ‘Marcas no convencionales (sonoras, olfativas, marcas eslogan, etc...)’, en AA.VV., *XXII Jornadas de estudio sobre Propiedad Industrial e Intelectual. Colección de conferencias con motivo de las Jornadas de Estudio celebradas el 6 y 7 de febrero de 2007*, L’Hospitalet de Llobregat, Grupo Español de la AIPPI, 2007, p. 73 y ss.

<sup>19</sup> OTERO LASTRES, J. M., ‘El nombre...’, cit., p. 726 y 727; y GÓMEZ MONTERO, J., ‘Artículo 87...’, cit., p. 720.

<sup>20</sup> Vid. epígrafe IV.1.

del nombre comercial debe interpretarse en el mismo sentido en el que venía interpretándose este requisito en sede de marcas bajo la vigencia del texto original de la LM<sup>21</sup>.

### 2.3. Elemento objetivo

El art. 87.1 LM configura el nombre comercial como el signo identificador de la *empresa*. En esta materia, la normativa vigente se separa de la legislación derogada. Conforme a esta última, el nombre comercial servía “para identificar a una persona física o jurídica en el ejercicio de su actividad empresarial”. El tema de la realidad objetiva identificada por el nombre comercial sigue siendo a día de hoy una cuestión controvertida entre la doctrina y será objeto de análisis en el epígrafe siguiente. En cualquier caso, no podemos perder de vista que esta modificación del concepto legal se instala en el proceso de objetivación del nombre comercial, en la línea de progresar en la distinción de esta figura respecto de la denominación social<sup>22</sup>.

Lo que parece claro es que la definición legal del nombre comercial, al margen de su profundización en la objetivación de la figura, viene condicionada por la terminología de la PDM, que habla de *empresa* (art. 2). Sin embargo, ésta no es la única razón que fundamenta el cambio legislativo. La inclusión del término empresa no responde únicamente a las necesidades de incorporación de la normativa comunitaria<sup>23</sup>. En rigor, este cambio terminológico se corresponde con una cuestión más profunda que entronca con el ámbito en el que esta figura está llamada a desarrollar sus funciones, así como con la realidad que en este plano se erige como referencia subjetiva.

Los signos distintivos y, en concreto, el nombre comercial, constituyen elementos procompetitivos que desempeñan sus funciones en el tráfico concurrencial. En este contexto, las empresas actúan como referencia subjetiva última<sup>24</sup>. Lo que interesa en este ámbito es, por tanto, la individualización de la empresa, de la organización económico-productiva, y no del empresario. Muestra de esta tendencia es el cambio terminológico que experimentan las distintas Directivas europeas y las diferentes leyes nacionales que se ocupan de la regulación de la competencia y de los signos distintivos. Todas ellas suprimen cualquier referencia al empresario y empiezan a hablar de empresas. De este modo, la realidad identificada por el nombre comercial ha de ser la empresa y no el empresario. Y es que es ésta la que actúa como centro de imputación de las conductas que se desarrollan en el tráfico económico. El empresario que está detrás de la empresa será relevante a nivel negocial. Pero las decisiones

<sup>21</sup> Más ampliamente en *infra* Cap. 3º.II.1.2.

<sup>22</sup> En este sentido, GARCÍA CHAMÓN CERVERA, E., SOLER PASCUAL, L. A. y FUENTES DEVESA, R., *Tratado práctico...*, cit., p. 370; GÓMEZ MONTERO, J., “Artículo 87...”, cit., p. 717 y 718; MONTEAGUDO, M., “La tutela...”, cit., p. 183 y 184; y SELAS COLORADO, A., “Título X...”, cit., p. 378.

<sup>23</sup> En contra, OTERO LASTRES, J. M., “El nombre...”, cit., p. 728; QUINTANA CARLO, I. y MARCO ARCALÁ, L. A., “Artículo 87...”, cit., p. 1275; y BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A., *Introducción a...*, cit., p. 232.

<sup>24</sup> GONDRA ROMERO, J. M., “La estructura jurídica de la empresa (El fenómeno de la empresa desde la perspectiva de la Teoría general del Derecho)”, en *Revista de Derecho Mercantil*, núm. 228, 1998, p. 500; Ídem, “El nombre...”, cit., p. 13 y 15; Ídem, “Teoría general...”, cit., p. 843; ARROYO MARTÍNEZ, I., “Consideraciones sobre...”, cit., p. 38; y VICENT CHULIÁ, F., *Compendio crítico...*, vol. 1., cit., p. 189.

que se adoptan en el mercado no tienen en cuenta la identidad del empresario, sino la empresa de la que emana la actividad.

#### 2.4. Elemento contextual

El nombre comercial, en cuanto signo distintivo, encuentra su ámbito de actuación en el *tráfico mercantil*, esto es, en el *mercado*. Este hecho ya había sido puesto de manifiesto por la doctrina<sup>25</sup> y la jurisprudencia<sup>26</sup> en numerosas ocasiones. Especialmente, cuando se había tratado de deslindar el nombre comercial de la denominación social. Esta alusión al *tráfico mercantil* no venía prevista en la definición legal de nombre comercial recogida en la LM de 1988, aunque el elemento contextual ya estuviera presente en el pensamiento de la doctrina más autorizada de la época<sup>27</sup>. La vigente LM incluye este elemento de forma expresa, en un intento más de poner tierra de por medio entre el nombre comercial y la denominación social. Por lo demás, se trata de un requisito que no tiene mayor complejidad. Y es que siendo los signos distintivos instrumentos al servicio del empresario para dar a conocer sus prestaciones y actividades con el fin de aumentar, conservar y consagrar su clientela, estos aparecerán en las relaciones de competencia, esto es, en el mercado, sin que su utilización lleve aparejadas consecuencias negativas.

#### 2.5. Elemento funcional

El elemento funcional consiste en que el nombre comercial sirve para *distinguir* la empresa de las *demás empresas que desarrollen actividades idénticas o similares*. Como se verá posteriormente<sup>28</sup>, esta no es la única función que cumple el nombre comercial, aunque sí es cierto que constituye la función más característica de este signo distintivo. En efecto, la utilización del nombre comercial en el mercado va a servir, principalmente, para distinguir a la empresa que desarrolla una concreta actividad de las demás empresas competidoras, con la finalidad última de aumentar y conservar su clientela.

El concepto legal del art. 87.1 LM mantiene la referencia a la regla de la especialidad que contenía la definición del art. 76.1 LM de 1988. Por ello, se ha dicho que la definición de nombre comercial es más adecuada que la prevista en el art. 4 del texto originario de la LM para la marca, que no alude a este relevante principio del Derecho de los signos distintivos<sup>29</sup>. El principio de especialidad aplicado al nombre comercial implica que el signo distintivo diferencia a la empresa en relación con el género de actividad que desarrolla. De modo que,

<sup>25</sup> Durante la vigencia del EPI, los defensores de la *tesis dualista* presentaban este elemento contextual como argumento a favor de la distinción entre nombre comercial y denominación social (Entre otros, DÍAZ VELASCO, M., “El nombre comercial en los Registros...”, cit., p. 504; BAYLOS CORROZA, H., *Tratado de...*, cit., p. 826 y ss.; y PELLISÉ PRATS, B., “Voz nombre...”, cit., p. 434 y ss.).

<sup>26</sup> Entre otras, SSTS (Sala 1ª) 6762/1994, de 21 de octubre; 3713/1995, de 26 de junio; y 1058/2000, de 14 de febrero. En la misma línea, las RRDGRN de 4 de diciembre de 1999, de 10 de junio de 2000 y de 4 de octubre de 2001.

<sup>27</sup> Entre otros, MIRANDA SERRANO, L. M., *Denominación social...*, cit., p. 93 y ss.; BOTANA AGRA, M., “A propósito...”, cit., p. 1609; PELLISÉ PRATS, B., “Comentarios a...”, cit., p. 657 y ss.; NIETO CAROL, U., “El nombre...”, cit., p. 71; y GONDRA ROMERO, J. M., “Teoría general...”, cit., p. 843.

<sup>28</sup> *Vid. infra* Cap. 2º.II.

<sup>29</sup> OTERO LASTRES, J. M., “El nombre...”, cit., p. 729.

con las oportunas salvedades, pueden convivir nombres comerciales idénticos o similares cuando sean utilizados por empresas que desempeñan actividades diferentes.

### 3. La realidad empresarial identificada y distinguida por el nombre comercial

Pese a la supresión del carácter registral del rótulo de establecimiento, la LM sigue manteniendo la tradicional distinción funcional entre los signos distintivos susceptibles de registro. La marca y el nombre comercial encuentran su principal –y casi única– diferencia en la distinta realidad empresarial que están llamados a distinguir en el mercado. Sin embargo, a diferencia de lo que ocurre en relación con la marca, para la que estas realidades empresariales están jurídicamente definidas de forma diáfana (productos y servicios); en sede de nombre comercial, esta cuestión resulta más problemática.

Como ya se ha señalado, la LM viene a culminar el proceso de objetivación conducente a situar al nombre comercial entre los signos distintivos objeto de propiedad industrial, desligándolo de la firma. El nombre comercial no actuaba bajo la vigencia de la LM de 1988, ni actúa ahora como instrumento que permite individualizar a una persona física o jurídica como sujeto de derechos y obligaciones nacidos de las relaciones jurídicas. Pero la vigente LM se ha querido alejar aún más de esta función. De ahí que el propio concepto legal de nombre comercial prescinda significativamente de su función identificadora de la persona física o jurídica en el ejercicio de su actividad empresarial (art. 76.1 LM de 1988), para centrarse en la función diferenciadora de la empresa en el tráfico económico<sup>30</sup>.

A pesar de ello, un importante sector de la doctrina sigue reconociendo al empresario como la realidad identificada y diferenciada a través del nombre comercial<sup>31</sup>. Los partidarios de esta tesis *nominalista* o *personalista* del nombre comercial sostienen que el cambio terminológico que experimenta el concepto legal y que sustituye la expresión “persona física o jurídica en el ejercicio de su actividad empresarial” por “empresa en el tráfico mercantil”, se debe al afán del legislador por mantener el mayor mimetismo y simetría posible con la definición de marca del art. 4.1 LM. Señalan así que esta modificación carece de importancia y que debe interpretarse en su verdadero contexto. Para estos autores, el término empresario es más preciso jurídicamente hablando y no parece viable sostener que el nombre comercial pueda llegar a distinguir una realidad tan compleja como la empresa<sup>32</sup>.

No obstante, esta concepción nominalista, que podría ser mantenida conforme a una interpretación literal de la Exposición de Motivos y del art. 76.1 LM de 1988<sup>33</sup>, carece de soporte legal en la LM. Ésta ha optado por establecer una concepción plenamente *objetiva* del

<sup>30</sup> MONETAGUDO, M., “La tutela...”, cit., p. 183.

<sup>31</sup> Entre ellos, OTERO LASTRES, J. M., “El nombre...”, cit., p. 727 y 728; BERCOVITZ RODRÍGUEZ CANO, A., *Introducción a...*, cit., p. 231 y 232; Ídem, *Apuntes de...*, cit., p. 577; Ídem, “Consideraciones generales...”, cit., p. 89; QUINTANA CARLO, I. y MARCO ARCALÁ, L. A., “Artículo 87...”, cit., p. 1274 y ss.; LOBATO GARCÍA-MIJÁN, M., *Comentario a...*, cit., p. 1090 y 1092; y MARTÍNEZ SANZ, F., “Nombre comercial, denominación de personas jurídicas y nombre de dominio”, en AA.VV. (coord. ALONSO ESPINOSA, F.), *El nuevo Derecho de Marcas. Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas*, Granada, Comares, 2002, p. 137.

<sup>32</sup> OTERO LASTRES, J. M., *Op. cit.*, p. 728; BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A., *Introducción a...*, cit., p. 232; y QUINTANA CARLO, I. y MARCO ARCALÁ, L. A., *Op. cit.*, p. 1275.

<sup>33</sup> MIRANDA SERRANO, L. M., *Denominación social...*, cit., p. 79 y 80.

nombre comercial. En virtud de ella, el nombre comercial debe entenderse como el signo distintivo de la empresa en el mercado<sup>34</sup>. El proceso de consolidación del nombre comercial como auténtico signo distintivo culmina con la completa objetivación de la figura en aras de su adecuada delimitación respecto de la denominación social<sup>35</sup>. Por ello, la realidad empresarial identificada y distinguida por el nombre comercial debe ser la empresa. Entre los argumentos favorables a la delimitación del nombre comercial como signo distintivo de la empresa en el mercado encontramos los siguientes:

*Primero.* La propia definición legal de nombre comercial. En ella se afirma de forma expresa que el nombre comercial es el signo que *identifica a una empresa en el tráfico mercantil*. De esta forma, el art. 87.1 LM se aparta del concepto personalista que impregnaba la definición del art. 76.1 LM de 1988 y se decanta por definir el nombre comercial como el signo que identifica a la empresa y no al empresario o comerciante.

La definición legal capta así la verdadera esencia que posee el nombre comercial en cuanto auténtico signo distintivo. El nombre comercial está llamado a desarrollar sus funciones en el mercado. Esto es, en el marco de un proceso económico libre, a la manera de sistema de puja o licitación, en el que los diferentes sujetos económicos (empresas) ofertan bienes y servicios a terceros, compitiendo entre sí para ganarse el favor electivo de éstos<sup>36</sup>. En un contexto como éste, carece de lógica que el nombre comercial identifique y diferencie al empresario. Lo verdaderamente importante en este ámbito es la empresa que desarrolla la actividad y no la identidad del sujeto titular de la empresa<sup>37</sup>. La masa anónima de la clientela en sus elecciones de mercado va a dejarse llevar en muchas ocasiones por la empresa de la que proviene la prestación. Y ello porque esta empresa aglutina una serie de valores que provienen no sólo de la persona del empresario, sino del conjunto organizado que conforma la empresa. Es decir, de sus auxiliares, de la forma en que se organiza la actividad, del servicio postventa, de la reputación que ha alcanzado en el mercado a través de su política empresarial, etc. Estos valores que se imputan a la empresa y que se aglutinan en el signo distintivo trascienden al propio empresario que, en la mayoría de los casos, es desconocido. Por ello, no tiene sentido que el nombre comercial identifique al empresario. Lo que adquiere auténtica relevancia en el tráfico mercantil es la compleja realidad de la empresa.

No en vano las distintas normas que regulan la rama del Derecho mercantil denominada Derecho Industrial<sup>38</sup> sitúan a la empresa, y no al empresario, como destinataria

<sup>34</sup> Entre los autores partidarios de esta concepción, GÓMEZ MONTERO, J., “Artículo 87...”, cit., p. 716 y ss.; MONTEAGUDO, M., “La tutela...”, cit., p. 183 y 184; ILLESCAS ORTIZ, R., “La marca...”, cit., p. 767; ARROYO MARTÍNEZ, I., “Consideraciones...”, cit., p. 38 y 39; SELAS COLORADO, A., “Título X...”, cit., p. 378; DE LAS HERAS LORENZO, T., “El nombre...”, cit., p. 61 y 67; y MASSAGUER FUENTES, J., “La Ley...”, cit., p. 5 y 6.

<sup>35</sup> Además, esta concepción no es sólo la que impera en la vigente LM, sino que es la que debía ser mantenida durante la vigencia de la LM de 1988 para su correcta delimitación conceptual y funcional. En este sentido, MIRANDA SERRANO, L. M., *Denominación social...*, cit., p. 81 y ss.; PELLISÉ PRATS, B., “Comentarios a...”, cit., p. 657 y ss.; BANÚS DURÁN, J., “El nombre...”, cit., p. 141 y ss.; ELZABURU, A. y GÓMEZ MONTERO, J., “Nombre comercial”, cit., p. 234 y 235; y GÓMEZ MONTERO, J., “La regulación...”, cit., p. 981.

<sup>36</sup> GONDRA ROMERO, J. M., “Teoría general...”, cit., p. 830.

<sup>37</sup> ARROYO MARTÍNEZ, I., “Consideraciones sobre...”, cit., p. 38; y PELLISÉ PRATS, B., “Comentarios a...”, cit., p. 657.

<sup>38</sup> Derecho privado especial que regula la organización y el desenvolvimiento de una actividad económica mediante una empresa en el mercado (Cfr. MASSAGUER FUENTES, J., “Aproximación sistemática general al Derecho de la competencia y de los bienes inmateriales”, en *Revista General de Derecho*, núm. 544-545, 1990, p. 245). Acogemos aquí la denominación mantenida,

de sus normas. Nos referimos en particular a la LDC y a la LM. Ciertamente, cuando estos textos normativos abordan la regulación de las prácticas dirigidas al mercado, toman como referencia subjetiva a la empresa<sup>39</sup>. Esta tendencia se acentúa a nivel comunitario. Así lo prueba el hecho de que las distintas Directivas y Reglamentos que conducen a la armonización de este sector normativo prescindan del término *empresario* para adoptar el vocablo *empresa*<sup>40</sup>.

*Segundo.* La función diferenciadora del nombre comercial. Ésta se refiere a la empresa y no al empresario. El art. 87.1 LM establece que el nombre comercial sirve para distinguir la empresa de aquellas otras que desarrollan actividades idénticas o similares, sometiéndose, además, a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios (art. 89 LM). En concreto, el legislador opta por el término actividad para referirse a la realidad poliédrica que conocemos como empresa<sup>41</sup>.

En esta línea abunda la doctrina sobre las funciones de la marca y, en particular, la construcción doctrinal existente sobre la función indicadora del origen empresarial. En este sentido, se ha mantenido que el consumidor ya no tiene en cuenta la identidad del empresario, sino que se maneja en el mercado movido por otras causas, tales como la reputación empresarial, la estética, la experiencia de compra, etc.<sup>42</sup>. Ahora bien, que el empresario sea anónimo no significa que tal identidad sea indiferente. Y ello porque el consumidor confía en que todas las prestaciones marcadas con el mismo signo provienen del mismo empresario<sup>43</sup>. Sin embargo, la conexión entre la prestación y su origen más que encontrarse en la figura del empresario, ha de localizarse en la propia empresa, en tanto que operador económico<sup>44</sup>. Por

---

entre otros, por FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., “Preliminar”, en *Actas de Derecho Industrial*, t. I, 1974, p. 5; GARRIGUES, J., “La propiedad industrial y la empresa”, en *Actas de Derecho Industrial*, t. 4, 1977, p. 13 y ss.; y VICENT CHULIÁ, F., *Compendio crítico...*, cit., p. 5 y ss.

<sup>39</sup> En el caso de la LM, el término empresario no aparece en su articulado ni una sola vez.

<sup>40</sup> V. gr. Reglamento (CE) 1/2003 del consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos 81 y 82 del Tratado; Directiva 2014/104/UE del parlamento europeo y del consejo, de 26 de noviembre de 2014, relativa a determinadas normas por las que se rigen las acciones por daños en virtud del Derecho nacional, por infracciones del Derecho de la competencia de los Estados miembros y de la Unión Europea; Directiva 2005/29/CE del parlamento europeo y del consejo, de 11 de mayo de 2005, relativa a las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores en el mercado interior, que modifica la Directiva 84/450/CEE del Consejo, las Directivas 97/7/CE, 98/27/CE y 2002/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (CE) 2006/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo; Primera directiva del consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas; y Directiva (UE) 2015/2436 del parlamento europeo y del consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas.

<sup>41</sup> En este sentido, bajo la vigencia de la LM de 1988, MIRANDA SERRANO, L. M., *Denominación social...*, cit., p. 84; y GONDRA ROMERO, J. M., “Teoría general...”, cit., p. 842 y 864. Otro sector de la doctrina mantuvo que esta función del nombre comercial no implicaba una separación de la concepción nominalista de nombre comercial, sino que significaba que el nombre comercial no distinguía al empresario *qua* empresario, sino de éste como titular de una empresa (Cfr. CERDÁ ALBERO, F., “Relaciones y...”, cit., p. 6956). Entre los autores partidarios de esta tesis, GARRIGUES, J., *Tratado de...*, cit., p. 268 y 269; BOTANA AGRA, M., “A propósito...”, cit., nota 25; y MASSAGUER FUENTES, J., “Voz marca”, cit., p. 4170.

<sup>42</sup> GILSON, J., *Trademark Protection and Practice*, vol. I, Nueva York, Matthew Bender & Co., 1974-1977, p. 1-15/1-16; y ROGERS, E. S., *Good Will Trade Marks and Unfair Trading*, Chicago-Nueva York-London, A. W. Shaw Company, 1914, p. 65 y ss.

<sup>43</sup> FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., *Fundamentos...*, cit., p. 48; e Ídem, “Las funciones de la marca”, en *Actas de Derecho Industrial*, t. 5, 1978, p. 37.

<sup>44</sup> En esta línea, OTERO LASTRES afirma que “la marca representa para su titular un bien económicamente valioso por la razón fundamental de que es a través de la misma como se establece la conexión entre la empresa y la prestación económica ofrecida por ésta. Esta conexión hace posible el proceso de diferenciación de los bienes o servicios ofrecidos por el empresario titular de la marca respecto de los bienes o servicios de los competidores” (Cfr. “Sobre la caducidad de la marca por falta de uso. Comentario a la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 1ª, de 30 de octubre de 1986”, en *La Ley*, núm. 1, 1987, p. 617).

ello, y teniendo en cuenta el contexto en el que los signos distintivos desempeñan sus funciones, la empresa va a configurarse como la realidad empresarial identificada y diferenciada por el nombre comercial. Lo que interesa al público en el mercado no es la identidad del empresario, es conocer la empresa que actúa en este ámbito desarrollando su actividad.

*Tercero.* La introducción de los signos gráficos en el catálogo enunciativo previsto en el art. 87.2 LM. La admisión de los signos gráficos entre los signos susceptibles de constituir nombres comerciales casa mal con la concepción nominalista. Un signo consistente en una imagen, en una figura o en un logotipo difícilmente será apto para identificar al titular jurídico de la empresa<sup>45</sup>. Sin embargo, resultan plenamente adecuados si lo que se trata de identificar y diferenciar es la propia empresa. A efectos concurrenciales, se suele preferir la utilización de signos distintivos más plásticos, más fácilmente reconocibles por los terceros y más atractivos a fines publicitarios, lo que, generalmente, conduce a la adopción de signos poco adecuados para identificar al sujeto empresario. Cuando lo que se pretende identificar es una empresa, este tipo de signos resultan plenamente operativos y son muchos los ejemplos de signos que, con sólo una mirada, nos evocan a la empresa que bajo esa identificación actúa en el mercado.

*Cuarto.* La posibilidad de registrar varios nombres comerciales. Esta posibilidad actúa en contra de la concepción del nombre comercial como el signo distintivo del empresario. La identificación del empresario a través de varios nombres comerciales, aun cuando sea apta para distinguir distintas actividades empresariales, podría generar confusión y quebraría su finalidad identificadora<sup>46</sup>. En cambio, una empresa podrá adoptar diversos nombres comerciales sin que ello suponga ningún problema. La empresa, en cuanto operador económico, actúa en el mercado desarrollando una actividad concreta, que será independiente del resto de actividades a las que eventualmente se dedique. Frente al empresario, que es único y no puede adoptar diversas identidades en el mercado, la empresa puede ser identificada de formas diferentes, sea para una o varias ramas de actividad. Su finalidad es intermediar en la oferta de bienes y servicios, lo que puede llevar a cabo como empresa única o desdoblándose por ramas de actividad o, incluso, por sectores de mercado. Piénsese, por ejemplo, en un empresario que opera en el sector de la moda y que se identifica en el mercado con varios nombres comerciales, empleando cada uno de ellos para designar, dentro del mismo género de actividad, distintas empresas que se dirigen a sectores de mercado diferentes. En este caso, no encontramos ninguna actuación que perjudique a la clientela o a la función identificadora del signo. Cada nombre comercial aglutina una serie de valores y capta a un público que, con independencia de que sepa que el empresario es único, no va a verse defraudado, puesto que busca y encuentra en el mercado la actividad concreta que ha elegido.

*Quinto.* La posibilidad de que los sujetos no empresarios ostenten la titularidad de nombres comerciales. Ciertamente, el art. 3 LM no exige que el titular de un signo distintivo

<sup>45</sup> OTERO LASTRES, J. M., "El nombre...", cit., p. 728.

<sup>46</sup> ARROYO MARTÍNEZ, I., "Consideraciones sobre...", cit., p. 37.

sea empresario *per se*. Además, la legislación vigente suprime el antiguo requisito del art. 78 LM de 1988, conforme al cual se exigía presentar el alta en el Impuesto de Actividades Económicas para solicitar un nombre comercial. Esta situación muestra la decidida apuesta de la LM por desvincular el nombre comercial de la figura del empresario<sup>47</sup>. Parece claro que el nombre comercial concedido a una persona física no empresaria nunca podrá diferenciar al empresario titular de la empresa. En su lugar, será la empresa, explotada por el propio titular del signo o por un tercero con su consentimiento, la realidad objetiva llamada a ser identificada y diferenciada por el nombre comercial.

*Sexto.* La supresión del carácter registral del rótulo de establecimiento. Esta medida deja expedito el camino para que el nombre comercial desarrolle sus funciones como signo distintivo de la empresa. Si bajo la vigencia de la LM de 1988 se decía que tanto el nombre comercial como el rótulo de establecimiento se referían a la actividad global de la empresa<sup>48</sup>, con la LM el nombre comercial es el único signo diferenciador de la actividad empresarial. Y como tal podrá aplicarse a todos aquellos elementos que componen la compleja realidad de la empresa, incluidos los establecimientos.

*Séptimo.* El Reglamento del Registro Mercantil<sup>49</sup> aporta otro dato favorable a la concepción objetiva del nombre comercial. Nos referimos a la interpretación que se deriva de poner en relación sus arts. 87 y 90. De un lado, el art. 87 establece que “en la hoja abierta a cada empresario individual se inscribirán: 1.º La identificación del empresario y su empresa...”. De otro lado, el art. 90 señala que “en la inscripción primera del empresario individual se expresará: 1.º La identidad del mismo; 2.º El nombre comercial y, en su caso, el rótulo de su establecimiento...”. De esta forma, el Reglamento del Registro Mercantil se está refiriendo a la identificación del empresario a través de su nombre patronímico y a la identificación de la empresa a través del nombre comercial.

*Octavo.* A nivel internacional el nombre comercial se ha definido como el signo distintivo de la empresa. Nos referimos, en particular, a los intentos definitorios de esta figura que aparecen en la Ley-tipo para los países en desarrollo sobre marcas, nombres comerciales y competencia desleal y al Anuario 1971/I de la AIPPI. Estos textos sitúan a la empresa, y no al empresario, como la realidad objetiva identificada y diferenciada por el nombre comercial.

*Noveno.* La adhesión de la jurisprudencia a la tesis objetiva que conceptúa el nombre comercial como el signo distintivo de la empresa. En este sentido, son numerosas las resoluciones judiciales que se refieren al nombre comercial como signo de identidad empresarial. Esta tendencia, que ya se vislumbraba durante la vigencia de la Ley de 1988<sup>50</sup>, se mantiene en la actualidad, apoyada por el propio tenor literal de la LM<sup>51</sup>.

<sup>47</sup> En contra, QUINTANA CARLO, I. y MARCO ARCALÁ, L. A., “Artículo 87...”, cit., p. 1276 y 1277.

<sup>48</sup> GONDRA ROMERO, J. M., “Teoría general...”, cit., p. 844.

<sup>49</sup> Real Decreto 1784/1996, de 19 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Registro Mercantil, en *BOE*, núm. 184, de 31 de julio de 1996.

<sup>50</sup> *V. gr.*, SSTS (Sala 1ª) 1826/1993, de 22 de marzo; y 1058/2000, de 14 de febrero; y STS (Sala 3ª) 5644/1990, de 13 de julio.

<sup>51</sup> *Vid.*, entre otras, las SSTS (Sala 1ª) 476/2006, de 18 de mayo; 448/2013, de 9 de julio; 2156/2014, de 2 de junio; y 375/2015, de 6 de julio.

#### 4. La empresa como realidad identificada por el nombre comercial

Los argumentos expuestos nos permiten conceptualizar el nombre comercial como el signo distintivo de la empresa en el mercado. Sin embargo, la realidad socioeconómica a la que llamamos empresa, pese a encontrarse felizmente delimitada en el ámbito económico<sup>52</sup>, no ha sido adecuadamente conceptualizada por la Ciencia jurídica. Han sido muchos los intentos de dar un concepto –casi tantos como autores se han ocupado del tema– que sea útil para someter el complejo fenómeno de la empresa a un régimen jurídico unitario. Pero todavía no se ha alcanzado una solución pacífica al respecto.

La empresa es, ante todo, un fenómeno socioeconómico con el que tropieza la ciencia del Derecho. De modo que el jurista no puede configurarlo a su arbitrio, sino que ha de partir forzosamente de la realidad vital llamada empresa<sup>53</sup>. Se trata, por tanto, de una realidad social que, con el fin de regularla, el Derecho hace suya, configurándola como supuesto de hecho de sus normas<sup>54</sup>. La empresa tiene en la actualidad una valiosa significación jurídica como eje sistemático-conceptual de la concepción y contenido del moderno Derecho mercantil. Esto explica que el fenómeno empresarial sea abordado desde diversas perspectivas, lo que ha conducido a un numeroso grupo de autores a ocuparse de la cuestión de su concepto jurídico<sup>55</sup>.

En la ejecución de esta ardua tarea la doctrina mercantilista sólo ha considerado su aspecto o dimensión patrimonial. En concreto, se ha limitado a proponer el encuadramiento de la empresa dentro de las categorías jurídicas patrimoniales reconocidas desde antiguo en el Derecho<sup>56</sup>. Así, la empresa se ha conceptualizado como *persona jurídica, universalidad, patrimonio autónomo, actividad, organización o bien inmaterial*. Sin embargo, todos estos intentos definitorios han decaído como consecuencia de su falta de reconocimiento normativo y de su comprensión parcial de la compleja realidad de la empresa. De ahí que un amplio sector

---

<sup>52</sup> La mayor parte de la doctrina mercantilista coincide en la existencia de un concepto económico de empresa. En este sentido, se ha definido la empresa como “la organización de los factores de producción (capital, trabajo) con el fin de obtener una ganancia ilimitada” (Cfr. GARRIGUES, J., *Curso de...*, cit., p. 166); o como la “armonización de elementos personales y patrimonial, resultado del esfuerzo de aplicación de estos elementos por el empresario, en tanto factores de producción, con el fin de la producción de bienes o servicios en vista del mercado, y con una organización racionalizada en función de los precios” (Cfr. GIRÓN TENA, J., “Sobre las características generales desde los puntos de vista político-jurídico y conceptual de los problemas actuales en torno a la empresa”, en AA.VV., *Estudios de Derecho mercantil en homenaje al Profesor Antonio Polo*, Madrid, Editoriales de Derecho Reunidas, 1981, p. 281). Más recientemente, la empresa se ha definido en sentido económico de una forma similar, como “el espacio socioeconómico dentro del cual se combinan los factores de la producción y queda limitada la posibilidad de ganancia o ahorro o de pérdidas” (Cfr. VICENT CHULIÁ, F., *Introducción al Derecho mercantil*, 19ª ed., Valencia, Tirant Lo Blanch, 2006, p. 213), o como “organización de factores productivos (capital y trabajo) para la producción e intermediación de bienes y servicios destinados al mercado” [Cfr. FONT GALÁN, J. I. y PAGADOR LÓPEZ, J., “La empresa”, en AA.VV. (coords. JIMÉNEZ SÁNCHEZ, G. J. y DÍAZ MORENO, A.), *Lecciones de Derecho Mercantil*, 18ª ed., Madrid, Tecnos, 2015, p. 79].

<sup>53</sup> FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., “Reflexiones preliminares sobre la empresa y sus problemas jurídicos”, en *Revista de Derecho Mercantil*, núm. 95, 1965, p. 7.

<sup>54</sup> DE EIZAGUIRRE, J. M., *Derecho Mercantil*, 4ª ed., Cizur Menor, Aranzadi, 2005, p. 73.

<sup>55</sup> *Vid.*, entre otros, BROSETA PONT, M., *La empresa. La unificación del Derecho de Obligaciones y el Derecho Mercantil*, Madrid, Tecnos, 1965; RUBIO, J., *Introducción al Derecho Mercantil*, Barcelona, NAUTA, 1969, p. 447 y ss.; DE LA CÁMARA ÁLVAREZ, M., *Estudios de Derecho mercantil. Curso de Abogados de Empresa*, vol. I, Madrid, Centro de Estudios Tributarios, 1972, p. 2 y ss.; FONT GALÁN, J. I., “La empresa en el Derecho mercantil”, en AA.VV. (coord. JIMÉNEZ SÁNCHEZ, G. J.), *Derecho Mercantil I*, 13ª ed., Barcelona, Ariel, 2009, p. 57 y ss.; y GARRIGUES, J., *Curso de...*, cit., p. 165 y ss.

<sup>56</sup> POLO DÍEZ, A., “Empresa y sociedad en el pensamiento de Joaquín Garrigues (Relaciones e interferencias entre ambos conceptos)”, en AA.VV., *Estudios Jurídicos en homenaje a Joaquín Garrigues*, t. I, Madrid, Tecnos, 1971, p. 317.

de la doctrina recurra finalmente al *concepto económico*<sup>57</sup>. Se argumenta así que, al ser la empresa una realidad económica, no cabe elaborar un concepto jurídico que sea distinto de su concepto económico. La carencia de utilidad práctica de esta concepción económica –sobre todo a efectos patrimoniales– supone un nuevo impulso para la doctrina, que se empeña en encontrar un concepto jurídico que sea útil para fijar el régimen mercantil de la empresa. Para ello, estos autores han partido de la tradicional escisión entre la dimensión *subjetiva* –o dinámica– y *objetiva* –o estática– de la empresa y de la necesidad de su intercomunicación<sup>58</sup>. Pero al descomponer la realidad básica que es la empresa, nos encontramos también con que esta tesis no puede sino ofrecer una visión fragmentaria de ella.

Lo que parece claro es que la empresa es una realidad compleja que aglutina una amplia y variada gama de elementos cuya conjunción en un concepto unitario aún no ha sido alcanzada por el Derecho<sup>59</sup>. Y es precisamente en esa complejidad donde reside el motivo que imposibilita su conceptualización jurídica: no existe ninguna categoría que permita clasificar este fenómeno económico-social. Por ello, a la hora de abordar su estudio, en el ámbito del Derecho mercantil, la empresa se ha descompuesto en sus distintos elementos o componentes: sujeto, objeto y actividad<sup>60</sup>.

Pues bien, cuando conceptuamos el nombre comercial como el signo distintivo de la empresa, no nos estamos refiriendo a ninguna de estas concepciones. El nombre comercial no identifica a la empresa en cuanto que persona jurídica, patrimonio autónomo u organización, ni tampoco en cuanto escisión e interrelación de sus dimensiones subjetiva y objetiva. El nombre comercial se conceptúa y configura jurídicamente como el signo distintivo de la compleja realidad a la que llamamos empresa. Con el nombre comercial la empresa se da a conocer ante la masa anónima de la clientela como un fenómeno económico-jurídico unitario aglutinador de múltiples elementos. De modo que el nombre comercial va a identificar a la empresa en cuanto operador económico, al conjunto patrimonial organizado del que se sirve para el desarrollo de su actividad y a su actividad misma. Y es por ello que, de forma paralela, este signo va a condensar una serie de valores que irán referidos a cada uno de estos componentes o elementos de la empresa.

<sup>57</sup> Entre otros, BROSETA PONT, M., “La empresa...”, cit., p. 168 y ss.; GARRIGUES, J., *Curso de...*, cit., p. 175; FRAGUAS MASSIP, R., “El concepto jurídico de empresa”, en AA.VV., *Estudios de Derecho Civil en homenaje al Prof. Castán Tobeñas*, t. V, Pamplona, EUNSA, 1969, p. 229 y ss.

<sup>58</sup> Entre ellos, FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., “Reflexiones preliminares...”, cit., p. 16 y ss.; GONDRA ROMERO, J. M., “La estructura...”, cit., p. 508 y ss.; y DE EIZAGUIRRE, J. M., *Derecho Mercantil...*, cit., p. 74.

<sup>59</sup> Así, POLO DÍEZ manifiesta que “(s)uperada la disgregación que caracteriza las construcciones atomistas, la empresa se nos presenta como un conjunto organizado y armónico de bienes, relaciones y actividades económicas, ejercitadas profesionalmente con arreglo a un plan racional, que vinculando en una comunidad de destino y de fin los múltiples y variados elementos conjuntados, pese a su heterogeneidad... constituye una verdadera unidad... regida y estimulada por la dirección y el impulso personal del empresario, que asume coma tal la responsabilidad de su ejercicio”. No obstante, a reglón seguido afirma que “(s)i comparamos este concepto con el que usualmente nos ofrece la ciencia económica veremos que uno y otro coinciden en lo substancial” (Cfr. “Empresa y ...”, cit., p. 330).

<sup>60</sup> Tal forma de proceder se hace visible en FONT GALÁN, J. I., “La empresa...”, cit., p. 79; FONT GALÁN, J. I. y PAGADOR LÓPEZ, J., “La empresa”, cit., p. 81; VICENT CHULIÀ, F., *Introducción al...*, cit., p. 211 y 2012; LUNA SERRANO, A., “Notas sobre la empresa agraria y el empresario agrícola”, en AA.VV., *Estudios de Derecho Civil en homenaje al Prof. Castán Tobeñas*, t. V, Pamplona, EUNSA, 1969, p. 420; CORCHERO PÉREZ, M., *Derecho del Turismo. Conceptos fundamentales*, Madrid, Iustel, 2008, p. 33 y ss. Otros autores añaden una dimensión institucional referida a la significación que adquiere el aspecto de la comunidad de trabajo (Cfr. GONDRA ROMERO, J. M., “La estructura...”, cit., p. 507).

El propio concepto legal de nombre comercial pone de manifiesto esta afirmación. En efecto, en el tenor literal del art. 87 LM pueden percibirse los diversos componentes de la empresa, esto es, la empresa/sujeto, la empresa/objeto y la empresa/actividad.

Siguiendo el orden de las palabras utilizadas en la definición legal de nombre comercial, encontramos, en primer lugar, el elemento objetivo de la empresa. Es decir, el conjunto patrimonial organizado del que se sirve la empresa en el ejercicio de su actividad. En este sentido, el art. 87 LM establece que “se entiende por nombre comercial todo signo susceptible de representación gráfica que identifica a una empresa”. Siendo el nombre comercial un signo distintivo, este signo debe materializarse y hacerse perceptible. Y al identificar a la empresa, serán sus propios elementos tangibles los que incorporen dicho signo. De esta forma, el nombre comercial se incorpora a los diferentes instrumentos materiales que sirven al empresario para el ejercicio de su actividad, tales como vehículos, maquinaria, herramientas, uniformes, etc. Además, una vez suprimido el carácter registral del rótulo de establecimiento, el nombre comercial es el signo utilizado para distinguir en el mercado la sede física de la empresa. En consecuencia, el nombre comercial es el signo que se plasma en los distintos elementos materiales que se integran en el patrimonio empresarial al fin de identificar a la empresa en el mercado. Y estos, a su vez, son identificados, irremediamente, como unidad patrimonial organizada a través del propio distintivo.

En segundo lugar, la dicción literal del concepto de nombre comercial nos lleva al elemento subjetivo de la empresa. Esto es, al sujeto de la actividad empresarial. El nombre comercial al configurarse como el signo que identifica a la empresa en el tráfico mercantil, está reconociendo una dimensión subjetiva a la empresa. No nos referimos al empresario como titular de la empresa, sino a la propia empresa que, identificándose y diferenciándose en el mercado, es reconocida como operador económico organizador de la actividad. Como ya quedó apuntado, el propio ámbito en el que desarrolla sus funciones el nombre comercial no permite hablar de empresario. Lo que prima en este contexto es la empresa. Ésta actúa como referencia subjetiva última y aparece como destinataria de las normas. En este sentido, es la propia empresa la que emerge como origen de la actividad, pero no en el sentido de conjunto patrimonial organizado, sino como ente organizador.

Finalmente, el art. 87 LM reconoce de forma expresa el elemento funcional de la empresa. Este precepto establece que el nombre comercial sirve para diferenciar a la empresa de aquellas otras “que desarrollan actividades idénticas o similares”. La definición legal de nombre comercial otorga una importante significación a la actividad de explotación. Es decir, al conjunto de actuaciones coordinadas al fin de intermediación en el mercado. La actividad empresarial va a ser la que permita diferenciar a la empresa en el tráfico económico, pero para que ésta pueda ser distinguida, primero debe ser identificada. Así, el nombre comercial va a referirse a la combinación de actos que se coordinan por el fin al que se orienta la empresa. De modo que ésta se identifica no sólo como ente organizador o como conjunto patrimonial organizado, sino como actividad global dirigida al mercado. Y es que cuando la empresa gira en el tráfico económico a través de un nombre comercial, la masa anónima de la clientela va a contemplarla como una actividad económico-productiva. Esto es, como un fenómeno

económico que trasciende sus prestaciones, que no serán sino el resultado del conjunto organizado de la actividad.

## 5. La actividad empresarial como realidad distinguida por el nombre comercial

Como ha podido comprobarse, a través del nombre comercial, la empresa se identifica como realidad unitaria<sup>61</sup>. Ahora bien, no debemos perder de vista que, en nuestro ordenamiento jurídico, el nombre comercial se configura como un derecho de exclusiva. Un derecho que permite a su titular excluir a todos los demás de la explotación del objeto sobre el que recae (arts. 34 y 90 LM). Ciertamente, el titular del nombre comercial está facultado para impedir que un tercero sin su consentimiento emplee en el tráfico económico un signo idéntico o similar en el ejercicio de actividades empresariales idénticas o semejantes –o incluso disímiles en el caso de que el nombre comercial goce de renombre–.

El nombre comercial se protege jurídicamente a través de un derecho de exclusiva que constituye una particular restricción de la competencia en un determinado ámbito. Una restricción que se estima necesaria para obtener diversos objetivos cuyo denominador común es el fomento de la competencia en un ámbito superior, donde es más deseable mayor intensidad competitiva<sup>62</sup>. En efecto, el nombre comercial, en tanto que derecho sobre un bien inmaterial, se configura como un derecho de exclusión selectiva y artificialmente creado por el Derecho privado, cuyo carácter monopolístico limitador de la competencia no resulta necesariamente de la naturaleza del bien protegido por medio del derecho de exclusiva<sup>63</sup>. El nombre comercial se erige como un mecanismo identificador de la empresa en el mercado que permite la captación de la clientela. Posibilita al público el ejercicio de la facultad de elección entre las empresas que actúan en el mercado. Sin embargo, la empresa *per se* no puede ser objeto de ningún derecho subjetivo<sup>64</sup>, así como tampoco pueden serlo sus valores espirituales y económicos, ni su eventual clientela<sup>65</sup>. La propia naturaleza de la empresa, por tanto, no sólo no exige la explotación monopolística, sino que tal solución no es deseable ni operativa.

El derecho de exclusiva sobre los signos distintivos, y particularmente sobre el nombre comercial, es concedido únicamente en la medida en que el signo desarrolle sus funciones

<sup>61</sup> En este sentido, CARLÓN SÁNCHEZ afirma que “el nombre comercial no sólo por las manifestaciones del legislador, sino también en el lenguaje ordinario, hace referencia a realidades diferentes; de un lado, la persona del empresario; de otra parte, la actividad que éste desarrolla y, en tercer lugar, el conjunto de elementos de diversa condición que utiliza el empresario para el ejercicio de su actividad empresarial, es decir, para el ejercicio de su empresa” (Cfr. “Voz nombre...”, cit., p. 4426).

<sup>62</sup> MASSAGUER FUENTES, J., “Aproximación sistemática...”, cit., p. 260.

<sup>63</sup> LEHMANN, M., “La teoría...”, cit., p. 270.

<sup>64</sup> DE MEDRANO CABALLERO, I., “Derecho de Marcas”, en AA.VV. (coord. BAYLOS MORALES, M.), *Tratado de Derecho Industrial*, 3ª ed., Cizur Menor, Aranzadi, 2009, p. 1236. De acuerdo con una desfasada construcción jurídica de la disciplina de la competencia desleal, se veía en la empresa un derecho subjetivo de corte patrimonial, aunque esta tesis está superada. Sobre esta cuestión, *vid.* PAZ-ARES, C., “Constitución económica y competencia desleal (Reflexiones sobre la experiencia italiana)”, en *Anuario de Derecho Civil*, vol. 34, núm. 4, 1981, p. 930 y ss.

<sup>65</sup> DEL VALLE FUENTES, E., “Sobre la llamada venta de clientela”, en *Revista de Derecho Privado*, núm. 305, 1942, p. 471; y CUTILLAS TORNOS, J. M., “La transmisión de la clientela en el Derecho español”, en *Revista General de Derecho*, núm. 668, 2000, p. 5625 y ss. Esta idea también está presente en el Derecho italiano (ASCARELLI, A., *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*, 3ª ed., Milano, Giuffrè, 1960., p. 40 y 335).

distintivas en el tráfico económico<sup>66</sup>. En un mercado de competencia imperfecta, las dificultades informativas constituyen un obstáculo para la clientela en orden a la satisfacción óptima de sus necesidades. Por ello, se hace necesario proporcionar a los operadores económicos una serie de instrumentos que les permitan minimizar los costes de transacción derivados de las imperfecciones del mercado<sup>67</sup>. La función del derecho sobre el nombre comercial es la de garantizar la tutela del interés económico a la diferenciación de la empresa en el mercado. Permite destacar frente a la clientela la propia actividad respecto de la desarrollada por los competidores<sup>68</sup>. Así, a través del nombre comercial, se crea un canal de comunicación entre la empresa y la clientela. Este canal estimula el correcto funcionamiento del mercado mediante el incremento de la transparencia y el acercamiento de la oferta a la demanda. En rigor, la protección jurídica del nombre comercial a través de un derecho de exclusiva supone una limitación de la competencia a nivel de consumo. Pero esta limitación de la competencia sólo está justificada en la medida en que favorece el establecimiento y consolidación de este canal de comunicación entre la oferta y la demanda<sup>69</sup>. En consecuencia, la concesión del derecho de exclusiva sobre el nombre comercial responde a las necesidades del mercado y la esfera de monopolio que otorga a su titular resulta únicamente de las funciones procompetitivas que despliega en el tráfico económico.

En nuestro sistema marcario, el nombre comercial aparece configurado como el signo distintivo de la empresa. El nombre comercial identifica a la empresa en el mercado, entendida ésta como una realidad poliédrica que aglutina un complejo y heterogéneo haz de bienes, derechos, obligaciones y relaciones, tanto jurídicas como de hecho. Sin embargo, no podemos afirmar que ésta misma realidad constituya el objeto diferenciado en el mercado mediante el nombre comercial. La propia definición legal de nombre comercial pone de manifiesto que el nombre comercial sirve para distinguir la empresa de las demás empresas que desarrollan *actividades idénticas o similares*. De modo que el nombre comercial no diferencia en el mercado a la empresa en cuanto que realidad compleja integrada por múltiples elementos de carácter personal, patrimonial, organizativo e institucional, sino la actividad que ésta desarrolla en el tráfico económico.

Dentro de la actividad empresarial pueden integrarse, asimismo, una pluralidad factores que cristalizan finalmente –esto es, en el momento de contacto con la clientela– en la prestación ofrecida en el mercado. Así, la actividad empresarial viene configurada, además de por la propia prestación ofertada, por la organización empresarial de los sujetos que realizan efectivamente la prestación, por las condiciones negociales que conforman la oferta,

---

<sup>66</sup> FONT RIBAS, A., “«Property Rights» y derecho de marcas”, en *Revista General de Derecho*, núm. 544-545, 1990, p. 292; LOBATO GARCÍA-MIJÁN, M., *Comentario a...*, cit., p. 98; FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., *El enriquecimiento injustificado en el Derecho industrial*, Madrid, Marcial Pons, 1997, p. 69. En este sentido, el TJUE viene afirmando que el “derecho exclusivo se concede para permitir que el titular de la marca proteja sus intereses específicos como titular de dicha marca, es decir, para garantizar que ésta pueda cumplir las funciones que le son propias” [SSTJUE de 19 de julio de 2012, *Pie Optiek* (asunto C-376/11); y de 6 de febrero de 2014, *Leidseplein Beheer BV* (asunto C-65/12)].

<sup>67</sup> DOMÍNGUEZ PÉREZ, E. M., *Competencia Desleal a través de Actos de Imitación Sistemática*, Cizur Menor, Aranzadi, 2003, p. 83.

<sup>68</sup> LEHMANN, M., “Rafforzamento della tutela del marchio attraverso le norme sulla concorrenza sleale”, en *Rivista di Diritto Industriale*, I, 1988, p. 27.

<sup>69</sup> MASSAGUER FUENTES, J., “Aproximación sistemática...”, cit., p. 262.

por la construcción de la experiencia de compra, por la publicidad, etc. Se trata, en suma, de una multiplicidad de iniciativas empresariales que rodean la prestación y que la dotan de unas características que pueden hacerla más apetecible para la clientela. Todos estos elementos son puestos de manifiesto frente a la clientela, que en función de ellos asignará a la empresa unos determinados valores. Dichos valores cristalizarán en el nombre comercial, en cuanto que vehículo de comunicación empresarial condensador de la clientela y aglutinador de la eventual buena reputación empresarial.

Sin embargo, cuando el nombre comercial se somete al prisma del Derecho de los signos distintivos, el ámbito de la actividad empresarial diferenciada por la empresa se reduce significativamente. En efecto, una interpretación sistemática de la noción legal del nombre comercial nos conduce irremediamente a situar, no la actividad empresarial, sino las propias prestaciones empresariales, como la realidad distinguida por el nombre comercial. Así lo pone de manifiesto el art. 89 LM, cuando establece que “(e)n la solicitud de registro deberán especificarse las actividades que pretendan distinguirse con el nombre comercial solicitado, agrupándolas por clases conforme a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios, según se trate de actividades de prestación de servicios o de actividades de producción o comercialización de productos”. Y es que estas mismas actividades de prestación de servicios o de producción o comercialización de productos son las que van a valorarse a la hora de enjuiciar el riesgo de confusión que pueda existir entre un nombre comercial y otro signo distintivo –bien una marca, bien un nombre comercial–, ya sea en la fase registral –prohibiciones relativas– ya sea a lo largo de la vida del nombre comercial –infracción del derecho sobre el signo–. De esta forma, el nombre comercial no diferencia a la empresa en función de la actividad que desarrolla en el mercado entendida en sentido amplio, sino que el derecho sobre el nombre comercial tutela la función de diferenciación de la empresa en el mercado, atendiendo a la prestación que constituye el resultado de su actividad.

En consecuencia, la protección que el ordenamiento jurídico brinda al nombre comercial es sustancialmente la misma que concede al titular de la marca. Uno y otro signo distintivo vienen a diferenciar en el mercado el resultado de la actividad de una empresa, de manera que la clientela pueda asignar un origen empresarial determinado a las prestaciones que se ofertan en el mercado. El conjunto de factores que rodean la prestación y que se traducen en una determinada actividad empresarial van a cristalizar, sin duda, en el signo distintivo. Éste disfrutará de una eventual reputación entre la clientela. Pero este eventual resultado de la actividad empresarial va a condensarse en el signo distintivo de la misma forma, con independencia de la modalidad registral adoptada, esto es, ya se trate de una marca o de un nombre comercial. Y es que las distintas modalidades de signos distintivos (marca y nombre comercial) sirven a un mismo fin: identificar y diferenciar las prestaciones y actividades que una empresa oferta en el mercado y recoger y consolidar los resultados de la actividad empresarial.

Esta circunstancia –que ya fue apuntada por la doctrina– pone de manifiesto que la tradicional distinción funcional de los signos distintivos es más aparente que real. El signo en cuestión, con independencia de que se registre y utilice bajo una u otra modalidad de distintivo

empresarial, sirve, en última instancia, para distinguir y diferenciar de forma global a la empresa entendida en sentido amplio<sup>70</sup>. En efecto, los diferentes signos distintivos no se refieren a realidades aisladas, sino que todos ellos conducen a la empresa en tanto fenómeno unitario. En el fondo, los signos distintivos no son sino vehículos de comunicación entre la empresa y el público. Así, no resulta raro encontrar empresarios que emplean un mismo signo –que eventualmente puede estar registrado como marca y como nombre comercial– para identificar las diferentes realidades empresariales. Esto es, sus prestaciones, sus establecimientos, su actividad global y a la propia empresa como operador económico organizador de la actividad. A esta situación contribuye la intensa intercomunicación funcional que se da entre los distintivos empresariales: el registro –o incluso el uso notorio– de un signo, independientemente de la modalidad bajo la que se inscriba, permite actuar contra todo signo posterior que pueda inducir a confusión<sup>71</sup>.

La publicidad constituye un claro ejemplo de esta tendencia. Las distintas actividades publicitarias que se llevan a cabo en el seno de la empresa tienen como fin ganarse el favor del público y orientar sus decisiones de compra hacia sus prestaciones. Pero el mensaje publicitario no siempre –y cada vez menos– se refiere a las características de un producto o servicio. En su lugar, las nuevas técnicas publicitarias se orientan a identificar y diferenciar a la propia empresa, rodeándola de una serie de valores que atrapan a la clientela. En esta publicidad, puede aparecer la prestación ocasionalmente, pero el contenido de la información se conecta directamente con la empresa. En este contexto, el uso de un signo distintivo pierde de vista la concreta realidad que, de acuerdo con su modalidad funcional –marca o nombre comercial–, está llamado a identificar, y se refiere llanamente a la empresa como fenómeno unitario. De ahí que sea difícil concretar el tipo de uso que se hace del signo. Es decir, si es a título de marca o de nombre comercial. Y ello porque, en última instancia, no es función del legislador determinar cuál es la realidad o realidades distinguidas por cada signo, sino que es el público el que, por razones totalmente extralegales, conoce a una empresa, a un empresario, a un establecimiento mercantil o a todos ellos conjuntamente a través de un signo determinado<sup>72</sup>.

Estas conclusiones permiten abogar por el tratamiento unitario de los diferentes signos distintivos utilizados por los operadores económicos en el tráfico mercantil. En esta línea se han pronunciado distintos autores<sup>73</sup>. Aquí nos limitamos sólo a apuntar este asunto. Más adelante nos ocuparemos de él con mayor detenimiento.

<sup>70</sup> MIRANDA SERRANO, L. M., *Denominación social...*, cit., p. 95; y PELLISÉ PRATS, B., “Voz nombre...”, cit., p. 421. En esta línea se pronuncia, en Derecho italiano, RAVÀ, T., *Diritto industriale...*, cit., p. 327 y ss., donde afirma que “Nel corso del nostro esame esegetico e costruttivo abbiamo accertato che taluni segni sono destinati all’individuazione dell’azienda. Essi sono: la ditta in senso oggettivo, il marchio di provenienza, l’insegna, intesa come nome dell’attrezzatura di relazione con il pubblico. Questi segni si distinguono tra loro solo per il modo in cui vengono generalmente utilizzati in concreto, mentre per tutti l’oggetto individuato consiste nell’organizzazione produttiva, nell’azienda” (p. 27). En el mismo sentido, RICOLFI, M., “La ditta...”, cit., p. 162.

<sup>71</sup> GONDRA ROMERO, J. M., “Teoría general...”, cit., p. 844.

<sup>72</sup> CARLÓN SÁNCHEZ, L., “Voz nombre...”, cit., p. 4426.

<sup>73</sup> GONDRA ROMERO, J. M., “Teoría general...”, cit., p. 867 y 868.

## 6. Nombre comercial e imagen corporativa

La estrecha vinculación que existe entre el nombre comercial y la empresa entendida en sentido amplio, unida a la creciente importancia y preocupación actual por lo que se conoce en el mundo del marketing y la comunicación empresarial como *imagen corporativa*, puede llevarnos a enlazar estas realidades. Esta conexión nombre comercial-imagen corporativa puede advertirse en la Exposición de Motivos de la LM de 1988. No en vano, en ella se establece que “los signos distintivos constituyen instrumentos eficaces y necesarios en la política empresarial y suponen, asimismo, un importante mecanismo para la protección de los consumidores”<sup>74</sup>. Esta vinculación se ha acentuado con la vigente LM. En efecto, la Ley en vigor fija claramente la empresa como la realidad distinguida por el nombre comercial y admite de forma expresa la utilización de los signos gráficos. Esto ha conducido a algunos autores a reclamar una protección adecuada del nombre comercial que permita, a su vez, tutelar apropiadamente la imagen corporativa<sup>75</sup>.

Ciertamente, el nombre comercial, ya se entienda como signo de la empresa en el mercado o del empresario en el ejercicio de su actividad empresarial, no se refiere a una dimensión o elemento concreto de la empresa. Se trata, en rigor, de un signo que identifica a la empresa como una realidad poliédrica condensadora de distintos elementos. A través de él, la empresa se presenta y se representa en el mercado como un todo, indicando a los distintos públicos que existe como operador económico y que actúa en un determinado sector de actividad a través de un conjunto organizado de medios. De esta forma, el nombre comercial posee una incuestionable utilidad como instrumento de política empresarial. Su diseño, su composición y su colocación en los elementos materiales de la actividad van a resultar de capital importancia para que la empresa tenga visibilidad y adquiera una adecuada posición en el mercado. En consecuencia, parece lógico establecer una conexión entre el nombre comercial y la imagen corporativa.

La disciplina de la identidad y la imagen corporativa es relativamente nueva<sup>76</sup>. Además, su desarrollo a nivel conceptual presenta un alto grado de confusión. No obstante, la creciente madurez global de los mercados ha conducido a reconocer a la imagen corporativa una importancia cardinal para el logro de los objetivos de cualquier organización<sup>77</sup>. La imagen corporativa se ha definido como el resultado global de la aprehensión personal de los atributos racionales y emocionales significativos asociados a una organización<sup>78</sup>. Se trata de la imagen

<sup>74</sup> Algunos autores, a la horade establecer las diferencias entre el nombre comercial y la denominación social, entendían aquel como el signo que “identifica a la empresa en el tráfico económico creando una identidad corporativa frente a su clientela” (Cfr. ELZABURU, A. y GÓMEZ MONTERO, J., “Nombre comercial”, cit., p. 235; GÓMEZ MONTERO, J., “Artículo 87...”, cit., p. 718; y NIETO CAROL, U., “El nombre...”, cit., p. 71).

<sup>75</sup> QUINTANA CARLO, I. y MARCO ARCALÁ, L. A., “Artículo 87...”, cit., p. 1256 y 1257.

<sup>76</sup> Sobre el nacimiento y evolución de esta disciplina, *vid.* ARGÜELLO, J., *Identidad e imagen corporativa*, Santa Fe, El Cid Editor, 2009, p. 7 y ss.; e IND, N., *La imagen corporativa. Estrategias para desarrollar programas de identidad eficaces*, Madrid, Díaz de Santos, 1992, p. 1 y ss. Acerca de su evolución conceptual a nivel doctrinal, ABRATT, R., “A New Approach to the Corporate Image Management Process”, en *Journal of Marketing Management*, 21 (1), 1989, p. 64 y ss.

<sup>77</sup> CAPRIOTTI, P., *Planificación estratégica de la imagen corporativa*, 4ª ed., Málaga, Instituto de Investigación en Relaciones Públicas, 2013, p. 7 y ss.

<sup>78</sup> LOSADA DÍAZ, J. C., “Los medios de comunicación como generaciones de imagen corporativa: los públicos internos”, en *Comunicación y sociedad*, núm. 2, vol. 15, 2002, p. 97.

que tiene el público de una empresa en cuanto entidad. La idea global que posee sobre sus productos, sus actividades y su conducta<sup>79</sup>.

Las distintas definiciones que se han dado de la imagen corporativa se han construido sobre el término *percepción*<sup>80</sup>. De modo que no se trata de una realidad constante. Por el contrario, la imagen corporativa se configura en la mente del receptor como una *Gestalt*. Es el resultado de un proceso acumulativo de información, que es fragmentario y discontinuo<sup>81</sup>.

La imagen corporativa se conforma en la mente del público –entendido éste en sentido amplio, es decir, como todo aquel que se relaciona con la empresa: inversores, proveedores, clientes, etc.– a partir de la *identidad corporativa*. La identidad corporativa es el *ethos* de la empresa, lo que objetivamente es la empresa para sí, y cómo esta se representa y manifiesta ante el público<sup>82</sup>. Consecuentemente, es la empresa quien ha de definir lo que es y transmitirlo. A este proceso metódico y constante de planificación de la identidad y de su comunicación se le conoce como *Estrategia de Identidad Corporativa*<sup>83</sup>. La empresa debe fijar las características de identificación básicas asociables a la compañía que permitan lograr la identificación, diferenciación y la preferencia de los públicos; y difundirlas. En esta fase de difusión, la comunicación juega un papel fundamental. Se erige en el instrumento básico por medio del cual la compañía da a conocer al público su valor diferencial<sup>84</sup>.

Ahora bien, la comunicación ha de entenderse en sentido amplio, puesto que las empresas no sólo comunican a través de la publicidad, sino por medio de toda su actividad cotidiana, desde sus prestaciones hasta el comportamiento de sus integrantes. Por ello, dentro del marco comunicativo adquiere gran importancia la *Identidad Visual Corporativa*. Es decir, la forma de conseguir una unidad de comunicación en todos los elementos en que una empresa pueda fraccionarse, con el fin de alcanzar un nivel de representatividad óptima de la empresa y de minimizar el coste de implantación<sup>85</sup>.

Pues bien, una vez recorrido este camino, la conformación de la imagen corporativa escapa de las manos de la empresa y entra en la órbita del público. Será cada individuo quien se forme una imagen de la empresa a partir de la información que de ella recibe a través de

<sup>79</sup> CAPRIOTTI, P., “La imagen corporativa”, en AA.VV. (coord. LOSADA DÍAZ, J. C.), *Gestión de la comunicación en las organizaciones*, 2ª ed., Barcelona, Ariel, 2010, p. 62.

<sup>80</sup> Entre otros, SPECTOR, A., “Basic Dimensions of the Corporate Image”, en *Journal of Marketing*, Vol. 25 (6), 1961, p. 47 y ss.; RIORDAN, C. M., GATEWOOD, R. D. y BARNES BILL, J., “Corporate Image: Employee Reactions and Implications for Managing Corporate Social Performance”, en *Journal of Business Ethics*, núm. 16, 1997, p. 401; y BALMER, J. M. T., “Corporate Identity, Corporate Branding and Corporate Marketing: Seeing through the Fog”, en *European Journal of Marketing*, vol. 35 (3/4), 2001, p. 275 y 276.

<sup>81</sup> COSTA, J., *La Identidad Visual*, Barcelona, Ed. Club Master 7, 1977, p. 79.

<sup>82</sup> CURRÁS PÉREZ, R., “Identidad e imagen corporativas: revisión conceptual e interrelación”, en *Teoría y Praxis*, núm. 7, 2010, p. 29; BALMER, J. M. T., “Corporate Identity...”, cit., p. 254; ALESSANDRI, S. W., “Modeling corporate identity: a concept explication and theoretical explanation”, en *Corporate Communications: An International Journal*, Vol. 6, Iss. 4, 2001, p. 177; y VAN REKOM, J., “Deriving an Operational Measure of Corporate Identity”, en *European Journal of Marketing*, vol. 31 (5/6), 1997, p. 411.

<sup>83</sup> Sobre esta cuestión, vid. AAKER, D., *Construir marcas poderosas*, Barcelona, Gestión 2000, 1996, p. 190 y ss.; VAN RIEL, C., *Comunicación Corporativa*, Barcelona, Prentice-Hall, 1997, p. 127 y ss.; y VILLAFANE, J., *Imagen Positiva. Gestión estratégica de la imagen de las empresas*, Madrid, Ediciones Pirámide, 2016, p. 43 y ss.

<sup>84</sup> CAPRIOTTI, P., “La imagen...”, cit., p. 68.

<sup>85</sup> SANZ DE LA TEJADA, L. A., *Integración de la identidad y la imagen de la empresa*, Madrid, ESIC, 1994, p. 45.

los canales de información propios de la empresa –Comunicación Corporativa–, del área de la interacción social –las impresiones de otros sujetos– y de sus experiencias personales.

De esta breve aproximación a la imagen corporativa puede extraerse que el nombre comercial aparece en este engranaje de gestión empresarial. Aunque no coincide con la imagen corporativa. El nombre comercial, en tanto signo distintivo de la empresa, se presenta como parte del elemento comunicacional. Es el identificativo con el que la empresa actúa en el mercado y, como tal, será un instrumento de gran importancia. Pero, aunque es cierto que el nombre comercial puede condensar la imagen que el público tenga de la empresa, la imagen corporativa se conforma a través de otros muchos elementos. De modo que el nombre comercial va a tener una importancia relativa dentro de este conglomerado. Por ello, a la hora de valorar el creciente auge de la imagen corporativa en el campo del marketing como argumento a tener en cuenta en la evaluación del grado de protección que merece el nombre comercial, su significación dentro del desarrollo de este proceso debe ser entendida con las debidas cautelas. Pese a ello, no puede obviarse el hecho de que la protección que el ordenamiento jurídico brinda al nombre comercial se erige como un instrumento de gran valor para la empresa. Y es que, a través de diversos cauces, puede evitar conductas confusorias, denigratorias y parasitarias que afecten al valor que su imagen corporativa ha adquirido en el mercado.

## II. DELIMITACIÓN FUNCIONAL

### 1. Planteamiento

Los signos distintivos se han consolidado como un importante instrumento de política empresarial. A través de ellos, las empresas organizan su actuación en el mercado y la comercialización de sus productos y servicios<sup>86</sup>. En un mercado de competencia imperfecta como el actual, coexisten un elevado número de empresas oferentes de prestaciones y actividades objetivamente capaces de proporcionar idénticos niveles de satisfacción a sus clientes. En este contexto, los signos distintivos se presentan como el mecanismo perfecto para diferenciarse en el mercado en función de factores intangibles que generan y perpetúan una determinada demanda<sup>87</sup>. De ahí que los signos distintivos jueguen un papel de primer orden en el proceso de diferenciación, indispensable para un adecuado funcionamiento del sistema competitivo y, especialmente, para la existencia de una competencia basada en las propias prestaciones<sup>88</sup>.

<sup>86</sup> BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A., *Introducción a...*, cit., p. 62.

<sup>87</sup> AREÁN LALIN, M., “En torno a la función publicitaria de la marca”, en *Actas de Derecho Industrial*, t. 8, 1982, p. 59.

<sup>88</sup> FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., *Fundamentos de...*, cit., p. 46; y VANZETTI, A. y DI CATALDO, V., *Manuale di...*, cit., p. 151 y ss. En este sentido, ROGERS afirma que “the name is the means by which I am unmistakably to fix the good will which I have toward this particular article of merchandise. It is not dependent upon a place, it designates a thing; and without this designation, the good will created by the satisfactory behavior of my old pen would be of no use to me or to the manufacturer. I have the hope and belief, based on the good service one such pen has given me, that another bearing the same name will be equally good... The purchaser must be given a chance to choose. Otherwise, his friendliness toward a particular producer’s commodity cannot manifest itself” (Cfr. *Good Will...*, cit., p. 19).

Ahora bien, junto al interés de las empresas titulares de los signos distintivos, se ha venido afirmando que el Derecho marcario protege también el interés general de los consumidores<sup>89</sup>. Es innegable que los signos distintivos, en tanto que elementos identificadores y diferenciadores de las distintas realidades empresariales, proporcionan a los consumidores cierta información sobre ellas. Esta información es vital para el consumidor medio, quien a menudo se siente desorientado ante la extensa oferta de prestaciones y actividades altamente similares. Los signos distintivos aparecen así como un canal de comunicación entre las empresas y los consumidores<sup>90</sup>. Les permiten establecer distinciones y elegir, en consecuencia, la oferta de la empresa que –en atención al precio, calidad y demás condiciones– satisfaga sus necesidades y preferencias de forma más completa.

Pese a ello, la tutela de los intereses de los consumidores otorgada por el sistema marcario debe ser matizada<sup>91</sup>. Si bien es cierto que esta tutela puede vislumbrarse en sede de prohibiciones absolutas (art. 5 LM) y de legitimación para formular observaciones al registro (art. 19.4 LM), la protección desaparece en el resto de la LM. Y es que, por un lado, se permite la coexistencia de signos idénticos o confundibles para productos, servicios y actividades idénticos o similares si el titular del signo anterior no se opone a la concesión o registro del signo posterior o no solicita la nulidad del signo posterior idéntico o confundible<sup>92</sup>; y, por otro lado, no puede sostenerse la idea de que el signo favorece a los consumidores al ser indicador de una determinada calidad de los productos, servicios o actividades distinguidos<sup>93</sup>.

<sup>89</sup> Entre otros, FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., *Op. cit.*, p. 44 y ss.; Ídem, “Las funciones...”, cit., p. 34; OTERO LASTRES, J. M., “Sobre la caducidad...”, cit., p. 617; AREÁN LALÍN, M., “La protección de la marca registrada frente a una denominación social confundible”, en *Actas de Derecho Industrial*, núm. 12, 1987-1988, p. 199; y GÓMEZ SEGADÉ, J. A., “Protección constitucional de la marca y de las denominaciones de origen. Comentario a la Sentencia del Tribunal Constitucional Alemán de 22 de mayo de 1979”, en *Actas de Derecho Industrial*, núm. 7, 1981, p. 312. En la doctrina comparada, *vid.*, entre otros, GILSON, J., *Trademark Protection...*, cit., p. 1 y ss.; y GHIDINI, G., *Aspectos actuales del Derecho Industrial, Propiedad Intelectual y competencia*, traducción a cargo de MARTÍ MOYA, V., Granada, Comares, 2002, p. 104. Asimismo, la jurisprudencia viene manteniendo desde antiguo que las marcas sirven también a la protección de los consumidores, *vid.*, entre otras, SSTs (Sala 1ª) 183/1978, de 24 de noviembre; 2231/1994, de 6 de abril; 518/1998, de 2 de junio; y, más recientemente, 771/2016, de 1 de marzo.

<sup>90</sup> Esta comunicación signo-consumidor es plasmada muy gráficamente por LANDES y POSNER, quienes afirman que “a trademark conveys information that allow the consumer to say to himself «I need not investigate the attributes of the brand I am about to purchase because the trademark is a shorthand way of telling me that the attributes are the same as that of the brand I enjoyed earlier»” (Cfr. “Trademark Law: An Economic Perspective”, en *The Journal of Law & Economics*, vol. 30, núm. 2, 1987, p. 269).

<sup>91</sup> En esta dirección, CASADO CERVIÑO afirma que, en la configuración de los intereses tutelados por el derecho de marca, poner el acento en el error de los consumidores implica “una incorrecta valoración del objeto del derecho de marca”, pues “no debe olvidarse que, como establece el derecho positivo y viene manteniendo el TJCE desde 1974, el objeto principal de esta área jurídica es la concesión de un derecho de exclusiva. El objeto del derecho de marca no consiste esencialmente en proteger a los consumidores. Para llevar a cabo esta protección especial existen leyes específicas y mucho más idóneas” (Cfr. *Derecho de marcas y protección de los consumidores*, Madrid, Tecnos, 2000, p. 15).

<sup>92</sup> Ahora bien, la necesidad de tutelar de los intereses de los consumidores y usuarios en sede marcaria fue puesta de manifiesto por la doctrina bajo la vigencia del EPI en los casos de autorización del titular de la marca anterior al registro de una marca posterior idéntica o confundible y en los supuestos de transacción tendente a evitar el litigio marcario. En este sentido, AREÁN LALÍN, M., “La transacción sobre marcas. Comentario a la Sentencia del Tribunal Supremo Español (Sala Primera) de 14 de diciembre de 1988”, en *Cuadernos de Jurisprudencia sobre Propiedad Industrial*, núm. 5, 1989, p. 39 y ss.; y OTERO LASTRES, J. M., “La autorización del anterior titular de la marca y la protección de los consumidores”, en *Actas de Derecho Industrial*, t. 3, 1976, p. 293 y ss.

<sup>93</sup> BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A., *Introducción a...*, cit., p. 63 y 64; y GRIMALDOS GARCÍA, M. I., “La función de la marca como indicador de la calidad del producto o servicio a la luz de los casos Emmanuel y Fiorucci”, en *Actas de Derecho Industrial*, t. 28, 2007-2008, p. 825 y ss. En un sentido similar, SSTRASSER, M., “The rational Basis of Trademark Protection Revisited: Putting the Dilution Doctrine into Context”, en *Fordham Intellectual Property, Media and Entertainment Law Journal*, vol. 10, núm. 2, 2011, p. 416 y ss. Sobre esta orientación marcadamente “privatista” de los intereses tutelados por el sistema marcario en Derecho italiano, *vid.*, GHIDINI, G., *Aspectos actuales...*, cit., p. 104.

Sin embargo, lo que interesa a efectos de nuestro estudio es concretar las funciones económico-jurídicas que presenta el nombre comercial en el actual sistema de los signos distintivos. Se trata de precisar aquellas funciones que, además de ser cumplidas *de facto* por el instituto, son, en mayor o menor medida, tuteladas y protegidas por el Derecho de marcas<sup>94</sup>.

## 2. La teoría de las funciones de la marca aplicada al nombre comercial

El examen de las funciones de la marca es uno de los grandes temas a los que tradicionalmente ha venido dedicando su atención la doctrina industrialista europea<sup>95</sup>. La teoría de las funciones de la marca se orienta a desentrañar cuáles son las funciones que, siendo efectivamente desarrolladas en el plano económico, son objeto de protección a través del sistema marcario<sup>96</sup>. Y ello porque la marca constituye, de *facto*, una realidad poliédrica, idónea para procurar utilidad a quien la emplea de cualquier forma, que representa y contiene valor económico de diversa naturaleza, y que desarrolla, desde el punto de vista económico, una pluralidad de funciones heterogéneas<sup>97</sup>. Así pues, la doctrina ha tratado de concretar las funciones jurídicamente protegidas de la marca. Entre ellas destacan: la función indicadora de la procedencia empresarial de los productos y servicios, la indicadora de la calidad, la condensadora del *goodwill* y la publicitaria<sup>98</sup>. Al mismo tiempo, ha hecho de ellas un mecanismo interpretativo en lo relativo a la existencia, naturaleza y extensión del derecho que otorgan a su titular.

La transcendencia de la teoría de las funciones de la marca se advierte igualmente en la práctica del TJUE. El Alto Tribunal comunitario se ha servido de ella para compatibilizar la existencia y el ejercicio del derecho de marca con el principio comunitario de la libre

<sup>94</sup> MONTEAGUDO, M., *La protección de la marca renombrada*, Madrid, Civitas, 1995, p. 75; y COUTO GONÇALVES, L., *Manual de Direito Industrial. Propriedade industrial e concorrência desleal*, 7ª ed., Coimbra, Almedina, 2017, p. 168. En un sentido similar, MIRANDA SERRANO, para quien tales funciones serán aquellas que son protegidas tanto por el Derecho marcario, como por cualquier otro sector del ordenamiento jurídico (Cfr. *Denominación social...*, cit., p. 101 y 102).

<sup>95</sup> FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., “Nociones básicas”, en FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., OTERO LASTRES, J. M. y BOTANA AGRA, M., *Manual de propiedad industrial*, 3ª ed., Madrid, Marcial Pons, 2017, p. 490. En la doctrina española, *vid.*, entre otros, FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., *Fundamentos de...*, cit., p. 44 y ss.; Ídem, “Las funciones...”, cit., p. 33 y ss.; AREÁN LALÍN, M., *El cambio de forma de la marca*, Santiago de Compostela, 1985, p. 16 y ss.; e Ídem, “En torno a...”, cit., p. 57 y ss. En la doctrina extranjera, *vid.*, entre otros, ISAY, H., “Die Selbständigkeit des Rechts an der Marke”, en *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht*, 1929, p. 23 y ss.; SCHLUEP, W., *Das Markenrecht als subjektives Recht*, Basel, Verlag für Recht und Gesellschaft KG, 1964, p. 60 y ss.; VANZETTI, A., “Natura e funzioni giuridiche del marchio”, en AA.VV., *Problemi attuali del Diritto industriale*, Milano, Giuffrè, 1977, p. 1161 y ss.; GHIDINI, G., *Aspectos actuales...*, cit., p. 103 y ss.; CIONTI, F., *La funzione del marchio*, Milano, Dott. A. Giuffrè Editore, 1988; GALLI, C., *Funzione del marchio e ampiezza della tutela*, Milano, Dott. A. Giuffrè Editore, 1996; ROGERS, “The Lanham Act and the Social Function of Trade-Marks”, en *Law and Contemporary Problems*, vol. 14, 1949, p. 173 y ss.; AMIN NASER, M., “Re-examining the functions of Trademark Law”, en *Chicago-Kent Journal of Intellectual Property*, vol. 8, 2008, p. 99 y ss.; KOVAR, R., “Les fonctions des marques selon la Cour de Justice des Communautés européennes après l’arrêt HAG II”, en *Revue de Jurisprudence du Droit des Affaires*, 1991, p. 751 y ss.; y PÉREZ VAN KAPPEL, A., “La «juridificación» de las otras funciones de las marcas registradas por el Tribunal de Justicia de la UE”, en *Gaceta Jurídica de la Unión Europea*, núm. 27, 2012, p. 37 y ss.

<sup>96</sup> En este sentido, se ha mantenido que las funciones económicas y las funciones jurídicamente reconocidas no deben coincidir necesariamente (MONTEAGUDO, M., *La protección...*, cit., p. 82), debiendo entender por funciones de la marca, no aquellas que la misma ejercita de *facto*, sino aquellas que son jurídicamente protegidas (VANZETTI, A., “Funzione e natura giuridica del marchio”, en *Rivista di Diritto Commerciale*, I, 1961, p. 37; y CIONTI, F., *La natura giuridica del marchio*, Milano, Giuffrè, 2008, p. 7).

<sup>97</sup> VANZETTI, A., “Natura e...”, cit., p. 1161. Sobre las funciones que la marca desarrolla en el plano económico, *Vid.* TORRES RUIZ, F. J., “Marcas y marketing: el valor y la gestión de la marca”, en AA.VV. (dir. MARTÍNEZ GUTIÉRREZ, A.), *Marca y publicidad comercial. Un enfoque multidisciplinar*, 1ª ed., Madrid, La Ley, 2009, p. 256 y 257.

<sup>98</sup> Entre otros, FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., *Fundamentos de...*, cit., p. 45; OTERO LASTRES, J. M., “Sobre la...”, cit., p. 618 y 619; y BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A., “Artículo 4. Concepto de marca”, en AA.VV. (dir. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A.), *Comentarios a la Ley de Marcas*, 2ª ed., t. I, Cizur Menor, Aranzadi, 2008, p. 124 y ss.

circulación de los productos<sup>99</sup>. Además, ha utilizado esta doctrina para acotar el objeto de la marca en los supuestos de violación. Y es que, desde hace unos años<sup>100</sup>, el TJUE viene considerando como parte integrante del objeto de la marca la facultad de impedir cualquier uso del signo que ponga en peligro cualquiera de sus funciones<sup>101</sup>. No en vano, la mejor doctrina advierte que el análisis de las funciones de la marca tiene que realizarse inexorablemente desde una perspectiva europea, a través de las sentencias del TJUE<sup>102</sup>.

Las funciones jurídicamente protegidas de la marca no aparecen como una categoría inmutable. Si echamos la vista atrás y hacemos un breve repaso al desarrollo de la figura de la marca, comprobamos cómo sus funciones han ido variando al son de la evolución del tráfico mercantil<sup>103</sup>. Así, hasta finales del siglo XVIII, la marca se venía utilizando como signo representativo del gremio del fabricante del producto, garantizando su calidad frente a la clientela<sup>104</sup>. Las exigencias de la producción en masa y la aparición de la publicidad condujeron a que, durante el siglo XIX, las marcas desarrollaran una función distintiva de la procedencia empresarial de los productos, actuando como instrumento de venta. Posteriormente, la transformación del mercado, el afianzamiento y desarrollo del fenómeno publicitario y la generalización de las marcas como vehículos de comunicación entre las empresas y el público, desembocaron, en la primera mitad del siglo XX, en un movimiento que reclamó la protección, junto a la función indicadora de la procedencia empresarial, de las funciones de garantía de calidad, de inversión y publicitaria<sup>105</sup>.

En Derecho español, este proceso de surgimiento y consolidación de las funciones de la marca tardó en imponerse. En efecto, hasta la derogación de la LM de 1988, la única función que disfrutó de un reconocimiento legal íntegro fue la indicadora de la procedencia empresarial. El resto de las funciones recibieron, en cambio, una protección más insignificante<sup>106</sup>. No sorprende que se sostuviera que la función distintiva de la marca se erigía como la función esencial y propia de la marca. Las demás funciones ocupaban un plano secundario o complementario<sup>107</sup>.

<sup>99</sup> STJCE de 23 de mayo de 1978, *Hoffmann-La Roche* (asunto C-102/77).

<sup>100</sup> Esta forma de proceder puede advertirse en las SSTJUE de 18 de junio de 2009, *L'Oréal y otros* (asunto C-487/07); de 23 de marzo de 2010, *Google France y Google* (asuntos C-236/08 a C-238/08); de 22 de septiembre de 2011, *Interflora y otros*, (asunto C-323/09); de 19 de julio de 2012, *Pie Optiek* (asunto C-376/11); de 19 de septiembre de 2013, *Martin Y Paz Diffusion* (asunto C-661/11); de 6 de febrero de 2014, *Leidseplein Beheer* (asunto C-65/12); y de 3 de marzo de 2016, *Daimler* (asunto C-179/15).

<sup>101</sup> FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., “Nociones básicas”, cit., p. 490.

<sup>102</sup> FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., *Tratado sobre Derecho de marcas*, 2ª ed., Madrid, Marcial Pons, 2004, p. 67.

<sup>103</sup> Sobre esta evolución, MONTEAGUDO, M., *La protección...*, cit., p. 70 y ss. En Derecho italiano, vid. GALLI, C., *Funzione del...*, cit., p. 51 y ss.; y PAGANELLI, R., “Considerazioni in tema di marchi di servizio”, en *Rivista di Diritto Industriale*, I, 1971, p. 76 y ss.

<sup>104</sup> FLETCHER, P. K., “Joint Registration of Trademarks and the Economic Value of a Trademark System”, en *University of Miami Law Review*, vol. 36, 1982, p. 301 y ss.; y MONTEAGUDO, M., *La protección...*, cit., p. 70 y ss.

<sup>105</sup> SCHECHTER, F., “The rational Basis of Trademark Protection”, en *Harvard Law Review*, vol. 40, núm. 6, 1927, p. 818 y ss.; ISAY, H., “Die Selbständigkeit...”, cit., p. 26 y ss.; y ROUBIER, P., *Le Droit...*, cit., p. 5 y ss.

<sup>106</sup> FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., *Derecho de marcas*, Madrid, Montecorvo, 1991, p. 26 y ss.; MIRANDA SERRANO, L. M., *Denominación social...*, cit., p. 106; y MONTEAGUDO, M., “El riesgo de confusión en Derecho de marcas y en Derecho de la Competencia Desleal”, en *Actas de Derecho Industrial*, t. 15, 1993, p. 80 y 81.

<sup>107</sup> Esta concepción también se mantuvo en el Derecho comparado. Vid., entre otros, COUTO GONÇALVES, L. M., “Função da marca”, en AA.VV., *Direito Industrial*, vol. II, Coimbra, Almedina, 2001, p. 101 y 102; CIONTI, F., *La funzione...*, cit., p. 195 y 196; MATHÉLY, P., *Le droit français des signes distinctifs*, Paris, Librairie du Journal des Notaires et des Avocats, 1984, p. 14 (en relación con la función publicitaria); y AMIN NASER, M., “Re-examining the...”, cit., p. 101 y 109.

La PDM viene a romper esta dinámica. Así lo prueba el hecho de contemplar, junto a la función distintiva de la marca, la protección del renombre condensado en el propio signo frente a conductas confusorias, parasitarias y lesivas del carácter distintivo o de la reputación, tanto entre las prohibiciones relativas [art. 4.4.a)] como en el ámbito del *ius prohibendi* concedido al titular de la marca (art. 5.2)<sup>108</sup>. Estas normas, sin embargo, tienen carácter potestativo para los Estados miembros. Resulta, por tanto, que la Directiva, pese a despejar el paso a las nuevas tendencias doctrinales relativas a las funciones de la marca, no las reconoce plenamente<sup>109</sup>. Será, empero, el TJUE quien amplíe la protección conferida por la Directiva a las otras funciones de la marca. Tras admitir la existencia de estas funciones desde el punto de vista económico en una línea jurisprudencial abierta principios de los noventa<sup>110</sup>, el TJUE termina equiparando su protección jurídica a la de la función indicadora del origen empresarial<sup>111</sup>. Se culmina así el proceso que ha dado en llamarse “juridificación de las otras funciones de la marca”<sup>112</sup>.

Podemos afirmar así que el TJUE no ha permanecido impasible a las transformaciones del mercado y al poder sugestivo que los signos distintivos manifiestan en la actualidad. Ciertamente, las necesidades actuales de la protección no se centran únicamente en los signos establecidos y que gozan de un reconocimiento y aceptación prácticamente unánimes, sino que se extienden a signos que han alcanzado un nivel sobresaliente en ciertos mercados, sustentados sobre cuantiosas inversiones<sup>113</sup>. Y es que, encontrándonos en un mercado en el que la imagen sugestiva inducida por el signo distintivo prevalece sobre las características de la propia prestación, se hace necesario introducir mecanismos de protección de las funciones publicitaria y condensadora del *goodwill*<sup>114</sup>.

<sup>108</sup> MONTEAGUDO, M., *La protección...*, cit., p. 167 y 168; y GALLI, C., *Funzione del...*, cit., p. 109 y ss. Para PÉREZ VAN KAPPEL la consideración de las funciones de la marca distintas de la función distintiva podría colegirse del considerando décimo de la Directiva, el cual advierte que la finalidad de la protección otorgada por las marcas registradas consiste en garantizar especialmente la función de origen de la marca (Cfr. “La «juridificación» ...”, cit., p. 44).

<sup>109</sup> Esta situación cambia con la Directiva (UE) 2015/2436, que establece la protección obligatoria de las marcas renombradas, indicando en su Considerando 10 que “(e)s fundamental garantizar que las marcas registradas gocen de la misma protección en los ordenamientos jurídicos de todos los Estados miembros. En consonancia con la amplia protección otorgada a las marcas de la Unión que gozan de renombre en la Unión, debe otorgarse una amplia protección a nivel nacional a todas las marcas registradas que gocen de renombre en el Estado miembro de que se trate”.

<sup>110</sup> SSTJUE de 11 de julio de 1996, *Eurim-Pharm Arzneimittel/beierdorf y otros* (asuntos C-71/94 a C-73/94); de la misma fecha, *Bristol-Myers squibb y otros/Paranova*, (asuntos C-427/93, C-429/93 y C-436/93); y de 4 de noviembre de 1997, *Dior/Evora*, (asunto C-337/95).

<sup>111</sup> A tal efecto, vid. SSTJUE 18 de junio de 2009, *L'Oréal y otros* (asunto C-487/07); de 23 de marzo de 2010, *Google France y Google* (asuntos C-236/08 a C-238/08); de 22 de septiembre de 2011, *Interflora y otros*, (asunto C-323/09); de 19 de julio de 2012, *Pie Optiek* (asunto C-376/11); de 19 de septiembre de 2013, *Martin Y Paz Diffusion* (asunto C-661/11); de 6 de febrero de 2014, *Leidseplein Beheer* (asunto C-65/12); y de 3 de marzo de 2016, *Daimler* (asunto C-179/15).

<sup>112</sup> PÉREZ VAN KAPPEL, A., *Op. cit.* La principal consecuencia de esta juridificación de las otras funciones de la marca consistirá en la posibilidad de fundar una acción por violación de marca, concurriendo los presupuestos del art. 5.1.a) de la Directiva 89/104/CEE, en la afectación de una de estas funciones con independencia del perjuicio a la función indicadora del origen empresarial. En un sentido similar, SUÑOL LUCEA, A., “El presupuesto de uso en el tráfico económico para productos o servicios en el actual derecho de marcas: ¿Un paso más hacia la protección ilimitada de las marcas?”, en *Indret*, núm. 3, 2012, p. 37 y ss.

<sup>113</sup> MONTEAGUDO, M., *La protección...*, cit., p. 43 y 44.

<sup>114</sup> GONDRÁ ROMERO, J. M., “Teoría general...”, cit., p. 855; GRIMALDOS GARCÍA, M. I., “La función...”, cit., p. 828; COUTO GONÇALVES, L. M., “Função da...”, cit., p. 108; BARTOW, A., “Likelihood of Confusion”, en *San Diego Law Review*, vol. 41, 2004, p. 732 y 733; RAMELLO, G. B. y SILVA, F., “Appropriating Signs and Meaning: The elusive economics of trademark”, en AA.VV., *Jornadas Information, intellectual property and economic welfare*, Torino, Fondazione Luigi Einaudi, 2006, p. 3 y 9; y LITMAN, J., “Breakfast with Batman: The Public Interest in the Advertising Age”, en *Yale Law Journal*, 1999, p. 11.

La vigente LM ha seguido esta senda. Para ello, se apoya en la necesidad de armonización de nuestra normativa marcaria con los postulados comunitarios y en la experiencia acumulada en los años de vigencia de la LM de 1988. A tal efecto, recoge una serie de instrumentos jurídicos que, encontrando en la protección más allá de la regla de la especialidad de los signos distintivos notorios y renombrados su punta de lanza, reconocen valor jurídico a las demás funciones de la marca<sup>115</sup>. Asimismo, la jurisprudencia más reciente del TS se sitúa en la línea del TJUE, admitiendo como funciones jurídicamente protegidas de la marca la indicadora de la procedencia empresarial, de garantía de calidad, condensadora del *goodwill* y publicitaria<sup>116</sup>.

Ahora bien, centrados en la figura del nombre comercial, la afirmación de tales funciones va a resultar más problemática<sup>117</sup>. Y ello porque la teoría de las funciones de la marca se ha elaborado tomando como base, fundamentalmente, la marca de producto y, consecuentemente, la estrecha vinculación entre signo y producto que se advierte en este tipo de marcas. Por este motivo, la aplicación de dichas funciones al nombre comercial debe partir de la adecuada delimitación de la relación existente entre el signo y la realidad designada, es decir, la empresa<sup>118</sup>. Como ya se ha advertido, el nombre comercial es el signo distintivo con el que la empresa se da a conocer ante la masa anónima de la clientela como fenómeno económico-jurídico unitario aglutinador de múltiples elementos. Pero, dejando al margen la complejidad de este fenómeno, no cabe duda de que cada uno de los componentes o elementos integrantes de la empresa –sujeto, objeto y actividad– va a representar una serie de valores que se condensarán en el propio signo. De modo que la participación de la empresa en el tráfico económico con un nombre comercial permitirá establecer un vínculo entre la actividad que ésta desarrolla y la organización. Y su actuación en el mercado se llevará a cabo conforme a unos estándares de calidad reconocibles por el público, incorporándose al signo su eventual buena reputación y posibilitando su actuación como mecanismo publicitario. En consecuencia, no existe ningún inconveniente que impida reconocer al nombre comercial las funciones conferidas a la marca<sup>119</sup>. Aunque no es menos cierto que algunas de ellas deben ser matizadas en función de la realidad empresarial a que hace referencia esta figura.

<sup>115</sup> Esta tendencia se manifiesta en otros países de nuestro entorno. Así, la reforma de la Ley de marcas italiana acometida por el Decreto legislativo 4 diciembre 1992, n. 480, conducente a incorporar la Directiva 89/104/CEE, constituyó un hito en el Derecho italiano de marcas y llevó a algunos autores a afirmar el reconocimiento de las funciones publicitaria, condensadora del *goodwill* y de garantía de calidad (Cfr. RICOLFI, M., “I Marchi. Nozione. Fonti. Funzione”, en AUTERI, P., FLORIDA, G., MANGINI, V., OLIVIERI, G., RICOLFI, M. y SPADA, P., *Diritto Industriale, proprietà intellettuale e concorrenza*, 4ª ed., Torino, G. Giappichelli editore, 2012, p. 74; y GHIDINI, G., *Aspectos actuales...*, cit., p. 134).

<sup>116</sup> SSTS (Sala 1ª) 620/2016, de 20 de febrero; y 1669/2016, de 22 de abril.

<sup>117</sup> En este sentido, MONTEAGUDO ya advirtió de la dificultad de trasladar estas funciones a la marca de servicio (Cfr. *La protección...*, cit., p. 76). En la misma línea, CURTO POLO, M., “Infracción del derecho de exclusiva marcario mediante la publicidad comercial de carácter confusorio. Diferenciación de supuestos y reacciones jurídicas”, en AA.VV. (dir. MARTÍNEZ GUTIÉRREZ, A.), *Marca y publicidad comercial. Un enfoque multidisciplinar*, 1ª ed., Madrid, La Ley, 2009, p. 428, nota 29.

<sup>118</sup> MIRANDA SERRANO, L. M., *Denominación social...*, cit., p. 105.

<sup>119</sup> MIRANDA SERRANO, L. M., *Op. cit.* En un sentido similar, CORBERÁ MARTÍNEZ, J. M., *Los conflictos...*, cit., p. 72 y 73; OTERO LASTRES, J. M., “Funciones, prohibiciones...”, cit., p. 738; RÍO BARRO, J. L., “Concepto, función económica y clases de rótulo de establecimiento”, en *Actas de Derecho Industrial*, t. 10, 1984-1985, p. 144, nota 40 (en relación a la función de garantía); GÓMEZ SEGADÉ, J. A., “Protección constitucional...”, cit., p. 312 (respecto de la función publicitaria). Esta equivalencia funcional también ha sido advertida en la doctrina comparada por ROUBIER, P., *Le Droit...*, cit., p. 660 y BROWN, R. S., “Advertising and the Public Interest: Legal Protection of Trade Symbols”, en *Yale Law Journal*, vol. 57, núm.

### 3. La función indicadora del origen empresarial

En la construcción original de la teoría de las funciones de la marca, la función indicadora de la procedencia empresarial<sup>120</sup> se configura como la función esencial de la marca<sup>121</sup>. La intensa vinculación marca-producto manifestada en las marcas de fábrica coloca a la indicación de la procedencia empresarial como la función originaria de esta figura<sup>122</sup>. Si el derecho sobre la marca confiere a su titular la facultad exclusiva de aplicar el signo a los productos de una determinada clase, es innegable que todos los productos de esa clase que ostenten la misma marca procederán de una misma empresa<sup>123</sup>.

Esta función, aplicada al nombre comercial, necesita de una ineludible matización. Así ha de ser por cuanto que el nombre comercial no identifica y diferencia el origen empresarial de los productos o servicios, sino que se refiere al origen mismo<sup>124</sup>. Es decir, de acuerdo con la definición legal de nombre comercial, esta figura “identifica a una empresa en el tráfico mercantil” y la distingue “de las demás empresas que desarrollan actividades idénticas o similares”<sup>125</sup>. Sin embargo, el concepto normativo de nombre comercial y su interpretación sistemática a la luz del régimen jurídico establecido en la LM no pueden conducirnos sino a reconocer al nombre comercial una función similar a la de la marca. Esto es, una función indicadora del origen empresarial. La noción legal de nombre comercial ha llevado a algunos autores a hablar de una doble función identificadora y diferenciadora<sup>126</sup>. Conforme a ellas, el titular del nombre comercial identifica su empresa a través de éste, para posteriormente diferenciar su actividad empresarial de las actividades idénticas o similares desarrolladas por otras empresas competidoras. Es decir, el nombre comercial identifica a la empresa en el mercado y la diferencia de las empresas competidoras en función de la actividad empresarial

---

7, 1948, p. 1184 (quien señala que “brand names, trade-marks, or trade names are functional equivalents, and any technical differences may be ignored”).

<sup>120</sup> El significado de esta función ha sido objeto de debate en la doctrina italiana entre los partidarios de la función indicadora de la procedencia empresarial (entre otros, AUTERI, P., *Territorialità del diritto di marchio e circolazioni di prodotti «originali»*, Milano, Giuffrè Editore, 1973, p. 47 y ss.; RAVÀ, T., *Diritto industriale*, cit., p. 98; y GALLI, C., *Funzione del...*, cit., p. 64) y los defensores de la concepción de la marca como signo del producto *en sí* (SENA, G., “Brevi note sulla funzione del marchio”, en *Rivista di Diritto Industriale*, I, 1989, p. 5 y ss.; y CIONTI, F., *La funzione...*, cit., p. 205 y ss.).

<sup>121</sup> BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A., “Art. 4...”, cit., p. 124; CASADO CERVIÑO, A. y CERRO PRADA, B., “Reflexiones sobre el reenvasado de productos de marca a la luz del actual Derecho comunitario de marcas”, en *Actas de Derecho Industrial*, t. 15, 1993, p. 127 y ss.; TATO PLAZA, A., “El derecho de marca en la jurisprudencia comunitaria: el caso HAG II”, en *Actas de Derecho Industrial*, t. 14, 1991-1992, p. 274 y 275.; LEMA DEVESA, C., “Límites al derecho de marca y publicidad indirecta”, en AA.VV. (dir. FERNÁNDEZ LÓPEZ, J. M.), *Propiedad Industrial III*, Madrid, CGPJ, 2008, p. 328; RÍO BARRO, J. L., “Concepto, funciones...”, cit., p. 144 (en relación con todos los signos distintivos). La esencialidad de la función indicadora de la procedencia empresarial también se advierte en Derecho comparado, *vid.*, entre otros, SENNA, G., “Brevi note...”, cit., p. 6; VANZETTI, A., “Natura e...”, cit., p. 1165; CIONTI, F., *La natura...*, cit., p. 7; KITCHIN, D., LLEWELYN, D., MELLOR, J., MEADE, R., MOODY STUART, T. y KEELING, D., *Kerly's Law of Trade Marks and Trade Names*, London, Sweet & Maxell, 2005, p. 8 y ss.; y ECONOMIDES, N. S., “The Economics of Trademarks”, en *Trademark Review*, vol. 78, 1988, p. 524 y ss.

<sup>122</sup> Por todos, FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., “Las funciones...”, cit., p. 35.

<sup>123</sup> FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., *Op. cit.*

<sup>124</sup> En este sentido, LADAS afirma que “(a) trade name fixes the identity of the producer or merchant in respect to his entire business without reference to the products or merchandise with which his business may be concerned” (Cfr. *Patents, trademarks...*, cit., p. 1543).

<sup>125</sup> Entre la doctrina comparada se ha mantenido que esta función agota las funciones del nombre comercial. *Vid.* GHIDINI, G., *Aspectos actuales...*, cit., p. 110; y CIONTI, F., “Osservazioni sui segni distintivi, loro definizione e funzione”, en *Rivista di Diritto Industriale*, I, 1975, p. 449.

<sup>126</sup> OTERO LASTRES, J. M., “Funciones, prohibiciones...”, cit., p. 738; y CORBERÁ MARTÍNEZ, J. M., *Los conflictos...*, cit., p. 72.

que desarrolla en el mercado o, más bien, de las empresas que actúan en el mismo sector de actividad ofreciendo productos o servicios idénticos o similares.

Esta es la solución que se desprende de la lectura del art. 89 LM. Este precepto somete el nombre comercial a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios en términos idénticos a los previstos en sede de marcas. Consecuentemente, el nombre comercial va a identificar a la empresa en el mercado, constituyendo un vehículo de comunicación con la clientela. La clientela reconocerá en el signo el origen empresarial de unas concretas actividades de producción o comercialización de productos o de prestación de servicios.

Del mismo modo, toda la construcción jurídica sobre el riesgo de confusión conduce a este resultado. El riesgo de confusión constituye una de las claves fundamentales del Derecho de los signos distintivos y opera en diversos momentos de la vida del derecho sobre el signo –prohibiciones de registro e infracción del derecho sobre el nombre comercial–. En sede de marcas, el TJUE tiene establecido que “constituye un riesgo de confusión en el sentido de la letra b) del apartado 1 del artículo 4 de la Directiva el riesgo de que el público pueda creer que los correspondientes productos o servicios proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente”<sup>127</sup>. Esta noción de riesgo de confusión es igualmente aplicable cuando el juicio de confundibilidad se efectúa sobre un nombre comercial<sup>128</sup>. Así, cuando se valora la incompatibilidad de un signo distintivo con un nombre comercial, ya sea previo o posterior, lo que trata de advertirse es la posibilidad de atribuir un mismo origen empresarial a las prestaciones que son resultado de la actividad de las empresas identificadas por los signos en liza. Esto es, a los productos o servicios ofertados por una y otra.

Junto a ello, el principio de libre cesión que inspira el régimen de transmisión del nombre comercial ahonda en esta conclusión. Desde el momento en que el nombre comercial puede transmitirse libremente con independencia de la empresa, la función esencial de esta figura no va a ser la diferenciación de la empresa en el mercado, sino la indicación de la procedencia empresarial de una determinada actividad. En este sentido, todas las actividades desarrolladas bajo un mismo nombre comercial procederán de la empresa que en cada momento sea titular del derecho sobre el signo.

La función indicadora de la procedencia empresarial aparece como la función primaria y básica del nombre comercial desde su inclusión en el propio concepto legal de la figura. Es una función que deriva de la propia esencia del nombre comercial como signo distintivo de la empresa. En consecuencia, no es de extrañar que el sistema marcario le otorgue una protección jurídica plena<sup>129</sup>. Efectivamente, entre las normas tuitivas del nombre comercial registrado han de destacarse las que regulan la idoneidad del signo para constituir nombre

<sup>127</sup> Entre otras, SSTJUE de 29 de septiembre de 1998, *Canon Kabushiki Kaisha* (asunto C-39/97); de 22 de junio de 1999, *Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH* (asunto C-342/97); de 12 de junio de 2008, *O2 Holdings Limited* (asunto C-533/06); y de 27 de noviembre de 2008, *Intel Corporation Inc.* (asunto C-252/07).

<sup>128</sup> *Vid. infra* Cap. 3º.V.4.

<sup>129</sup> Sobre las normas destinadas a la protección jurídica de la función distintiva del nombre comercial bajo la LM de 1988, *vid. MIRANDA SERRANO, L. M., Denominación social...*, cit., p. 105 y 106.

comercial [arts. 87, 88 y 5.1, especialmente los apartados a), b), c) y d) LM]; las que establecen el sometimiento del nombre comercial a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios (art. 89.1 LM); las que instauran la protección frente al riesgo de confusión [arts. 7.1, 88.c), 34 y ss. y 91.1 LM]; las que establecen los mecanismos para dirimir el conflicto entre signos distintivos y denominaciones sociales confundibles [arts. 9.1.d), 52.1, 91.1, DA 14<sup>a</sup> y DA 17<sup>a</sup> LM]; y las que imponen la carga de uso del signo (art. 39 LM)<sup>130</sup>. Sin embargo, en el caso del nombre comercial simplemente usado –es decir, no registrado– la protección de esta función no procede sólo del Derecho de marcas, sino también del Derecho de la competencia desleal<sup>131</sup>. De este modo, la tutela de la función distintiva del nombre comercial no registrado se lleva a cabo a través de la concesión al usuario del nombre comercial de las facultades de oposición al registro y de anulación de la inscripción de un signo posterior idéntico o confundible cuando acredite su uso en el conjunto del territorio nacional, notoriedad o renombre [art. 8.1, 9.1.d), 88.c), 52.1 y 91.1 LM], así como la de perseguir jurídicamente a cualquiera que utilice en el mercado un signo confundible con el suyo (art. 6 LCD).

#### 4. La función colectora de la clientela

En la actualidad, la doctrina mayoritaria<sup>132</sup> se pronuncia en el sentido de atribuir a la marca una función indicadora de la calidad<sup>133</sup> de los productos y servicios<sup>134</sup>. Así, se mantiene que el consumidor, cuando contempla una marca puesta sobre un producto, le atribuye unas determinadas cualidades y espera que todos los productos de la misma clase y características que estén designados con la misma marca posean una calidad uniforme. No se trata de que el titular de una marca deba garantizar un determinado estándar de calidad, sino de que la marca

<sup>130</sup> Sobre el uso de la marca como instrumento protector de su función distintiva, *vid.*, MARTÍNEZ GUTIÉRREZ, A., “El riesgo de engaño sobrevenido de la marca derivado del contexto publicitario” en AA.VV. (dir. MARTÍNEZ GUTIÉRREZ, A.), *Marca y publicidad comercial. Un enfoque multidisciplinar*, 1<sup>a</sup> ed., Madrid, La Ley, 2009, p. 388 y 389; y CARBAJO CASCÓN, F., “Artículo 39. Uso de la marca”, en AA.VV. (dir. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A.), *Comentarios a la Ley de Marcas*, 2<sup>a</sup> ed., t. I, Cizur Menor, Aranzadi, 2008, p. 628 y ss. Esta circunstancia es reconocida a nivel legislativo por la Directiva (UE) 2015/2436, cuyo Considerando 31 dispone que “(l)as marcas cumplen su función de distinguir productos o servicios y permitir que los consumidores tomen decisiones fundadas solo cuando se utilizan efectivamente en el mercado. (...) Así pues, es esencial establecer que las marcas registradas se utilicen efectivamente en conexión con los productos o servicios para los cuales estén registradas, o, en caso de no ser utilizadas en conexión con esos productos o servicios en un plazo de cinco años a partir de la fecha de finalización del procedimiento de registro, que puedan ser objeto de una declaración de caducidad”.

<sup>131</sup> Entre otros, MIRANDA SERRANO, L.M., *Denominación social...*, cit., p. 106; MONTEAGUDO, M., “La tutela...”, cit., p. 189 y ss.; Ídem, “El riesgo...”, cit., p. 100 y ss.; GÓMEZ MONTERO, J., “Artículo 90. Derechos conferidos por el registro”, en AA.VV. (coord. GONZÁLEZ-BUENO, C.), *Comentarios a la Ley y al Reglamento de Marcas*, Madrid, Thomson-Civitas, 2003, p. 748; y BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A., *Introducción a...*, cit., p. 235.

<sup>132</sup> FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., “Las funciones...”, cit., p. 40 y ss.; Ídem, *Fundamentos de...*, cit., p.50 y ss.; OTERO LASTRES, J. M., “La caducidad...”, cit., p. 618; MONTEAGUDO, M., *La protección...*, cit., p. 75; y LOBATO GARCÍA-MIJÁN, M., *Comentario a...*, cit., p. 86 y ss. En Derecho comparado, RAMELLO, G. B. y SILVA, F., “Appropriating Signs...”, cit., p. 7; KITCHIN, D., LLEWELYN, D., MELLOR, J., MEADE, R., MOODY STUART, T. y KEELING, D., *Kerly’s Law...*, cit., p. 9; y COUTO GONÇALVES, L. M., “Função da...”, cit., p. 106 y 107.

<sup>133</sup> La función indicadora de la calidad, también denominada función de garantía fue invocada por primera vez por ISAY (Cfr. “Die Selbständigkeit...”, cit., p. 23 y ss.).

<sup>134</sup> En contra de la función de garantía se pronuncian, entre otros, GRIMALDOS GARCÍA, M. I., “La función...”, cit., p. 828 y ss.; y BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A., “Artículo 4...”, cit., p. 127 y 128 (quien, negando la tutela jurídica de la función indicadora de la calidad por el Derecho marcario, apunta al Derecho de consumo –responsabilidad por productos defectuosos– como mecanismo protector de esta función). En Derecho italiano la posición mayoritaria es la de negar la función indicadora de la calidad. *Vid.*, entre otros, SENA, G., “Brevi note...”, cit., p. 7 y ss.; RICOLFI, M., “I Marchi...”, cit., p. 73; CIONTI, F., *La funzione...*, cit., p. 74; y VANZETTI, A., “Natura e...”, cit., p. 1174 (para quien esta función está asegurada indirectamente por la función de indicación de la procedencia empresarial).

proporcione al consumidor información sobre una calidad relativamente constante en todos los productos por ella distinguidos<sup>135</sup>.

La aplicación de esta función al nombre comercial apenas ha despertado el interés de la doctrina<sup>136</sup>. Aunque no puede negarse que esta figura desempeña una función similar a la indicada. No obstante, la especialidad del objeto de referencia del nombre comercial hace que no podamos hablar de una función indicadora de calidad, sino, más bien, de una función colectora de la clientela<sup>137</sup>. La función indicadora de calidad referida a la marca descansa sobre la indisoluble vinculación entre el signo y el producto o el servicio, respecto de los cuales puede predicarse una calidad relativamente constante. Pero, cuando el objeto identificado y diferenciado por el signo es la propia empresa entendida en sentido amplio, las virtudes o bondades de la actuación organizada de la empresa van más allá de la mera calidad de las prestaciones que ofrece en el mercado.

Los distintos elementos que configuran la empresa pueden reunir ciertos estándares de calidad. Podemos hablar así de la calidad de las prestaciones, del servicio de atención al público, de los servicios postventa, de las condiciones de contratación, etc. Sin embargo, estos estándares de calidad no se van a manifestar frente al público de igual forma en todos los casos. Porque no toda la clientela hace uso del servicio postventa o permite la atención de los dependientes, por ejemplo. Además, como consecuencia de la propia dinámica del mercado, esta pluralidad de elementos está sometida a un mayor número de variaciones, distintas de la mera alteración de la calidad de los productos. Por este motivo, estimamos más adecuado atribuir al nombre comercial una función colectora de la clientela.

La empresa, para dar cumplimiento a su finalidad lucrativa y atraer a un mayor número de clientes, va a tratar de ofrecer unos estándares de calidad, no siempre constatables, en todas y cada una de sus actuaciones. En este sentido, la calidad de las diversas realidades y prestaciones empresariales percibida por el público en los primeros contactos realizados con la empresa se van a corporeizar en el signo constitutivo del nombre comercial, que, de este modo, se convierte en vehículo canalizador de información hacia el exterior, permitiendo al público ahorrar costes en sus futuras decisiones de mercado<sup>138</sup>. Este buen hacer empresarial, que tratará de mantenerse constante, se traducirá, por tanto, en una atracción del público hacia su ámbito de actuación. De esta forma, siendo el nombre comercial el signo distintivo de la empresa y pretendiendo ésta conservar y aumentar su clientela, parece evidente que el nombre

<sup>135</sup> CARBAJO CASCÓN, F., “La marca de garantía como instrumento publicitario”, en AA.VV. (dir. MARTÍNEZ GUTIÉRREZ, A.), *Marca y publicidad comercial. Un enfoque multidisciplinar*, 1ª ed., Madrid, La Ley, 2009, p. 539. En Derecho italiano, se sostiene, asimismo, que la prohibición de engaño garantizará la veracidad del mensaje acerca de las características del producto o servicio [SIRONI, G. E., “Natura e funzioni del marchio. Le fonti”, en AA.VV. (dirs. SCUFFI, M. y FRANZOSI, M.), *Diritto Industriale Italiano*, t. I (Diritto sostanziale), Padova, CEDAM, 2014, p. 121].

<sup>136</sup> Entre los autores que se han pronunciado sobre ella, RÍO BARRO, J. L., “Concepto, función...”, cit., p. 144 y 145; y MIRANDA SERRANO, L. M., *Denominación social...*, cit., p. 103.

<sup>137</sup> Esta función colectora de la clientela ya fue admitida por la doctrina en relación con el nombre comercial bajo la vigencia del EPI. Vid. BAYLOS CORROZA, H., *Tratado de...*, cit., p. 831; VIGUERA RUBIO, J. M., “En torno...”, cit., p. 129; y PARICIO SERRANO, L., “El nombre...”, cit., p. 98, para quienes esta función adquiriría una importancia capital.

<sup>138</sup> MIRANDA SERRANO, L. M., *Denominación social...*, cit., p. 103, nota 158.

comercial, en la medida en que es el signo que pone en relación la empresa con el público consumidor, cumple la función de operar como instrumento colector de la clientela<sup>139</sup>.

Esta función, que es común a todos los signos distintivos<sup>140</sup>, es una consecuencia de la función distintiva del nombre comercial<sup>141</sup>. Por ello, su protección jurídica a través del sistema marcario está fuera de toda duda. Si bien, junto a los instrumentos normativos que tutelan la función distintiva *stricto sensu*, la LM prevé otros mecanismos más directamente enfocados al mantenimiento de un canal comunicativo relativamente constante entre la empresa y los consumidores que permita esa captación y aumento de la clientela. Entre ellos, podemos destacar: la prohibición de registrar signos engañosos [art. 88.b) y 5.1.g) LM]; la sanción de caducidad del nombre comercial que pueda inducir a error al público como consecuencia de la conducta negligente del titular [art. 91.2 y 54.1.c) LM]<sup>142</sup>; y la denegación de la inscripción de la transmisión del nombre comercial que pueda provocar el error en el público (art. 87.3 y 47.2 LM).

## 5. La función condensadora del goodwill

El actual sistema de economía de mercado, gobernado por la producción y la distribución en masa y por las refinadas técnicas publicitarias, ha conducido a la mayoría de la doctrina a sostener que la función condensadora del *goodwill*<sup>143</sup> es común –con las necesarias salvedades– a todos los signos distintivos<sup>144</sup>. Desde el punto de vista del titular, esta función se erige como la más importante de la marca. Y ello porque la marca constituye un mecanismo en el que va sedimentándose progresivamente la eventual buena reputación de que gocen, entre el público de los consumidores, los productos o servicios diferenciados<sup>145</sup>. Esta buena reputación implica la preferencia o el reconocimiento que el público de los consumidores manifiesta en relación con los productos o servicios correspondientes. Así, desde la óptica del empresario, el *goodwill* es la expectativa razonable de que un producto sea nuevamente comprado<sup>146</sup>. La buena fama o reputación se configura como un bien inmaterial

<sup>139</sup> OTERO LASTRES, J. M., “Funciones, prohibiciones...”, cit., p. 739. La función colector de la clientela del nombre comercial también es afirmada por MARTÍNEZ SANZ, F., “Nombre comercial...”, cit., p. 128; y CARIÑO FRAISSE, A. y LUENGO GARCÍA, B., “Los nombres...”, cit., p. 66.

<sup>140</sup> FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., “Reflexiones preliminares...”, cit., p. 36; y GARRIGUES, J., “La propiedad...”, cit., p. 19 y 20. En Derecho francés se mantiene una idea similar (*vid.*, entre otros, GAUMONT-PRAT, H., *Droit de la Propriété Industrielle*, Paris, LITEC, 2005, § 594; y POLLAUD-DULIAN, F., *Propriété Intellectuelle. La Propriété Industrielle*, Paris, ECONOMICA, 2011, p. 655).

<sup>141</sup> OTERO LASTRES, J. M., “Funciones, prohibiciones...”, cit., p. 739.

<sup>142</sup> MARTÍNEZ GUTIÉRREZ, A., *La marca engañosa*, Madrid, Civitas, 2002, p. 57 y ss. En Derecho portugués, COUTO GONÇALVES mantiene la protección de la función indicadora de la calidad de la marca a través de la caducidad del signo que devenga engañoso (Cfr. “Função da...”, cit., p. 106). En contra, GRIMALDOS GARCÍA, M. I., “La función...”, cit., p. 834 y ss.

<sup>143</sup> La formulación de la función condensadora del *goodwill* corresponde a ROGERS, quien afirmaba que “(a) trade-mark or other identifying means applied to merchandise is, therefore, the thing which distinguishes the object of good will to people who may know nothing about the maker” (Cfr. *Good Will...*, cit., p. 20. Esta tesis es defendida por la doctrina americana más autorizada, *vid.*, entre otros, GRISMORE, G. C., “the Assignment of Trade Marks and Trade Names”, en *The Michigan Law Review Association*, vol. 30, núm. 4, p. 489 y ss.; GILSON, J., *Trademark Protection...*, cit., p. 23 y ss.; SSTRASSER, M., “The rational...”, cit., p. 386 y ss.; y BROWN, R. S., “Advertising and...”, cit., p. 1199 y ss.

<sup>144</sup> OTERO LASTRES, J. M., “Funciones, prohibiciones...”, cit., p. 739 y 740. En esta línea, MIRANDA SERRANO, L. M., *Denominación social...*, cit., p. 103 y ss.; GONDRA ROMERO, J. M., “Teoría general...”, cit., p. 855; y FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., “Reflexiones preliminares...”, cit., p. 36.

<sup>145</sup> FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., “Nociones básicas”, cit., p. 492.

<sup>146</sup> CURTO POLO, M., “Infracción del...”, cit., p. 427.

que se traduce en expectativas razonables de futuras operaciones de las que habrán de derivar determinadas ventajas económicas para la empresa<sup>147</sup>.

Ahora bien, a la hora de determinar cuáles son los factores que coadyuvan a la creación y mantenimiento del *goodwill*, no existe consenso doctrinal<sup>148</sup>. Por un lado, nos encontramos con los partidarios de atribuir a la propia marca un papel fundamental en la formación del *goodwill*. Por otro lado, están los defensores de la buena calidad de los productos o servicios como principal elemento configurador de la buena reputación. A nuestro juicio, la adecuada determinación de los factores que intervienen en la formación del *goodwill* pasa por la adopción de una postura ecléctica. Así lo entendemos por cuanto que la buena reputación empresarial no deriva sólo de la calidad de los productos o servicios, sino también de la propia organización empresarial, de la publicidad y del propio signo constitutivo de la marca<sup>149</sup>.

En sede de nombre comercial, esta función presenta una importante peculiaridad que se deriva de su propia naturaleza de signo distintivo de la empresa en el mercado, en contraposición con la marca que diferencia las prestaciones<sup>150</sup>. La figura de la marca condensa un *goodwill* objetivo, referido a cada uno de los productos o servicios marcados. Mientras que el nombre comercial, en tanto signo distintivo de la empresa entendida en sentido amplio, aglutina una serie de valores que van más allá de la calidad de las prestaciones y que proceden de todos y cada uno de los elementos de la empresa. Podríamos afirmar, por tanto, que el nombre comercial representa la reputación global de la empresa<sup>151</sup>. Es el signo en el que se proyectan todos los valores que el público asocia a la organización empresarial, tales como la calidad de las prestaciones, el trato al cliente, las condiciones de contratación, el compromiso con el medio ambiente, la obra social, etc.<sup>152</sup>. Este conglomerado de valores corporeizados en el signo va a suponer un factor decisivo en la determinación de las preferencias del público. Un factor que contribuye de forma indiscutible a la captación de la clientela, por lo que su adecuada protección a través del sistema marcario se presenta como irrefragable.

La vigente LM ha intensificado los mecanismos de protección de la función condensadora de la reputación empresarial de los signos distintivos a través de diversos instrumentos. Entre ellos podemos destacar: la protección de los signos renombrados (arts. 88, 90, 91, 8, 34 y 52 LM)<sup>153</sup>; la indemnización por el perjuicio causado al prestigio o

<sup>147</sup> MIRANDA SERRANO, L. M., “*Denominación social...*”, cit., p. 103, nota 159.

<sup>148</sup> Sobre esta cuestión, FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., “*Las funciones...*”, cit., p. 56 y ss.

<sup>149</sup> En esta línea, AREÁN LALÍN, M., “*En torno...*”, cit., p. 79.

<sup>150</sup> OTERO LASTRES, J. M., “*Funciones, prohibiciones...*”, cit., p. 740, quien sostiene que “como el nombre comercial identifica al empresario y lo diferencia de los demás que llevan a cabo actividades idénticas o similares, y cada empresario sólo puede tener un nombre comercial, la eventual fama o reputación tiene carácter subjetivo porque va referido a una persona física o jurídica”.

<sup>151</sup> En este sentido, LADAS afirma que “(b)ut a trademark gathers to itself public approval and would be buyers of particular products, while a trade name is the focus of goodwill encompassing the entire activity of the business it identifies” (Cfr. *Patents, trademarks...*, cit., p. 1543).

<sup>152</sup> Esta idea ya venía siendo mantenida por la doctrina desde antiguo. Así, PARICIO SERRANO afirmaba que “lo que conservará y atraerá a la clientela será el prestigio, la fama, el nivel de adhesiones conseguido, la credibilidad alcanzada, el buen hacer, etc.; en una palabra: el crédito obtenido en el mercado. Y esto es, precisamente, lo que simboliza el nombre comercial” (Cfr. “*El nombre...*”, cit., p. 98 y 99).

<sup>153</sup> La adecuada protección de los signos notorios y renombrados fue reclamada por la doctrina bajo la vigencia de la LM de 1988. Vid. MONTEAGUDO, M., *La protección...*, cit., p. 78 y ss.; y MIRANDA SERRANO, L. M., *Denominación social...*, cit., p. 107 y ss.

reputación del signo en el supuesto de infracción (art. 43 LM); la renovación del derecho sobre el signo (art. 32 LM)<sup>154</sup>; y la cesión del signo con independencia de la empresa (arts. 87.3 y 47.1 LM)<sup>155</sup>.

## 6. La función publicitaria

La modificación de las marcas al compás de los cambios sociales y económicos nos descubre su consideración como instrumento fundamental de la empresa en orden a la organización de su participación en el mercado. De ahí que las empresas se preocupen por asignar a sus marcas, en cada momento y lugar, la forma más idónea para llamar la atención del público de los consumidores y desencadenar en su ánimo una reacción favorable<sup>156</sup>. Por ello, es lugar común entre la doctrina asignar a la marca una función publicitaria<sup>157</sup>. En este sentido, se viene afirmando que la marca cumple una función publicitaria: ella misma y por sí sola puede actuar como instrumento de potenciación de la venta de los productos o en la contratación de los servicios por ella distinguidos<sup>158</sup>.

Ahora bien, esta función no es exclusiva de la marca, sino que es una nota común a todos los signos distintivos<sup>159</sup>. En concreto, el nombre comercial constituye un importante mecanismo de publicidad en la promoción de las actividades desarrolladas por la empresa en el mercado. Funciona como instrumento colector de la clientela, condensando la buena reputación de que goza la empresa en el mercado. Pero, en la actualidad, el *goodwill* no procede sólo del buen hacer empresarial y de los valores transmitidos por los distintos elementos del entramado empresarial. Antes bien, éste puede ser creado o inducido, en buena medida, a través de las distintas técnicas publicitarias que, cargadas de grandes dosis de sutileza persuasiva, originan una predisposición en el público hacia las prestaciones y actividades de la empresa publicitada. De ahí que el nombre comercial actúe como instrumento potenciador del mensaje publicitario. Su propia configuración sintético-

<sup>154</sup> GÓMEZ SEGADE, J. A., “Los bienes inmateriales en el Anteproyecto de Ley del Código Mercantil (ALCM)”, en AA.VV. (dirs. MORILLAS JARILLO, M. J., PERALES VISCASILLAS, P. y PORFIRIO CARPIO, L. J.), *Estudios sobre el futuro Código Mercantil. Libro homenaje al profesor Rafael Illescas Ortiz*, Madrid, Universidad Carlos III de Madrid, 2015, p. 122 y 123.

<sup>155</sup> MONTEAGUDO, M., *La protección...*, cit., p. 74; y GONDRA ROMERO, J. M., “Teoría general...”, cit., p. 862 y 863.

<sup>156</sup> AREÁN LALÍN, M., *El cambio...*, cit., p. 16.

<sup>157</sup> *Vid.*, entre otros, AREÁN LALÍN, M., *Op. cit.*, p. 20 y ss.; Ídem, “En torno...”, cit., p. 57 y ss.; FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., *Fundamentos de...*, cit., p. 61 y ss. (modificando la posición contraria a esta función mantenida en “Las funciones...”, cit., p. 62); Ídem, “Nociones básicas”, cit., p. 493; OTERO LASTRES, J. M., “Sobre la...”, cit., p. 619; y BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO; A., “Artículo 4...”, cit., p. 124 y 125. El reconocimiento de esta función de la marca fue fruto de un intenso debate entre los defensores de la marca como elemento publicitario *per se*, encabezados por SCHECHTER (“The rational...”, cit., p. 818 y ss.) e ISAY (“Die Selbständigkeit...”, cit., p. 23 y ss.), y los partidarios de negar potencial publicitario a la marca, representados por ROGERS (*Good Will...*, cit., p. 53) y VANZETTI (“Natura e...”, cit., p. 1170 y 1174). En el Derecho comparado, esta función ha sido reconocida por la mayoría de la doctrina (*vid.*, entre otros, RICOLFI, M., “I Marchi...”, cit., p. 74 y ss.; FRANCESCHELLI, R., “I marchi di promozione, selezione e raccomandazione come marchi collettivi di servizio” en *Rivista di Diritto Industriale*, II, 1976, p. 246 y 247; FALCE, V., “La funzione attrattiva del marchio. Profili di rilievo concorrenziale”, en *Giurisprudenza Commerciale*, vol. 33, t. V, 2006, p. 802 y 803; COUTO GONÇALVES, L. M., “Função da...”, cit., p. 108 y ss.; KITCHIN, D., LLEWELYN, D., MELLOR, J., MEADE, R., MOODY STUART, T. y KEELING, D., *Kerly's Law...*, cit., p. 9; McKENNA, M. P., “The normative...”, cit., p. 1843 y 1915 y ss.; y LITMAN, J., “Breakfast with...”, cit., p. 2 y ss.

<sup>158</sup> OTERO LASTRES, J. M., “Sobre la...”, cit., p. 619.

<sup>159</sup> GÓMEZ SEGADE, J. A., “Protección constitucional...”, cit., p. 312; AREÁN LALÍN, M., “En torno...”, cit., p. 58, nota 2; MIRANDA SERRANO, L. M., *Denominación social...*, cit., p. 356; y GONDRA ROMERO, J. M., “Teoría general...”, cit., p. 855 y 865.

simbólica lo convierte en un mecanismo idóneo para crear y conservar por sí mismo el prestigio o la reputación de la empresa que diferencia<sup>160</sup>. El nombre comercial, por tanto, no sólo se limita a condensar el *goodwill* de la empresa. Funciona, además, como vehículo publicitario, representando un factor de gran importancia en la formación de la reputación empresarial<sup>161</sup>.

La vigente LM, atendiendo a la realidad viva del mercado y a la creciente explotación publicitaria de los signos distintivos, ha previsto un conjunto de normas que vienen a otorgar protección jurídica a esta función. Entre los instrumentos normativos tuitivos de la función publicitaria de los signos distintivos, podemos destacar: la facultad de usar la marca en la publicidad y de prohibir el uso publicitario de un signo idéntico o similar [arts. 90, 34.1 y 3.e) LM]<sup>162</sup>; la protección de los signos renombrados más allá de la regla de la especialidad (arts. 88, 90, 91, 8, 34 y 52 LM)<sup>163</sup>; la libre cesión y la licencia del signo (arts. 47.1 y 48 LM)<sup>164</sup>; la renovación del derecho sobre el signo (art. 32 LM)<sup>165</sup>; y el cambio de forma del signo [arts. 90 y 39.3.a) LM]<sup>166</sup>.

## 7. La intromisión del nombre comercial en el ámbito funcional de la marca

Es indudable que las funciones tradicionalmente asignadas a la marca pueden trasladarse, con las debidas matizaciones, al nombre comercial. Si bien, no es menos cierto que el nombre comercial, en tanto signo distintivo de la empresa en el mercado, puede cumplir *de facto* las funciones que vienen siendo desarrolladas por las marcas propiamente dichas<sup>167</sup>.

<sup>160</sup> GONDRA ROMERO, J. M., “Teoría general...”, cit., p. 855.

<sup>161</sup> En este sentido, se viene afirmando que el reconocimiento y protección de la función condensadora del *goodwill* implica, a su vez, el reconocimiento y protección de la función publicitaria. Así, AREÁN LALÍN señala que “la función condensadora o cristalizadora del eventual *goodwill*, lejos de sustituir a la función publicitaria, la realza y fundamenta. En efecto, al condensar la buena fama o reputación de un producto o servicio, la marca adquiere un efectivo *sales appeal* que asegura el éxito en el mercado del artículo marcado” (Cfr. *El cambio...*, cit., p. 35). En la misma línea, FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., *Fundamentos de...*, cit., p. 64 y MIRANDA SERRANO, L. M., *Denominación social...*, cit., p. 113.

<sup>162</sup> MARTÍNEZ GUTIÉRREZ, A., “El riesgo...”, cit., p. 391 y ss.; BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A., “Artículo 4...”, cit., p. 127; y MIRANDA SERRANO, L. M., *Denominación social...*, cit., p. 358 y ss. En esta línea, VICENT CHULIÁ sitúa al uso en la documentación mercantil y en la publicidad como el uso propio del nombre comercial, al afirmar que “(e) nombre comercial –en sentido propio– no se pone en los productos, sino que se utiliza sólo en la documentación de negocios y en la publicidad” (Cfr. *Compendio crítico...*, cit., p. 1248).

<sup>163</sup> AREÁN LALÍN, M., “En torno...”, cit., p. 67 y 77; FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., *Fundamentos de...*, cit., p. 64; MONTEAGUDO, M., *La protección...*, cit., p. 92 y ss.; y GONDRA ROMERO, J. M., “Teoría general...”, cit., p. 859 y ss. En Derecho italiano, RICOLFI, M., “I Marchi...”, cit., p. 74; SIRONI, G. E., “Natura e...”, cit., p. 121 y 122; y FITTANTE, A., *Brand, Industrial design e Made in Italy: la tutela giuridica. Lezioni di diritto de la proprietà industriale*, Milano, Giuffrè Editore, 2015, p. 14 y ss.

<sup>164</sup> AREÁN LALÍN, M., *Op. cit.*, p. 66 y 67; y GONDRA ROMERO, J. M., *Op. cit.*, p. 855 y 862 y ss.

<sup>165</sup> GÓMEZ SEGADE, J. A., “Los bienes...”, cit., p. 122 y 123.

<sup>166</sup> AREÁN LALÍN, M., “En torno...”, cit., p. 82 y 83. Respecto de esta cuestión, el TJUE ha señalado en el apartado 21 de la Sentencia de 25 de octubre de 2012, *Rintisch-Eder* (asunto C-553/11), que “(e)n cuanto a la finalidad del artículo 10, apartado 2, letra a), de la Directiva 89/104, procede señalar que esta disposición, al no exigir una conformidad estricta entre la forma utilizada en el comercio y la forma bajo la que la marca ha sido registrada, tiene por objeto permitir al titular de ésta aportar al signo, a la hora de su explotación comercial, las variaciones que, sin modificar su carácter distintivo, permitan adaptarlo mejor a las exigencias de comercialización y promoción de los productos o servicios de que se trate”.

<sup>167</sup> En este sentido, PELLISÉ PRATS afirma que “lo que definirá si un signo distintivo debe conceptuarse como marca o como nombre comercial será la función principal a la que el signo se aplique, función que no tiene por qué ser exclusiva, ni constante, en el sentido de que un mismo distintivo (*Seat, Coca-Cola, Kodak*, etc.) puede identificar, de modo principal, tanto un producto como a una empresa o en unas ocasiones una cosa y en las demás otra” (Cfr. “Comentarios a...”, cit., p. 657). En la misma dirección, CARLÓN SÁNCHEZ, L., “Voz nombre...”, cit., p. 4425 y 4426.

Si atendemos a la realidad del tráfico, comprobamos que las funciones de la marca no son compartimentos estancos, sino que están intensamente relacionadas<sup>168</sup>. De modo que es difícil atisbar un uso de la marca que sólo desempeñe una de las funciones que tiene atribuidas. Así, por ejemplo, el empleo de un signo sobre un determinado producto implicará no sólo la indicación de un origen empresarial determinado. También supondrá, de forma acumulativa, la garantía de un nivel de calidad relativamente constante respecto de los demás productos iguales que incorporan un signo idéntico<sup>169</sup>. Es decir, la marca, en cuanto vehículo de comunicación entre la empresa y los consumidores, informa a éstos de que todos los productos marcados con el mismo signo proceden de un mismo origen empresarial. Además, dará también cuenta de la calidad de los productos o servicios. Y, bajo este aspecto, garantizará que éstos estarán disponibles en el futuro con un nivel de calidad similar. Igualmente, en el desarrollo de la función aglutinadora del *goodwill* va a jugar un papel nada desdeñable la función de garantía. En la medida en que la marca indica ante los ojos de los consumidores una buena o alta calidad, la buena reputación de los productos o servicios se irá condensando en el signo<sup>170</sup>. Junto a ello, también podemos afirmar que la marca no se limita a condensar el *goodwill*, sino que contribuye a forjarlo. Al transmitir información sobre las peculiaridades del signo, adhiere al producto una determinada imagen que se comunicará a través de la publicidad, concentrándose en el propio signo y configurando una dimensión publicitaria autónoma<sup>171</sup>.

Estas afirmaciones son plenamente trasladables al nombre comercial. Y es que, en el desempeño de su función distintiva, desplegará una o varias de sus otras funciones. Ciertamente, el uso del signo distintivo de la empresa en el mercado, por ejemplo, en la sede del negocio, además de distinguir a la empresa titular del resto de empresas que desarrollan actividades idénticas o similares, va a actuar como mecanismo atractivo de la clientela que ha identificado a la empresa y como elemento publicitario a través del cual se transmitirá al público la imagen que se ha ido decantando en el signo mediante el buen hacer empresarial.

Pero, es más, al igual que es difícil constatar un uso del nombre comercial que no desempeñe, directa o indirectamente, una o varias funciones diferentes de la función distintiva, no podemos desconocer que el uso de un nombre comercial implica, de una forma más o menos mediata, la indicación del origen empresarial de unas determinadas prestaciones.

<sup>168</sup> FRÍGOLA RIERA, A., “Confusión entre marcas y protección a los consumidores”, en AA.VV. (coord. DE MARTÍN MUÑOZ, A. J.), *Propiedad Industrial y competencia desleal. Perspectiva comunitaria, mercados virtuales y regulación procesal*, Madrid, Comares, 2000, p. 309.

<sup>169</sup> En este sentido, el TJUE en su sentencia de 12 de junio de 2011, *L’Oreal y otros* (asunto C-324/09), ha señalado en su apartado 80 que “es necesario recordar que, dado que la función esencial de la marca es garantizar al consumidor la identidad de origen del producto, la marca sirve en particular de garantía de que todos los productos designados con ella han sido fabricados o suministrados bajo el control de una única empresa, a la que puede hacerse responsable de su calidad”.

<sup>170</sup> FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., “Las funciones...”, cit., p. 61 y 62; AREÁN LALÍN, M., *El cambio...*, cit., p. 35; CURTO POLO, M., “Infracción del...”, cit., p. 427; y MÁRQUEZ LOBILLO, P., “Uso descriptivo de marca ajena: aspectos legales y jurisprudenciales”, en AA.VV. (dir. MARTÍNEZ GUTIÉRREZ, A.), *Marca y publicidad comercial. Un enfoque multidisciplinar*, 1ª ed., Madrid, La Ley, 2009, p. 478.

<sup>171</sup> SUÑOL LUCEA, A., “El presupuesto...”, cit., p. 37 y 38. Sobre la conexión existente entre la función condensadora del *goodwill* y la publicitaria, *vid.*, entre otros, FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., *Op. cit.*, p. 64; y REY-ALVITE VILLAR, M., “Uso de la marca ajena en la mejora del posicionamiento web y afectación de las funciones de la marca”, en *Actas de Derecho Industrial*, t. 32, 2011-2012, p. 687 y ss. En la doctrina anglosajona, estas funciones están confundidas (*vid.* CORNISH, W. y LLEWELYN, D., *Intellectual Property*, 6ª ed., Londres, Thomson-Sweet & Maxwell, 2007, p. 620).

La utilización de un nombre comercial en la sede de la empresa o en la publicidad, al tiempo que distingue la empresa respecto de la competencia, da indicación inequívoca del origen o precedencia empresarial de las prestaciones que ofrece<sup>172</sup>. En último término, lo que se persigue con los signos distintivos es garantizar el propio éxito empresarial. Y esto pasa inexorablemente por una reafirmación en el mercado de las propias prestaciones.

Esta situación encuentra apoyo normativo en el propio texto de la LM. En ella se recogen una serie de normas que ponen de manifiesto que el nombre comercial, aun diferenciando a la empresa en el tráfico mercantil, va a desempeñar una función indicadora de la procedencia empresarial de las prestaciones ofrecidas en el mercado:

En primer lugar, la propia definición legal de nombre comercial. Pese a reconocer su función distintiva de la empresa en el mercado, establece como parámetro de la distinción el desarrollo de “actividades idénticas o similares”. De ahí que el uso del nombre comercial que se estima relevante a efectos marcarios sea el que se hace en conexión con una determinada actividad empresarial o (*rectius*) con unas determinadas prestaciones. Esta es la conclusión a la que llegamos si atendemos a la aplicación de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios al nombre comercial (art. 89 LM). El sometimiento del nombre comercial a este requisito, unido a los términos en que se enjuicia la violación del derecho sobre el nombre comercial –supuestos de doble identidad y de confusión–, no nos dejan margen a otra apreciación: el titular del nombre comercial sólo podrá prohibir aquellos usos de signos idénticos o similares que se apliquen a productos o servicios similares a aquellos que son resultado de la actividad de la empresa titular del nombre comercial (arts. 89, 91 y 34.2 LM).

En segundo lugar, la interconexión funcional que se produce entre los diferentes tipos de signos distintivos. Esta intercomunicación funcional obedece, en el fondo, a que los signos distintivos, bajo todas sus formas o modalidades de uso, son instrumentos que sirven a la individualización y al reconocimiento por los terceros de una misma realidad<sup>173</sup>. Ciertamente, la denegación o la anulación de un signo –ya sea un nombre comercial o una marca– en virtud de un signo anterior idéntico o confundible –con independencia de que aquel fuera a registrarse bajo una modalidad diferente a la registrada– (arts. 88, 91, 6, 7, 8 y 52 LM), pone de relieve que tanto la marca como el nombre comercial van a diferenciar una realidad única. Una realidad que, en última instancia, responde al origen empresarial de unas determinadas prestaciones.

En tercer lugar, el uso publicitario de los signos distintivos [arts. 90 y 34.1 y 3.d) LM]. Este tipo de uso contribuye a acentuar la mencionada interdependencia funcional<sup>174</sup> y trasladada al nombre comercial su utilidad como signo indicador de la procedencia empresarial. Sobre todo, si atendemos a la definición de publicidad contenida en el art. 2 de

<sup>172</sup> En un sentido similar, BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO afirma que “si bien en la teoría se distingue fácilmente la marca del nombre comercial, después en la práctica esa distinción es mucho menos sencilla, puesto que es perfectamente posible que el nombre comercial cumpla las funciones de marca si se le da una relevancia tipográfica al incluirlo en las etiquetas o en los envases” (Cfr. “Denominaciones sociales...”, cit., p. 5).

<sup>173</sup> GONDRA ROMERO, J. M., “Teoría general...”, cit., p. 864

<sup>174</sup> *Ibidem*, p. 865.

la Ley General de Publicidad<sup>175</sup>. Este precepto conceptúa la publicidad como “(t)oda forma de comunicación realizada por una persona física o jurídica, pública o privada, en el ejercicio de una actividad comercial, industrial, artesanal o profesional, con el fin de *promover de forma directa o indirecta la contratación de bienes muebles o inmuebles, servicios, derechos y obligaciones*”<sup>176</sup>.

Finalmente, la propia Directiva (UE) 2015/2436 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas. La Directiva confirma esta posición, al prever como un supuesto de violación de marca “utilizar el signo como nombre comercial o denominación social, o parte de un nombre comercial o una denominación social” [art. 10.3.d)]. En efecto, la contemplación de este supuesto como uno de los usos que puede prohibir el titular de una marca pone de manifiesto que el uso de un nombre comercial puede atentar contra los intereses del titular de la marca. Y, muy particularmente, contra su función indicadora de la procedencia empresarial, que es su función primordial (Considerando 16) y sobre la que gira toda la protección contenida en la Directiva.

En definitiva, el nombre comercial pese a configurarse legalmente como el signo distintivo de la empresa, puede desempeñar –y de hecho desempeña– una función indicadora de la procedencia empresarial. Esta cuestión no es baladí. Constituye la base de su confusión con la marca de servicio, así como de las críticas que tradicionalmente se le vienen realizando, que predicen su eliminación del catálogo de los signos distintivos registrables.

### III. DELIMITACIÓN CONCEPTUAL Y FUNCIONAL RESPECTO DE FIGURAS AFINES

#### 1. Planteamiento

Tanto en el Derecho como en el mercado, las relaciones jurídicas y económicas, así como las responsabilidades han de referirse a personas. De ahí la ineludible necesidad de su identificación<sup>177</sup>. La exigencia de identificar al sujeto al que se atribuye una determinada actuación se hace fundamental en todos y cada uno de los distintos ámbitos de interacción social. Una persona, según el contexto en el que se encuentre, puede ser identificada por su nombre, sus apellidos, su sobrenombre, un pseudónimo o, incluso, por su adscripción a un determinado grupo social. Del mismo modo, en el tráfico jurídico mercantil, los diferentes operadores económicos se sirven de diversos mecanismos tutelados por el ordenamiento jurídico a fin de poder ser identificados en los distintos planos de su actuación<sup>178</sup>.

En este contexto, las exigencias de individualización se hacen más apremiantes que en la escena social. Y ello porque el empresario, en tanto persona jurídica, está destinado a

<sup>175</sup> Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad, en *BOE*, núm. 274, de 15 de noviembre de 1988.

<sup>176</sup> La cursiva es nuestra.

<sup>177</sup> MONTEAGUDO, M. y SALELLES, J. R., “De nuevo sobre el conflicto entre denominación social y nombre comercial”, en *Revista General de Derecho*, núm. 608, 1995, p. 5476 y ss.

<sup>178</sup> CORBERÁ MARTÍNEZ, J., “La denominación social como límite al derecho de marca”, en *Revista de Derecho Mercantil*, núm. 282, 2011, p. 344.

desarrollar una actividad empresarial de cara al mercado, donde competirá por ganarse el favor electivo de la clientela<sup>179</sup>. De este modo, los distintos operadores económicos van a servirse de diferentes denominativos y distintivos para presentarse ante el público en sus distintos ámbitos de actuación. Junto al patronímico, razón o denominación social del empresario, éste puede adoptar uno o varios signos distintivos para actuar en el mercado, así como, diferentes nombres de dominio para mostrarse ante su clientela a través de redes de comunicación telemática. Ahora bien, como es natural, detrás de estas formas de identificación de los operadores económicos afloran las necesidades propias de la seguridad jurídica y del tráfico. Estas necesidades serán satisfechas de distinta forma por los Derechos societario y de la propiedad industrial, así como por la normativa que regula los nombres de dominio en Internet.

Sentado lo anterior, no resulta descabellado afirmar que la adecuada comprensión de la institución del nombre comercial pasa inexorablemente por su delimitación conceptual y funcional respecto de sus figuras afines. Nos referimos, en particular, a otros institutos jurídicos que, sirviendo para identificar al empresario o a la empresa en los distintos ámbitos de su actividad, tienen la virtualidad práctica de desarrollar las funciones distintivas de la empresa en el mercado que son propias del nombre comercial. Esta situación coloca al nombre comercial en una encrucijada, dado que su coexistencia con estas otras instituciones ha dado lugar a múltiples conflictos. Al mismo tiempo, ha servido a una corriente doctrinal para abogar por su supresión del catálogo de los signos distintivos registrables y por el destierro de su protección al ámbito de la competencia desleal. Sin embargo, no se trata ahora de abordar esta problemática –lo que se llevará a cabo más adelante–, sino sólo de fijar los contornos conceptuales y funcionales de estas figuras, a fin de obtener una visión más nítida de la institución objeto de estudio<sup>180</sup>.

## **2. Delimitación conceptual y funcional de la denominación social**

La sociedad, una vez constituida, está llamada a ser sujeto titular de derechos y obligaciones. Esto es, alguien con entidad jurídica propia y distinta de la de los socios que la componen. De ahí que ineludiblemente necesite una razón o denominación social a fin de ser identificada en el tráfico jurídico<sup>181</sup>.

La denominación social se encuentra regulada de forma sectorial, en función de cada uno de los tipos de sociedades existentes. Este marco normativo, conformado por normas de naturaleza estrictamente societaria, está recogido en el Código de Comercio –que rige para las sociedades colectivas y comanditarias simples– y en las leyes societarias especiales –que se refieren al resto de tipos sociales reconocidos por el Derecho–. Además, existe una regulación general de las denominaciones sociales en el RRM. En él se recogen una serie de

<sup>179</sup> GÓNDRA ROMERO, J. M., “Teoría general...”, cit., p. 829.

<sup>180</sup> En este sentido, se viene afirmando que “la concurrencia de diversos estatutos jurídicos en la protección de lo que sin dificultad puede presentarse en términos económicos como una exigencia impuesta por el desarrollo de las transacciones en el mercado destinada a la identificación de los sujetos y sus actividades mediante signos revela, sin duda, la oportunidad de precisar sus límites” (Cfr. SALELLES, J. R., “Facultades de exclusiva y reproche de deslealtad en la elección y utilización de denominaciones sociales” en *Actas de Derecho Industrial*, t. 23, 2002, p. 241).

<sup>181</sup> PARICIO SERRANO, L., “La denominación...”, cit., p. 2781.

normas que regulan, con carácter general, la composición de las denominaciones sociales (arts. 395 a 419)<sup>182</sup>.

Esta normativa emplea una terminología plural para referirse a la denominación social. Fundamentalmente, en lo que se refiere a la dicotomía entre razón y denominación social<sup>183</sup>. Pero, en el fondo, todo lleva a pensar que actualmente el término genérico con el que ha de designarse a la institución es el de denominación social. Ésta, no obstante, puede revestir dos modalidades: *objetiva* –o denominación social– y *subjetiva* –o razón social–<sup>184</sup>.

El régimen jurídico previsto en la normativa societaria se orienta a la protección tanto del interés privado de los entes denominados a ejercitar su derecho a la identidad personal, como del interés público al mantenimiento de un adecuado sistema de identificación subjetiva<sup>185</sup>, en aras de una mayor seguridad jurídica y una correcta tutela del crédito<sup>186</sup>. Esta finalidad se deja sentir en las normas que regulan la composición y los caracteres de la institución.

### 2.1. Delimitación conceptual

Pese a la pluralidad de normas que se ocupan de la regulación de la denominación social –ya sea con carácter general, ya sea de forma sectorial– el ordenamiento jurídico español carece de un concepto normativo de denominación social<sup>187</sup>. Esta laguna ha tenido que ser suplida por la doctrina, que ha elaborado diversos conceptos de la figura<sup>188</sup>.

<sup>182</sup> Esta dualidad positiva, marco normativo general-leyes especiales, más que diversificar la regulación de las denominaciones sociales, se convierte en un modelo legislativo, necesariamente complementario que, por un lado, recoge los principios generales de la denominación (leyes especiales), y por otro, desarrolla y concreta su ámbito y contenido (RRM) (Cfr. MARINA GARCÍA-TUÑÓN, A., “Denominación y domicilio social”, en AA.VV. (coord. ALONSO UREBA, A.), *Derecho de sociedades anónimas en homenaje al profesor José Girón Tena*, Vol. 1 (La fundación), Madrid, Civitas, 1991, p. 211).

<sup>183</sup> Sobre la distinción entre razón y denominación social, *vid.*, entre otros, GIRÓN TENA, “Comentario a la Resolución de la Dirección General de Registros y del Notariado de 10 de marzo de 1946”, en *Revista de Derecho Mercantil*, núm. 5, 1946, p. 141 y ss.; SOTO BISQUERT, A., “El nombre de las sociedades mercantiles”, en *Academia Sevillana del Notariado*, t. IX, 1995, p. 284 y ss.; DÍAZ GÓMEZ, M. A., “La individualización del empresario social a través de la denominación: Análisis de los requisitos comunes a todas las denominaciones sociales con especial referencia al de novedad o disponibilidad”, en *Revista de Derecho de Sociedades*, núm. 4, 1995, p. 101 y 102; y LOJENDIO OSBORNE, M. y NUÑEZ LOZANO, P. L., “Denominación, nacionalidad y domicilio de las Sociedades de Capital”, en AA.VV. (coord. JIMÉNEZ SÁNCHEZ, G. J.), *Derecho Mercantil*, 14ª ed., t. I, vol. 2, Madrid, Marcial Pons, 2010, p. 81 y ss.

<sup>184</sup> MIRANDA SERRANO, L. M., *Denominación social...*, cit., p. 114. En esta línea, la doctrina se ha manifestado en el sentido de entender la razón y la denominación social como términos sinónimos, diferenciados únicamente por los elementos que las conforman, reservándose el término razón social cuando la denominación es subjetiva, y manteniendo el término denominación social cuando ésta es objetiva (*vid.*, entre otros, GARRIDO CERDÁ, E., “La denominación social”, en *Anales de la Academia Matritense del Notariado*, t. XXX, vol. 1, 1991, p. 610 y 611; y BAUZÁ GAYÁ, J., “Denominación social y nombre comercial”, en *Revista jurídica del notariado*, núm. 21, 1997, p. 18 y 19).

<sup>185</sup> MIRANDA SERRANO, L. M., *Denominación social...*, cit., p. 132; RÍO BARRO, J. L., “Las funciones de la denominación social”, en *Actas de Derecho Industrial*, t. 20, 1999, p. 337; y MARTÍNEZ GUTIERREZ, A., “En torno a la lesión de una denominación geográfica protegida a través de una denominación social precedente [Comentario a la sentencia de la Audiencia Provincial de Huelva de 20 de febrero de 2006 (Asunto Jabugo)]” en *Actas de Derecho Industrial*, t. 27, 2006-2007, p. 647.

<sup>186</sup> MONTEAGUDO, M., “Inscripción de sucursal de sociedad extranjera con denominación idéntica a la de sociedad española. Resolución 11 de septiembre de 1990”, en *Revista General de Derecho*, núm. 564, 1991, p. 7770; MONTEAGUDO, M. y SOLER, P., “Conflictos entre denominación social y signos distintivos. Comentario a la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, sec. 16, de 25 de junio de 1990”, en *Revista General de Derecho*, núm. 562-563, 1991, p. 6506; GONDRA ROMERO, J. M., “Teoría general...”, cit., p. 833; y SALELLES, J. R., “Facultades de...”, cit., p. 246.

<sup>187</sup> MIRANDA SERRANO, L. M., *Denominación social...*, cit., p. 117; CORBERÁ MARTÍNEZ, J. M., *Los conflictos...*, cit., p. 74; y FERRÁNDIZ GABRIEL, J. R., “Marcas y denominaciones sociales”, en AA.VV. (coord. GIMENO-BAYÓN COBOS, R.), *Derecho de Marcas. Estudios sobre la nueva Ley 17/2001, de 7 de diciembre*, Barcelona, Bosch, 2003, p. 283.

<sup>188</sup> *Vid.*, entre otros, ÁLVAREZ ROMERO, C. J., “La denominación en la sociedad anónima”, en AA.VV., *Estudios homenaje a Tirso Carretero*, Madrid, Centro de Estudios Hipotecarios, 1985, p. 1213 y ss.; MIRANDA SERRANO, L. M., “La relevancia distintiva de las denominaciones sociales en la Ley 17/2001 de Marcas”, en *Revista de Derecho de Sociedades*, núm. 21, 2003,

La denominación social puede definirse como una expresión denominativa, necesaria en toda sociedad mercantil, cuya función normativo-típica estriba, básicamente, en identificar e individualizar al ente societario, permitiéndole constituirse en centro de imputación de las responsabilidades dimanantes de la actividad que desarrolla, al tiempo que le posibilita personificarse en el tráfico, como sujeto titular de derechos y deberes<sup>189</sup>. En otras palabras, la denominación social se manifiesta como el denominativo que identifica a la sociedad en el tráfico jurídico-negocial y le permite actuar en él como grupo unificado, en tanto que sujeto titular de derechos y deberes y centro de imputación de responsabilidades. Una definición en tal sentido nos lleva a reconocer tres notas características de la denominación social. Estas características nos permiten alcanzar una mejor comprensión de la esencia de una institución que ha sido concebida por nuestro legislador como el nombre de obligatoria adopción por los empresarios colectivos a fin de lograr su identificación frente a terceros en las operaciones propias del tráfico jurídico<sup>190</sup>.

En primer lugar, la denominación social debe consistir necesariamente en un signo *denominativo*<sup>191</sup>. Es decir, compuesto de letras y/o números susceptibles de expresión en el lenguaje oral y escrito (arts. 399 y 398.2 RRM)<sup>192</sup>. Por consiguiente, los signos gráficos y los mixtos no son admisibles en su composición. En cambio, es necesaria la adopción de cualquier expresión con posibilidades denominativas, sin limitación apriorística al respecto, salvo la de tratarse, en todo caso, de algo que se pueda escribir. De modo que se pueda consignar en los documentos pertinentes<sup>193</sup>.

En segundo lugar, de conformidad con las funciones de la denominación social y los intereses que tratan de tutelarse a través de su régimen jurídico, ésta ha de ser *única*. En consecuencia, cada sociedad sólo puede valerse de una denominación social<sup>194</sup>.

---

p. 118; e ÍÑIGUEZ ORTEGA, P., “Aproximación a los signos distintivos prioritarios y las denominaciones sociales: relevancia diferenciadora”, en *Actas de Derecho Industrial*, t. 33, 2012-2013, p. 125.

<sup>189</sup> MIRANDA SERRANO, L. M., *Denominación social...*, cit., p. 117.

<sup>190</sup> MIRANDA SERRANO, L. M., “¿Hacia una coordinación normativa interdisciplinaria del derecho de denominaciones sociales y el derecho de los signos distintivos de la empresa? (Reflexiones al hilo de las resoluciones de la DGRN de 24 de febrero de 1999)”, en AA.VV., *Derecho de sociedades. Libro Homenaje a Fernando Sánchez Calero*, Madrid, McGraw Hill, vol. I, 2002, p. 336. En un sentido similar, aunque encuadrando estas notas dentro de la clasificación más amplia de requisitos formales de la denominación social, PAZ-ARES, C., “Capítulo 21. La sociedad mercantil: atributos y límites de la personalidad jurídica. Las cuentas en participación”, en AA.VV. (dirs. URÍA, R. y MENÉNDEZ, A.), *Curso de Derecho mercantil*, I, 2ª ed., Navarra, Civitas, 2006, p. 570.

<sup>191</sup> Algunos autores se refieren a este requisito como *principio de visibilidad*. Entre ellos, PAZ-ARES, C., “Capítulo 21...”, cit., p. 570; y MARTÍNEZ GUTIÉRREZ, A., “En torno a la lesión...”, cit., p. 647.

<sup>192</sup> MIRANDA SERRANO, L. M., *Denominación social...*, cit., p. 117 y 118; Ídem, “¿Hacia una coordinación...”, cit., p. 336; LOJENDIO OSBORNE, M. y NUÑEZ LOZANO, P. L., “Denominación, nacionalidad...”, cit., p. 83; MARTÍ DE VESES PUIG, J. L., “La denominación social de las sociedades mercantiles y su posible colisión con los signos distintivos de la propiedad industrial” en AA.VV., *Estudios sobre Derecho Industrial. Homenaje a H. Baylos*, Barcelona, Grupo español de la AIPPI, 1992, p. 441; y CABANAS TREJO, R., “Un estudio de la denominación social desde la perspectiva de la legislación – sólo– societaria”, en *Diario La Ley*, núm. 9110, 2018, p. 2 (hemos manejado la versión digital de este trabajo, disponible en el portal de revistas de Wolters Kluwer).

<sup>193</sup> PELLISE PRATS, B., “La denominación de las Sociedades Anónimas o de Responsabilidad Limitada y su tratamiento registral”, en *Revista Jurídica de Cataluña*, vol. 84, núm. 3, 1985, p. 702; y DÍAZ GÓMEZ, M. A., “La individualización...”, cit., p. 140.

<sup>194</sup> Entre otros, CERDA ALBERO, F., “Relaciones y...”, cit., p. 6960; RÍO BARRO, J. L., “Las funciones...”, cit., p. 338; MIRANDA SERRANO, L. M., “¿Hacia una coordinación...”, cit., p. 336 y 337; y PAZ-ARES, C., “Capítulo 21...”, cit., p. 570. Sobre este particular y su valoración en contraposición a la posibilidad de adoptar una pluralidad de signos distintivos, *vid.* MIRANDA SERRANO, L. M., *Denominación social...*, cit., p. 238 y ss.

Finalmente, siendo la función de la denominación social identificar al sujeto responsable en las relaciones jurídicas, no puede admitirse que una sociedad adopte una denominación igual a la de otra sociedad ya inscrita en el Registro. Se establece, por tanto, la prohibición de *identidad –rectius, identidad sustancial–* (art. 7 TRLSC y 407 y 408 RRM)<sup>195</sup>. Esta prohibición impide el acceso al Registro Mercantil de sociedades con denominaciones sociales idénticas a otras preexistentes o, en términos más pragmáticos, a otras que figuren ya incluidas en la Sección de denominaciones del Registro Mercantil Central<sup>196</sup>. Ahora bien, existe identidad no sólo en los casos de coincidencia total o absoluta entre denominaciones. También la hay cuando se utilizan las mismas palabras en diferente orden, género o número; cuando se emplean las mismas palabras con la adición o supresión de términos genéricos o con la variación de signos o partículas; y cuando se utilizan diferentes palabras con la misma expresión fonética<sup>197</sup>.

Estas características, como es lógico, adquieren su verdadera significación cuando se observan a través del prisma que ofrece la configuración que, tanto el legislador como la jurisprudencia, le han dado a la denominación social. En este sentido, no podemos perder de vista que la denominación social presenta una naturaleza bifronte. Y es que su adopción por parte del ente colectivo aparece como un *deber o imperativo legal* que viene a satisfacer el *derecho* a la identificación e individualización que poseen todos los entes dotados de personalidad jurídica<sup>198</sup>.

En efecto, la normativa reguladora de la denominación social le otorga la condición de requisito esencial de la constitución del empresario colectivo como ente jurídico. Se configura así como un auténtico *deber o imperativo legal*<sup>199</sup>. El RRM establece que la inscripción de

<sup>195</sup> La terminología en este punto no es pacífica. Así, algunos autores se refieren a este extremo como principio de novedad (entre otros, PAZ-ARES, C., “Capítulo 21...”, cit., p. 570; y DÍAZ GÓMEZ, M. A., “La individualización...”, cit., p. 113, quien adopta los términos novedad y disponibilidad); otros, por su parte, acogen el término exclusividad (*vid.* MARTÍNEZ GUTIÉRREZ, A., “En torno a la lesión...”, cit., p. 647); finalmente, no faltan los autores que se decantan por el término disponibilidad (entre otros, PELLISÉ PRATS, B., “La denominación...”, cit., p. 131; y VICENT CHULIÁ, F., *Compendio crítico...*, cit., p. 405).

<sup>196</sup> PAZ-ARES, C., “La reforma del Registro Mercantil”, en *Boletín de Información del Ministerio de Justicia*, núm. 1556, 5 de marzo de 1990, p. 1322.

<sup>197</sup> El requisito de identidad o (*rectius*) identidad sustancial ha dividido a la doctrina. De ahí que podamos distinguir entre aquellos autores que estiman que se trata de una exigencia planteada en términos muy amplios (entre otros, DÍAZ GÓMEZ, M. A., “La individualización...”, cit., p. 128; PELLISÉ PRATS, B., “La denominación...”, cit., p. 711 y ss.; y PARICIO SERRANO, L., “La denominación...”, cit., p. 2792); los defensores de su carácter excesivamente limitado (entre otros, MARINA GARCÍA-TUÑÓN, A., “Denominación y...”, cit., p. 225; AREÁN LALÍN, M., “La protección...”, cit., p. 212 y 213; y MONTEAGUDO, M. y SOLER, P., “Conflictos entre...”, cit., p. 6522 y 6523); y aquellos que ven en este requisito una exigencia adecuada a las funciones que la denominación social viene cumpliendo en el ordenamiento jurídico (entre otros, PAZ-ARES, C., “Capítulo 21...”, cit., p. 572 y ss.; Ídem, “La reforma...”, cit., p. 1323 y 1324; PORTELLANO DÍEZ, P., *La imitación en el Derecho de la competencia desleal*, Madrid, Civitas, 1995, p. 375 y 376; y LÁZARO SÁNCHEZ, E. J., “Denominación de la Sociedad Anónima: identidad, reserva y nulidad”, en *Revista de Derecho de Sociedades*, núm. 4, 1995, p. 283).

<sup>198</sup> Entre otros, MIRANDA SERRANO, L. M., *Denominación social...*, cit., p. 117 y ss.; RÍO BARRO, J. L., “Las funciones...”, cit., p. 336; BAUZÁ GAYÁ, J., “Denominación social...”, cit., p. 47; y ÁVILA DE LA TORRE, A., “Sentencia de 27 de mayo de 2004: Conflicto entre marca preexistente y denominación social posterior”, en *Cuadernos Civitas de Jurisprudencia Civil*, núm. 67, 2005, p. 349.

<sup>199</sup> MIRANDA SERRANO, L. M., *Denominación social...*, cit., p. 130; y CORBERÁ MARTÍNEZ, J. M., *Los conflictos...*, cit., p. 78. Otros autores prefieren hablar en este punto de *obligatoriedad* [*vid.*, entre otros, VILLA VEGA, E., “Disposición adicional decimocuarta. Prohibición de otorgamiento de denominaciones de personas jurídicas que puedan originar confusión con una marca o nombre comercial notorios o renombrados”, en AA.VV. (dir. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A.), *Comentarios a la Ley de Marcas*, 2ª ed., t. II, Cizur Menor, Aranzadi, 2008, p. 1392; MARTÍNEZ GUTIÉRREZ, A., “En torno a la lesión...”, cit., p. 646; y BAUZÁ GAYÁ, J., “Denominación social...”, cit., p. 15]. Junto a ello, otros autores optan por el término

los empresarios sociales en el Registro tiene carácter obligatorio. En esta dirección, su artículo 38.2 dispone que dicha inscripción tendrá que realizarse haciendo constar la identidad y “tratándose de personas jurídicas se indicará la razón social o denominación”<sup>200</sup>. Se trata, por tanto, de una de las menciones esenciales de la escritura social, tanto en las sociedades colectivas (arts. 125 y 126 CCom), como en las comanditarias simples (arts. 145, 146 y 147 CCom) y en las sociedades anónima y de responsabilidad limitada [arts. 23.a) TRLSC]. Hasta tal punto es necesaria la observancia fundacional y funcional de este requisito que su ausencia es sancionada por el ordenamiento jurídico como causa de nulidad (art. 57 TRLSC)<sup>201</sup>.

A través de este deber se viene a dar satisfacción al derecho a la identificación e individualización que el ordenamiento concede a todos aquellos entes dotados de personalidad jurídica. Según la doctrina mayoritaria, la adopción de la denominación social responde a un auténtico *derecho subjetivo*<sup>202</sup>. Al igual que ocurre en el Derecho civil con relación al nombre de la persona física –elemento necesario para la determinación del sujeto al que se le ha de imputar una capacidad jurídica y de obrar–, la imputación de personalidad jurídica a la sociedad mercantil conlleva, como corolario, la atribución de un nombre que la identifique e individualice<sup>203</sup>. Detrás de esta opinión late el convencimiento de que los intereses públicos y privados conexos a las denominaciones sociales son, en muchos de sus aspectos, semejantes a los que tratan de protegerse a través de las normas reguladoras del nombre civil y responden a las necesidades que tratan de satisfacerse mediante esta exigencia de identidad personal<sup>204</sup>.

Se viene así afirmando que la persona jurídica precisa de un denominativo que la identifique y diferencie de otras con las que pueda –o no– concurrir en el ejercicio de una actividad. Y como tal, goza de muchos de los caracteres que se predicán del nombre de las personas físicas. La inalienabilidad, imprescriptibilidad, irrenunciabilidad o, incluso, su protección *erga omnes*, son las notas que conforman su régimen legal<sup>205</sup>. Sin embargo, algunos autores han manifestado que esta equiparación es excesivamente formalista y, por

---

*necesidad* (vid., entre otros, SOTO BISQUERT, A., “El nombre...”, cit., p. 274; SALELLES, J. R., “Facultades de...”, cit., p. 243; y MARINA GARCÍA-TUÑÓN, A., “Denominación y...”, cit., p. 207).

<sup>200</sup> RÍO BARRO, J. L., “Las funciones...”, cit., p. 336.

<sup>201</sup> PARICIO SERRANO, L., “La denominación...”, cit., p. 2782, quien, afirmando la aplicación de esta consecuencia a las sociedades de capital, manifiesta sus dudas sobre la extensión de una solución idéntica a las sociedades personalistas.

<sup>202</sup> Entre otros, CACHÓN BLANCO, J. E., “Relaciones entre...”, cit., p. 835; BOTANA AGRA, M., “A propósito...”, cit., p. 1607; RÍO BARRO, J. L., “Las funciones...”, cit., p. 336; CASTÁN TOBEÑAS, “Los derechos de la personalidad”, en *Revista General de Legislación y Jurisprudencia*, núm. 12, 1952, p. 34; FELIÚ REY, M. L., “El nombre civil como aportación social”, en *Revista de Derecho Privado*, núm. 12, 1988, p. 1090; y GARRIDO CERDÁ, E., “La denominación...”, cit., p. 617. En contra, PARICIO SERRANO, L., “La denominación...”, cit., p. 2794. En el Derecho italiano también impera esta concepción de la denominación social como derecho de la personalidad, vid., entre otros, COSTI, F., *Il nome della società*, Padova, CEDAM, 1964, p. 19 y 39; RICOLFI, M., “La ditta...”, cit., p. 175 y 176; y CAPUZZI, G., “I segni distintivi”, en AA.VV. (dirs. GHIDINI, G., y CAVANI, G.), *Lezioni di Diritto Industriale*, Milano, Giuffrè Editore, 2014, p. 100.

<sup>203</sup> MIRANDA SERRANO, L. M., *Denominación social...*, cit., p. 118; PAZ-ARES, C., “Capítulo 21...”, cit., p. 569 y 570; Ídem, “La reforma...”, cit., p. 1324; CERDÁ ALBERO, F., “Relaciones y...”, cit., p. 6959; y GARCÍA VIDAL, A., “La denominación social en la Ley de Marcas de 2001”, en *Actas de Derecho Industrial*, t. 22, 2001, p. 57.

<sup>204</sup> MIRANDA SERRANO, L. M., *Denominación social...*, cit., p. 119. Esta idea se sigue manteniendo en sus posteriores estudios sobre el tema. Vid. “¿Hacia una coordinación...”, cit., p. 337; y “Algo está cambiando... ¿es la denominación social un nuevo signo distintivo de Propiedad Industrial?”, en *Cuadernos de Derecho y Comercio*, núm. 48, 2007, p. 16. Y es que esta es la línea adoptada tanto en las Resoluciones de la DGRN (vid., entre otras las RRDGRN de 10 de mayo de 1946, de 15 de octubre de 1984 y de 10 de junio de 1999), como en la jurisprudencia del TS (entre otras, 5625/1994, de 21 de julio de 1994) y del TC (entre otras, 85/1986, de 25 de junio).

<sup>205</sup> MARINA GARCÍA-TUÑÓN, A., “Denominación y...”, cit., p. 208; y BOTANA AGRA, M., “A propósito...”, cit., p. 1608.

consiguiente, está necesitada de una revisión. Sobre todo, si tenemos en cuenta que la denominación social sirve para identificar a unos sujetos jurídicos que tienen una finalidad estrictamente económica y que, concurriendo en el mercado, utilizan su propio nombre como elemento procompetitivo<sup>206</sup>.

Esta última línea es la que se viene apreciando en el ordenamiento jurídico español. La estricta aproximación de la denominación social al nombre civil de la persona física ha ido dando paso a una nueva corriente que paulatinamente va reconociendo cierto carácter distintivo a la denominación social. A través de ella se dota a la denominación social de unos matices objetivo-patrimoniales que han de conjugarse con su evidente dimensión subjetiva. En efecto, el tratamiento de la problemática relativa a las denominaciones sociales ha ido incorporando una serie de principios y soluciones más propios del Derecho mercantil que de la normativa societaria. En esta travesía, denominada por algunos autores como *proceso de industrialización* de la denominación social<sup>207</sup>, son diversos los hitos que se han ido sucediendo: En primer lugar, la adopción del principio de identidad sustancial en la inscripción de las denominaciones sociales<sup>208</sup>. En segundo lugar, las soluciones adoptadas en distintas Resoluciones de la DGRN<sup>209</sup> a la hora de resolver los conflictos originados por la adopción de denominaciones sociales idénticas a las de otras entidades jurídicas notoriamente conocidas<sup>210</sup>. En tercer lugar, la jurisprudencia del TS que, bajo la vigencia del EPI y de la LM de 1988, establecía la modificación de la denominación social confundible con signos distintivos previamente registrados<sup>211</sup>. Y, finalmente, la doctrina de la DGRN<sup>212</sup> que reclama el establecimiento de cauces de comunicación entre el Derecho de las denominaciones sociales y el Derecho de los signos distintivos<sup>213</sup>.

Esta corriente cristalizó en la redacción original de la LM. En ella se reconoce de forma expresa la convergencia de los regímenes normativos de las denominaciones sociales y de los signos distintivos<sup>214</sup>. En concreto, el art. 9.1.d) LM sitúa la denominación social –que reúna ciertos requisitos– entre los derechos anteriores constitutivos de prohibiciones relativas de registro. Por su parte, la Disposición adicional 14ª impone a los órganos registrales

<sup>206</sup> MIRANDA SERRANO, L. M., *Denominación social...*, cit., p. 349 y ss.; y GONDRA ROMERO, J. M., “El nombre...”, cit., p. 36 y ss.

<sup>207</sup> FONT GALÁN, J. I., “Prólogo” a MIRANDA SERRANO, L. M., *Denominación social y nombre comercial*, Madrid, Marcial Pons, 1997, p. 10; y MIRANDA SERRANO, L. M., “Algo está cambiando...”, cit., p. 24.

<sup>208</sup> Algunos autores vieron en esta medida la primera recepción de principios propios del Derecho de los signos distintivos. Entre otros, FERNÁNDEZ-NOVOA, C., “El nombre...”, cit., p. 111; AREÁN LALÍN, M., “La protección...”, cit., p. 201 y ss.; GONDRA ROMERO, J. M., “El nombre...”, cit., p. 37; y CERDÁ ALBERO, F., “Relaciones y...”, cit., p. 6966. En contra, entre otros, PAZ-ARES, C., “La reforma...”, cit., p. 1324; y LÁZARO SÁNCHEZ, E. J., “Denominación de...”, cit., p. 283.

<sup>209</sup> Nos referimos a las Resoluciones de la DGRN dictadas con fecha de 15, 16, 17, 18, 19 y 20 de octubre de 1984 y que atendían al conflicto planteado por el registro como denominación social de nombres de clubes de fútbol.

<sup>210</sup> En este sentido, entre otros, MONTEAGUDO, M. y SOLER, P., “Conflictos entre...”, cit., p. 6511; y AREÁN LALÍN, M., “La protección...”, cit., p. 205 y ss.

<sup>211</sup> Entre otros, SÁNCHEZ SILVA, J., “Propiedad industrial. Derecho de marcas. Obligación de modificar denominación social incurso en riesgo de confusión con un signo distintivo (marca y nombre comercial)”, en *Revista Crítica de Derecho Inmobiliario*, núm. 685, 2004, p. 2574; GARCÍA VIDAL, A., “La denominación...”, cit., p. 63; MIRANDA SERRANO, L. M., “La relevancia...”, cit., p. 116; y AREÁN LALÍN, M., “La protección...”, cit., p. 206 y ss.

<sup>212</sup> RDGRN de 24 de febrero de 1999, de 10 junio de 1999, de 10 junio de 2000 y de 4 de octubre de 2001.

<sup>213</sup> MIRANDA SERRANO, L. M., “Algo está cambiando...”, cit., p. 27 y ss.

<sup>214</sup> En este sentido, entre otros, GARCÍA VIDAL, A., “La denominación...”, cit., p. 67 y 68; ÍÑIGUEZ ORTEGA, P., “Aproximación a...”, cit., p. 128; MIRANDA SERRANO, L. M., “La relevancia...”, cit., p. 141 y ss.; Ídem, “Algo está cambiando...”, cit., p. 42 y ss.; y VILLA VEGA, E., “Disposición adicional decimocuarta...”, cit., p. 1396.

competentes para el otorgamiento o verificación de denominaciones de personas jurídicas, la obligación de denegar la inscripción de aquellas denominaciones sociales que sean confundibles con signos distintivos renombrados anteriores. Y, finalmente, la Disposición adicional 17ª establece la disolución de pleno derecho como sanción para la sociedad que, desatendiendo una sentencia judicial, no modifique su denominación social confundible con un signo distintivo previo.

A pesar de esta coordinación normativa, la doctrina mayoritaria ha negado la posibilidad de catalogar la denominación social como signo distintivo *stricto sensu*<sup>215</sup>. Es cierto que las soluciones legales previstas en el texto originario de la LM permiten hablar del reconocimiento a la denominación social de una función distintiva en sentido amplio. Pero su mera adopción no atribuye a su titular un derecho exclusivo y excluyente sobre el signo. En rigor, la redacción original de la LM más que atribuirle una función propiamente distintiva, lo que hace es reconocer la *eficacia distintiva* que tiene su uso en el tráfico económico. Esto implica admitir que, de hecho, el uso en el mercado de la denominación social comporta una fuerza distintiva de elementos patrimoniales de la empresa. Aunque ello no es sino la consecuencia lógica que se deriva de su función identificadora de un sujeto de derecho que tiene como finalidad última actuar en el tráfico económico ofreciendo bienes y servicios<sup>216</sup>.

Ciertamente, los cauces normativos de comunicación entre los regímenes de las denominaciones sociales y de los signos distintivos introducidos por la LM suponen el reconocimiento de la *aptitud o potencialidad* de la denominación social para desarrollar las funciones que son propias de los signos distintivos. Sin embargo, este extremo ya venía siendo reconocido en nuestro ordenamiento desde el momento en que la denominación social se preveía como uno de los signos con los que poder constituir un nombre comercial [art. 76.2.a) LM de 1988]. Y es que si tal denominación era –y es [art. 87.2.a) LM]– apta para registrarse como nombre comercial, ¿qué le impide al empresario servirse de ella en el mercado como distintivo de su actividad aun cuando no esté registrada?

Pese a ello, la denominación social no deja de ser el denominativo que identifica al empresario en el tráfico jurídico como sujeto titular de derechos y obligaciones. Cuando se emplea dentro de los límites de su estricta función normativo-típica, no le resulta de aplicación la legislación marcaria. Las eventuales interferencias ocasionadas por otros signos denominativos –como los nombres de dominio– se resuelven entonces por los cauces del Derecho societario<sup>217</sup>. Ahora bien, desde el momento en que la denominación social se usa

<sup>215</sup> Entre otros, MASSAGUER FUENTES, J., “La Ley 17/2001...”, cit., p. 15; MARTÍNEZ SANZ, F., “Nombre comercial...”, cit., p. 127; y BARREDA DÍEZ DE BALDEÓN, C., “Disposición adicional decimoctava. Proyecto de Ley de personas jurídicas”, en AA.VV. (coord. GONZÁLEZ-BUENO, C.), *Comentarios a la Ley y al Reglamento de Marcas*, Madrid, Thomson-Civitas, 2003, p. 825.

<sup>216</sup> MIRANDA SERRANO, L. M., “Algo está cambiando...”, cit., p. 44.

<sup>217</sup> Vid. la RDGRN de 10 de octubre de 2000 que dirime el conflicto relativo al registro como denominación social de un nombre de dominio parcialmente coincidente con una denominación social previamente inscrita por los cauces previstos en la normativa societaria. Un comentario de esta resolución puede encontrarse en DÍAZ GÓMEZ, M. A., “Nombre de dominio preexistente y acceso al registro mercantil central de denominación social: comentario a la RDGRN de 10 octubre 2000 (RJ 2000, 10214)”, en *Revista de Derecho de Sociedades*, núm. 17, 2001, p. 299 y ss.; y BENAVIDES DEL REY, J. L., “El Registro Mercantil Central y los nombres de dominio”, en AA.VV., *Novedades y aspectos actuales de la propiedad industrial. Colección de conferencias*

como indicador de la procedencia empresarial de las actividades o prestaciones en el mercado, entra de lleno en el ámbito de los signos distintivo<sup>218</sup>. Se convierte así en un signo distintivo carente de registro y recibe la aplicación de la normativa marcaria<sup>219</sup>.

Se ha admitido, incluso, el uso en el tráfico económico de una denominación social confundible con un signo distintivo prioritario. Aunque dicho uso debía ajustarse en todo caso a las prácticas leales en materia industrial o comercial<sup>220</sup>. Esta es la tesis que se ha mantenido hasta la entrada en vigor de las modificaciones operadas en la LM por el Real Decreto-ley 23/2018. Así lo prueba la interpretación que ha recibido el art. 37.a) LM (en su versión originaria), según la cual el uso de la denominación social en el tráfico económico constituía una limitación al derecho de marca siempre que ese uso se hiciera conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial<sup>221</sup>.

Sin embargo, la incorporación de la DM a nuestro ordenamiento jurídico ha supuesto un nuevo paso en el proceso de industrialización de la denominación social. El nuevo texto de la LM prevé de forma expresa la facultad del titular del signo distintivo prioritario de prohibir el uso como denominación social o como parte de ella de un signo idéntico o

---

*con motivo de las Jornadas de Estudio celebradas el 27 y 28 de noviembre de 2001 por el Grupo Español de la AIPPI, L'Hospitalet de Llobregat, Grupo Español de la AIPPI, 2002, p. 101 y ss.*

<sup>218</sup> Entre otros, ÁVILA DE LA TORRE, A., “Sentencia de 27 de mayo de 2004...”, cit., p. 352 y ss.; OTERO LASTRES, J. M., “El nombre...”, cit., p. 733 y 734; MASSAGUER FUENTES, J., “La Ley 17/2001...”, cit., p. 16; SALELLES, J. R., “Facultades de...”, cit., p. 276; y CORBERÁ MARTÍNEZ, J. M., “La denominación...”, cit., p. 347. En idéntico sentido se pronuncia la STS (Sala 1ª) 3635/2011, de 7 de junio. En este punto resulta ilustrativa la STS (Sala 1ª) 3586/2008, de 4 de junio, que establece que “(p)ara que una empresa llegue a convertir su denominación social en nombre comercial sin necesidad de inscripción en la Oficina Española de Patentes y Marcas, tal y como ha pretendido sostener la recurrente, deberá proyectar dicha denominación en el tráfico económico de modo y manera que los clientes, proveedores y terceros en general lleguen a distinguirla, esto es, su utilización deberá ser de tal entidad que le permita distinguirse en el mercado en función de una incesante actividad”.

<sup>219</sup> MIRANDA SERRANO, L. M., *Denominación social...*, cit., p. 368 y ss.; PAZ-ARES, C., “La reforma...”, cit., p. 1323; BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A., “Denominaciones sociales...”, cit., p. 11; MONTEAGUDO, M. y SALELLES, J. R., “De nuevo...”, cit., p. 5480 y 5484; GÓMEZ MONTERO, J., “Artículo 90...”, cit., p. 752; PORTELLANO DÍEZ, P., *La imitación...*, cit., p. 380 y 381; y CABANAS TREJO, R., “El conflicto entre la denominación social y los signos distintivos (la paradoja de un conflicto –muy– real, pero –en teoría– imposible)”, en *Diario La Ley*, núm. 9140, 2018, p. 4 (hemos manejado la versión digital de este trabajo, disponible en el portal de revistas de Wolters Kluwer). En idéntico sentido se manifiesta el TS en sus Sentencias 2082/2013, de 12 de abril; 1694/2015, de 14 de abril; y 3196/2015, de 6 de julio.

<sup>220</sup> En concreto, el TJUE ha afirmado que “la utilización, por un tercero que no ha sido autorizado, de una denominación social, nombre comercial o rótulo de establecimiento idéntico a una marca denominativa anterior, en el marco de una actividad de comercialización de productos idénticos a aquellos para los que dicha marca fue registrada, constituye una utilización que el titular de la referida marca puede prohibir en virtud del artículo 5, apartado 1, letra a), de la Directiva, si se trata de una utilización para productos que menoscaba o puede menoscabar las funciones de la marca.- Si éste es el caso, el artículo 6, apartado 1, letra a), de la Directiva únicamente puede obstaculizar tal prohibición si la utilización por un tercero de su denominación social o de su nombre comercial se hace conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial” [STJUE de 11 de septiembre de 2007, *Céline* (asunto C-17/06)]. En la misma dirección se pronuncia la STJUE de 16 de noviembre de 2004, *Anheuser-Busch Inc.* (asunto C-245/02), al declarar que “(e)n principio, un tercero puede invocar la excepción que establece el artículo 6, apartado 1, letra a), de la Directiva 89/104 con el fin de que se le permita utilizar un signo idéntico o similar a una marca para indicar su nombre comercial, aunque se trate de un uso comprendido en el artículo 5, apartado 1, de dicha Directiva que, de entrada, el titular de la marca podría prohibir en virtud de los derechos exclusivos que le confiere dicha norma.- Además, este uso debe ser conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial, único criterio de apreciación que menciona el artículo 6, apartado 1, de la Directiva 89/104”.

<sup>221</sup> SSTJUE de 16 de noviembre de 2004, *Anheuser-Busch Inc.* (asunto C-245/02). En contra de esta interpretación se manifiesta DE LAS HERAS LORENZO, quien entiende que el uso de la denominación social, aun cuando se use estrictamente como signo identificador del empresario en el tráfico jurídico, podrá dar lugar a confusión con signos distintivos utilizados en el mismo género de actividad (Cfr. “El nombre...”, cit., p. 84 y ss.). Más ampliamente en *infra* Cap. 6º.III.2.2.

confundible con el suyo [art. 34.3.d) LM]. Además, elimina la denominación social de los supuestos que pueden constituir una limitación al derecho de marca [art. 37.1.a) LM]<sup>222</sup>.

Esta última medida supone un importante cambio respecto de la interpretación que venía acogiendo la jurisprudencia y que se traducía en que el titular de un signo distintivo sólo podía impedir el uso en el tráfico económico de una denominación social confundible cuando dicho uso fuera contrario a las prácticas leales en materia industrial o comercial. La entrada en vigor del nuevo régimen marcario supone la supresión de los usos inmunes de la denominación social en el mercado. Por consiguiente, cualquier uso de la denominación social que se haga en el tráfico económico y que reúna los requisitos del art. 34 LM puede ser prohibido por el titular de un signo distintivo prioritario, que tiene reconocida la facultad de solicitar la modificación de dicha denominación social<sup>223</sup>. Ya no está en la mano del titular de la denominación social actuar de forma leal para impedir una posible acción por violación del derecho sobre el signo distintivo preexistente. En su lugar, ha de partirse de la idea de que todo uso de la denominación social en el tráfico económico implica que el público interesado pueda establecer un vínculo entre el signo y las prestaciones o actividades que ofrece en el mercado. No obstante, el titular del signo distintivo prioritario sólo puede solicitar la modificación de la denominación social idéntica o confundible cuando se cumplan las exigencias del art. 34 LM. Esto supone que la denominación social debe utilizarse en el tráfico económico a título de distintivo empresarial. Razón por la cual, el uso de la denominación social en su estricta función de identificación del ente jurídico-societario en el tráfico jurídico no constituye un uso marcariamente relevante y, por tanto, la denominación social ha de convivir en el tráfico con el signo distintivo prioritario.

Por este motivo, puede afirmarse que la normativa marcaria no sólo atribuye a la denominación social una mera aptitud o potencialidad distintiva, sino que le reconoce una *distintividad latente*. En un principio, la denominación social presenta una dimensión puramente subjetiva. Pero a esta dimensión subjetiva puede añadirse, en cualquier momento, una dimensión objetivo-patrimonial. Desde el preciso instante en que la denominación social se usa en el mercado, se entiende que el público identifica en la denominación social el origen empresarial de unas concretas prestaciones o actividades empresariales. La denominación social invade así el ámbito que es propio de los signos distintivos y suma a su dimensión subjetiva una vertiente objetiva. Pero, es más, la vertiente objetiva no sólo puede acumularse a la dimensión subjetiva típica de la denominación social, sino que, en determinadas circunstancias, la eclipsa y condena. Así lo prueba la obligación de modificación de la denominación social impuesta por sentencia judicial, cuando ésta infrinja un derecho previo sobre un signo distintivo [art. 34.3.d) LM y DA 17ª LM]. De modo que, ante la pregunta relativa a si la denominación social constituye o no un signo distintivo de la empresa, no cabe ofrecer una respuesta en términos absolutos<sup>224</sup>. No obstante, puede afirmarse que el legislador

<sup>222</sup> El nuevo art. 37.1 LM dispone que “(u)na marca no permitirá a su titular prohibir a un tercero hacer uso en el tráfico económico: a) De su nombre o dirección, cuando el tercero sea una persona física”.

<sup>223</sup> Vid. *infra* Cap. 6º.III.2.1.

<sup>224</sup> Esta idea y fue puesta de manifiesto por MIRANDA SERRANO. Este autor, bajo la vigencia del texto original de la LM, ofreció “una respuesta negativa pero matizada a la pregunta de si la denominación social puede ser configurada (...) como un

—tanto comunitario como nacional— está aproximando de forma paulatina la denominación social al sector propio de los signos distintivos. Y actualmente puede mantenerse que la denominación social, pese a no ser *per se* un signo distintivo, aglutina muchas de las características de los distintivos empresariales<sup>225</sup>.

## 2.2. Delimitación funcional

El estudio de las funciones de la denominación social se ha llevado a cabo, fundamentalmente, en el marco más amplio de su delimitación frente a los signos distintivos. Esto es, como consecuencia de los conflictos que tradicionalmente se han suscitado entre estas instituciones. De ahí que las funciones que se atribuyen a la denominación social hayan variado sensiblemente según las soluciones que en cada momento se han ido dando a las controversias que enfrentan denominaciones sociales con signos distintivos de la empresa<sup>226</sup>.

En este sentido, puede advertirse en la doctrina una cierta evolución tendente a reconocer a las denominaciones sociales, junto a las funciones que le son otorgadas por las normas estrictamente societarias, otras que están más próximas a las propias de los signos distintivos<sup>227</sup>. Esta situación es fruto, más que de la confusión que desde antiguo ha gobernado esta problemática, de la difícil constatación del tipo de uso que el empresario hace de la denominación social.

Desde el punto de vista estrictamente societario, la denominación social desarrolla dos funciones básicas que atienden a las finalidades de protección de la seguridad jurídica y del crédito: la función identificadora e individualizadora del ente jurídico-societario y la función informativa del tipo social.

---

signo distintivo de propiedad industrial en sentido técnico-jurídico. Negativa por cuanto que los signos distintivos *strictu sensu* siguen siendo hoy en nuestro Derecho la marca, el nombre comercial y el rótulo. Pero matizada porque primero por vía jurisprudencial y luego por vía legal (...) han venido sucediéndose esfuerzos dirigidos a evitar conflictos entre signos distintivos y denominaciones sociales confundibles que, a la postre, se han traducido en el reconocimiento a la denominación social de una nueva *faceta distintiva* similar a la propia de los distintivos de propiedad industrial” (Cfr. “Algo está cambiando...”, cit., p. 51).

<sup>225</sup> En otros ordenamientos jurídicos de nuestro entorno, como el francés o el italiano, la denominación social se configura como un auténtico signo distintivo. La doctrina industrialista francesa e italiana proclaman abiertamente la configuración de la denominación social como signo distintivo. Si bien, se trata de un signo distintivo de segundo orden, que cuenta con unos mecanismos de protección más laxos que los previstos con carácter general en sede de marcas. *Vid.*, entre otros, BERTRAND, A. R., *Le Droit des marques, des signes distinctifs et des noms de domaine*, Paris, CEDAT, 2002, p. 537 y ss.; PASSA, J., *Droit de la propriété industrielle*, t. 1, 2ª ed., Paris, LGDJ, 2009, p. 683 y ss.; POLLAUD-DULIAN, F., *Propriété Intellectuelle...*, cit., p. 653; CARTELLA, M., *La ditta*, cit., p. 27; y VANZETTI, A., “Imprenditore, azienda...”, cit., p. 138 y 139.

<sup>226</sup> Bajo el imperio de la LPInd de 1902 y como consecuencia de la confusión entre las figuras del nombre comercial y el rótulo del establecimiento, se predicaron de la denominación social, junto a la función individualizadora, las funciones propias de los signos distintivos, mediante la afirmación de que firma y nombre comercial eran términos coincidentes (en este sentido, PEDREROL Y RUBÍ, J., *El nombre...*, cit., p. 11 y ss.). Tras la cristalización de esta postura en el EPI, la doctrina tendió a la neta separación entre denominación social y nombre comercial, reconociendo a aquella las estrictas funciones de firma (entre otros, DÍAZ VELASCO, M., “El nombre comercial en los Registros...”, cit., p. 504 y ss.). Vigente la LM de 1988, la solución jurisprudencial de los conflictos entre denominaciones sociales y signos distintivos, llevó a la doctrina a poner de manifiesto la necesidad de reconocer a la denominación social cierto carácter distintivo, pues esta institución desarrollaba, de forma refleja o indirecta, una función diferenciadora (*vid.*, por ejemplo, RÍO BARRO, J. L., “Las funciones...”, cit., p. 339 y ss.; y MARINA GARCÍA-TUÑÓN, A., “Denominación y...”, cit., p. 210 y 211). Finalmente, una vez promulgada la LM y como consecuencia del establecimiento de cauces de comunicación normativos entre los regímenes de los signos distintivos y de la denominación social, se vienen reconociendo a la denominación social funciones que son propias de los signos distintivos (entre otros, GARCÍA VIDAL, A., “La denominación...”, cit., p. 59; MARTÍNEZ GUTIÉRREZ, A., “En torno a la lesión...”, cit., p. 647 y ss.; e ÍÑIGUEZ ORTEGA, P., “Aproximación a...”, cit., p. 117).

<sup>227</sup> Esta evolución se muestra en los postulados de la doctrina posterior a la corriente jurisprudencial que aboga por la sumisión de la denominación social al régimen de los signos distintivos y, sobre todo, a las declaraciones contenidas en la vigente LM.

La función normativo-típica de la denominación social es la individualización e identificación del sujeto jurídico-societario. Esta función nace como corolario de la atribución de personalidad jurídica a la sociedad<sup>228</sup>. La denominación social cumple así un cometido esencial y fundamentalmente jurídico: se configura como el dato fundamental –aunque no el único–<sup>229</sup> que permite determinar la identidad del sujeto que asume o al que se le imputan las consecuencias jurídicas derivadas de una concreta actividad. Al mismo tiempo, permite agrupar al sujeto individualizado con todos aquellos que participan de unas características comunes<sup>230</sup>. Su finalidad primordial es, por tanto, la de identificar a la nueva persona jurídica en el tráfico jurídico y permitirle, gracias a esa identificación, ser sujeto de derechos y obligaciones<sup>231</sup>.

El reconocimiento normativo de esta función se desprende de las normas societarias que configuran la denominación social como un *deber*: su previsión como mención obligatoria de la escritura constitutiva –hasta el punto de que su omisión acarrea la nulidad de la sociedad–<sup>232</sup>; el régimen de la identidad sustancial que gobierna la inscripción de las denominaciones sociales en el Registro Mercantil (arts.407 y 408 RRM)<sup>233</sup>; y el principio de unidad que impide el uso de varias denominaciones sociales por el ente jurídico-societario (art. 398 RRM).

La denominación social se conceptúa como el denominativo que identifica a la sociedad en el tráfico jurídico. De esta forma, es lógico que esta institución desempeñe el papel de servir como el signo utilizado para la firma o suscripción de los documentos negociales y contractuales en los que aquella participa. Esto es, como firma social<sup>234</sup>.

La sociedad, en tanto que persona jurídica, necesita, en sus relaciones con los terceros, de una o varias personas físicas que la representen. Estas personas que administran y representan a la sociedad, están autorizadas para utilizar la denominación social como firma<sup>235</sup>. Así, la denominación social se nos presenta como el nombre bajo el que se ejecutan

<sup>228</sup> MONTEAGUDO, M. y SOLER, P., “Conflictos entre...”, cit., p. 6506.

<sup>229</sup> DÍAZ GÓMEZ, M. A., “La individualización...”, cit., p. 103 y ss., quien pone de manifiesto el hecho de que la denominación social, pese a configurarse como elemento esencial de identificación, requiere de otros elementos para proporcionar información completa sobre el régimen jurídico de la sociedad, como evidencia la regulación de los títulos acciones prevista en el art. 53.1 de la Ley de Sociedades Anónimas –ahora, art. 114.1 TRLSC–.

<sup>230</sup> MIRANDA SERRANO, L. M., *Denominación social...*, cit., p. 133.

<sup>231</sup> El reconocimiento de esta función es mantenido por la práctica totalidad de la doctrina. *Vid.*, entre otros, BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A., “Denominaciones sociales...”, cit., p. 8; MONTEAGUDO, M. y SOLER, P., “Conflictos entre...”, cit., p. 6506; MIRANDA SERRANO, L. M., *Denominación social...*, cit., p. 133 y ss.; CRUCES PASTOR, E., “Denominación social VS. signos distintivos: el caso AIRTEL”, en AA.VV. (coords. AURIOLES MARTÍN, A., y MARTÍN ROMERO, J. C.), *Jornadas de Derecho de sociedades (Málaga 14, 15 y 16 de mayo de 1997)*, Granada, Ilustre Colegio Notarial de Granada, 1998, p. 256; BOQUERA MATARREDONA, J., “Denominación, domicilio, impugnación de acuerdos y derecho de suscripción preferente en las sociedades laborales”, en *CIRIEC-España. Revista Jurídica de Economía Social y Cooperativa*, núm. 15, 2004, p. 30; ÁLVAREZ ROMERO, C. J., “La denominación...”, cit., p. 1213; y GIRÓN TENA, “Comentario a...”, cit., p. 141 y ss.

<sup>232</sup> DÍAZ GÓMEZ, M. A., “La individualización...”, cit., p. 103.

<sup>233</sup> PAZ-ARES, C., “La reforma...”, cit., p. 1323 y ss.

<sup>234</sup> Entre otros, MIRANDA SERRANO, L. M., *Denominación social...*, cit., p. 136 y ss.; DÍAZ GÓMEZ, M. A., “La individualización...”, cit., p. 105 y 106; MARINA GARCÍA-TUÑÓN, A., “Denominación y...”, cit., p. 210; ÁVILA DE LA TORRE, A., “Sentencia de 27 de mayo de 2004...”, cit., p. 349; y BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A., “Denominaciones sociales...”, cit., p. 8.

<sup>235</sup> La relevancia de la función de firma que el Derecho encomienda a la denominación social lleva a que, con frecuencia, se aluda a esta institución con el término firma social (*vid.*, por ejemplo, GIRÓN TENA, “Comentario a...”, cit., p. 141 y ss.; y GONDRA ROMERO, J. M., “El nombre...”, cit., *passim*). Así, la función de *nombre-firma* es la más importante de la

actos y celebran contratos en nombre y por cuenta de la sociedad. Si los representantes han contratado con terceros bajo la firma social, la sociedad queda vinculada directamente frente a estas personas: la sociedad responde de las deudas contraídas a resultas de estos contratos que se han celebrado en nombre y por cuenta de la sociedad<sup>236</sup>. Al mismo tiempo, la denominación social es el nombre que se emplea para demandar y ser demandado.

Efectivamente, la denominación social constituye el nombre estricto de la sociedad. Al identificar e individualizar al empresario sirve como mecanismo de instrumentalización de relaciones jurídicas diversas, tales como reconocer derechos, contraer obligaciones, imputar responsabilidades, posibilitar la representación, etc. Esta función sólo puede ser desarrollada por la denominación social; nunca por un nombre comercial u otro distintivo de la empresa<sup>237</sup>.

Junto a esta función, la doctrina mayoritaria reconoce a la denominación social una *función informativa del tipo social*<sup>238</sup>. A través de la denominación social se pone en conocimiento del público, en general, y de los sujetos interesados en contratar con la sociedad, en particular, el tipo de sociedad de que se trata. Y, por ende, el régimen de responsabilidad de los socios que la integran.

Esta función, aun siendo desempeñada por las denominaciones sociales de todos los tipos de sociedades, se manifiesta de forma más intensa en las denominaciones de las sociedades personalistas. En efecto, en las denominaciones de estos tipos societarios se pone de manifiesto el nombre de, al menos, uno de los socios ilimitadamente responsables, frente al cual pueden dirigirse subsidiariamente los acreedores sociales para lograr la satisfacción de sus créditos. No obstante, no puede negarse que las denominaciones de las sociedades capitalistas también cumplen este cometido. Si bien, éste viene referido a manifestar a los terceros el hecho de que se encuentran ante una sociedad en la que los socios, una vez satisfechas sus aportaciones sociales, no responden personalmente de las deudas de la sociedad<sup>239</sup>.

La función informativa del tipo social alcanza reconocimiento expreso en la normativa societaria. Fundamentalmente, en el art. 24.1 CCom, que establece la obligación de identificación de los sujetos sometidos a inscripción registral en toda su documentación, correspondencia, notas de pedido y facturas; en el art. 403 RRM, que impone la obligación de consignar la indicación de la forma social, o la correspondiente abreviatura, en la denominación social de las distintas sociedades; y en los arts. 6, 435 y 455 TRLSC que establecen esta misma obligación con carácter específico para las sociedades anónimas, de responsabilidad limitada y comanditarias por acciones, para las sociedades limitadas nueva empresa y para las sociedades anónimas europeas, respectivamente.

---

denominación social desde el punto de vista de los efectos jurídicos (MIRANDA SERRANO, L. M., *Denominación social...*, cit., p. 137), puesto que la denominación social es el nombre con el que la sociedad signa sus compromisos, sus negocios jurídicos, sus contratos y al que aparecen inscritos sus bienes (BAYLOS CORROZA, H., *Tratado de...*, cit., p. 827).

<sup>236</sup> DÍAZ GÓMEZ, M. A., “La individualización...”, cit., p. 106.

<sup>237</sup> MIRANDA SERRANO, L. M., *Denominación social...*, cit., p. 137; Ídem, “La relevancia...”, cit., p. 125; y BAUZÁ GAYÁ, J., “Denominación social...”, cit., p. 21.

<sup>238</sup> Terminología acuñada por DÍAZ GÓMEZ, M. A., “La individualización...”, cit., p. 105. En este sentido, entre otros, MIRANDA SERRANO, L. M., *Denominación social...*, cit., p. 139 y ss.; GONDRA ROMERO, J. M., “El nombre...”, cit., p. 36; MARTÍNEZ GUTIÉRREZ, A., “En torno a la lesión...”, cit., p. 648; CORBERÁ MARTÍNEZ, J. M., *Los conflictos...*, cit., p. 86; RÍO BARRO, J. L., “Las funciones...”, cit., p. 342; y ÁLVAREZ ROMERO, C. J., “La denominación...”, cit., p. 1225.

<sup>239</sup> DÍAZ GÓMEZ, M. A., “La individualización...”, cit., p. 106; y MIRANDA SERRANO, L. M., *Denominación social...*, cit., p. 140.

En rigor, el ordenamiento jurídico tan sólo reconoce a la denominación social estas dos funciones<sup>240</sup>. Sin embargo, un sector de la doctrina atribuye a esta institución las funciones que son propias de los signos distintivos<sup>241</sup>. Afirman así que la denominación social cumple una función indicadora del origen empresarial, una función de garantía, una función condensadora del *goodwill* empresarial y una función publicitaria. En la práctica, la delimitación del ámbito funcional de la denominación social y de los signos distintivos –y en especial, del nombre comercial– plantea importantes dificultades. Y es que, desde el momento en que la sociedad es titular de una empresa destinada a operar en el tráfico económico, la denominación social puede ser utilizada para diferenciar el origen empresarial de las prestaciones que ésta ofrece en el mercado<sup>242</sup>. Tradicionalmente, ni el ordenamiento jurídico, en general, ni la normativa marcaria, en particular, han otorgado a las denominaciones sociales las funciones que sí se atribuyen de forma expresa a los signos distintivos. El texto originario de la LM, con el fin de mediar en el conflicto entre las denominaciones sociales y los signos distintivos estableció unos cauces normativos de comunicación entre los regímenes de estas instituciones, reconociendo a la denominación social una *aptitud o potencialidad distintiva*. Pero esto no quiere decir que la denominación social en cuanto tal desarrolle las funciones propias de los signos distintivos. Antes bien, viene a significar que la denominación social tiene capacidad para ello y que, en el momento en que así lo haga, adquiere la condición de signo distintivo –marca o nombre comercial, según el uso que de la denominación se haya hecho– y le es aplicable el régimen que a éstos corresponde.

Ahora bien, como ya se ha puesto de manifiesto, la nueva redacción de la LM va un poco más allá y reconoce a la denominación social una *distintividad latente*. Esto supone que la denominación social es susceptible de desempeñar las funciones que son propias de los signos distintivos cuando se utilice en el tráfico económico. De modo que en el momento en que el uso de la denominación social trascienda al mercado, cumple las funciones que son propias de los signos distintivos. Así lo prueba el art. 34.3.d) LM, que habilita al titular de un signo distintivo previo para prohibir el uso de un signo idéntico o confundible como denominación social cuando dicho uso se lleve a cabo en el tráfico económico para productos o servicios sin su consentimiento. Y es que difícilmente puede admitirse un uso de la denominación social en el mercado que no sea para distinguir productos o servicios. Máxime cuando este último requisito se ha interpretado de forma amplia. En este sentido, el TJUE mantiene que “existe el uso «para productos» (...) cuando un tercero pone el signo

<sup>240</sup> STS (Sala 1ª) 2850/2006, de 18 de mayo.

<sup>241</sup> RÍO BARRO, J. L., “Las funciones...”, cit., p. 339 y ss.; MARTÍNEZ GUTIÉRREZ, A., “En torno a la lesión...”, cit., p. 647 y 648; y GALACHO ABOLAFIO, A. F., “El reconocimiento legal del carácter distintivo de la denominación social en la Ley 17/2001, de Marcas: verdad a medias”, en *Actas de Derecho Industrial*, t. 34, 2013-2014, p. 181. Por su parte, COREBERÁ MARTÍNEZ mantiene que la denominación social, desde una perspectiva económica, cumple idénticas funciones a las que se predicen de los signos distintivos (Cfr. *Los conflictos...*, cit., p. 49 y ss.). Frente a estos autores, DÍAZ GÓMEZ reconoce a la denominación social, junto a las funciones que le otorga el Derecho societario, una función condensadora del prestigio empresarial (Cfr. “La individualización...”, cit., p. 106 y 107).

<sup>242</sup> Entre otros, GARCÍA VIDAL, A., “La denominación...”, cit., p. 68; BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A., “Denominaciones sociales...”, cit., p. 10 y 11; AREÁN LALÍN, M., “La protección...”, cit., p. 200; VILLA VEGA, E., “Disposición adicional decimocuarta...”, cit., p. 1391; y SÁNCHEZ SILVA, J., “Propiedad industrial...”, cit., p. 2575. El TS también se ha hecho eco de esta problemática en su Sentencia 3657/2004, de 27 de mayo de 2004.

constitutivo de su denominación social (...) en los productos que comercializa”<sup>243</sup>. Además, “incluso a falta de colocación del signo, existe uso «para productos o servicios» cuando el tercero utiliza el citado signo de manera que se establezca un vínculo entre el signo constitutivo de la denominación social (...) y los productos que comercializa o los servicios que presta el tercero”<sup>244</sup>. De esta forma, entendiendo el uso en el mercado como aquella utilización realizada en el ámbito de las relaciones con la clientela, todo uso de la denominación social en el mercado –y no en el estricto tráfico jurídico– va a implicar el establecimiento de un vínculo entre la denominación social y las prestaciones que el ente jurídico-societario oferta.

En definitiva, la denominación social siempre desempeña las funciones identificadora del ente jurídico-societario e informadora de la forma social. No puede dejar de desempeñarlas. Pero, a su vez, mantiene latentes las funciones que son propias de los signos distintivos. Estas funciones se manifiestan desde el mismo momento en que la denominación social se utilice en el mercado. Y, dado que la denominación social es el denominativo de adopción obligatoria que identifica a una persona jurídica-empresa, estas funciones son susceptibles de aparecer en cualquier momento. Así lo muestra la solución tradicional que se ha dado al conflicto entre signos distintivos y denominaciones sociales confundibles posteriores y que, en parte, se ha trasladado a la regulación vigente.

### 3. Delimitación conceptual y funcional de la marca de servicio

Tradicionalmente, nuestro ordenamiento jurídico viene previendo la posibilidad de registrar junto a las marcas –ya sean de productos, ya sean de servicios– los nombres comerciales. Sin embargo, la diferenciación entre estas dos figuras no es clara. Sus puntos de conexión son abundantes y los contornos de su distinción están desdibujados<sup>245</sup>. Esta ausencia de claridad se acentúa si centramos la atención en la marca de servicio. La inmaterialidad del objeto de referencia, tanto de la marca de servicio como del nombre comercial, suscita importantes dudas en relación con sus respectivos ámbitos de aplicación y con las modalidades de uso de uno y otro signo<sup>246</sup>.

La *ratio* de esta confusión radica en el hecho de que la marca de servicio se reconoce a nivel legislativo en nuestro ordenamiento en un momento histórico en el que el nombre comercial era concebido normativamente como el denominativo que “es de aplicación a las transacciones mercantiles” (art. 214 EPI)<sup>247</sup>. A ello debemos sumar que la clasificación que el Derecho marcario establece desde antiguo en relación con los diferentes signos distintivos

<sup>243</sup> SSTJUE de 12 de noviembre de 2002, *Arsenal Football Club* (asunto C206/01); de 25 de enero de 2007, *Adam Opel AG* (C-48/05); y de 11 de septiembre de 2007, *Céline* (asunto C17/06).

<sup>244</sup> STJUE de 11 de septiembre de 2007, *Céline* (asunto C17/06).

<sup>245</sup> Entre otros, MONTEAGUDO, M., “La tutela...”, cit., p. 186; GÓMEZ MONTERO, J., “Artículo 87...”, cit., p. 717; MASSAGUER FUENTES, J., “La Ley 17/2001...”, cit., p. 5; LOBATO GARCÍA-MIJÁN, M., *Comentario a...*, cit., p. 1097; y CARIÑO FRAISSE, A. y LUENGO GARCÍA, B., “Los nombres...”, cit., p. 67.

<sup>246</sup> MIRANDA SERRANO, L. M., *Denominación social...*, cit., p. 47; GONDRA ROMERO, J. M., “teoría general...”, cit., p. 865; y CAUQUI, A., “La marca de servicio: su problemática aplicativa”, en *Revista de Derecho Privado*, núm. 65, 1981, p. 244. En Derecho italiano, PERON, S., “Brevi osservazioni in tema di ditta e di circolazione di segni distintivi”, en *Rivista di Diritto Industriale*, I, 2001, p. 10.

<sup>247</sup> *Vid. supra* Cap. 1º.V.

no se apoya en una correlativa división objetiva de estos. Se basa, en cambio, en una teórica división de funciones, según se apliquen a distinguir productos o servicios, actividades globales de la empresa o establecimientos<sup>248</sup>.

La previsión normativa a nivel internacional de la marca de servicio responde a las presiones que los bancos y las compañías aseguradoras estadounidenses ejercieron ante el poder legislativo y la *Patent Office* a fin de dotar de protección a los distintivos de su actividad. Pues estos distintivos no encontraban acomodo en la figura de la marca de fábrica y de comercio<sup>249</sup>. Esta situación condujo a la previsión de la figura de la marca de servicio en la *Trademark Act (Lamhan Act)* de 1946<sup>250</sup>. En ella se establecía la posibilidad de registrar marcas de servicio en la misma forma y con los mismos efectos que eran previstos para las marcas de producto. La incorporación de esta figura como modalidad de propiedad industrial en la normativa norteamericana supuso un importante hito, hasta el punto de que animó a los legisladores internacionales a incluirla expresamente en los Tratados y Convenios suscritos en materia de propiedad industrial. En este sentido, la marca de servicio se contempló expresamente el Convenio de la Unión de París, fruto de la Conferencia de Revisión de Lisboa de 1958<sup>251</sup>. Posteriormente, en la reunión del Comité de Expertos que tuvo lugar en Ginebra del 7 al 11 de mayo de 1962, se hizo una clasificación de servicios según el modelo de Estados Unidos, en ochos clases que abarcaban de la clase 35 a 42<sup>252</sup>.

En el ordenamiento jurídico español, la necesidad de adecuar la normativa de propiedad industrial a los textos internacionales que previeron la protección de la marca de servicio dio lugar a la promulgación de la Orden 26 de noviembre de 1966. Esta norma previó por primera vez la posibilidad de solicitar marcas de servicio. La publicación de esta Orden bajo la vigencia del EPI explica la inicial convivencia pacífica del nombre comercial y la marca de servicio, dado el diferente objeto de protección de uno y otra: mientras que el nombre comercial era entendido como el signo identificador del empresario en las transacciones mercantiles; la marca de servicio se concebía como el signo utilizado por los empresarios para diferenciar en el mercado sus servicios respecto de los de sus competidores<sup>253</sup>.

Sin embargo, esta situación cambia radicalmente con la entrada en vigor de la LM de 1988. El restablecimiento del nombre comercial en su posición de signo distintivo de la empresa en el mercado dejó expedito el camino para la confusión. Las dificultades que inicialmente introdujo el reconocimiento del principio de libertad de elección del nombre

<sup>248</sup> PELLISÉ PRATS, B., “Comentarios básicos...”, cit., p. 616 y 617; y ELZABURU, A. y GÓMEZ MONTERO, J., “Nombre Comercial”, cit., p. 248.

<sup>249</sup> BATLLE, G., “Consideraciones sobre la marca de servicios, en *Actas de Derecho Industrial*, t. 6, 1979-1980, p. 56.

<sup>250</sup> Sobre la sección dedicada a las marcas de servicio en la *Trademark Act* y en sus enmiendas, vid. TREECE, J. M., “Developments in the Law of trademarks and Service Marks--Contributions of the Common Law, the Federal Act, State Statutes and the Restatement of Torts”, en *California Law Review*, Vol. 58, Iss. 4, 1970, p. 894 y ss.

<sup>251</sup> Sobre los trámites y los debates que condujeron al reconocimiento de la marca de servicio como signo distintivo en el CUP, vid. BONASI-BENUCCI, E., “Il marchio di servizio”, en *Rivista di Diritto Industriale*, I, 1959, p. 337 y ss.; y PAGANELLI, “Considerazioni in...”, cit., p. 101 y ss.

<sup>252</sup> En la actualidad, la Clasificación Internacional de Productos y Servicios de Marcas (Clasificación de Niza 11ª edición, 2017) abarca 10 clases para los servicios. Vid. <http://tramites2.oepm.es/clinmar/inicio.action> (consultado el 20/07/2017).

<sup>253</sup> PELLISÉ PRATS, B., “Comentarios básicos...”, cit., p. 617; y BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A., *Apuntes de...*, cit., p. 521. Sobre la diferencia entre el nombre comercial y la marca de servicio bajo la vigencia del EPI, vid. BATLLE, G., “Consideraciones sobre...”, cit., p. 69 y 70.

comercial trataron de ser salvadas a través de ciertas pautas<sup>254</sup>. Nos referimos, en particular, a una serie de mecanismos de carácter eminentemente formal<sup>255</sup>, que establecían ciertos criterios de diferenciación entre nombres comerciales y marcas<sup>256</sup>. Con la vigente LM esta confusión no ha hecho más que acentuarse<sup>257</sup>. A la supresión de estos criterios formales de distinción, hay que sumar la notoria aproximación del régimen jurídico del nombre comercial al de la marca. Por este motivo, se hace necesario profundizar en el concepto y en las funciones de la marca de servicio a fin de establecer su adecuada delimitación respecto de la figura que centra nuestro estudio.

### 3.1. Delimitación conceptual

En el ordenamiento jurídico español no existe un concepto legal de marca de servicio en cuanto tal. El concepto de marca, al igual que su tratamiento y régimen legal, es unitario y abarca tanto las marcas de producto como las de servicio. En este sentido, el art. 4 LM establece que “(p)odrán constituir marcas todos los signos (...), a condición de que tales signos sean apropiados para: a) distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas y b) ser representados en el Registro de Marcas de manera tal que permita a las autoridades competentes y al público en general determinar el objeto claro y preciso de la protección otorgada a su titular”. La definición unitaria de la marca en un precepto que sirve tanto para las marcas de producto como para las de servicio es una constante en los ordenamientos jurídicos de los países de nuestro entorno. Así:

La *Markengesetz*<sup>258</sup> alemana establece en su §3 que se entiende como marca cualquier signo, en particular las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, los números, los sonidos, las formas tridimensionales, incluida la forma del producto o su embalaje y otras presentaciones, incluidos los colores y combinaciones de colores, que son capaces de distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otras empresas.

En Francia, el *Code de la propriété intellectuelle*<sup>259</sup> dispone en su art. L711-1 que la marca de fábrica, de comercio o de servicio es un signo susceptible de representación gráfica que sirve para distinguir los productos o servicios de una persona física o jurídica.

El *Codice della proprietà industriale*<sup>260</sup> italiano establece que pueden ser objeto de registro como marcas de empresa todos los signos susceptibles de representación gráfica, en particular las palabras, incluido el nombre de las personas, los diseños, las letras, las cifras, los sonidos, la forma del producto o su embalaje, las combinaciones de colores o la tonalidad cromática, siempre que sean aptos para distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otras empresas (art. 7).

<sup>254</sup> Vid. CASADO CERVIÑO, A., “La nueva Ley española de marcas, nombre comercial...”, cit., p. 680; ELZABURU, A. y GÓMEZ MONTERO, J., “Nombre Comercial”, cit., p. 249; NIETO CAROL, U., “El nombre...”, cit., p. 76; y SALINAS ADELANTADO, C., “Tres problemas...”, cit., p. 3578.

<sup>255</sup> LOBATO GARCÍA-MIJÁN, M., *Comentario a...*, cit., p. 1097.

<sup>256</sup> Vid. *supra* Cap. 1º.IV.5.

<sup>257</sup> GÓMEZ MONTERO, J., “Artículo 87...”, cit., p. 717.

<sup>258</sup> *Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen* vom 25. Oktober 1994, *Bundesgesetzblatt*, I S. 3082; 1995 I S. 156; 1996 I S. 682 (versión consolidada de mayo de 2017).

<sup>259</sup> Loi n° 92-597 du 1<sup>er</sup> juillet 1992 relative au code de la propriété intellectuelle, *JORF*, du 3 juillet 1992 (versión consolidada de 23 de diciembre de 2018).

<sup>260</sup> Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273), *Gazzetta Ufficiale*, n. 52, de 4-3-2005, Suppl. Ordinario n. 28 (versión consolidada de 11 de mayo de 2018).

Esta forma de proceder puede explicarse si atendemos al modo en que los distintos textos internacionales introdujeron la marca de servicio. En efecto, el Arreglo de Niza estableció una ordenación para las marcas de servicio, asignándolas a diferentes grupos de clasificación según la naturaleza de esos servicios y su afinidad, pero no contenía regulación alguna. Igualmente, el CUP se limitó a disponer en su art. 6 *sexies* que “(l)os países de la Unión se comprometen a proteger las marcas de servicio”, no estando “obligados a prever el registro de estas marcas”. De este modo, aunque reconoce la figura, no sólo no establece regulación de ningún tipo, sino que ni siquiera obliga a los Estados miembros a prever su registro<sup>261</sup>. Los Estados miembros eran libres para determinar las modalidades de protección, que podían coincidir con la otorgada a las marcas de fábrica y de comercio –como sucede en la gran mayoría de países– o podían ser diferentes<sup>262</sup>.

Sin embargo, algunas normativas nacionales preveían –y prevén– un concepto normativo de marca de servicio. En este sentido:

En Derecho italiano, la norma que incorporó la marca de servicio a la nómina de signos distintivos registrables mediante su asimilación a la marca de fábrica fue la *Legge 24 dicembre 1959, n. 1959*. Esta regulación contenía un concepto de marca de servicio en su art. 3, que establecía que las marcas de servicio sirven para identificar la actividad de las empresas de transporte, comunicaciones, publicidad, construcción, seguros y de crédito, el entretenimiento, la radio y la televisión, y el procesamiento de materiales y similares<sup>263</sup>.

El §45 de la *Lanham Act* norteamericana<sup>264</sup> establece que por marca de servicio se entiende cualquier palabra, nombre, símbolo o dispositivo, o cualquier combinación de estos (...) que sirve para identificar y distinguir los servicios de una persona, incluyendo un servicio único, de los servicios de otros e indicar su origen empresarial, incluso si el mismo es desconocido. No obstante, en su versión original<sup>265</sup>, el §45 establecía que la marca de servicio es el signo utilizado para la prestación de un servicio o para la publicidad relativa a él, a fin de identificar el servicio prestado por una persona y distinguirlo de los servicios prestados por los demás<sup>266</sup>.

Como puede observarse, las definiciones anteriores omiten el concepto de servicio. Fundamentalmente, por la vaguedad e imprecisión de esta noción<sup>267</sup>. Sin embargo, a efectos

<sup>261</sup> CAUQUI, A., “La marca...”, cit., p. 243 y ss.; y PAGANELLI, “Considerazioni in...”, cit., p. 141.

<sup>262</sup> BOGSCH, A., “Primer centenario...”, cit., p. 36. La adopción por la mayoría de los Estados de un régimen idéntico al de las marcas de fábrica y de comercio fue objeto de crítica por algunos autores, quienes entendían que la aplicación a las marcas de servicio del régimen propio de las marcas de fábrica no siempre resulta satisfactoria, puesto que las marcas de servicio no pueden incorporarse directamente al servicio, como ocurre en las marcas de producto (*vid.*, entre otros, CAUQUI, A., “La marca...”, cit., p. 244 y 245; BONASI-BENUCCI, E., “Il marchio...”, cit., p. 370; SIDERI, G., “I marchi di servizio e la loro incidenza sulla categoria dei marchi di impresa”, en *Rivista di Diritto Industriale*, I, 1973, p. 235 y ss.; y RAVÀ, T., *Diritto Industriale...*, cit., p. 97).

<sup>263</sup> RICOLFI, M., “Marchi di servizio, non registrati e collettivi”, en AUTERI, P., FLORIDA, G., MANGINI, V., OLIVIERI, G., RICOLFI, M. y SPADA, P., *Diritto Industriale, proprietà intellettuale e concorrenza*, 4ª ed., Torino, G. Giappichelli editore, 2012, p. 65 y ss.

<sup>264</sup> En su versión consolidada de 25 de noviembre de 2013.

<sup>265</sup> *Lanham Act*, 5º july 1946 (Public Law 79-489, 60 stat. 427).

<sup>266</sup> Sobre la aplicación de esta normativa por los Tribunales norteamericanos, *vid.* ISLER, W., “Service Mark Registration Requirements”, en *Journal of the Patent Office Society*, vol. 37, 1955, p. 243 y ss.; y SILVERMAN, A. B., “Federal service mark registration. The «use in commerce» requirement”, en *The Trademark Reporter*, vol. 60, 1970, p. 485 y ss.

<sup>267</sup> BATTLE, G., “Consideraciones sobre...”, cit., p. 59. Sobre la dificultad de delimitación del término servicio CHIARINI, G., *Fattispecie e disciplina dei servizi. Contributo alla riflessione giuridica sugli istituti della società post-industriale*, Milano, Giuffrè, 2011, p. 48 y ss.; y BONASI-BENUCCI, E., “Il marchio...”, cit., p. 282 y ss.

de nuestro estudio resulta oportuno ocuparnos del significado de dicho término, en tanto que elemento de referencia de este tipo de marca.

Tradicionalmente, por servicio se ha entendido toda prestación de carácter inmaterial susceptible de tráfico jurídico<sup>268</sup>. Bajo esta noción se engloban una pluralidad de prestaciones de gran importancia económica que están sometidas a una fuerte variación, hasta el punto de que se mantiene que su precisa definición, además de problemática, sería dañina por su falta de elasticidad<sup>269</sup>. En materia de marcas, la determinación de la naturaleza y del contenido de los servicios que pueden ser objeto de protección a través de una marca registrada ha sido una cuestión especialmente debatida entre los tribunales, fundamentalmente, debido a su carácter intangible<sup>270</sup>. De ahí que nuestro propósito sea tan sólo el de delimitar las líneas maestras del término servicio en tanto realidad identificada por la marca.

A tal efecto, debemos partir de la normativa marcaria, cuyos preceptos pueden darnos algunas pistas sobre los distintos aspectos que rodean la noción de servicio. Así, el art. 3 LM nos indica quién será el sujeto que presta el servicio. Este artículo legitima para ser titular de la marca a “las personas físicas o jurídicas, incluidas las entidades de derecho público”. No obstante, este extremo requiere de una ulterior precisión, que está implícita en el artículo 4 LM. De acuerdo con este precepto, el ámbito en el que ha de actuar este sujeto y en el que ha de prestarse el servicio es el mercado –una exigencia que era explícita en la redacción original del precepto–. De esta forma, la persona física o jurídica titular del signo debe prestar el servicio en el marco de un proceso económico libre en el que los diferentes sujetos económicos ofertan bienes y servicios a terceros, compitiendo entre sí para ganarse el favor electivo del público. En cuanto al contenido del servicio, la LM nos remite a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios, que prevé una lista de servicios (Clases 35 a 45) establecida en unos términos muy amplios<sup>271</sup>. Esta clasificación incluye tanto servicios que consisten en meras conductas o actividades (explotación o dirección de una empresa comercial –clase 35–) como otros que exigen un resultado (el teñido de prendas de vestir –clase 40–). Resulta, por tanto, que la tradicional distinción entre obligaciones de medios y de resultado carece de relevancia. Respecto al modo en que ha de desarrollarse el servicio, la normativa marcaria no establece ninguna precisión. Si bien, de la lectura de la Clasificación Internacional, se deduce que el servicio puede prestarse de formas plurales: puede ser

<sup>268</sup> OTERO LASTRES, J. M., “En torno a un concepto legal de marca”, en *Actas de Derecho Industrial*, t. 6, 1979-1980, p. 20.

<sup>269</sup> FLEURY, E., *Les marques de service principalement en droit suisse et en droit américain*, Lausanne, Imprimerie Thuillard, 1958, p. 180.

<sup>270</sup> DOMÍNGUEZ PÉREZ, E. M., “Nuevos planteamientos en torno a la marca de servicio: la protección de la imagen y apariencia del interior de un local («flagship store») como marca tridimensional de servicio”, en *Actas de Derecho Industrial*, t. 35, 2014-2015, p. 92.

<sup>271</sup> La ausencia de un concepto o definición de los servicios en el marco del Derecho de marcas ha sido considerado como algo necesario, en cuanto que se trata de requisitos materiales de adquisición del derecho conferido por la marca sobre los que los Estados miembros no tienen competencia, puesto que de otra manera, si la determinación del concepto de servicios fuera competencia de los Estados miembros, el registro de las marcas que los amparan podría verse sometido a requisitos variables en función de la ley nacional de que se tratara. Así, el TJUE ha considerado en numerosas ocasiones que incumbe al Tribunal de Justicia dar, en el ordenamiento jurídico comunitario, una interpretación unitaria al concepto de servicios en el sentido de la Directiva (DOMÍNGUEZ PÉREZ, E. M., “Nuevos planteamientos...”, cit., p. 93 y 94).

necesario el recurso a medios materiales o no, o incluso puede implicar una transformación de bienes<sup>272</sup>.

Ciertamente, lo anterior nos conduce al concepto tradicional de servicio. Se trata de un concepto excesivamente amplio, puesto que el servicio puede consistir en cualquier actividad que, no consistiendo en la producción de bienes, se lleve a cabo en el mercado para satisfacer las necesidades de la clientela<sup>273</sup>. Sin embargo, esta noción admite una mayor concreción si la observamos desde el punto de vista del prestador del servicio y de las formas en que éste emplea la marca para identificar el servicio. El art. 34 LM establece que la marca confiere a su titular el derecho exclusivo a utilizarla en el tráfico económico. Pero, careciendo el servicio de carácter tangible, la marca habrá de fijarse sobre los distintos elementos materiales que se emplean para la prestación del servicio: uniformes, vehículos, herramientas, documentación mercantil, publicidad...<sup>274</sup>. En este sentido, puede afirmarse que el servicio será el resultado dinámico e inmaterial de una actividad económica, cuya consecución está estrechamente relacionada con los medios empleados para la satisfacción de las necesidades del cliente<sup>275</sup>.

Finalmente, esta noción debe completarse con la finalidad que cumple la marca de servicio y que no es otra que la de servir “para distinguir (...) los servicios de una empresa de los de otras empresas” (art. 4 LM). La función distintiva e indicadora del origen empresarial del servicio pone el acento sobre la indisoluble relación que existe entre el servicio y la empresa (entendida como operador económico) que lo presta<sup>276</sup>. De modo que, a efectos marcarios, por servicio debemos entender la actividad económica profesionalmente organizada al fin de la prestación de un servicio<sup>277</sup>. La conclusión que se desprende de lo anterior parece clara: la marca de servicio distingue una actividad por su proveniencia de una empresa determinada, pero considerándola en su unidad teleológica, esto es, en función de la finalidad de prestar aquella actividad en que consiste el servicio<sup>278</sup>.

Llegados a este punto, es conveniente detenerse en la compleja (si no imposible) diferenciación material (que no formal) entre nombre comercial y marca de servicio<sup>279</sup>. A

<sup>272</sup> Sobre la dificultad de admitir los procesos de tratamiento como servicio, BONASI-BENUCCI, E., “Il marchio...”, cit., p. 288 y ss.

<sup>273</sup> BONASI-BENUCCI, E., *Op. Cit.*, p. 285.

<sup>274</sup> Sobre las modalidades de uso de la marca de servicio, *vid.*, entre otros, BATLLE, G., “Consideraciones sobre...”, cit., p. 56. En Derecho anglosajón, *vid.* TIERNEY, M. A., “Service mark specimens: do's and don'ts”, en *The Trademark Reporter*, vol. 79, 1989, p. 55 y ss.; WESTENBERG, D. A., “What's in a Name? Establishing and Maintaining Trademark and Service Mark Rights”, en *The Business Lawyer*, Vol. 42, 1986, p. 78; y HENEGHAN, P. J. y WAMSLEY, H. D., “The Service Mark Alternative to the Right of Publicity- Estate of Presley v. Russen”, en *Loyola of Los Angeles Entertainment Law Review*, vol. 2, 1982, p. 136 y ss. En Derecho italiano, *vid.* RAVÀ, T., *Diritto Industriale...*, cit., p. 97; y RICOLFI, M., “Marchi di...”, cit., p. 160.

<sup>275</sup> MALINVERNO, E., “Il marchio di servizio”, en *Rivista di Diritto Industriale*, I, 1977, p. 82.

<sup>276</sup> CHIARINI, G., *Fattispecie e...*, cit., p. 232 y 233.

<sup>277</sup> BONASI-BENUCCI, E., “Il marchio...”, cit., p. 311.

<sup>278</sup> En este sentido, SCARPA afirma que “sia dal marchio di servizio, destinato a contraddistinguere una specifica attività o branca di attività tra quelle esercitate dall'impresa (e dotato di un campo di produzione limitato a tale attività in sè considerata, mentre la ditta è sempre riferibile ad un complesso di attività)” (Cfr. “Mandato di credito e tutela del marchio di servizio”, en *Rivista di Diritto Industriale*, VI, 2016, p. 265).

<sup>279</sup> MONTEAGUDO, M., “La tutela...”, cit., p. 186. En esta línea, MIRANDA SERRANO mantiene que “no es desacertado afirmar que, en la práctica, nombre comercial y marca de servicios constituyen dos figuras jurídicamente indiferenciadas” (Cfr. *Denominación social...*, cit., p. 47). En Derecho italiano, DI CATALDO sostiene que “la funzione della ditta, per queste imprese, viene a coincidere, tendencialmente, con quella di un marchio di servizio generale” (Cfr. *I Segni...*, cit., p. 172).

pesar de que el texto legal parte de que el nombre comercial y la marca son signos distintivos separados y que obedecen a exigencias diversas, su ámbito de diferenciación no está suficientemente claro. Sobre todo, si partimos de que la inmaterialidad el objeto de referencia de uno y otro signo determina que en ambos supuestos hablemos de actividad<sup>280</sup>. Al mismo tiempo, la intangibilidad de las realidades identificadas por uno y otro signo da lugar a que ambos signos sean utilizados en la misma forma y en los distintos medios materiales destinados al desarrollo de la actividad.

Por consiguiente, el nombre comercial, pese a configurarse legalmente como el signo distintivo de la empresa en el mercado, ve reducido su margen de actuación al propio de la marca de servicio. No hay duda de que el concepto de empresa es más amplio que el de actividad, pues engloba todo un conjunto de bienes, derechos y relaciones organizados a un fin de intermediación en el mercado. Pero, a pesar de ello, cuando el signo identificador de esta compleja realidad se observa bajo el prisma del régimen de los signos distintivos, su ámbito de protección se circunscribe al de la marca. Y ello porque el sistema marcario únicamente ampara el nombre comercial frente aquellos otros signos que sean utilizados por empresas “que desarrollan actividades idénticas o similares”<sup>281</sup>. Resulta, por tanto, que el nombre comercial no otorga una protección frente a conductas que, incardinándose en el marco de la empresa, trasciendan el resultado de la actividad empresarial. En el enjuiciamiento de las actuaciones que pueden vulnerar el derecho sobre el signo se toma en consideración únicamente la identidad o similitud entre signos y actividades –que pueden ser de prestación de servicios o de producción o comercialización de productos–.

Cabe, en suma, afirmar que, pese a la tradicional distinción entre nombres comerciales y marcas que viene manteniendo el sistema marcario español, en la actualidad no existen motivos para sostener dicha clasificación. La previsión de la marca de servicio y la aproximación del régimen del nombre comercial al que es propio de la marca, han conducido a un solapamiento de funciones entre una y otra figura. En rigor, lo único que se mantiene es una distinción conceptual que, como ha podido apreciarse, es más teórica que real<sup>282</sup>.

### 3.2. Delimitación funcional

Al igual que ocurre en relación con el concepto y con el régimen jurídico de la marca de servicio, ni el ordenamiento jurídico ni la doctrina se han ocupado de delimitar las funciones de esta institución a través de un tratamiento separado de la marca de producto. No obstante, en esta materia existe un amplio consenso doctrinal que se alinea en torno al reconocimiento a la marca de servicio de las mismas funciones que son atribuidas a la marca

<sup>280</sup> Entre otros, GÓMEZ MONTERO, J., “Artículo 87...”, cit., p. 717; LOBATO GARCÍA-MIJÁN, M., *Comentario a...*, cit., p. 1096 y 1097; y NIETO CAROL, U., “El nombre...”, cit., p. 75. En relación al servicio, CHIARINI afirma que “il servizio non consiste nell’atto finale meramente esecutivo della prestazione, ma nell’intera attuazione del rapporto obbligatorio. In senso lato, il servizio giunge ad identificarsi con la stessa attività complessivamente esercitata dall’erogatore” (Cfr. *Fattispecie e...*, cit., p. 265).

<sup>281</sup> MASSAGUER FUENTES, J., “La Ley 17/2001...”, cit., p. 5 y 6; y BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A., *Apuntes de...*, cit., p. 578.

<sup>282</sup> En este sentido, LOBATO GARCÍA-MIJÁN afirma que “las diferencias individualizadas son extrínsecas a la diferenciación entre marca de servicio y nombre comercial (...), no sirven para establecer una diversidad ontológica entre las dos figuras” (Cfr. *Comentario a...*, cit., p. 1097).

de producto<sup>283</sup>. Ahora bien, como ya se apuntó en relación con el nombre comercial, la inmaterialidad del objeto de referencia de la marca de servicio condiciona en cierta medida el reconocimiento de las funciones propias de la marca, cimentadas en la indisoluble vinculación signo-producto<sup>284</sup>. Por este motivo, sólo nos limitaremos a poner de manifiesto los matices que cada una de las funciones adquieren cuando son desarrolladas por una marca de servicio.

Obviamente, la marca de servicio tiene atribuida una función identificadora y diferenciadora del origen empresarial de los servicios prestados bajo el signo distintivo. De modo que el público puede distinguir el servicio de aquellos otros que sean prestados por la competencia. La presencia de un sustrato inmaterial en la marca de servicio no tiene ninguna incidencia sobre la función originaria de la marca. No obstante, como es natural, no existe una conexión material entre la marca y el servicio diferenciado. Esta conexión está presente cuando el signo se plasma sobre los distintos elementos que sirven a la empresa para el ejercicio de la actividad en que consiste el servicio<sup>285</sup>.

Asimismo, la marca de servicio desempeña una función indicadora de la calidad, puesto que sirve a la masa anónima de la clientela como instrumento orientador de sus decisiones de mercado<sup>286</sup>. En este sentido, es evidente que la calidad no puede predicarse de las cualidades materiales del servicio. Sin embargo, a través del signo se pone de manifiesto ante el público que los servicios identificados por la marca reúnen unos estándares de calidad. En particular, en lo que se refiere a celeridad, profesionalidad, atención al cliente, satisfacción en la prestación del servicio, etc. Estos estándares de calidad se presumen relativamente constantes en todos los servicios que se presten bajo la misma marca.

Junto a ello, también es una constante reconocer a la marca de servicio una función condensadora del *goodwill* empresarial, en tanto que en el signo se va decantando la buena reputación que los servicios adquieren en el mercado. Ciertamente, el público atribuye a los servicios ciertos valores que son fruto del buen hacer empresarial. Y éstos se van acumulando en el signo. De esta forma, cuando la clientela accede al mercado, identifica el servicio que se desarrolla bajo el signo y le reconoce unos valores y un prestigio empresarial que, en muchas ocasiones, inclinarán la balanza a favor del servicio identificado por la marca.

Finalmente, la marca de servicio cumple una función publicitaria. De hecho, el nacimiento de esta figura está unido a la gran expansión de la publicidad. Esto condujo a un importante número de autores a mantener que la función primordial de la marca de servicio era la publicitaria<sup>287</sup>. Bajo la vigente regulación marcaria, no cabe duda de que la marca de

<sup>283</sup> En la doctrina nacional, *vid.*, entre otros, BATLLE, G., “Consideraciones sobre...”, cit., p. 65; y MIRANDA SERRANO, L. M., *Denominación social...*, cit., p. 105. En la doctrina comparada, *vid.* BONASI-BENUCCI, E., “Il marchio...”, cit., p. 281; MALINVERNO, E., “Il marchio...”, cit., p. 86; WESTENBERG, D. A., “What's in...”, cit., p. 65; SCHMIDT-SZALEWSKI, J. y PIERRE, J. L., *Droit de la propriété industrielle*, 3ª ed., Paris, Litec, 2003, p. 205; y SCHREINER, R., *Die Dienstleistungsmarke- Typus*, Köln-Berlin-Bonn-München, Rechtsschutz und Funktion, 1983, p. 436 y ss.

<sup>284</sup> BONASI-BENUCCI, E., “Il marchio...”, cit., p. 282; y MALINVERNO, E., “Il marchio...”, cit., p. 84 y 85.

<sup>285</sup> MALINVERNO, E., *Op. Cit.*, p. 85 y 86.

<sup>286</sup> BATLLE, G., “Consideraciones sobre...”, cit., p. 66, quien incluye esta función dentro de las funciones económicas atribuidas a la marca, en la línea mantenida por la doctrina bajo la vigencia del EPI y de la LM de 1988.

<sup>287</sup> BATLLE, G., *Op. Cit.*, p. 66; PAGANELLI, “Considerazioni in...”, cit., p. 94 y ss.; y RAVÀ, T., *Diritto Industriale...*, cit., p. 98. No obstante, no faltaron autores que sostuvieron que el uso publicitario no implicaba una función publicitaria, sino que tal uso, aun siendo uno de los más relevantes de la marca de servicio, tan sólo constituye una manifestación más de la función

servicio tiene atribuida una función publicitaria. Es un elemento capaz de actuar, *per se*, como instrumento de potenciación de la contratación de los servicios por ella distinguidos.

#### 4. Delimitación conceptual y funcional del nombre de dominio

La expansión de Internet en los últimos años ha suscitado la aparición de nuevos problemas en el ámbito jurídico y, en particular, en el sector del Derecho de la propiedad industrial. El uso cada vez más frecuente de la red como medio para llevar a cabo transacciones comerciales determina, como es lógico, que muchas de las cuestiones que se plantean caigan de lleno en la esfera de los signos distintivos<sup>288</sup>. Internet constituye hoy en día un fenómeno social multifuncional de dimensión universal, que funciona como medio de comunicación e intercambio personal, cultural, profesional y comercial. De ahí que, junto al mercado tradicional, haya aparecido un mercado virtual de dimensiones superiores, que permite a todos los empresarios operar a escala mundial<sup>289</sup>. Esta situación ha generado una nueva problemática derivada del uso de ciertos signos en el tráfico electrónico, como son los nombres de dominio.

Se estará de acuerdo en que el éxito de las redes informáticas, como Internet, depende en buena medida del sistema de identificación y localización de los diferentes dispositivos integrados en la red<sup>290</sup>. Para cumplir con esta exigencia, a cada anfitrión se le adjudica una “dirección de Internet” (*IP address*), que por su carácter único y exclusivo lo distingue de cualquier otro ordenador. Esta *IP address* consiste en una dirección numérica<sup>291</sup>, que es clave para la transmisión de información a través de Internet. Sin embargo, su carácter numérico no facilita su empleo por las personas, al no favorecer su memorización ni la asociación entre cada una de esas direcciones y la entidad a quien corresponde. Por este motivo se crea el sistema de nombres de dominio. Este sistema permite atribuir nombres diferenciados para identificar a los equipos conectados a la red<sup>292</sup>. Se hace así posible la equivalencia entre los nombres que aparecen y los números IP que en último extremo identifican el destino de la transmisión<sup>293</sup>.

---

diferenciadora de la marca (entre otros, VANZETTI, A., “Funzione e...”, cit., p. 56; y MALINVERNO, E., “Il marchio...”, cit., p. 86).

<sup>288</sup> GARCÍA VIDAL, A., “Marcas y nombres de dominio en Internet”, en *Actas de Derecho Industrial*, t. 18, 1997, p. 187.

<sup>289</sup> SANZ DE ACEDO HECQUET, E., *Marcas renombradas y nombres de dominio en Internet: en torno a la ciberpiratería*, Madrid, Civitas, 2001, p. 66.

<sup>290</sup> BOTANA AGRA, M., “Nombres de dominio”, en FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., OTERO LASTRES, J. M. y BOTANA AGRA, M., *Manual de propiedad industrial*, 3ª ed., Madrid, Marcial Pons, 2017, p. 771; y GARCÍA VIDAL, A., *Derecho de Marcas e Internet*, Valencia, Tirant Lo Blanch, 2002, p. 57.

<sup>291</sup> Las IP addresses se representan como una sucesión de dígitos divididos en cuatro partes separadas por puntos, donde cada uno de los sectores o dominios puede alcanzar un valor entre el 0 y 255.

<sup>292</sup> En este sentido, el Preámbulo de la derogada Orden del Ministerio de Fomento de 21 de marzo de 2000, por la que se regula el sistema de asignación de nombres de dominio de Internet bajo el código de país correspondiente a España (.es) (*BOE*, núm. 77, de 31 de marzo de 2000), establecía que “el sistema de nombres de dominio se emplea en Internet para poder utilizar universalmente nombres unívocos para vincularlos a los usuarios de los equipos conectados a la red. Esto presenta grandes ventajas; entre ellas, una mayor comodidad de utilización y permite a una organización independizar las direcciones de correo electrónico de los números que, en un determinado momento, puedan relacionarse con sus equipos en función de aspectos cambiantes, tales como la topología de la red y el proveedor de acceso a Internet”.

<sup>293</sup> DE MIGUEL ASENSIO, P. A., *Derecho Privado de Internet*, 5ª ed., Madrid, Civitas, 2015, p. 54. Sobre el origen y evolución del sistema de nombres de dominio, *vid.*, entre otros, AGUSTINOY GUILAYN, A., *Régimen jurídico de los nombres de dominio: estudio práctico sobre sus principales aspectos técnicos*, Valencia, Tirant Lo Blanch, 2002, p. 31 y ss.; y LASTIRI SANTIAGO, M., *La comercialización del nombre de dominio: régimen jurídico*, Madrid, Marcial Pons, 2014, p. 23 y ss.

La dirección completa de cada uno de los ordenadores conectados a Internet es el denominado *fully qualified domain name*. Esta dirección se compone por dos elementos separados entre sí por un punto: de un lado, el nombre de *host*<sup>294</sup>, que corresponde al primer grupo de elementos por la izquierda (en la práctica, normalmente consiste en “www”); y, de otro, el nombre de dominio<sup>295</sup>.

El sistema de nombres de dominio responde a una estructura jerárquica, tanto en el plano administrativo como técnico. Todo nombre de dominio consta de varios niveles que se encuentran separados por puntos. En su extremo inicial se sitúa el nombre del equipo y en el final el dominio de nivel superior (TLD o *Top Level Domain*). El dominio de nivel superior (TLD) se ubica justo a continuación del dominio de segundo nivel, que generalmente corresponde a una organización y que puede ir precedido de nombres de niveles inferiores, relativos, por ejemplo, a departamentos de esa organización<sup>296</sup>. De este modo, los dominios pueden ser de *primer nivel*, genéricos (por ejemplo, “.org” o “.com”) o territoriales (“.es”, “.de”, “.uk”, etc.); de *segundo nivel* (por ejemplo, “.uco” o “.boe”; ordinariamente el término *nombre de dominio* se reserva para este nivel); o de *tercer* o *ulterior nivel* (por ejemplo, bajo los indicativos “com.es”, “edu.es” o “gob.es”)<sup>297</sup>.

En nuestro ordenamiento jurídico, la norma básica que establece la regulación legal del sistema de asignación de nombres de dominio bajo el código “.es” se encuentra en la DA 6ª de la Ley 34/2002, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico<sup>298</sup>. Esta norma básica, de carácter muy general, ha sido desarrollada en el Plan Nacional de Nombres de Dominio en Internet. El texto en vigor es el aprobado por la Orden ITC/1542/2005, de 19 de mayo<sup>299</sup>. Este régimen tiene como finalidad la simplificación del registro de los nombres de dominio de segundo nivel, así como la introducción de un sistema de resolución extrajudicial de conflictos<sup>300</sup>.

<sup>294</sup> El host o anfitrión es un equipo o dispositivo que está conectado a una red, actuando como responsable de la transmisión o almacenamiento de datos.

<sup>295</sup> MASSAGUER FUENTES, J., “Las marcas en Internet”, en AA.VV. (coord. GIMENO-BAYÓN COBOS, R.), *Derecho de Marcas. Estudios sobre la nueva Ley 17/2001, de 7 de diciembre*, Barcelona, Bosch, 2003, p. 323.

<sup>296</sup> DE MIGUEL ASENSIO, P. A., *Derecho Privado...*, cit., p. 55.

<sup>297</sup> BOTANA AGRA, M., “Nombres de...”, cit., p. 771. Más ampliamente, CARBAJO CASCÓN, F., *Conflictos entre signos distintivos y nombres de dominio*, 2ª ed., Cizur Menor, Aranzadi, 2002, p. 41 y ss.; MASSAGUER FUENTES, J., “Conflictos de marcas en Internet” en *Revista General de Derecho*, núm. 648, 1998, p. 11111 y ss.; RAMOS HERRANZ, I., *Marcas “versus” nombres de dominio en Internet*, Madrid, Iustel, 2004, p. 36 y ss.; GARCÍA VIDAL, A., *Derecho de...*, cit., p. 58 y ss.; y BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A., *Apuntes de...*, cit., p. 583 y ss.

<sup>298</sup> Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, en *BOE*, núm. 166, de 12 de julio de 2002.

<sup>299</sup> Orden ITC/1542/2005, de 19 de mayo, que aprueba el Plan Nacional de nombres de dominio de Internet bajo el código de país correspondiente a España («.es»), en *BOE*, núm. 129, de 31 de mayo de 2005. Un estudio de esta normativa puede encontrarse en CARBAJO CASCÓN, F., “Disposición adicional decimosexta. Proyecto de Ley de nombres de dominio en la red”, en AA.VV. (dir. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A.), *Comentarios a la Ley de Marcas*, 2ª ed., t. II, Cizur Menor, Aranzadi, 2008, p. 1422 y ss.

<sup>300</sup> Esta normativa reguladora de los nombres de dominio es fruto de un proceso de implementación del sistema de nombres de dominio y de la adaptación a la cambiante realidad de Internet, en la línea de la regulación que esta figura ha recibido en otros ordenamientos jurídicos. Sobre los antecedentes normativos en esta materia, *vid.*, entre otros, RAMOS HERRANZ, I., “Registro bajo .es en Internet”, en *Revista Derecho de los Negocios*, núm. 118-119, 2000, p. 13 y ss.; EUGENIO OLIVER, L., *Derecho privado informático (sociedad de la información y comercio electrónico, nombres de dominio)*, Madrid, Universidad Nacional de Estudios a Distancia, 2005, p. 167 y ss.; ASENSI MERÁS, A., “Conflictos entre los signos distintivos y los nombre de dominio.es en Internet” en *Derecho de los Negocios*, núm. 247, 2011, p. 16; DE MIGUEL ASENSIO, P. A., *Derecho Privado...*, cit., p. 71 y ss.; y LASTIRI SANTIAGO, M., *La comercialización...*, cit., p. 113 y ss.

En las líneas que siguen, no vamos a ocuparnos del régimen jurídico de los nombres de dominio, ni de su problemática aplicativa cuando resultan idénticos o confundibles con los signos distintivos de la empresa –labor que se emprenderá en un momento posterior<sup>301</sup>–. En su lugar, nos centraremos únicamente en la delimitación conceptual y funcional de esta institución, dada su proximidad funcional con los nombres comerciales.

#### 4.1. Delimitación conceptual

El concepto de nombre de dominio, al igual que su regulación, ha estado tradicionalmente ligado a su estricta función técnica de localización de un ordenador conectado a la red. En este sentido, una primera definición de nombres de dominio puede encontrarse en los trabajos de la OMPI. En ellos se entiende por nombre de dominio “una serie alfanumérica que corresponde a una dirección numérica de Internet”. Así, “(l)os nombres de dominio de Internet pueden describirse como cómodos sustitutos de las direcciones numéricas de Internet. Una dirección numérica de Internet (también conocida como *dirección del protocolo Internet* o *dirección IP*) es un código numérico que permite la identificación de un ordenador dado, conectado a Internet. El nombre de dominio es el sustituto nemotécnico de dicha dirección que, si se escribiera en el ordenador, se convertiría automáticamente en la dirección numérica”<sup>302</sup>.

La mayor parte de la doctrina española ha acogido una definición en este sentido. Dogmáticamente el nombre de dominio se define como un conjunto alfanumérico que permite la identificación y localización de los recursos –principalmente, páginas o sitios web y correo electrónico– alojados en Internet mediante su asociación con el número de Protocolo Internet (*IP address*) asignado al recurso en cuestión<sup>303</sup>. Y, como parte del sistema de nombres de dominio, se establecen, gobiernan y administran por un intrincado conjunto de instituciones cuya actuación en este ámbito se realiza sobre bases estrictamente jurídico-privadas<sup>304</sup>.

El nombre de dominio se configura como “la dirección asignada al usuario de un ordenador integrado en Internet constituida por grupos de letras, acrónimos, nombres o palabras”<sup>305</sup>. En consecuencia, el nombre de dominio no es más que una dirección virtual cuyo uso permite canalizar las peticiones de información dirigidas a Internet a fin de localizar algún equipo. Actúa así como un expediente técnico nemotécnico dentro de un sistema de comunicación telemático. Esto es, como una clave que permite la localización y comunicación entre las diferentes terminales conectadas a la red<sup>306</sup>.

Sin embargo, si desde un punto de vista técnico está meridianamente claro cuál es la noción de nombre de dominio, esta cuestión se enturbia si se analiza bajo el prisma de su

<sup>301</sup> Vid. *infra* Cap. 7º.

<sup>302</sup> Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones Sobre La Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas aprobada por la Asamblea de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial y la Asamblea General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) en la trigésima cuarta serie de reuniones de las Asambleas de los Estados miembros de la OMPI 20 a 29 de septiembre de 1999.

<sup>303</sup> MASSAGUER FUENTES, J., “La Ley 17/2001...”, cit., p. 9.

<sup>304</sup> MASSAGUER FUENTES, J., “Las marcas...”, cit., p. 321.

<sup>305</sup> GARCÍA VIDAL, A., *El Derecho español de los nombres de dominio*, Granada, Comares, 2004, p. 25.

<sup>306</sup> CARBAJO CASCÓN, F., *Conflictos entre...*, cit., p. 44.

potencial distintivo. Y es que, dada su actual configuración, los nombres de dominio trascienden una mera función técnica, al ser susceptibles de convertirse en elementos que, en gran número de ocasiones, permiten identificar, de algún modo, al titular del correspondiente sitio web o, al menos, los contenidos, productos o servicios ofrecidos a través de dicho sitio web<sup>307</sup>.

Ciertamente, los nombres de dominio se han insertado en la política de mercadotecnia empresarial, puesto que poseen una innegable trascendencia para el desarrollo del comercio electrónico en Internet. De ahí que los empresarios intenten registrar nombres de dominio que los usuarios asocien a su actividad o a sus productos o servicios<sup>308</sup>. El nombre de dominio, en cuanto instrumento técnico de localización de carácter alfanumérico y nemotécnico, aparece como un instrumento apto para desarrollar funciones distintivas. Puede emplearse a título de marca –para distinguir productos o servicios en el sitio en línea localizado por el dominio–, como nombre comercial –identificando y diferenciado una empresa en el comercio electrónico– como nombre civil –o denominación social–, como título de obra o como simple indicador de un sitio donde se ofrece información del tipo que sea<sup>309</sup>.

Fruto de la apertura de la web al comercio, los nombres de dominio han adquirido una especial incidencia en la estructuración y funcionamiento del mercado electrónico. El nombre de dominio aparece como un instrumento básico de canalización del tráfico de usuarios al sitio web de cada operador económico<sup>310</sup>. Esta situación ha dado lugar a que, desde un inicio, se hayan originado multitud de conflictos entre nombres de dominio y signos distintivos. Fundamentalmente, a través del registro de signos distintivos ajenos como localizadores de un sitio web. Y ha sido en el marco de estos conflictos donde se ha planteado con mayor apremio la cuestión relativa a la naturaleza jurídica de esta figura. Al respecto se vienen barajando diversas soluciones. Estas tesis han ido variando en función de los distintos enfoques que la jurisprudencia ha mantenido en la resolución de los conflictos que esta figura plantea cuando se enfrenta con los signos distintivos de la empresa y de las regulaciones que se han ido sucediendo en materia de asignación de nombres de dominio.

La primera jurisdicción que tuvo que abordar la problemática de la naturaleza jurídica de los nombres de dominio fue la norteamericana, dado que es allí donde se encuentran las principales entidades registradoras de nombres de dominio. Esta jurisdicción ha sido la que más veces ha debido analizar esta cuestión manteniendo dos posturas principales: la que

<sup>307</sup> Entre otros, AGUSTINOY GUILAYN, A., *Régimen jurídico...*, cit., p. 47.; RAMOS HERRANZ, I., *Marcas “versus”...*, cit., p. 35; CARBAJO CASCÓN, F., *Conflictos entre...*, cit., p. 69; BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A., “Denominaciones sociales...”, cit., p. 17 y 18; MUELLER-STOFEN, T., “Domain name-related infringement procedures in Germany”, en *The Trademark Reporter*, vol. 87, Iss. 5, 1997, p. 596 y ss.; DEVECI, H. A., “Domain Names: Has Trade Mark Law Strayed From Its Path?”, en *International Journal of Law and Information Technology*, vol. 11, núm. 3, 2003, p. 206 y ss.; y DI CATA, M., “Contraffazione di marchio a mezzo di registrazione di nome a dominio e responsabilità del provider”, en *Rivista di Diritto Industriale*, II, 2005, p. 98 y ss.

<sup>308</sup> GARCÍA VIDAL, A., *Derecho de...*, cit., p. 68.

<sup>309</sup> CARBAJO CASCÓN, F., Disposición adicional decimosesta..., cit., p. 1410.

<sup>310</sup> CARBAJO CASCÓN, F., “Localización, identificación y distinción en la red: la problemática entre signos distintivos y nombres de dominio de internet. Conflictos entre marcas y dominios de internet”, en AA.VV. (coord. ECHEBARRÍA SÁENZ, J. A.), *El comercio electrónico*, Madrid, Edisofer, 2001, p. 358. En este sentido, señala BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO que “no puede ignorarse que junto a esa función localizadora, la propia página web identificada por el nombre de dominio opera en Internet a modo de escaparate en el ámbito del comercio electrónico” (Cfr. “Denominaciones sociales...”, cit., p. 17).

concibe el nombre de dominio como un derecho derivado de un contrato de prestación de servicios, y la que lo concibe como un derecho de propiedad, ya sea como propiedad *per se*<sup>311</sup>, ya sea como propiedad intelectual<sup>312</sup>. Sin embargo, esta cuestión, que no es exclusiva del ordenamiento norteamericano, ha trascendido de manera inevitable las fronteras estadounidenses y se ha trasladado al resto de jurisdicciones. No obstante, las soluciones acogidas en los distintos ordenamientos nacionales varían en función de la regulación que se adopta en materia de asignación de nombres de dominio y del sistema marcario establecido<sup>313</sup>.

En Derecho español, la potencialidad o virtualidad distintiva de esta figura ha llevado a algunos autores a equiparar los nombres de dominio con los derechos propiedad industrial: bien identificándolos con alguna de las modalidades específicas de signos distintivos<sup>314</sup>, bien calificándolos como signo distintivo atípico o *sui generis*<sup>315</sup>. Sin embargo, la actual regulación de los nombres de dominio no permite establecer una identidad entre la naturaleza de esta figura y la del derecho de propiedad. Y, por tanto, tampoco con la de los derechos de propiedad industrial. Por este motivo, la doctrina mayoritaria no ha dudado en calificar los

<sup>311</sup> Esta postura ha sido la mantenida por la mayoría de la doctrina norteamericana. *Vid.*, entre otros, HANCOCK, D., “You Can Have It, But Can You Hold It?: Treating Domain Names as Tangible Property”, en *Kentucky Law Journal*, vol. 99, núm. 1, 2010-2011, p. 187; BERNEMAN, B. A., “Navigating the Bankruptcy Waters in a Domain Name Rowboat”, en *Jonh Marshall Review of Intellectual Property*, vol. 3, Iss. 1, 2003, p. 87; y NGUYEN, X. T. N., “Cyberproperty and Judicial Dissonance: The Trouble with Domain Name Classification”, en *George Mason Law Review*, Vol. 10, núm. 2, 2001, p. 208.

<sup>312</sup> LASTIRI SANTIAGO, M., *La comercialización...*, cit., p. 183 y ss.

<sup>313</sup> Así, tanto la doctrina como la jurisprudencia italiana parecen converger en la calificación del nombre de dominio como signo distintivo atípico, al que se aplican las normas sobre signos distintivos (Cfr. CAPUZZI, G., “I segni...”, cit., p. 102; y VANZETTI, A. y DI CATALDO, V., *Manuale di...*, cit., p. 345 y ss.). En Alemania, los nombres de dominio se han equiparado a los indicativos de teletipo que, al incluir o hacer referencia al nombre comercial u signo del titular, aparecen generalmente como distintivo empresarial (Cfr. GARCÍA VIDAL, A., *Derecho de...*, cit., p. 70). Entre la doctrina francesa se mantiene que el nombre de dominio debe considerarse como un nuevo signo distintivo de la empresa, lo que evidencia el hecho de que los signos distintivos constituyen una noción viva que evoluciona y se extiende a los nuevos medios de explotación del fondo de comercio [Cfr. MENDOZA, A., *Les noms de l'entreprises*, PUAM, Aix-en-Provence, 2003, p. 90; LOISEAU, G., “La nature juridique du nom de domaine”, en AA.VV. (dir. DREYFUS, N.), *Marques et noms de domaine de l'Internet*, Paris, Hermès Science Publications, 2001, p. 135 y ss.; y BOUVEL, A., “Marques et noms de domaine”, en *JurisClasseur. Marques-Dessins et modèles*, Fasc. 7519, 2018, p. 13 y 14].

<sup>314</sup> En esta línea, MASSAGUER FUENTES equipara el nombre de dominio con el nombre comercial al afirmar que, “en la práctica, los *domains names* establecen una vinculación entre el recurso de Internet y un sujeto, así como entre el sujeto y la actividad, en su caso económica y empresarial, a que se refiere el contenido del recurso de Internet en cuestión, y en su caso entre el sujeto y el recurso de Internet como lugar de contratación de las prestaciones allí ofrecidas. Es este sentido no parece dudoso que los *domains names* son en esencia signos distintivos atípicos que, en atención al contenido de los recursos Internet que identifican, pueden participar de la naturaleza de los nombres comerciales” [Cfr. “Informe del grupo español sobre la cuestión (Q) 143: Marcas y nombres de dominio de Internet”, en *Grupo Español de la AIPPI, Informe Río de Janeiro 1998*, núm. 24, 1998, p. 105]. Una postura similar encontramos en la doctrina italiana, que equipara los nombres con los rótulos de establecimiento (SACCANI, P., “Note in tema di confondibilità fra domain names”, en *Rivista di Diritto Industriale*, VI, 1998, p. 438, quien afirma que, para ello hay que tener en cuenta tanto la página identificada como la finalidad perseguida por el titular).

<sup>315</sup> *Vid.*, entre otros, PACHECO CAÑETE, M., “Consideraciones sobre la naturaleza jurídica de los nombres de dominio”, en AA.VV. (dir. MADRID PARRA, A.), *Derecho patrimonial y tecnología*, Madrid-Barcelona, Marcial Pons, 2007, p. 472 y 473; MASSAGUER FUENTES, J., “Conflictos de...”, cit., p. 11116; SANZ DE ACEDO HECQUET, E., *Marcas renombradas...*, cit., p. 66; y BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A., “Denominaciones sociales...”, cit., p. 18. Esta postura es la mayoritaria entre la doctrina italiana, *vid.*, FRASSI, P., “Internet e segni distintivi”, en *Rivista di Diritto Industriale*, III, 1997, p. 182; UBERTAZZI, L. C., “Le sezioni specializzate in materia di proprietà intellettuale”, en *Rivista di Diritto Industriale*, IV-V, 2003, p. 231 y 232; DI CATA, M., “Contraffazione di...”, cit., p. 98 y ss. No obstante, dentro de la doctrina italiana, algunos autores hablan de los nombres de dominio como signos “parcialmente típicos” (CAPUZZI, G., “I segni...”, cit., p. 102; y RICOLFI, M., “La ditta...”, cit., p. 174). En la doctrina anglosajona, *vid.* WEISWASSER, G., “Domain Names, the Internet, and Trademarks: Infringement in Cyberspace”, en *Santa Clara High Technology Law Journal*, vol. 13, Iss. 1, 1997, p. 164; DUEKER, K. S., “Trademark Law lost in cyberspace: trademark protection for internet addresses”, en *Harvard Journal of Law & Technology*, vol. 9, núm. 2, 1996, p. 503 y ss.; y MUELLER-STOFEN, T., “Domain name-related...”, cit., p. 206.

nombres de dominio como derechos de uso<sup>316</sup>. Frente a estas posturas, más recientemente ha aparecido otra tesis que, partiendo del estudio del nombre de dominio como fenómeno social y económico, le atribuye una naturaleza bifronte: como atributo de la personalidad y como bien jurídico digital o electrónico<sup>317</sup>.

Es cierto que los nombres de dominio presentan una potencialidad o virtualidad distintiva, en tanto que son susceptibles de establecer a los ojos del público un vínculo entre el sitio web identificado y las actividades, productos o servicios que en éste se ofrecen. Igualmente, los nombres de dominio pueden presentar características cercanas a las propias de los derechos de la personalidad. Ahora bien, la regulación que esta figura recibe en el ordenamiento nacional no permite reconocer a los nombres de dominio una naturaleza jurídica distinta a la de los derechos de uso. Por este motivo, nos inclinamos aquí por esta tesis.

Esta posición se fundamenta necesariamente en el sistema de asignación de nombres de dominio “.es”. En este sentido, la DA 6ª LSSICE dispone en su apartado cuarto que “(l)a asignación de un nombre de dominio confiere a su titular el derecho a su utilización, el cual estará condicionado al cumplimiento de los requisitos que en cada caso se establezcan, así como a su mantenimiento en el tiempo”. En similares términos, la Orden ITC/1542/2005 establece expresamente que “(l)a asignación de un nombre de dominio confiere el derecho a su utilización a efectos de direccionamiento en el sistema de nombres de dominio de Internet...” (art. 13.2)<sup>318</sup>. En consecuencia, el registro del nombre de dominio sólo faculta a su titular para utilizarlo como localizador del sitio web y, por ende, es responsable del uso que le dé y del respeto a los derechos de propiedad intelectual e industrial (art. 14.1). Asimismo, el derecho de uso del nombre de dominio “.es” deriva de un acto de concesión de la Autoridad Red.es, que sólo asigna esta localización a efectos de direccionamiento web, previo cumplimiento de los requisitos técnicos, registrales y económicos establecidos, y con la condición de respetar el sistema so pena de cancelación del dominio. De esta forma, los nombres de dominio se configuran como un instrumento técnico que atribuye a su titular la facultad de emplearlo en la red a los efectos de localización de un sitio web, debiendo velar por la calidad del sistema. Esta naturaleza, además, no viene desvirtuada por la posibilidad de transmitir a terceros el nombre de dominio (art. 12). Sobre todo, si tenemos en cuenta que ésta sólo tendrá efectos si se comunica a la Autoridad de asignación y el adquirente cumple los requisitos previstos en la Orden. Así, lo que se transmite es un derecho de uso para cuya adquisición es necesario observar las exigencias que garanticen un adecuado funcionamiento del sistema de localización en la web.

La normativa marcaría tampoco atribuye a los nombres de dominio un carácter distintivo *per se*. Esta figura aparece prevista en el art. 34.3.f) LM, que otorga al titular de un signo distintivo la posibilidad de prohibir el uso del “signo en redes de comunicación

<sup>316</sup> Entre otros, BOTANA AGRA, M., “Nombres de...”, cit., p. 773; CARBAJO CASCÓN, F., *Conflictos entre...*, cit., p. 104; AGUSTINOY GUILAYN, A., *Régimen jurídico...*, cit., p. 57 y ss.; GARCÍA VIDAL, A., *El Derecho...*, cit., p. 124 y ss.; y ASENSI MERÁS, A., “Conflictos entre...”, cit., p. 17 y 18.

<sup>317</sup> LASTIRI SANTIAGO, M., *La comercialización...*, cit., p. 249 y ss.

<sup>318</sup> CARBAJO CASCÓN, F., “Disposición adicional decimosexta...”, cit., p. 1438 y 1439; y BOTANA AGRA, M., “Nombres de...”, cit., p. 773.

telemáticas y como nombre de dominio”. Conforme a la regulación marcaria, el nombre de dominio únicamente tiene reconocida potencialidad para desarrollar funciones distintivas. Pero ello sólo ocurrirá cuando se den las circunstancias previstas en el apartado 2 de dicho artículo. Del mismo modo, la DA 16ª LM prevé la elaboración de una Ley sobre los nombres de dominio “.es” que “se inspirará, entre otros, en los criterios aplicados a los signos distintivos protegidos por la legislación de propiedad industrial”. Sin embargo, la actual regulación de los nombres de dominio se ha dictado en cumplimiento de esta disposición y, como se ha podido comprobar, confiere a esta figura la naturaleza jurídica de un derecho de uso<sup>319</sup>.

#### 4.2. Delimitación funcional

Técnicamente, los nombres de dominio no son más que la dirección electrónica alfanumérica que hace posible la comunicación fluida de información entre los distintos equipos informáticos de todo el mundo conectados a la red por un mismo protocolo de comunicación; o, de forma más simple, la dirección de un ordenador conectado a la red<sup>320</sup>. Desde este punto de vista, la función de los nombres de dominio podría ser similar a la de una dirección postal, a la de un número de teléfono o de fax<sup>321</sup>, aunque estos últimos no sean libremente elegidos por el usuario. El nombre de dominio es, por tanto, un sistema nemotécnico que permite asignar y usar en todo el mundo un nombre unívoco para cada uno de los equipos informáticos conectados a Internet, cumpliendo así una función localizadora<sup>322</sup>.

Esta función localizadora es reconocida por la práctica totalidad de la doctrina<sup>323</sup>. Deriva del propio régimen de asignación de los nombres de dominio y de su naturaleza jurídica de derecho de uso. En este sentido, la asignación de los nombres de dominio está gobernada por el principio *first come, first served*, conforme al cual el nombre de dominio es asignado a la persona que solicita su registro en primer lugar. Sólo puede adjudicarse en la red y, por tanto, a nivel mundial, un único nombre de dominio de segundo nivel en cada nombre de dominio primario<sup>324</sup>. Este principio no es sino una traslación al sistema de asignación de nombres de dominio del clásico *prior in tempore potior in iure*<sup>325</sup>. Pero responde exclusivamente a razones técnicas. De esta forma, se prohíbe la existencia de

<sup>319</sup> En este sentido, la Disposición adicional sexta de la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico, dispone en su apartado uno que “(e)sta disposición regula, en cumplimiento de lo previsto en la disposición adicional decimosexta de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, los principios inspiradores del sistema de asignación de nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España «.es»”.

<sup>320</sup> CARBAJO CASCÓN, F., *Conflictos entre...*, cit., p. 68 y 69; y GARCÍA VIDAL, A., *Derecho de...*, cit., p. 68.

<sup>321</sup> Entre otros, BOTANA AGRA, M., “Nombres de...”, cit., p. 772; MARTÍNEZ SANZ, F., “Nombre comercial...”, cit., p. 136; y GARCÍA VIDAL, A., “Marcas y...”, cit., p. 193.

<sup>322</sup> MARTÍNEZ SANZ, F., “Nombre comercial...”, cit., p. 136 y 137.

<sup>323</sup> Entre otros, BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A., *Apuntes de...*, cit., p. 582; ASENSI MERÁS, A., “Conflictos entre...”, cit., p. 15 y 16; BOTANA AGRA, M., “Nombres de...”, cit., p. 771 y 772; DE MIGUEL ASENSIO, P. A., *Derecho Privado...*, cit., p. 478; GARCÍA VIDAL, A., *Derecho de...*, cit., p. 68; SANZ DE ACEDO HECQUET, E., *Marcas renombradas...*, cit., p. 61; y MASSAGUER FUENTES, J., “Las marcas...”, cit., p. 324.

<sup>324</sup> DÍAZ GÓMEZ, M. A., “Nombre de...”, cit., p. 316.

<sup>325</sup> FERNÁNDEZ-NOVOA, C., “Dominios y marcas en Internet”, en AA.VV. (coord. DE MARTÍN MUÑOZ, A. J.), *Propiedad Industrial y competencia desleal. Perspectiva comunitaria, mercados virtuales y regulación procesal*, Madrid, Comares, 2000, p. 50; y CARBAJO CASCÓN, F., *Conflictos entre...*, cit., p. 67.

dominios idénticos, porque, de lo contrario, su función identificadora y localizadora no podría cumplirse<sup>326</sup>.

La Orden ITC/1542/2005 únicamente atribuye al titular del dominio un derecho de uso a efectos de direccionamiento en el sistema de nombres de dominio en Internet (art. 13.2). Esto nos advierte de la función eminentemente localizadora que esta figura cumple a los ojos del regulador. En la misma línea, el conjunto de obligaciones derivadas de la asignación y mantenimiento de los nombres de dominio impuestas en el propio art. 13 de la Orden se orientan a este fin. Todas ellas se establecen en aras de garantizar el adecuado funcionamiento del sistema de los nombres de dominio, que en último término no trata sino de establecer las pautas básicas para el correcto direccionamiento web. Junto a ello, no debe perderse de vista que la posibilidad de transmisión del nombre de dominio no desvirtúa esta función, en tanto que la misma debe ser comunicada a la Autoridad de asignación y el adquirente debe cumplir con las exigencias establecidas en la Orden a fin de salvaguardar la función identificadora y localizadora que los nombres de dominio desempeñan en el sistema de localización de recursos en el web.

Como ha quedado apuntado, la función primaria del nombre de dominio es la de identificar y permitir el acceso a una página web. Pero no puede ignorarse que, junto a esta función localizadora, los nombres de dominio pueden desempeñar en el tráfico económico funciones cercanas a las que son propias de los signos distintivos<sup>327</sup>. Se dice así que, a diferencia de la IP que representa, el nombre de dominio puede cumplir una función identificativa que va más allá del mero direccionamiento web, fruto de su carácter alfanumérico y nemotécnico<sup>328</sup>. De este modo, además de facilitar el recordatorio de la dirección de Internet, cumplen una función que supera a las propias direcciones IP, desarrollando funciones distintivas en sentido amplio<sup>329</sup>.

Ahora bien, aunque es cierto que los nombres de dominio pueden asumir en el mercado funciones propias de los signos distintivos, en tanto que permiten identificar la procedencia empresarial de ciertas actividades o prestaciones ofrecidas en el comercio electrónico, el ordenamiento jurídico no reconoce a los nombres de dominio una función distintiva. Varias son las razones que fundamentan esta idea:

En primer lugar, los nombres de dominio y los signos distintivos poseen una naturaleza jurídica diferente<sup>330</sup>. De ahí que exista una total desconexión entre el sistema de registro, el

<sup>326</sup> MIQUEL RODRÍGUEZ, J., “Nombres de dominio y signos distintivos en Internet”, en AA.VV. (dir. BOTANA GARCÍA, G.), *Comercio electrónico y protección de los consumidores*, Madrid, La Ley, 2001, p. 335; y PACHECO CAÑETE, M., “Consideraciones sobre...”, cit., 468.

<sup>327</sup> Esta posibilidad de desarrollar funciones distintivas es reconocida por la práctica totalidad de la doctrina. *Vid.*, entre otros, BERCOVIZ RODRÍGUEZ-CANO, A., “Denominaciones sociales...”, cit., p. 17 y 18; MASSAGUER FUENTES, J., “La Ley 17/2001...”, cit., p. 9 y 10; BOTANA AGRA, M., “Nombres de...”, cit., p. 772; CARBAJO CASCÓN, F., *Conflictos entre...*, cit., p. 69 y ss.; DE MIGUEL ASENSIO, P. A., *Derecho Privado...*, cit., p. 478 y 479; GARCÍA VIDAL, A., “Marcas y...”, cit., p. 193; y AGUSTINOY GUILAYN, A., *Régimen jurídico...*, cit., p. 50.

<sup>328</sup> RAMOS HERRANZ, I., *Marcas “versus”...*, cit., p. 35; y MUELLER-STOFEN, T., “Domain name-related...”, cit., p. 596 y 597.

<sup>329</sup> CARBAJO CASCÓN, F., *Conflictos entre...*, cit., p. 69; y LASTIRI SANTIAGO, M., *La comercialización...*, cit., p. 181.

<sup>330</sup> SANZ DE ACEDO HECQUET, E., *Marcas renombradas...*, cit., p. 64 y 65; y BOTANA AGRA, M., “Nombres de...”, cit., p. 775.

ámbito de actuación y los derechos conferidos por los nombres de dominio y los signos distintivos. Esta situación en último término responde a las necesidades que unos y otros vienen a satisfacer. Y es que los nombres de dominio no despliegan en todo caso un efecto competitivo<sup>331</sup>. Los nombres de dominio cumplen una función básica de localización en la red, de modo que en muchas ocasiones identificarán sitios web que carecen de un carácter comercial. Y, como es natural, en estos casos el nombre de dominio no desempeña una función distintiva de actividades, productos o servicios.

En segundo lugar, la normativa reguladora de esta figura se ha mantenido al margen de esta función<sup>332</sup>. Y ello a pesar de que dicha regulación se dicta en cumplimiento del mandato recogido en la Disposición adicional 16ª LM. Como ya se ha adelantado, este precepto prevé que la regulación de los nombres de dominio habría de inspirarse “entre otros, en los criterios aplicados a los signos distintivos protegidos por la legislación de propiedad industrial”. Sin embargo, esta regulación los configura como derechos de uso y fija unos criterios de composición que no exigen en ningún momento el carácter distintivo del nombre de dominio<sup>333</sup>.

En tercer lugar, la normativa marcaría no atribuye a los nombres de dominio una función distintiva *per se*. El art. 34.3.f) LM prevé que la utilización de un signo distintivo registrado como nombre de dominio constituye un supuesto de violación del derecho sobre la marca. Pero esta violación marcaría no opera en todo caso. Es necesario que el nombre de dominio se utilice en el tráfico económico, que sea idéntico o confundible con un signo distintivo ajeno y que se emplee para distinguir actividades, productos o servicios idénticos o similares a aquellos que son identificados con el signo ajeno<sup>334</sup>. En definitiva, se exige que el nombre de dominio se emplee en el mercado de tal forma que pueda menoscabar las funciones del signo distintivo y, en particular, su función identificadora del origen empresarial. El nombre de dominio no desarrolla, por tanto, una función distintiva *per se*. Para desempeñar esta función es necesario que tal nombre de dominio sea utilizado como marca o como nombre comercial. Esto es, que identifique productos, servicios o actividades en el mercado. Para ello debe registrarse como signo distintivo –y cumplir, por tanto, los requisitos legales establecidos– o utilizarse como signo distintivo investido de renombre. Ahora bien, en uno y

<sup>331</sup> Entre otros, CARBAJO CASCÓN, F., *Conflictos entre...*, cit., p. 84 y 85; Ídem, “Disposición adicional decimosexta...”, cit., p. 1411; DE MIGUEL ASENSIO, P. A., *Derecho Privado...*, cit., p. 540; y GARCÍA VIDAL, A., *Derecho de...*, cit., p. 86 y 87. En esta línea, FREZER señala que tan erróneo es afirmar que los nombres de dominio nunca tienen una función distintiva, como mantener que poseen esa función en todo caso (Cfr. “Die Kennzeichenfunktion von Domainnamen”, en *Wettbewerb in Recht und Praxis*, 2000, p. 669 y ss.).

<sup>332</sup> MASSAGUER FUENTES, J., “La Ley 17/2001...”, cit., p. 10; RAMOS HERRANZ, I., *Marcas “versus”...*, cit., p. 62; y BOTANA AGRA, M., “Nombres de...”, cit., p. 774 y ss.

<sup>333</sup> MASSAGUER FUENTES, J., “Conflictos de...”, cit., p. 11117; SANZ DE ACEDO HECQUET, E., *Marcas renombradas...*, cit., p. 65; y LASTIRI SANTIAGO, M., *La comercialización...*, cit., p. 232.

<sup>334</sup> Entre otros, RODRÍGUEZ DELGADO, J. P., “Resolución de controversias en materia de nombres de dominio a la luz de los criterios utilizados por los panelistas de la OMPI”, en *Actas de Derecho Industrial*, t. 30, 2009-2010, p. 408; TATO PLAZA, A., “El uso de marcas ajenas por buscadores y como enlaces en Internet”, en AA.VV., *XXIV Jornadas de estudio sobre Propiedad Industrial e Intelectual. Colección de conferencias con motivo de las Jornadas de Estudio celebradas el 17 y 18 de febrero de 2009*, L’Hospitalet de Llobregat, Grupo Español de la AIPPI, 2009, p. 23; DE LARRAMENDI, L. H., “El uso como dominio de una marca registrada”, en AA.VV., *Estudios sobre propiedad industrial. Homenaje a M. Currell*, Barcelona, Grupo Español de la AIPPI, 2000, p. 348; DE MIGUEL ASENSIO, P. A., *Derecho Privado...*, cit., p. 530 y ss.; y BOTANA AGRA, M., “Nombres de...”, cit., p. 774.

otro caso el nombre de dominio no se protege en cuanto tal, sino como signo distintivo registrado o renombrado<sup>335</sup>.

Por último, la jurisprudencia, pese a reconocer la aptitud diferenciadora que los nombres de dominio pueden manifestar en determinadas ocasiones<sup>336</sup>, se muestra tajante a la hora de negarles carácter distintivo. Así, por ejemplo, la STS (Sala 1ª) 1903/2016, de 9 de mayo, afirma de forma categórica que “(e)n cuanto al uso del nombre de dominio «dyaSl», como es sabido, no es un signo distintivo, sino que, desde el punto de vista empresarial, es una dirección identificable desde cualquier ordenador y que es única y diferenciada en la Red”.

Esta posición es la que se mantiene, igualmente, en el ámbito internacional. Los intentos de esclarecer los conflictos planteados por el uso de signos distintivos en Internet emprendidos a escala supranacional, lejos de reconocer abiertamente el carácter distintivo del nombre de dominio, abordan esta realidad desde un punto de vista eminentemente técnico<sup>337</sup>.

Cabe, en suma, concluir que el ordenamiento jurídico no reconoce a los nombres de dominio una función distintiva, sino tan sólo una *potencialidad* distintiva o, si se prefiere, distintividad como *eficacia resultativa*<sup>338</sup>. Es decir, el nombre de dominio no va a desempeñar siempre y en todo caso funciones identificativas de actividades, productos o servicios. Pero cuando así resulte del uso que haga su titular, éste se utilizará no sólo como nombre de dominio, sino que de forma acumulativa actuará como signo distintivo. Y, por tanto, le será de aplicación la normativa marcaría<sup>339</sup>. Sólo cuando el nombre de dominio desempeñe las funciones propias de los signos distintivos surge el conflicto y, por consiguiente, la necesidad aplicar las soluciones propias de este sector del ordenamiento. Esta aplicación deriva de su uso como signo distintivo y no de su utilización como mecanismo localizador de recursos en la red. De modo que los nombres de dominio tienen reconocida, no una función distintiva, sino la capacidad de actuar como marca o como nombre comercial.

El nombre de dominio aparece como una figura especial en muchos sentidos, representando, aún a día de hoy, una incógnita para los legisladores y los diversos encargados de confeccionar las

<sup>335</sup> GARCÍA VIDAL, A., “Marcas y...”, cit., p. 197; Ídem, *Derecho de...*, cit., p. 73 y 74; CARBAJO CASCÓN, F., *Conflictos entre...*, cit., p. 82 y ss.; RAMOS HERRANZ, I., *Marcas “versus”...*, cit., p. 91 y 92; y LASTIRI SANTIAGO, M., *La comercialización...*, cit., p. 233 y 234.

<sup>336</sup> SSTS (Sala 1ª) 6996/2012, de 25 octubre; y 726/2017, de 2 de marzo. En estas Sentencias se pone de manifiesto que lo determinante no es el registro del nombre de dominio, sino su utilización para distinguir productos o servicios en el tráfico económico.

<sup>337</sup> En esta línea, además de la Recomendación conjunta sobre la protección de las marcas notoriamente conocidas, la Recomendación conjunta relativa a las disposiciones sobre la protección de las marcas y otros derechos de propiedad industrial sobre signos en Internet adoptada por la Asamblea de la Unión de París y la OMPI en 2001 dispone en su art. 2 que “(e)l uso de un signo en Internet constituirá uso en un Estado miembro a los efectos de las presentes disposiciones, únicamente si el uso tiene efecto comercial en ese Estado miembro”. En consecuencia, el efecto comercial, esto es, el uso del signo en Internet – nombre de dominio– a título de marca o de nombre comercial, es lo que determina la conculcación de los derechos sobre signos distintivos o la consumación de un acto de competencia desleal. Asimismo, en sus notas explicativas se señala que “(e)l Artículo 5 sólo exige que el uso de un signo en Internet que tiene un efecto comercial en un Estado miembro esté sometido a los mismos principios generales que el uso en el Estado miembro fuera de Internet”. De esta forma, el uso en el tráfico económico de un nombre de dominio como distintivo de unos concretos productos, servicios o actividades, será susceptible de convertir al nombre de dominio en un signo distintivo no registrado, al igual que sucede con los signos que se emplean fuera de la red para identificar las prestaciones o las actividades de los empresarios.

<sup>338</sup> ASENSI MERÁS, A., “Conflictos entre...” cit., p. 17; CARBAJO CASCÓN, F., *Conflictos entre...*, cit., p. 85; GARCÍA VIDAL, A., *Derecho de...*, cit., p. 68; y LASTIRI SANTIAGO, M., *La comercialización...*, cit., p. 235.

<sup>339</sup> Entre otros, CARBAJO CASCÓN, F., *Conflictos entre...*, cit., p. 88 y ss.; y TATO PLAZA, A., “El uso...” cit., p. 22.

políticas que lo regulan. Como se ha puesto de manifiesto, a nadie escapa la polivalencia funcional de esta figura, que puede sumar a su estricta función localizadora de un recurso en la web una función distintiva de productos, servicios o actividades. En estos casos, el nombre de dominio se utiliza en el tráfico económico como signo distintivo y surge, por tanto, el hecho desencadenante del conflicto entre estas figuras. Pero, fuera de estos supuestos –nada infrecuentes en la práctica–, el nombre de dominio no plantea ningún problema cuando se enfrenta a los signos distintivos de la empresa. Por ello, ceñir la compleja realidad que encierran los nombres de dominio al reconocimiento de carácter distintivo, no sería sino desconocer la problemática que plantea esta institución y reducir la multidisciplinariedad de Internet a un canal de comercio en línea.



## CAPÍTULO TERCERO

### RÉGIMEN JURÍDICO DEL NOMBRE COMERCIAL

#### I. PLANTEAMIENTO

El sistema marcario español se ha caracterizado, tradicionalmente, por el reconocimiento de una división tripartita de los signos distintivos susceptibles de protección registral –marcas, nombres comerciales y rótulos de establecimiento–. Ciertamente es que la LM ha reducido la nómina de signos distintivos registrables mediante la supresión de la protección registral de los rótulos de establecimiento. No obstante, nuestro ordenamiento sigue manteniendo una clasificación de los signos distintivos que se apoya, más que en razones de corte objetivo, en una teórica división de funciones. Así, mientras que la marca sirve para diferenciar los productos o servicios de una empresa de los de la competencia, el nombre comercial viene a identificar la propia empresa en el mercado y a diferenciarla de los competidores en función de su actividad.

Sin embargo, la mayoría de los ordenamientos jurídicos de nuestro entorno cierran el registro de los signos distintivos a aquellos que tienen como función distinguir los resultados de la actividad empresarial, esto es, a las marcas. De ahí que el Derecho de los signos distintivos sólo se aplique, con carácter general, a éstas, quedando la tutela de los signos distintivos individualizadores de la empresa sujeta a la normativa sobre competencia desleal.

En Francia, según el art. L. 712-1 del *Code de la propriété intellectuelle*, “la propiedad de la marca se adquiere por el registro”. El sistema marcario francés ciñe la protección registral de los signos distintivos a aquellos con función de marca, mediante su inscripción en el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI)<sup>1</sup>. El nombre comercial, en cambio, es objeto de inscripción en el *Registre du commerce et des sociétés*. Aunque, a diferencia de lo que ocurre con la marca<sup>2</sup>, tal inscripción no constituye una condición para su protección<sup>3</sup>. En su lugar, se establece el primer uso real y efectivo en el mercado como presupuesto para su protección. Esta protección deriva, en esencia, del Derecho represor de la competencia desleal<sup>4</sup>.

---

<sup>1</sup> Un estudio del procedimiento de registro de marcas en Derecho francés puede encontrarse en THRIERR, O., “Enregistrement de la marque”, en *Juris Classeur. Marques-Dessins et modèles*, Fasc. 7210, 2017.

<sup>2</sup> En Francia rige el principio de adquisición registral del derecho sobre la marca, de modo que la inscripción del signo en el INPI tiene carácter constitutivo. No obstante, al igual que ocurre en el sistema marcario español, existen ciertas excepciones que permiten atenuar o suprimir el carácter absoluto de esta regla general, como es el caso de las marcas notorias. Sobre el sistema de adquisición del derecho sobre la marca previsto en el ordenamiento jurídico francés, THRIERR, A. y THRIERR, O., “Acquisition du droit sur la marque. Notions générales et droit comparé”, en *Juris Classeur. Marques-Dessins et modèles*, Fasc. 7200, 2017.

<sup>3</sup> BOUVEL, A., *Principe de spécialité et signes distinctifs*, Paris, LITEC, 2004, p. 60; y POLLAUD-DULIAN, F., *Propriété Intellectuelle...*, cit., p. 668.

<sup>4</sup> Vid. *infra* Cap. 4º.IV.2.4.

Este sistema de adquisición registral del derecho sobre la marca es una constante en la mayoría de los países de nuestro entorno (Alemania<sup>5</sup>, Italia<sup>6</sup>, Reino Unido<sup>7</sup>, etc.). En ellos, las reglas del Derecho marcario se aplican únicamente a los signos distintivos empleados para distinguir productos o servicios, esto es, a las marcas. La protección del nombre comercial se lleva a cabo, esencialmente, a través de las normas sobre competencia desleal y tiene como presupuesto el uso prioritario en el mercado. No obstante, se establecen, con carácter general, algunos mecanismos de comunicación entre la protección de los nombres comerciales y las normas sobre signos distintivos. En este sentido, es lugar común el reconocimiento de la facultad de oponerse al registro de una marca y/o de solicitar la nulidad de una marca inscrita, cuando exista previamente en el mercado un nombre comercial dotado de notoriedad en el conjunto del territorio nacional<sup>8</sup>.

Una excepción a este sistema estandarizado de protección extrarregistral del nombre comercial puede encontrarse en el Derecho portugués. El art. 295 del *Código da Propriedade Industrial* portugués<sup>9</sup> disponía que “(e)l registro del nombre o de la insignia confiere a su titular el derecho a impedir el uso por parte de terceros, sin su consentimiento, de cualquier signo idéntico o confundible en sus establecimientos. El registro confiere el derecho de impedir el uso de cualquier signo que contenga el nombre o la insignia registrados”. El ordenamiento jurídico portugués establecía así un sistema de protección registral del nombre comercial (*nome de estabelecimento*) y sometía esta institución a las normas contenidas en el Derecho de los signos distintivos, reconociéndole una protección similar a la prevista en sede de marcas<sup>10</sup>. Sin embargo, tras la entrada en vigor del Decreto-Lei nº 143/2008<sup>11</sup>, la regulación del nombre comercial desaparece de la legislación marcaria portuguesa mediante su refundición, junto con el rótulo de establecimiento (*insignia de estabelecimento*) en la figura del logotipo. En este sentido, especialmente clara es la Exposición de Motivos del citado Decreto-Lei cuando establece que “(d)ebe señalarse también la fusión de tres modalidades de derechos de la propiedad industrial (nombres, insignias de establecimiento y logotipos) en una sola (logotipos). Esta agrupación permite distinguir con más claridad las diversas modalidades de protección de la propiedad industrial, evitando el recurso a diversos registros y a diversos pagos para un mismo fin”.

El logotipo se configura como el signo distintivo de la empresa y ocupa una posición similar a la que en Derecho español posee el nombre comercial<sup>12</sup>. Esta figura se define como “todo signo susceptible de representación gráfica que sirve para identificar una empresa y diferenciarla de otras empresas involucradas en actividades idénticas o similares (es decir, sus competidores). El logotipo identifica a la empresa como un operador en el mercado y en sus relaciones con los consumidores y usuarios”<sup>13</sup>. De esta forma, el logotipo aparece en el Derecho portugués como un genuino signo

<sup>5</sup> LANGE, P., “Part. 1...”, cit., p. 447 y ss.

<sup>6</sup> VANZETTI, A., “I segni distintivi non registrati nel progetto di «código»”, en *Rivista di Diritto Industriale*, IV-V, 2004, p. 99 y ss.

<sup>7</sup> JOHNSON, P., “Part. 1...”, cit., p. 1155 y ss.

<sup>8</sup> Vid. *Infra* Cap. 4º.IV.

<sup>9</sup> Decreto-Lei n. 36/2003, de 5 de mayo (1.ª versión del Código da Propriedade Industrial), en *Diário da República*, I série-A, núm. 54, de 5 de mayo de 2003.

<sup>10</sup> GONZÁLEZ, J. A., *Código da Propriedade Industrial Anotado*, Lisboa, Quid Iuris, 2006, p. 297 y ss.; MENEZES LEITÃO, L., “Nome e insignia de estabelecimento”, en AA.VV., *Direito Industrial*, vol. I, Coimbra, Almedina, 2001, p. 173 y 174; y MOTA MAIA, J., *Propriedade Industrial*, vol. I, Coimbra, Almedina, 2003, p. 178 y ss.

<sup>11</sup> Decreto-Lei n. 143/2008, de 25 de julio, en *Diário da República*, I série, núm. 143, de 25 de julio de 2008.

<sup>12</sup> AURELIANO, N., “O Logótipo. Um Novo Sinal Distintivo do Comércio (Parte I)”, en AA.VV., *Direito Industrial*, vol. IV, Coimbra, Almedina, 2005, p. 400.

<sup>13</sup> GARCÍA DOMÍNGUEZ, J., *Guia-Manual. Propriedade Industrial e Intelectual*, en file:///C:/Users/Usuario%20Portatil/Downloads/Guia\_Proprietade\_Intelectual.pdf, p. 34.

distintivo susceptible de registro al que le resultan de aplicación las normas contenidas en la legislación marcaria<sup>14</sup>.

En el Derecho comparado domina un criterio restrictivo en cuanto a la atribución de un derecho absoluto sobre los signos distintivos. Y es que sólo se reconoce un derecho exclusivo y excluyente sobre aquellos signos que desarrollan una función distintiva muy específica, la propia de la marca. La marca se convierte así en el signo distintivo por excelencia. Es el signo distintivo que ha adquirido mayor importancia y difusión en los sistemas de economía de mercado, erigiéndose en el instrumento, prácticamente exclusivo, de conducción de las relaciones económicas entre la empresa y la clientela. No es de extrañar, por tanto, que la marca, a diferencia de lo que ocurre con el nombre comercial y con el resto de signos distintivos de la empresa, cuente con una normativa detallada en la que se puede individualizar un núcleo de disposiciones susceptibles de aplicación analógica a los demás signos distintivos<sup>15</sup>. Esta aplicación analógica responde a la esencial identidad de funciones y de estructura de todos los signos distintivos. De ahí que, en la actualidad, el tratamiento de cualquier aspecto del Derecho de los signos distintivos deba dirigirse fundamentalmente al estudio de la marca<sup>16</sup>.

El sistema marcario español se ha caracterizado por el reconocimiento de una triada de signos distintivos susceptibles de registro y sometidos a las normas del Derecho marcario. En este sistema, la regulación del nombre comercial ha sido objeto de diversas mutaciones que han conducido finalmente a su práctica asimilación con el régimen jurídico de la marca. No obstante, en cada una de las normativas que, desde la génesis del nombre comercial, se han ido sucediendo, esta figura ha contado con un régimen jurídico específico. Aunque es cierto que se trataba de un conjunto de normas fragmentario e incompleto que debía integrarse con las normas generales previstas en sede marcas, no es menos cierto que el nombre comercial disponía de una regulación particular que reglamentaba las especialidades propias de este signo distintivo.

En cambio, la vigente LM, en su afán por deslindar definitivamente el nombre comercial de la denominación social, lleva a cabo una aproximación prácticamente total del régimen jurídico del nombre comercial al de la marca. Como ya se expuso anteriormente, la redacción originaria de la LM elimina cualquier peculiaridad establecida específicamente en sede de nombre comercial<sup>17</sup>. En efecto, la LM, pese a mantener formalmente la figura del nombre comercial, hace desaparecer prácticamente todas las normas especiales sustantivas que frente a las marcas aparecían en la legislación derogada. En su lugar, establece un régimen que no hace sino remitir en bloque a las normas reguladoras de la marca. Así, junto a la

<sup>14</sup> Conforme al art. 304-N del Código el registro de este signo confiere a su titular el derecho de impedir a terceros usar, sin su consentimiento, cualquier signo idéntico o confuso, que constituya reproducción o imitación del suyo. Sobre esta cuestión *vid.*, entre otros, AA.VV. (coords. CAMPINOS, A. y COUTO GONÇALVES, L.), *Código da Propriedade Industrial Anotado*, 2ª ed., Coimbra, Almedina, 2015, p. 473 y ss.; y COUTO GONÇALVES, L., *Manual de...*, p. 366 y ss.

<sup>15</sup> En este sentido, la doctrina italiana viene afirmando que en materia de *ditta* rige el “tradizionale principio per cui il lacunoso regime giuridico della ditta deve completarsi attraverso il ricorso analogico alla disciplina del marchio, quantitativamente e qualitativamente piú completa” (LAMANDINI, M., “Osservazioni in tema di ditta «geografica»”, separata del artículo del mismo nombre publicado en *Giurisprudenza italiana*, II, 1991, p. 13).

<sup>16</sup> GARCÍA VIDAL, A., *El uso descriptivo de la marca ajena*, Madrid, Marcial Pons, 2000, p. 20 y 21.

<sup>17</sup> *Vid. supra* Cap. 1º.VII.2.

definición legal del nombre comercial (art. 87.1 LM) y a la enumeración de los signos susceptibles de constituir el nombre comercial (art. 87.2 LM), la LM prevé una remisión general al régimen de la marca (art. 87.3 LM) y una serie de remisiones especiales en materia de prohibiciones de registro (art. 88 LM), sumisión a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios (art. 89 LM), derechos conferidos por el registro (art. 90 LM), nulidad y caducidad (art. 91 LM).

En suma, al nombre comercial le son de aplicación las normas de la Ley relativas a las marcas. Esta remisión, de acuerdo con el art. 87.3 LM, tiene como límite su compatibilidad con la naturaleza del nombre comercial. Una limitación que no deja de ser llamativa por cuanto que, como ha puesto de manifiesto la doctrina, la principal reforma introducida por la LM en materia de nombre comercial ha sido su desnaturalización y su aproximación al régimen de la marca<sup>18</sup>. Efectivamente, la configuración normativa que el nombre comercial recibe en la vigente LM conduce a su plena asimilación a la figura de la marca. De este modo, la naturaleza del nombre comercial no es otra que la de un auténtico y genuino signo distintivo de la empresa. Por ello, la remisión a las normas aplicables a las marcas debe encontrar su límite, más que en la naturaleza del nombre comercial, en la inmaterialidad y particularidad de su objeto de referencia: la empresa. Ahora bien, en la normativa reguladora de los signos distintivos, la empresa en cuanto realidad objetiva identificada y diferenciada por el nombre comercial no dota a esta figura de ninguna especialidad que permita su delimitación respecto de la marca de servicio. Por tanto, puede afirmarse que en la LM el régimen jurídico de los nombres comerciales es idéntico al de las marcas de servicio<sup>19</sup>.

Por ello, en este epígrafe, lejos de llevar a cabo un estudio pormenorizado del régimen jurídico del nombre comercial, nos centraremos únicamente en aquellas cuestiones que pueden suponer una modulación respecto del régimen de la marca. Igualmente, nos ocuparemos de las quiebras que, en relación con la regulación de esta institución, ha introducido la reciente reforma de la LM operada por el Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre. La referida modificación afecta esencialmente al régimen de la marca. Sin embargo, esta reforma se ha acometido sin tomar en consideración la existencia del nombre comercial como modalidad registral autónoma de signo distintivo. Y, fundamentalmente, sin reparar en el hecho de que la escasa regulación sustantiva específica del nombre comercial prevista en la LM se elaboró tomando como modelo el régimen jurídico de la marca. Por este motivo, la incorporación de las disposiciones de la DM a la LM desencadena unas consecuencias que, además de afectar al régimen específico de la marca, implican la introducción de elementos perturbadores en el régimen del nombre comercial. Esta situación podría haberse evitado si se hubiera reflexionado más detenidamente a la hora de incorporar las modificaciones requeridas por la normativa comunitaria.

---

<sup>18</sup> LOBATO GARCÍA-MIJÁN, M., *Comentario a...*, cit., p. 1104; y GÓMEZ MONTERO, J., “Artículo 87...”, cit., p. 722.

<sup>19</sup> BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A., “Consideraciones generales...”, cit., p. 86.

## II. COMPOSICIÓN DEL NOMBRE COMERCIAL

### 1. Los requisitos de admisibilidad de un signo como nombre comercial

Uno de los principales problemas que plantea la delimitación del régimen jurídico del nombre comercial es el de la determinación de los signos que pueden constituirlo. La aptitud de un signo para convertirse en nombre comercial ha de partir necesariamente de su capacidad para distinguir a la empresa en el mercado. No obstante, son las distintas legislaciones nacionales las encargadas de fijar los criterios que determinan si un signo puede o no constituir un nombre comercial<sup>20</sup>.

En los países de nuestro entorno, es habitual que los únicos signos admisibles como nombres comerciales sean los denominativos. Así, en Francia, pese a la inexistencia de una definición legal y de un listado de signos admisibles como nombres comerciales, la doctrina viene manteniendo el carácter eminentemente denominativo de los signos protegibles como nombre comercial<sup>21</sup>. En Italia, el art. 2563 del *Codice civile* establece que la *ditta* puede conformarse por términos diversos, siempre y cuando contenga “al menos el apellido o las siglas del empresario”. Consecuentemente, los signos adoptados como *ditta* son esencialmente denominativos. No obstante, se viene admitiendo que puedan caracterizarse también por peculiares configuraciones gráficas<sup>22</sup>. El ordenamiento jurídico inglés parece decantarse igualmente por la constitución del nombre comercial a través de elementos denominativos, coincidentes con el nombre real del empresario o consistentes en denominaciones de fantasía<sup>23</sup>.

Un caso particular puede encontrarse en el Derecho portugués, cuyo Código de Propiedad Industrial prevé la constitución del logotipo –figura asimilable a nuestro nombre comercial– mediante un signo o conjunto de signos susceptibles de representación gráfica (art. 304.A). Se admiten así los signos gráficos [art. 304.H.1.c) en relación con el art. 223.1.e)] y las combinaciones de colores (art. 304.E.2)<sup>24</sup>.

En nuestro sistema marcarío, los requisitos de admisibilidad de un signo como nombre comercial vienen establecidos en el propio concepto legal de la figura (art. 87.1 LM). Tales requisitos vienen a coincidir exactamente con los que se establecieron en sede de marcas en la redacción original de la LM. Y no son otros que la aptitud diferenciadora o capacidad distintiva y la susceptibilidad de representación gráfica. Así se desprende del art. 88.a) LM que dispone que sólo podrán constituir nombres comerciales los que sean conformes con el art. 87. Esto es, los que reúnan las condiciones de aptitud diferenciadora y susceptibilidad de representación gráfica previstas en dicho artículo. Estos requisitos se configuran como auténticos límites al elenco de signos susceptibles de ser protegidos como nombres comerciales, que tiene un carácter enunciativo y abierto. Por ello, deben ser adecuadamente delimitados para acomodarlos a la peculiar realidad objetiva distinguida por el nombre comercial. Y es que su correcta concreción puede ser ilustrativa a la hora de analizar los

<sup>20</sup> Respecto de la marca, MARTÍNEZ MÍGUEZ, M. M., “La protección del color único como marca en el Derecho español”, en *Actas de Derecho Industrial*, t. 8, 1982, p. 118.

<sup>21</sup> SAINT-GAL, Y., “Nom commercial et enseigne. Acquisition et conservation du droit”, en *Juris Classeur. Concurrence-consommation*, Fasc. 150, 2015.

<sup>22</sup> VANZETTI, A. y DI CATALDO, V., *Manuale di...*, cit., p. 324.

<sup>23</sup> JOHNSON, P., “Part. 1...”, cit., p. 1150.

<sup>24</sup> AURELIANO, N., “O Logótipo. Um Novo Sinal Distintivo do Comércio (Parte II)”, en AA.VV., *Direito Industrial*, vol. V, Coimbra, Almedina, 2008, p. 97 y ss.

distintos signos que pueden adquirir protección en concepto de nombre comercial. No obstante, las modificaciones introducidas en la LM por el Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre, plantean algunos problemas de coordinación normativa. Particularmente, en lo relativo al requisito de susceptibilidad de representación gráfica.

### 1.1. *Carácter distintivo*

El carácter distintivo es un requisito esencial de todo signo distintivo –“el alfa y el omega del derecho de los signos”–, que justamente por ello se denominan signos distintivos<sup>25</sup>. Resulta indiscutible, por tanto, que todo signo constitutivo de un nombre comercial debe cumplir con este requisito. Y es que sin tal carácter distintivo el signo no puede cumplir su función esencial consistente en la distinción de la empresa en el mercado<sup>26</sup>. La distintividad o carácter distintivo del nombre comercial consiste en la aptitud del signo para identificar a una empresa en el mercado y distinguir sus actividades de las del resto de empresas competidoras. El carácter distintivo se configura como un rasgo fundamental del nombre comercial, de carácter objetivo y funcional, que se basa en la propia mecánica del nombre comercial en tanto que signo procompetitivo canalizador de las relaciones entre la empresa y la clientela.

De acuerdo con un sector de la doctrina, este requisito alude a las capacidades intrínsecas y extrínsecas del signo como medio de diferenciación de la empresa en el mercado. Esto es, tanto al carácter abstracto como concreto de la aptitud diferenciadora<sup>27</sup>. De un lado, la distintividad en abstracto se refiere a la capacidad del signo en sí mismo considerado para distinguir la empresa con independencia de las concretas actividades que desarrolla en el mercado. De este modo, carecen de distintividad aquellos signos que poseen una estructura tan simple o tan compleja que no pueden cumplir la función distintiva de la empresa, independientemente de la actividad que desarrolle en el mercado. De otro lado, la distintividad en concreto consiste en la concreción efectiva de la capacidad distintiva en relación con las específicas actividades desarrolladas por la empresa. Así, no tienen carácter distintivo aquellos signos que identifican el género de actividad o sus características, así como aquellos otros que se hayan convertidos en usuales en el comercio para designar la concreta actividad.

Esta distinción tiene su origen en el art. 6 *quinquies* B.2 del CUP<sup>28</sup>. Su fundamento estriba en la configuración del sistema de prohibiciones absolutas que, en sede de marcas, se establece tanto en la normativa española como en los textos comunitarios. Respecto del nombre comercial, esta distinción aparece igualmente recogida en el art. 88 LM. Este precepto, tras postular la falta de los requisitos del art. 87 LM –carácter distintivo y susceptibilidad de representación gráfica– como causa de prohibición absoluta, remite al régimen de prohibiciones de la marca, que prevé la ausencia de carácter distintivo

<sup>25</sup> GÓMEZ SEGADE, J. A., “Fuerza distintiva y «secondary meaning» en el Derecho de los signos distintivos de la empresa”, en *Cuadernos de Derecho y Comercio*, núm. 6, 1995, p. 179.

<sup>26</sup> En relación con la marca es tradicional referir el carácter distintivo del signo a su función identificadora de la procedencia empresarial.  *Vid.*, entre otros, FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., “Nociones básicas”, cit., p. 489; SENA, G., “Brevi note...”, cit., p. 10; y TROUSSEL, J. C. y MEUWISSEN, S., “Because consumers do actually eat trade marks: an assessment of current law regarding non-conventional trade marks in the European Union”, en *Era Forum*, vol. 13, núm. 3, 2012, p. 427 y 428.

<sup>27</sup> Respecto de la marca, OTERO LASTRES, J. M., “La nueva Ley de Marcas...”, cit., p. 672; y FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., “Las prohibiciones absolutas”, cit., p. 522 y 523. En contra de esta interpretación, MARCO ALCALÁ, L. A., “La tipificación de la falta de carácter distintivo como motivo de denegación absoluto en la nueva Ley española de Marcas”, en *Actas de Derecho Industrial*, t. 22, 2001, p. 111 y ss.; ALONSO ESPINOSA, F. J., “Las prohibiciones...”, cit., p. 1194; y GÓMEZ SEGADE, J. A., “Fuerza distintiva...”, cit., p. 179 y 180. Para estos autores, la doble tipificación, abstracta y concreta, de la distintividad del signo es una distinción artificiosa, superflua y difícilmente practicable, por lo que sería conveniente aunar ambos tipos de distintividad, de modo que sólo se contemplara una causa de prohibición absoluta relativa a este extremo.

<sup>28</sup> FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., *Tratado sobre...*, cit., p. 156.

del signo como prohibición absoluta [art. 5.1.b) LM]. Ello supone duplicar la prohibición consistente en la falta de aptitud distintiva. Y, como solución a esta duplicidad, se ha propuesto la distinción entre distintividad abstracta y concreta. Sin embargo, a nuestro juicio, esta distinción resulta artificiosa y carece de fundamento, puesto que la distintividad de un signo ha de valorarse, en todo caso, atendiendo a los concretos productos, servicios o actividades que distinguen<sup>29</sup>.

El examen de la aptitud distintiva de un signo, en sede de marcas, ha de llevarse a cabo tomando en consideración, por un lado, los productos o los servicios que tratan de diferenciarse a través del signo; y, por otro, la percepción que de ellos tiene el público pertinente<sup>30</sup>. Consecuentemente, posee carácter distintivo la marca que permite distinguir, según su origen empresarial, los productos o los servicios para los que se ha solicitado el registro. Es fundamental, por tanto, que el signo permita al público distinguir el producto o servicio que designa de los que tienen otro origen comercial. De modo que pueda llegarse a la conclusión de que todos los productos o servicios que el signo identifica han sido fabricados, comercializados o prestados bajo el control del titular de dicha marca, al que se puede hacer responsable de su calidad<sup>31</sup>. Para ello, puede tomarse en consideración, en particular, la cuota de mercado de la marca, la intensidad, la extensión geográfica y la duración de su uso, la importancia de las inversiones hechas por la empresa para promocionarla, la proporción de los sectores interesados que identifica el producto atribuyéndole una procedencia empresarial determinada gracias a la marca, así como las declaraciones de Cámaras de Comercio e Industria o de otras asociaciones profesionales<sup>32</sup>. Sin embargo, esta valoración no sólo recae sobre la autoridad administrativa encargada del registro, sino también sobre el público al que va destinado el producto o servicio. Por este motivo, ha de tenerse en cuenta la percepción de los productos o servicios controvertidos que se presume en un consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz<sup>33</sup>.

Cuando lo que trata de examinarse es el carácter distintivo de un nombre comercial, debemos acudir a estos mismos parámetros. Tanto el concepto legal de nombre comercial, como los requisitos de admisibilidad del signo y el sistema de prohibiciones absolutas han sido contruidos no sólo en forma idéntica a la marca, sino remitiendo a su régimen jurídico. De ahí que la interpretación de los requisitos de admisibilidad de un signo como nombre comercial y, particularmente, el examen de su carácter distintivo deba llevarse a cabo de forma similar a la establecida en relación con la marca. En consecuencia, el análisis de la aptitud distintiva de un signo para constituir un nombre comercial debe realizarse apreciando, por un lado, las concretas actividades desarrolladas en el mercado por la empresa y, por otro, la

<sup>29</sup> CALABRESE, B., “*Nomina sunt consequentia rerum*: of descriptive trademarks and secondary meaning”, en *Actas de Derecho Industrial*, t. 31, 2010-2011, p. 646. Asimismo, el TJUE viene afirmando que “(c)onforme a reiterada jurisprudencia, el carácter distintivo de una marca en el sentido de este artículo significa que dicha marca sirve para identificar el producto para el que se solicita el registro atribuyéndole una procedencia empresarial determinada y, por lo tanto, distinguir este producto de los de otras empresas” [entre otras, SSTJUE de 29 de abril de 2004, *Procter & Gamble Company vs. OAMI* (asuntos acumulados C-473/01 P y C-474/01 P); de 4 de octubre de 2007, *Henkel KGaA vs. OAMI* (asunto C-144/06 P); y de 21 de enero de 2010, *Audi AG vs. OAMI* (asunto C-398/08 P)].

<sup>30</sup> SSTJUE de 22 de junio de 2006, *August Storck KG vs. OAMI* (asunto C-25/05 P); de 8 de mayo de 2008, *Eurohypo AG vs. OAMI* (asunto C-304/06 P); y de 9 de septiembre de 2010, *OAMI vs. BORCO* (asunto C-265/09 P).

<sup>31</sup> STJUE de 18 de junio de 2002, *Koninklijke Philips Electronics NV* (asunto C-299/99).

<sup>32</sup> STJUE de 4 de mayo de 1999, *Windsurfing Chiemsee* (asuntos acumulados C-108/97 y C-109/97).

<sup>33</sup> STJUE de 12 de febrero de 2004, *Henkel KGaA* (asunto C-218/01).

percepción que el público tiene de estas actividades y del signo en cuestión. Sólo cuando los destinatarios de las actividades de la empresa puedan identificarla a través del signo y diferenciar su tráfico mercantil del desarrollado por otras empresas, el signo gozará de aptitud distintiva y podrá actuar como nombre comercial.

Ahora bien, no debe perderse de vista que el carácter distintivo no es un requisito de contornos fijos e inmutables. Se trata, en cambio, de una exigencia de carácter dinámico que puede experimentar variaciones a lo largo del tiempo en función del uso que se haga del signo. La mutación del carácter distintivo puede afectar al signo en sentido positivo o negativo<sup>34</sup>. En sentido positivo, un signo inicialmente carente de aptitud distintiva puede adquirir distintividad a los ojos de la clientela que, como consecuencia del uso que del signo ha hecho su titular, llegan a identificar a la empresa a través del signo y diferenciar su actividad en el mercado. A este fenómeno se le conoce como distintividad sobrevinida o *secondary meaning*. En sentido negativo, un signo puede perder su originario carácter distintivo pasando a convertirse en la denominación usual de la actividad desarrollada por la empresa. Cuando, como consecuencia del uso que el titular del signo lleva a cabo en el mercado, la clientela identifique el signo con la concreta actividad y no con la empresa de la que proviene se produce la *vulgarización* del signo, lo que acarrea la caducidad del derecho.

## 1.2. Susceptibilidad de representación gráfica

a) La interpretación del requisito de susceptibilidad de representación gráfica. Especial atención a la representación gráfica de las marcas

Junto a la capacidad distintiva del signo, los conceptos jurídicos de marca y de nombre comercial han descansado sobre un segundo requisito consistente en la susceptibilidad de representación gráfica del signo. La configuración de este requisito como rasgo conceptual de los signos distintivos –y, por tanto, como requisito constitutivo y causa de prohibición absoluta de registro– encuentra su origen en el Derecho comunitario de marcas (art. 2 PDM y art. 4 RMC), de donde se incorporó a nuestro ordenamiento (arts. 4 y 87.1 LM).

En la regulación contenida en la primera versión de la LM, la exigencia de representación gráfica se configura como un requisito de carácter objetivo, formal y funcional, que está en consonancia con la opción legislativa a favor del predominio de la adquisición registral de los signos distintivos<sup>35</sup>. En efecto, el fundamento de esta exigencia radica en garantizar la articulación de un sistema de signos distintivos asentado sobre el principio de inscripción registral<sup>36</sup>. Y es que, al obtenerse la exclusiva sobre el signo a través del acceso al registro, el funcionamiento de éste exige un soporte gráfico de los signos solicitados que permita tener un conocimiento exacto y preciso de ellos y facilite la comprobación de la observancia de los requisitos de validez previstos en la normativa<sup>37</sup>. Sin embargo, el requisito de la representación gráfica cumple un importante cometido, no sólo en el momento de la inscripción, sino también a lo largo de la vida del signo distintivo. Una vez inscrito el signo, esta exigencia resulta fundamental para determinar las condiciones de uso del signo y para fijar el verdadero alcance y contenido del derecho<sup>38</sup>. Así, en los supuestos de colisión entre

<sup>34</sup> GÓMEZ SEGADE, J. A., “Fuerza distintiva...”, cit., p. 181.

<sup>35</sup> MARCO ALCALÁ, L. A., “La tipificación...”, cit., p. 114.

<sup>36</sup> FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., *Tratado sobre...*, cit., p. 42 y 43.

<sup>37</sup> MARTÍNEZ GUTIÉRREZ, A., “Viabilidad de las marcas de empresa de carácter sonoro. Un nuevo ámbito de conflictividad”, en *Actas de Derecho Industrial*, t. 24, 2003, p. 531.

<sup>38</sup> FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., “Nociones básicas”, cit., p. 488 y 489; ALONSO ESPINOSA, F. J., “Las prohibiciones...”, cit., p. 1203; y OTERO LASTRES, J. M., “La reforma...”, cit., p., 292.

signos distintivos, la representación gráfica del signo permite al Tribunal disponer de información clara y suficiente acerca de los signos en liza.

La expresión representación gráfica sugiere la idea de “hacer presente” algo. En este caso un signo por medio de líneas o figuras<sup>39</sup>. La exigencia de representación gráfica de un signo consiste en que éste pueda ser descrito e identificado según las propiedades del plano o la escritura, de modo que sea tal representación y no el objeto representado, la que resulte reconducible a parámetros gráficos. Esto implica que cualquier signo, gráfico o no, cuya representación pueda realizarse de esta manera cumplirá este requisito. De ahí que no puedan considerarse equivalentes susceptibilidad de representación gráfica y percepción visual del signo. Y ello porque pueden representarse gráficamente signos no perceptibles visualmente – como los sonoros a través del pentagrama<sup>40</sup>. El problema surge cuando este requisito se pone en relación con los signos perceptibles por sentidos distintos de la vista y el oído, cuya reconducción a la representación gráfica resulta más compleja.

El TJUE ha interpretado el requisito de la representación gráfica de forma restrictiva. En este sentido, viene reconociendo que, en relación con los signos no visuales, únicamente pueden acceder al registro los que cuentan con la capacidad de transformarse en visuales<sup>41</sup>, en particular, por medio de figuras, líneas o caracteres, de manera que puedan ser identificados con exactitud<sup>42</sup>.

Se trata de una interpretación que viene exigida por el buen funcionamiento del sistema de registro<sup>43</sup>. En opinión del TJUE, la susceptibilidad de representación gráfica sirve a un doble objetivo. Por un lado, permite a las autoridades competentes conocer con claridad y precisión la naturaleza de los signos distintivos. Pues sólo de esta forma pueden cumplir sus obligaciones relativas al examen previo de las solicitudes de registro y a la publicación y mantenimiento de un registro adecuado y preciso. Por otro lado, garantiza que los operadores económicos estén en condiciones de verificar con claridad y precisión las inscripciones practicadas en el registro y las solicitudes presentadas por sus competidores actuales o potenciales. Se les dota así de información pertinente sobre los derechos de terceros. Por estos motivos, la representación gráfica del signo debe ser completa en sí misma, fácilmente accesible e inteligible. Además, el signo ha de ser objeto de una percepción persistente y exacta que garantice la función identificadora del origen empresarial del signo. Igualmente, la representación debe ser duradera, habida cuenta del tiempo de vigencia del registro. Por último, la representación tiene precisamente por objeto excluir todo elemento de subjetividad en el proceso de identificación y percepción del signo. Consecuentemente, el medio de la representación gráfica tiene que ser inequívoco y objetivo. En suma, según el TJUE, cualquier

<sup>39</sup> OTERO LASTRES. J. M., “La representación de la marca en las propuestas comunitarias”, en *Actas de Derecho Industrial*, t. 33, 2012-2013, p. 419.

<sup>40</sup> MARCO ALCALÁ, L. A., “La tipificación...”, cit., p. 114. En un sentido similar, se afirma que lo característico de la representación gráfica es la forma representable en el papel o en otro material equivalente [ROBLES MORCHÓN, G., *Las marcas en el Derecho español (adaptación al derecho comunitario)*, Madrid, Civitas, 1995, p. 110; y PELLISÉ CAPELL, J. y SOLANELLES BATLLE, M. T., “La protección del color único como marca en el Derecho comunitario”, en *Revista de Derecho Mercantil*, núm. 229, 1998, p. 1117].

<sup>41</sup> TORRUBIA CHALMETA B., “El requisito...”, cit., p. 397.

<sup>42</sup> STJUE de 6 de mayo de 2003, *Libertel Groep BV* (asunto C-104/01).

<sup>43</sup> STJUE de 24 de junio de 2004, *Heidelberger Bauchemie GmbH* (asunto C-49/02).

signo, independientemente de que pueda percibirse visualmente o no, puede constituir un signo distintivo, aunque para ello debe ser objeto de representación gráfica, en particular, por medio de figuras, líneas o caracteres, que sea clara, precisa, completa en sí misma, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva<sup>44</sup>.

Esta interpretación del requisito de la susceptibilidad de representación gráfica pone de manifiesto que estamos ante un sistema que permite el acceso al registro de signos distintivos no visuales siempre que se cumplan los requisitos mencionados. Pese a ello, puede sostenerse que, en principio, difícilmente cumplirán este requisito aquellos signos no perceptibles por sentidos distintos de la vista o el oído. Ahora bien, cuando se ha planteado la problemática relativa a estos signos, las soluciones aportadas hasta el momento no se incardinan en una línea armónica<sup>45</sup>. Para algunos autores, la interpretación del requisito de susceptibilidad de representación gráfica acogida por el TJUE permite una evolución de la práctica registral que podría ampliarse y evolucionar conforme se encuentren medios y soluciones técnicas a los problemas que presentan algunos signos no perceptibles por la vista<sup>46</sup>. Esta opinión, empero, no es compartida por otro sector doctrinal, que estima que el requisito de susceptibilidad de representación gráfica supone un importante obstáculo al reconocimiento como marcas de signos no perceptibles visualmente<sup>47</sup>.

#### b) La interpretación del requisito de susceptibilidad de representación gráfica en sede de nombre comercial

El art. 87.1 LM impone el requisito de la susceptibilidad de representación gráfica como rasgo conceptual del nombre comercial, en términos idénticos a los establecidos en la redacción original del art. 4 LM. Este requisito, no obstante, ha sido interpretado en un sentido diferente al que adquiere cuando se refiere a la marca.

En efecto, se ha mantenido que, a diferencia de lo que ocurre con la marca, el requisito de la susceptibilidad de representación gráfica en materia de nombre comercial no viene impuesto por la normativa comunitaria, sino que es fruto de una decisión libre del legislador. En consecuencia, la exigencia de representación gráfica del signo constitutivo de un nombre comercial no tiene por qué atenerse a la interpretación que realiza la jurisprudencia comunitaria en materia de marcas. Respecto del nombre comercial, en cambio, ha de propugnarse una interpretación lo más estricta posible de este requisito en el sentido de hacerlo totalmente coincidente con la expresión *reproducción gráfica*. Y ello porque la propia naturaleza del nombre comercial como signo que identifica a un empresario en el ejercicio de su actividad empresarial impide que pueda siquiera plantearse la cuestión de si pueden constituir un nombre comercial realidades como el olor, el olfato o el tacto, que no son en modo alguno predicables del empresario identificado con este signo, ni tampoco de su

<sup>44</sup> STJUE de 12 de diciembre de 2002, *Ralf Sieckmann* (asunto C-273/00).

<sup>45</sup> MARTÍNEZ GUTIÉRREZ, A., “En torno a la descripción...”, cit., p. 747.

<sup>46</sup> CASADO CERVIÑO, A., “El carácter distintivo de los sonidos utilizados en la publicidad. Su protección como marca” en AA.VV. (dir. MARTÍNEZ GUTIÉRREZ, A.), *Marca y publicidad comercial. Un enfoque multidisciplinar*, 1ª ed., Madrid, La Ley, 2009, p. 777 y ss.

<sup>47</sup> Entre otros, TORRUBIA CHALMETA B., “El requisito...”, cit., p. 398 y ss.; y BALAÑÁ, S., “El entorno digital, ¿segunda oportunidad para la marca olfativa? Estudio acerca de la capacidad del signo olfativo para funcionar como marca en el mercado”, en *Actas de Derecho Industrial*, t. 26, 2005-2006, p. 24 y ss.

actividad empresarial. Esto implica, en suma, que el signo protegible como nombre comercial tiene que ser una señal o figura que pueda ser copiada mediante medios mecánicos<sup>48</sup>.

Sin embargo, a nuestro parecer, con anterioridad a la entrada en vigor de la reforma de la LM, el requisito de la susceptibilidad de representación gráfica debía interpretarse de forma idéntica en sede de marca y de nombre comercial<sup>49</sup>. El cambio legislativo operado por la LM –respecto de la LM de 1988– en materia de nombre comercial parece conducir a esta conclusión. Como argumentos favorables a esta interpretación pueden señalarse:

*Primero.* La supresión del término “denominación” de la definición legal de nombre comercial abre la puerta a la admisibilidad de nuevos signos en concepto de nombre comercial<sup>50</sup>. A diferencia de lo previsto en el art. 76.1 de la derogada LM de 1988, el art. 87.1 LM conceptúa el nombre comercial como “signo”. Esta modificación pone fin a la interpretación que circunscribía la constitución del nombre comercial exclusivamente a los signos denominativos. Conforme al nuevo concepto legal, se admiten los signos gráficos y no se limitan los sentidos a través de los cuales pueda percibirse el signo. Es por ello que, en un plano conceptual, no hay motivos para limitar el catálogo de signos admisibles como nombre comercial.

*Segundo.* El tenor literal del art. 87.1 LM hace referencia al requisito de susceptibilidad de representación gráfica en idénticos términos a los previstos en el art. 4 del texto original de la LM. La alusión a este requisito se realiza de forma equivalente en sede de marcas y de nombres comerciales y, como reza un viejo apotegma latino ampliamente utilizado al interpretar las normas jurídicas, *ubi lex non distinguit nec nos distinguere debemus*. Por este motivo, carece de fundamento proceder a una interpretación más estricta del requisito de susceptibilidad de representación gráfica cuando viene referido al nombre comercial que cuando se aplica a la marca.

*Tercero.* La fijación de la empresa como elemento objetivo de referencia de la institución permite trasladar al nombre comercial la interpretación del requisito de representación gráfica mantenido en materia de marcas. En efecto, los mismos signos que son aptos para distinguir un producto o un servicio en el mercado, son igualmente aptos para diferenciar una empresa de las competidoras. La inmaterialidad del objeto de referencia del nombre comercial no debe suponer un obstáculo a la admisión del mismo tipo de signos que

<sup>48</sup> OTERO LASTRES, J. M., “El nombre...”, cit., p. 726 y 727. GÓMEZ MONTERO, en su lugar, mantiene una posición similar, basándose en las diferencias que pueden apreciarse si se comparan las enumeraciones ejemplificativas de los signos que pueden constituir marcas y nombres comerciales y en la incompatibilidad de la admisibilidad de los signos inmateriales con la naturaleza del nombre comercial (Cfr. “Artículo 87...”, cit., p. 719 y 720).

<sup>49</sup> DE LAS HERAS LORENZO, T., “El nombre...”, cit., p. 68.

<sup>50</sup> SELAS COLORADO, A., “Título X...”, cit., p. 385. En un sentido similar parecía manifestarse MIRANDA SERRANO, quien, al pronunciarse sobre los signos susceptibles de constituir un nombre comercial bajo el imperio de la LM de 1988, afirmaba que “(l)a utilización por el legislador de los términos «signo o denominación» y, por ende, la ausencia del vocablo «medio» (que sólo se emplea con relación a la marca) en la definición de nombre comercial del art. 76 LM, lleva a concluir que nuestro Derecho únicamente prohíbe de forma expresa la posibilidad, sólo teóricamente admisible con relación a la marca, de que ciertos medios inmateriales (v. gr., olores, gustos y ciertos sonidos) puedan constituir nombres comerciales. (...) Así lo requiere la interpretación sistemática de la LM realizada de acuerdo con las pautas interpretativas que sobre este extremo ofrecen el Derecho de la Unión Europea (*Directiva de Marcas*) y las distintas experiencias de adaptación del mismo por parte de los ordenamientos internos de los Estados miembros” (Cfr. *Denominación social...*, cit., p. 150).

pueden constituir una marca. Sobre todo, desde el momento en que se reconoce la posibilidad de distinguir los servicios a través de signos no sólo perceptibles por la vista<sup>51</sup>.

*Cuarto.* La enumeración de los signos susceptibles de constituir nombres comerciales y su formulación abierta contenida en el art. 87.2 LM, unida a la remisión general del régimen del nombre comercial al que es propio de la marca (art. 87.3 LM), conducen a que la misma clasificación de signos habitualmente utilizables como marcas pueda trasladarse sin mayores dificultades al nombre comercial<sup>52</sup>. Razón por la cual no parece razonable limitar la interpretación del requisito de representación gráfica cuando lo que se valora es la admisibilidad de un signo como nombre comercial.

*Quinto.* La aproximación del régimen del nombre comercial al establecido, con carácter general, para la marca permite injertar en la regulación del nombre comercial la interpretación de este requisito elaborada en sede de marca. Y es que, a la hora de establecer la regulación del nombre comercial, la intención del legislador de 2001 no es sino la de aproximar al máximo el régimen del nombre comercial al de la marca en orden a su completa distinción respecto de la denominación social. Hasta tal punto es así, que se hacen desaparecer la práctica totalidad de las particularidades normativas del nombre comercial. El régimen jurídico del nombre comercial se configura en la LM a través de una remisión en bloque a la regulación de la marca (art. 87.3 y 88 y ss.). El único límite a esta remisión normativa se encuentra en su compatibilidad con la naturaleza del nombre comercial. Aunque dicha naturaleza no es otra que la propia de un signo distintivo. Como ya hemos apuntado anteriormente, este límite ha de encontrarse, más que en la naturaleza del nombre comercial, en su peculiar objeto de referencia, esto es, la empresa. Por este motivo, carece de lógica que al nombre comercial le sean aplicables todas las normas dedicadas a la regulación de la marca siempre que sean compatibles con la naturaleza inmaterial de su objeto de referencia –en idénticos términos a los previstos en sede de marcas– y el requisito de susceptibilidad de representación gráfica haya de interpretarse de una forma diferente. Consecuentemente, siendo la interpretación del requisito de la susceptibilidad de representación gráfica tributaria de los postulados del Derecho comunitario y constituyendo el régimen del nombre comercial un reflejo prácticamente exacto de la normativa aplicable a la marca, la exigencia de representación gráfica predicable del nombre comercial no puede ser distinta de la establecida en materia de marcas. Podría hablarse en este extremo de la existencia de una suerte de “interpretación indirecta”, que implica trasladar los postulados construidos en materia de marcas al régimen del nombre comercial.

*Sexto.* Una interpretación del requisito de representación gráfica diferente en materia de marcas y de nombre comercial conduciría a que aquellos signos que no pueden constituir un nombre comercial por no cumplir con la exigencia de representación gráfica –entendida

---

<sup>51</sup> Piénsese, por ejemplo, en una empresa que opera en el mercado bajo un nombre comercial y que ofrece distintos productos y servicios, identificados cada uno de ellos con una marca diferente. La melodía que suene en los distintos establecimientos de la empresa en los que se ofrecen uno o varios de esos productos o servicios identificados con sus correspondientes marcas, vendrá referida a la empresa y el público asociará a la melodía su actividad empresarial y no a los concretos productos o servicios que se ofertan en los distintos establecimientos.

<sup>52</sup> QUINTANA CARLO, I. y MARCO ARCALÁ, L. A., “Artículo 87...”, cit., p. 1278.

en sentido estricto— siempre podrían encontrar protección como marca de servicio. En la práctica, las realidades materiales identificadas y diferenciadas por la marca de servicio y por el nombre comercial no pueden delimitarse de forma clara. La inmaterialidad de los servicios y de la empresa y la coincidencia en la forma de uso de la marca de servicio y del nombre comercial implican que en la *praxis* difícilmente podamos distinguir cuándo nos encontramos ante una marca de servicio y cuándo ante un nombre comercial. De este modo, la limitación de los signos susceptibles de constituir un nombre comercial no impedirá que dichos signos sean admitidos como marcas de servicio y, por tanto, que puedan tutelarse como tales. Por ello, una distinción en tal sentido carece de lógica, ya que los mismos signos que sirven para identificar y distinguir los servicios pueden ser aptos para cumplir con las funciones propias del nombre comercial. Además, cuando un signo utilizado como nombre comercial, que no se ha registrado por no cumplir con el estricto requisito de representación gráfica, hubiera alcanzado notoriedad en el mercado podría encontrar protección no como nombre comercial notoriamente conocido, sino como marca de servicio notoria. Esta situación no hace sino poner de manifiesto la confusión que genera el mantenimiento de dos modalidades registrales de signos distintivos funcionalmente coincidentes.

Por todo ello, a nuestro juicio, bajo la vigencia de la redacción original de la LM, el requisito de susceptibilidad de representación gráfica del nombre comercial debía interpretarse en términos similares a los que se acogieron en sede de marcas. De modo que los signos admisibles como nombres comerciales habían de ser los mismos que se venían aceptando en materia de marcas<sup>53</sup>.

c) La modificación del requisito de susceptibilidad de representación gráfica de la marca: la representación suficiente

La interpretación del requisito de la susceptibilidad de representación gráfica llevada a cabo por el TJUE no acabó con el problema planteado por los signos distintivos no tradicionales<sup>54</sup>. Por ello, tanto la DM como el RMUE suprimen el requisito de la susceptibilidad de representación gráfica y lo reemplazan por un requisito más abierto: la *representación suficiente*<sup>55</sup>. Esta modificación se ha justificado en la obsolescencia del

<sup>53</sup> En esta línea, entre otros, SELAS COLORADO, A., “Título X...”, cit., p. 385; QUINTANA CARLO, I. y MARCO ARCALÁ, L. A., “Artículo 87...”, cit., p. 1278; y DEL CORRAL PERALES, J. M., “Clasificación de los nombres comerciales (Comentario a la Disposición transitoria VI LMa)”, en AA.VV. (coord. GONZÁLEZ-BUENO, C.), *Comentarios a...*, cit., p. 860 y ss. Un criterio parecido mantiene BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, quien afirma que se permite adoptar como nombre comercial los mismos signos que pueden constituir una marca, con excepción de las formas tridimensionales (Cfr. *Introducción a...*, cit., p. 232).

<sup>54</sup> Es más, el requisito de la susceptibilidad de representación gráfica ha sido objeto de numerosas críticas, que se han ido incrementando en los últimos años de la mano de la extensión en el mercado de los signos no visuales. Esta postura crítica ya fue puesta de manifiesto por OTERO LASTRES tras la promulgación de la LM. Para este autor, el requisito de la susceptibilidad de representación gráfica, además de limitar los signos que pueden constituir una marca, puede dar lugar a la paradoja de que figure en la LM una definición de marca menos moderna y avanzada que la de la LM de 1988 (Cfr. “La reforma...”, cit., p. 292 y 293). En la actualidad, el requisito de la representación gráfica ha sido objeto de crítica por parte de, entre otros, OTERO LASTRES, J.M., “La representación...”, cit., p. 418 y ss.; Ídem, “La representabilidad de la marca en el nuevo derecho europeo de marcas”, en *La Ley Mercantil*, núm. 23, 2016, p. 2 (hemos manejado la versión digital de este trabajo, disponible en el portal de revistas de Wolters Kluwer); BALAÑÁ, S., “El entorno...”, cit., p. 24 y ss.; y TROUSSEL, J. C. y MEUWISSEN, S., “Because consumers...”, cit., p. 426 y 427.

<sup>55</sup> Este término ha sido acuñado por FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., “Nociones básicas”, cit., p. 488. OTERO LASTRES, en su lugar, opta por la expresión “representación identificativa” (Cfr. “La representación...”, cit., p. 418).

requisito de la susceptibilidad de representación gráfica y en la inseguridad jurídica que ha generado este requisito respecto de la representación de ciertas marcas no tradicionales<sup>56</sup>.

De acuerdo con el art. 4 RMUE y el art. 3 DM, la representación gráfica del signo se modifica por la exigencia de que el signo sea representado “en el registro de manera tal que permita a las autoridades competentes y al público en general determinar el objeto claro y preciso de la protección otorgada a sus titulares”. Este nuevo requisito de representación suficiente es el adoptado en el art. 4.b) de la vigente LM, fruto de la modificación operada por el Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre.

Con esta modificación se establece una previsión, en principio, más flexible, que trata de adecuar el sistema marcario a la aparición de nuevas tecnologías que permitan la identificación y representación de signos no tradicionales<sup>57</sup>. De acuerdo con la nueva regulación, pueden protegerse como marcas los signos apropiados para distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otra, siempre que puedan representarse de una forma que permita a las autoridades competentes y al público en general determinar el objeto claro y preciso de la protección otorgada a su titular<sup>58</sup>. De lo que se trata, en suma, es de que el signo pueda ser representado de cualquier forma que permita la adecuada delimitación del bien inmaterial con la doble finalidad de permitir su correcta inscripción registral y el conocimiento del público en general, de acuerdo con las disponibilidades técnicas<sup>59</sup>.

Ahora bien, este nuevo requisito de representación suficiente no consiste sino en una plasmación de los criterios establecidos por el TJUE en su interpretación del requisito de susceptibilidad de representación gráfica<sup>60</sup>. Así se pone de manifiesto en la propia DM, cuyo Considerando 13 afirma que “(c)on el fin de cumplir los objetivos del sistema de registro de marcas (...) es también esencial exigir que el signo *pueda representarse de una manera clara,*

<sup>56</sup> Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, disponible en <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:52013PC0162&from=ES> (consultado el 26/05/2019). La supresión del requisito de la representación gráfica de la definición legal de marca ha sido sugerida por el *Max-Planck Institute* en su “*study on the overall functioning of the european trade marks system*” [disponible en [https://www.ip.mpg.de/fileadmin/IP/pdf2/mpi\\_final\\_report\\_with\\_synopsis.pdf](https://www.ip.mpg.de/fileadmin/IP/pdf2/mpi_final_report_with_synopsis.pdf) (consultado el 26/05/2019)]. Sobre este estudio, *vid.* VON MÜHLENDAHL, A., “The Max-Planck-Study «Study on the overall functioning of the european trade marks system»: background, findings, proposal”, en [http://www.ecta.org/IMG/pdf/519b-\\_von\\_muhlendahl\\_2\\_.pdf](http://www.ecta.org/IMG/pdf/519b-_von_muhlendahl_2_.pdf) (consultado el 26/05/2019).

<sup>57</sup> PÉREZ CARRILLO, E. F., “Aproximación a la reforma del sistema de marcas en la Unión Europea”, en *Actas de Derecho Industrial*, t. 36, 2015-2016, p. 417; y GIUDICI, S., “Osservazioni sulla nova disciplina europea dei marchi”, en *Rivista di Diritto Industriale*, III, 2016, p. 162.

<sup>58</sup> MARCO ARCALÁ, L. A., “La nueva regulación del Derecho de marcas en la Unión Europea (Comentario breve de la nueva Directiva sobre Marcas y de la modificación del Reglamento sobre la Marca de la Unión Europea)”, en *Actas de Derecho Industrial*, t. 36, 2015-2016, p. 395.

<sup>59</sup> DEL CORRAL PERALES, J. M., “La reforma del Derecho comunitario de marcas: Novedades en torno al *trade mark package*”, en AA.VV., *XXIX Jornadas de Estudio sobre Propiedad Industrial e Intelectual. Colección de conferencias con motivo de las Jornadas de Estudio celebradas el 13 y 14 de febrero de 2014*, Grupo Español de la AIPPI, L’Hospitalet de Llobregat, 2014, p. 149.

<sup>60</sup> En este sentido se pronuncia la mayoría de la doctrina francesa. Entre otros, PASSA, J., “Point sur les nouvelles règles de représentation du signe en droit des marques”, en *Propriété Industrielle*, suplemento a la revista de 2018, p. 2 (hemos manejado la versión digital de este trabajo, disponible en el portal Lexis Nexis); BASIRE, Y., “La réforme du droit des marques en Europe: quid novi?”, en *Europe. Actualité du droit de l’Union Européenne*, núm. 5, 2016, p. 2 (hemos manejado la versión digital de este trabajo, disponible en el portal Lexis Nexis); y DOREY, V., “Représentation du signe, intitulés de classe, signes dictés par une fonction ou la nature du bien, marque de certification”, en *Europe. Actualité du droit de l’Union Européenne*, núm. 11, 2016, p. 2 (hemos manejado la versión digital de este trabajo, disponible en el portal Lexis Nexis).

*precisa, autosuficiente, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva*. Por tanto, se debe permitir que un signo se represente de cualquier forma que se considere adecuada, usando la tecnología generalmente disponible, y *no necesariamente por medios gráficos, siempre que la representación ofrezca garantías satisfactorias a tal efecto*<sup>61</sup>.

La particularidad de este nuevo requisito de representación suficiente radica, por tanto, en los medios a través de los cuales puede representarse el signo. No es más que una remisión a la tecnología disponible en cada momento para poder representar el signo de una forma que cumpla con los requisitos que ya venían siendo exigidos por el TJUE al interpretar el requisito de susceptibilidad de representación gráfica. Por esta razón, lejos de superar los problemas generados por la exigencia de representación gráfica, se abre ahora otro debate sobre lo que debe entenderse por “representación suficiente” a los efectos del cumplimiento de este requisito<sup>62</sup>. Sobre todo, desde el momento en que no se especifican los medios a través de los cuales puede llevarse a cabo esta representación.

A este respecto, puede decirse que el legislador ha querido ser flexible anticipadamente<sup>63</sup>. La nueva regulación incorpora un concepto dinámico de marca. En la vigente LM, el concepto legal de marca no viene delimitado de forma concreta, sino que se va a ir construyendo a medida que vayan surgiendo nuevos mecanismos técnicos de representación de los diferentes identificativos empresariales. De esta forma, la cuestión relativa a la representación de los signos se convierte ahora en un problema de orden técnico. Pese a ello, parece claro que, a la luz de los actuales mecanismos técnicos de representación, los signos olfativos, gustativos y táctiles no pueden constituir marcas. Y es que, actualmente, no existe la tecnología necesaria para que puedan ser representados de forma clara, precisa, autosuficiente, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva<sup>64</sup>.

#### d) El emplazamiento sistemático del nuevo requisito de representación suficiente

La ubicación sistemática del requisito de perceptibilidad de la marca –representación gráfica o representación suficiente– aparece como una cuestión de capital importancia. Sobre todo, en los sistemas marcarios que adoptan un criterio mixto de adquisición de los derechos sobre signos distintivos.

En los sistemas normativos que acogen un criterio puramente registral como mecanismo de adquisición del derecho sobre la marca, el emplazamiento del requisito de representación del signo puede preverse sin ningún tipo de problema en la definición legal de la marca. El requisito de representación encuentra su fundamento en la adecuada inscripción registral de los signos distintivos, aportando seguridad jurídica al hecho registral y delimitando de forma clara y precisa el objeto de la protección, que queda plasmado de forma inequívoca en los asientos del Registro. De ahí que la configuración de la representación del signo como requisito conceptual no genere mayores problemas.

<sup>61</sup> La cursiva es nuestra.

<sup>62</sup> Esta situación ha llevado a algún autor a sostener que esta modificación viene a empeorar la normativa anterior, puesto se adopta una fórmula que, lejos de aportar claridad al tema de la representabilidad del signo, opta por una redacción “oscura, imprecisa e insatisfactoria” (OTERO LASTRES, J. M., “La representación...”, cit., p. 426).

<sup>63</sup> OTERO LASTRES, J. M., *Op. cit.*, p. 428.

<sup>64</sup> DEL CORRAL PERALES, J. M., “La reforma...”, cit., p. 149; SANDRI, S., “Elogio della metafora: contributo cognitivo all’interpretazione del marchio e del design”, en *Rivista di Diritto Industriale*, VI, 2017, p. 257; GIUDICI, S., “Osservazioni sulla...”, cit., p. 162 y 163; y PASSA, J., “Point sur...”, cit., p. 3 y ss.

El signo que no pueda representarse en la forma exigida legalmente no puede convertirse en marca. Y ello porque carece del requisito formal que le permite la inscripción registral y, por tanto, la adquisición del derecho sobre el signo.

En los sistemas marcarios gobernados por un criterio mixto de adquisición del derecho sobre el signo distintivo, la cuestión es bien distinta. Estos sistemas admiten la existencia de signos adquiridos bien por su inscripción registral bien por su uso y/o conocimiento notorio. En este contexto, la ubicación del requisito formal de representación en la definición legal de marca impide reconocer protección a aquellos signos que no puedan ser representados en la forma prevista en la Ley. El incumplimiento de uno de los requisitos conceptuales de la marca determina esta ausencia de tutela. Independientemente de cuál sea la forma de adquisición del derecho sobre el signo –inscripción o conocimiento notorio–, el signo que no pueda representarse adecuadamente no puede convertirse en marca. En consecuencia, estos signos en ningún momento podrán acceder a la protección que le confiere la normativa marcaria, ya sea como marca registrada ya sea como marca notoria no registrada.

Bajo la vigencia de la redacción original de la LM, ha existido un amplio consenso a la hora de calificar el requisito de representación gráfica como un rasgo conceptual de la marca<sup>65</sup>. En efecto, la incorporación de este requisito al concepto legal de marca previsto en el texto de la primigenia LM parece conducirnos *velis nolis* a catalogarlo como elemento estructural de la noción de marca<sup>66</sup>. Este emplazamiento sistemático del requisito de representación gráfica responde a la incorporación a nuestro ordenamiento jurídico del concepto de marca previsto en el art. 2 PDM, que instaura este requisito como rasgo conceptual<sup>67</sup>.

En nuestro sistema marcario se adopta un criterio mixto de adquisición del derecho sobre la marca. Esto es, el nacimiento del derecho sobre el signo se hace depender bien de su inscripción registral bien de su conocimiento notorio en el mercado. Consecuentemente, el emplazamiento sistemático del requisito de representación dentro del concepto legal de marca determina que el signo que no cumpla con las exigencias de representación legalmente establecidas no tendrá la consideración de marca. Este tipo de signos no podrán disfrutar de la tutela marcaria, ni como marca registrada ni como marca notoria no registrada. Una conclusión similar es la que parece desprenderse del nuevo concepto legal de marca previsto en el reformado art. 4 LM.

Sin embargo, a nuestro juicio, el carácter conceptual del requisito de representación –gráfica o suficiente– no es una cuestión cerrada. Más aún si tomamos como referencia el texto

<sup>65</sup> Entre otros, OTERO LASTRES, J. M., “La representación...”, cit., p. 421 y ss.; LOBATO GARCÍA-MIJÁN, M., *Comentario a...*, p. 152 y 153; FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., “Nociones básicas”, cit., p. 488; MARTÍNEZ GUTIÉRREZ, A., “En torno...”, cit., p.745; MARCO ARCALÁ, L. A., “Artículo 5...”, cit., p. 144; y EMBID IRUJO, J. M., “Caracterización de la marca y adquisición del derecho sobre ella”, en AA.VV. (coord. ALONSO ESPINOSA, F.), *El nuevo Derecho de Marcas. Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas*, Granada, Comares, 2002, p. 153 y ss.

<sup>66</sup> No obstante, algunos autores se han manifestado críticos con esta ubicación sistemática del requisito de representación, argumentando que hubiera sido más adecuado insertarlo en las normas sobre prohibiciones de registro [Cfr. OTERO LASTRES, J. M., “La representación...”, cit., p. 422 y 423; BALAÑÁ, S., “El entorno...”, cit., p. 26 y 27; y RIVERO GONZÁLEZ, M. D., “Los problemas que plantean en el mercado las nuevas marcas cromáticas y olfativas”, en *Revista de Derecho Mercantil*, núm. 238, 2000, p. 1666 y 1667].

<sup>67</sup> TORRUBIA CHALMETA B., “El requisito...”, cit., p. 415; y TROUSSEL, J. C. y MEUWISSEN, S., “Because consumers...”, cit., p. 425.

del Anteproyecto de Ley de modificación parcial de la Ley 17/2001<sup>68</sup> –que cristalizó finalmente en el Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre–. Ciertamente, la ubicación sistemática de esta exigencia formal parece conducirnos a reconocer su carácter conceptual. Pero una interpretación teleológica y sistemática del nuevo art. 4 LM puede llevarnos a una solución diferente. En apoyo de esta nueva lectura del precepto mencionado pueden esgrimirse los siguientes argumentos:

En primer lugar, las consultas en las que se apoyó la propuesta de Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, que cristalizaría posteriormente en la DM. Entre ellas, destaca el Informe del Instituto Max Planck intitulado “Study on the overall functioning of the European Trade Mark System”. En este estudio se afirma que la ubicación sistemática del requisito de representación gráfica permite considerarlo como un elemento esencial de la definición de marca. De modo que los signos que no sean susceptibles de representarse gráficamente no pueden constituir marcas en la legislación europea, incluso si hubieran sido adquiridos extramuros del registro según el Derecho nacional. No obstante, se recomienda que, al objeto de evitar malentendidos, se dé preeminencia al requisito esencial de todo signo distintivo, esto es, a la capacidad distintiva del signo. Y el requisito de representación gráfica se restrinja al marco del sistema registral, de forma que no determine la protección de la marca como tal. En consecuencia, en la base del texto de la Directiva ya latía la idea de que el requisito de representación no debía constituirse en rasgo conceptual de la marca.

En segundo lugar, la DM establece en su Considerando 11 que “(l)a presente Directiva no debe privar a los Estados miembros de la facultad de continuar protegiendo las marcas adquiridas por el uso, pero solo debe tenerlas en cuenta por lo que se refiere a su relación con las marcas adquiridas mediante registro”<sup>69</sup>. De esta forma, la propia Directiva advierte sobre el alcance de su regulación, que está destinada a las marcas registradas. Cuando se trata de marcas adquiridas por el uso, es el Derecho nacional el que debe decidir si las protege o no y, en caso afirmativo, fijar las condiciones de la protección. Nuestro legislador incorpora un precepto similar al art. 3 DM sin tener en cuenta la protección que nuestro ordenamiento otorga a las marcas notoriamente conocidas. Por este motivo, puede llegarse a la conclusión de que la definición legal de marca prevista en nuestra legislación debe interpretarse en el mismo sentido. De modo que el requisito de representación suficiente únicamente tendrá relevancia en el marco del sistema registral. Una interpretación en esta línea parece derivarse del Preámbulo del Anteproyecto de Ley de modificación parcial de la Ley 17/2001 cuando declara que “(e)l concepto de marca en sentido estricto, es decir, como signo que sirva en las transacciones mercantiles para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas, no sufre modificaciones, pero sí se introduce una modificación en cuanto a la manera de delimitar a efectos registrales el bien inmaterial solicitado”. De esta declaración se deriva que el Anteproyecto pone el acento en la capacidad distintiva del signo

<sup>68</sup> Disponible en [http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos\\_relacionados/Propiedad\\_Industrial/Normativa/AnteproyectoLeyModificacionParcialLey172001\\_7dic\\_Marcas.pdf](http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Propiedad_Industrial/Normativa/AnteproyectoLeyModificacionParcialLey172001_7dic_Marcas.pdf) (consultado el 14/09/2018).

<sup>69</sup> En términos similares se pronunciaba la Directiva 89/104/CEE (Considerando 4).

como elemento estructural y circunscribe el requisito de representación suficiente a la órbita registral.

Finalmente, la protección que nuestro sistema marcario otorga a las marcas notoriamente conocidas parece conducir también a la negación del carácter conceptual del requisito de representación de la marca. La LM reconoce a los titulares de marcas notoriamente conocidas en el sentido del art. 6 bis CUP la facultad de oponerse en vía administrativa al registro de un signo posterior idéntico o confundible, de solicitar su nulidad y de prohibir su uso en el tráfico económico. Resulta, por tanto, que la interpretación que se haga del concepto de marca notoriamente conocida en el sentido del art. 6 bis CUP contribuirá de forma decisiva a la consideración del requisito de representación suficiente como rasgo conceptual o como requisito registral. El problema que surge en este contexto es el siguiente: un signo que no cumple en un Estado miembro con el requisito de representación, pero que es notoriamente conocido en dicho Estado –por ejemplo, un signo olfativo–, está registrado como marca en otro Estado miembro del CUP –v. gr., Estados Unidos– y un tercero hace uso de él a título marcario en el Estado donde no puede registrarse por no reunir las condiciones de representación. El art. 6 bis CUP tiene como finalidad evitar el registro y el uso de una marca que pueda crear confusión con otra marca ya conocida en el país de dicho registro o uso, aunque esta última marca conocida no esté aún protegida en ese país por una inscripción registral<sup>70</sup>. En principio, parece que, de acuerdo con el espíritu del art. 6 bis CUP, el titular de una marca notoria registrada en su país de origen podría solicitar la tutela que le brinda nuestra legislación marcaria, aun cuando dicho signo no cumpla con los requisitos establecidos en el art. 4 LM por no ser susceptible de representarse conforme a las exigencias legales<sup>71</sup>. En cualquier caso, la interpretación más o menos amplia que se haga del art. 6 bis CUP puede ser determinante a la hora de calificar el requisito de representación (gráfica o suficiente) como rasgo conceptual de la marca.

En definitiva, el carácter conceptual –o no– del requisito de representación de la marca es una cuestión abierta. Su solución ha de tener en cuenta todos los intereses afectados y prestar especial atención a las dificultades prácticas que pueden derivarse de la protección como marca notoria no registrada de determinados signos no perceptibles por la vista, especialmente, los olfativos, gustativos y táctiles<sup>72</sup>. Se trata, en suma, de una opción de política legislativa sobre la que la LM guarda silencio. Ante esta situación serán los órganos jurisdiccionales los encargados de resolver la cuestión. La solución puede proceder de la

<sup>70</sup> BODENHAUSEN, G. H. C., *Guía para...*, cit., p. 90 y 91; y MONTEAGUDO, M., *La protección...*, cit., p. 205 y 206.

<sup>71</sup> Esta es la interpretación adoptada por la jurisprudencia menor. En este sentido, la SAP GC 306/1998, de 3 de febrero, afirma que “este precepto exige que el país del registro de la marca o del uso certifique por medio de su autoridad competente que se trata de una marca notoria en el país”. En un sentido similar, la SAP V 6084/2000, de 4 de octubre, declara que “ha quedado acreditado que la marca ‘Tostitos’ había sido registrada en Estados Unidos por la mercantil actora ‘Recot Inc’ en 1.978, marca que gozaba de prestigio y era notoriamente conocida no sólo en su país de origen sino en otras naciones, por lo que al haberse solicitado e inscrito con posterioridad en España dicha marca ‘Tostitos’ la cual es utilizada por la mercantil apelante para la comercialización de unos productos idénticos a los protegidos por la marca de la actora, y siendo dicha marca de la demandada una reproducción literal y por tanto una copia servil de la de la actora, hay que estimar que en el presente caso concurren los requisitos exigidos por el referido artículo 6 bis del Convenio Unionista para que la actora pueda reclamar la anulación de dicha marca utilizada por la demandada apelante”.

<sup>72</sup> Sobre esta problemática, SUÑOL LUCEA, A., “Las marcas no convencionales: signos gustativos, sonoros y olfativos”, en <http://almacenederecho.org/las-marcas-no-convencionales-signos-gustativos-sonoros-olfativos/> (consultado el 26/05/2019).

protección que se otorgue a los signos olfativos, gustativos y táctiles que empiezan a proliferar en el mercado y que con toda probabilidad darán lugar a controversias de distinto tipo. El reconocimiento de una protección marcaria derivada de su reconocimiento como marca notoria no registrada supondrá excluir el carácter conceptual del requisito de representación de la marca. En cambio, una protección fundada en el Derecho represor de la competencia desleal significará la atribución de carácter conceptual al requisito de la representación.

e) La representación del nombre comercial a la luz de la modificación introducida en materia de marcas

Como acabamos de exponer, el nuevo art. 4 LM reemplaza el requisito de susceptibilidad de representación gráfica de la marca por una nueva exigencia de representación suficiente. Esta modificación, empero, no alcanza al nombre comercial, que no ve alterada su regulación. Se introduce así una quiebra en la casi total equiparación que existía entre el régimen jurídico de la marca y del nombre comercial en la redacción original de la LM. Es necesario, por tanto, cuestionarse el alcance de esta medida en un doble plano. Por un lado, respecto al posible carácter conceptual del requisito de susceptibilidad de representación gráfica en sede de nombre comercial. Y, por otro, en relación con la interpretación que ha de hacerse del requisito de susceptibilidad de representación gráfica del nombre comercial bajo la nueva regulación contenida en la LM.

En primer lugar, de la nueva regulación parece desprenderse el carácter de rasgo conceptual del requisito de susceptibilidad de representación gráfica del nombre comercial. Es indubitado que la regulación del nombre comercial queda excluida del proceso de armonización que gobierna el régimen de la marca. De la nueva normativa puede resultar, por tanto, que el legislador ha querido separarse del criterio armonizado de la regulación marcaria, instaurando una exigencia de representación diferente en sede de marca y de nombre comercial. En este contexto, no podría extenderse al nombre comercial ni la interpretación del requisito de representación de la marca, ni su alcance.

El Preámbulo del Anteproyecto de Ley de modificación parcial de la Ley 17/2001 se pronuncia sobre la eficacia del requisito de representación suficiente de la marca, al que atribuye la función de delimitar sus efectos registrales. Esta declaración no alcanza al requisito de susceptibilidad de representación gráfica del nombre comercial. Así, el requisito de representación gráfica seguiría manteniendo la consideración de rasgo conceptual que se desprendía de su configuración en el texto originario de la LM. A nivel sistemático, el requisito de susceptibilidad de representación gráfica del nombre comercial se recoge en su definición legal (art. 87 LM). Aparece como el único precepto de la legislación marcaria dedicado exclusivamente a esta figura sin remisión a la marca. Por ello, podría entenderse que el legislador, al mantener este requisito en el concepto jurídico del nombre comercial, ha querido configurar esta exigencia formal como un auténtico rasgo conceptual de la figura.

Ahora bien, a nuestro juicio, esta quiebra normativa entre el régimen del nombre comercial y de la marca no responde a una voluntad decidida del legislador, sino más bien a un descuido derivado de la premura con la que se incorporan a nuestro ordenamiento jurídico

las soluciones establecidas en la DM. Por ello, en términos similares a los expuestos al hablar de las marcas, ésta tampoco es una cuestión cerrada. El alcance del requisito de susceptibilidad de representación gráfica en sede de nombre comercial aparece también como una decisión de política legislativa. Y es, en último término, el legislador quien debe cerrar este debate. En ausencia de una declaración expresa y clara sobre estos términos, serán los órganos jurisdiccionales quienes decidan sobre esta cuestión, al resolver los litigios que surjan entre nombres comerciales unionistas y nombres comerciales nacionales.

En segundo lugar, el significado del requisito de susceptibilidad de representación gráfica del nombre comercial puede verse alterado con la entrada en vigor del nuevo texto de la LM. Y es que, en efecto, las consideraciones que se hicieron sobre la interpretación de este requisito a la luz del texto originario de la LM pueden ser matizadas bajo la regulación contenida en la normativa vigente.

Una lectura literal y teleológica del texto modificado de la LM conduce a una interpretación estricta del requisito de susceptibilidad de representación gráfica del nombre comercial. La confrontación entre la nueva definición legal de marca y el concepto jurídico de nombre comercial pone de manifiesto que el requisito de representación gráfica se adopta por iniciativa propia del legislador, que ha querido conservar la interpretación que de este requisito se ha venido haciendo en los últimos años. De esta forma, será admisible como nombre comercial cualquier signo que sirva para identificar a la empresa en el mercado y que pueda representarse por medio de figuras, líneas o caracteres, de una forma clara, precisa, completa en sí misma, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva. De acuerdo con esta interpretación, podrán protegerse como nombre comercial tanto los signos denominativos, como los gráficos, mixtos, tridimensionales y sonoros.

No obstante, bajo la nueva regulación del nombre comercial cabe una interpretación aún más estricta, en el sentido de hacer coincidir representación gráfica y reproducción gráfica. Y es que la introducción de un régimen de representación diferente en sede de marcas y de nombres comerciales puede entenderse como una apuesta por restringir las formas de representar el nombre comercial. Desde esta perspectiva, sólo podrían protegerse como nombre comercial aquellas señales o figuras que puedan ser copiadas por medios mecánicos. Quedarían excluidos así los nombres comerciales de carácter sonoro.

Ahora bien, una interpretación sistemática de la vigente LM puede conducirnos a una delimitación más amplia del requisito de susceptibilidad de representación gráfica. Esta interpretación acarrea la equiparación de este requisito con el de representación suficiente establecido en sede de marcas. Es cierto que la literalidad de la LM quiebra la equiparación entre marca y nombre comercial a efectos de representación. Pero la nueva redacción del texto legal mantiene la remisión en bloque del régimen del nombre comercial al que es propio de la marca. Resulta, por tanto, que el nombre comercial sigue recibiendo una protección similar a la que se establece en materia de marcas y que continúa desarrollando unas funciones muy similares –si no idénticas– a las que desempeña la marca, con el añadido de que su forma de utilización es la misma que la de la marca de servicio.

Esta igualdad de tratamiento ha de conducir a la asimilación de los requisitos de representación de la marca y del nombre comercial. Así, se evitaría la problemática derivada de la imposibilidad de registrar un signo como nombre comercial que, en todo caso, podría registrarse a título de marca, con idénticas funciones y mecanismos de protección. Y es que, como se ha apuntado, el nombre comercial sigue desarrollando unas funciones muy próximas a las que cumple la marca de servicio. Por ello, no parece razonable limitar la representación del nombre comercial cuando el signo no representable gráficamente puede acceder al registro en calidad de marca de servicio.

Además, los motivos que han conducido a la modificación del requisito de susceptibilidad de representación gráfica en relación con la marca son perfectamente predicables respecto del nombre comercial. Si tomamos el requisito de capacidad distintiva como elemento estructural básico de los signos distintivos, esto es, su aptitud para identificar en el mercado los productos, servicios y actividades empresariales, tan idóneo es un signo olfativo para distinguir un producto o un servicio a los ojos de la clientela como para identificar una actividad empresarial o una empresa. Desde el momento en el que todos los establecimientos de una empresa que se desenvuelve en el mercado bajo un nombre comercial tengan el mismo aroma, en la mente del consumidor puede generarse una asociación de dicho signo olfativo con la empresa que se encuentra detrás de los establecimientos.

Esta última parece ser la solución que acoge tanto el legislador como la OEPM. En este sentido, el nuevo art. 39.2 RLM –recientemente modificado por el Real Decreto 306/2019, de 26 de abril<sup>73</sup>– dispone que “(l)os nombres comerciales se ajustarán a las previsiones del artículo 2. A estos efectos, su representación podrá presentarse en soporte electrónico de video o audio”. También, la autoridad registradora apuesta por una interpretación del requisito de susceptibilidad de representación gráfica del nombre comercial similar a la que se adopta en sede de marcas. A tal propósito, la OEPM permite el registro de signos denominativos, gráficos, mixtos, tridimensionales, de patrón, color, hologramas, sonidos y de movimiento. Y para ello exige los mismos mecanismos de representación que se prevén en relación con las marcas<sup>74</sup>. En consecuencia, puede concluirse que actualmente son susceptibles de registro como nombres comerciales aquellos signos que sean aptos para identificar a la empresa en el mercado y que sean susceptibles de representación suficiente.

Sin embargo, no puede desconocerse que, tanto la previsión contenida en el art. 39.2 RLM como la práctica arbitrada por la OEPM, entran en abierta contradicción con el tenor literal del art. 87.1 LM. Y es que, la representación de un nombre comercial a través de un archivo electrónico de audio o de video no constituye una representación gráfica del signo *stricto sensu*. Se advierte, por tanto, una incompatibilidad entre el precepto reglamentario y el legal, que quiebra radicalmente el principio de jerarquía normativa. Para mantener esta interpretación del requisito de representación del nombre comercial, hubiera sido necesario

<sup>73</sup> Real Decreto 306/2019, de 26 de abril, por el que se modifica el Reglamento para la ejecución de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, aprobado por Real Decreto 687/2002, de 12 de julio, en *BOE*, núm. 103, de 30 de abril de 2019.

<sup>74</sup> *Manual informativo para solicitantes de nombres comerciales*, OEPM, enero de 2019, p. 2 (disponible en [http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos\\_relacionados/Publicaciones/Folletos/Manual\\_Solicitante\\_Nombres\\_Comerciales.pdf](http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Publicaciones/Folletos/Manual_Solicitante_Nombres_Comerciales.pdf)) (Consultado el 28/02/2019).

proceder a la correspondiente modificación del art. 87.1 LM. Esta situación pone de manifiesto que la reforma operada en la LM se efectuó sin tener en cuenta la existencia del nombre comercial y sin reparar en la necesidad de modificar el régimen de esta modalidad registral de signo distintivo que sigue manteniendo su intensa –sino total– aproximación al régimen de la marca.

## 2. La enumeración ejemplificativa de signos admisibles como nombre comercial

El art. 87 LM establece un sistema de definición del nombre comercial similar al que se acogió en relación con la marca en la redacción originaria de la LM<sup>75</sup>. Este sistema se apoya en la formulación de un concepto amplio de nombre comercial (art. 87.1 LM) y en la enumeración enunciativa de los signos admisibles como tal (art. 87.2 LM). El tenor literal del apartado 2 del art. 87 pone de manifiesto el carácter abierto y ejemplificativo de la enumeración de los signos susceptibles de constituir el nombre comercial<sup>76</sup>. En efecto, el precepto mencionado dispone que “(e)n particular, podrán constituir nombres comerciales...” y su apartado f) admite el nombre comercial constituido por “(c)ualquier combinación de los signos que, con carácter enunciativo, se mencionan en los apartados anteriores”. Debe desecharse, por tanto, la existencia de un *numerus clausus* en cuanto a los signos admisibles como nombre comercial que restrinja su composición a los signos expresamente incluidos en la enumeración del art. 87.2 LM. Por consiguiente, la composición del nombre comercial únicamente viene limitada por los requisitos que, a modo de rasgos conceptuales, se establecen en el art. 87.1 LM. Esto es, el nombre comercial puede estar constituido por cualquier signo que goce de capacidad distintiva y que sea susceptible de representarse gráficamente en los términos vistos anteriormente.

No obstante, nuestro legislador ha optado por ejemplificar los supuestos más habituales de signos elegidos como nombres comerciales por los operadores económicos, con el fin de aportar claridad y facilitar la interpretación de este extremo<sup>77</sup>. Dentro de la enumeración ejemplificativa de signos susceptibles de convertirse en nombre comercial se recogen los siguientes:

### 2.1. Los nombres patronímicos, las razones sociales y las denominaciones de las personas jurídicas

El origen histórico del nombre comercial justifica que los primeros signos contemplados en el art. 87.2 LM como susceptibles de convertirse en nombre comercial sean los nombres patronímicos, las razones sociales y las denominaciones de personas jurídicas<sup>78</sup>. La alusión a los nombres patronímicos permite a los empresarios personas físicas inscribir como nombre comercial su propio nombre en sus variadas formas: el nombre propio, sólo o

<sup>75</sup> Sobre los distintos sistemas de definición de la marca, *vid.* OTERO LASTRES, J. M., “En torno...”, *cit.*, p. 13 y ss.

<sup>76</sup> En relación con las marcas, el TJUE se ha pronunciado en varias sentencias sobre el carácter enunciativo de la enumeración de signos admisibles como marca establecida en el art. 2 PDM. *Vid.*, entre otras, SSTJUE de 25 de enero de 2007, *Dyson Ltd* (asunto C-321/03); de 27 de noviembre de 2003, *Shield Mark BV* (asunto C-283/01); y de 12 de diciembre de 2002, *Ralf Sieckmann* (asunto C-273/00).

<sup>77</sup> QUINTANA CARLO, I. y MARCO ARCALÁ, L. A., “Artículo 87...”, *cit.*, p. 1278.

<sup>78</sup> OTERO LASTRES, J. M., “El nombre...”, *cit.*, p. 730; y LOBATO GARCÍA-MIJÁN, M., *Comentario a...*, *cit.*, p. 1093.

combinado con el primer y/o segundo apellido, los apellidos solamente y también el seudónimo o el nombre artístico. La razón social se refiere a la denominación de las sociedades personalistas, mientras que la denominación social alude al nombre de las sociedades de capital. No obstante, en esta categoría se incluyen tanto los nombres de las personas jurídicas con forma societaria como el de otras personas jurídicas que no son estrictamente sociedades, como las fundaciones, asociaciones...<sup>79</sup>. Y es que el art. 87.2 a) LM, en consonancia con la amplia legitimación que se prevé a la hora de solicitar el registro del nombre comercial (art. 3 LM), no restringe la adopción de denominaciones a las propias de las sociedades mercantiles, sino que abre esta posibilidad a cualquier persona jurídica.

En cualquier caso, es posible que una persona jurídica, societaria o no, adopte como nombre comercial un nombre patronímico, ya sea el de uno de sus integrantes u otro distinto, siempre y cuando no conculque las prohibiciones del art. 9 LM. Y ello porque si una persona jurídica puede constituir su nombre comercial mediante una denominación de fantasía, nada impide que utilice un nombre patronímico distinto del suyo<sup>80</sup>. Ahora bien, lo que no sería posible es que un empresario individual adopte como nombre comercial una razón o denominación social que cree la impresión de que la empresa tiene una naturaleza jurídico-societaria. A tal propósito, el art. 5.1.g) establece como causa de prohibición absoluta la adopción de signos que “puedan inducir al público a error, por ejemplo sobre la naturaleza, la calidad o la procedencia geográfica del producto o servicio”. El empresario persona física que se identifique en el tráfico económico mediante un nombre comercial constituido por una denominación social puede inducir a error al público sobre la naturaleza de la empresa. En particular, sobre su régimen de responsabilidad y sobre las condiciones de publicidad a que está sometido el empresario societario. Es cierto que esta conclusión implica interpretar en sentido amplio un precepto restrictivo. Sin embargo, la remisión que el art. 88 LM hace al régimen de prohibiciones absolutas establecido en el art. 5 LM y la necesidad de acomodar esta remisión a la compleja e intangible naturaleza del objeto de referencia del nombre comercial no permite llegar a otro resultado. En relación con productos o servicios, la inducción a error sobre su naturaleza, calidad o procedencia geográfica se erige en prohibición absoluta. Por ello, cuando nos referimos a la empresa como objeto identificado por el nombre comercial, el error sobre la naturaleza jurídica del empresario que desarrolla la actividad empresarial debe igualmente aparecer como causa absoluta de prohibición de registro y de nulidad. Además, esta interpretación amplia viene avalada por el propio tenor literal del art. 5.1.g) que establece a título meramente ejemplificativo una serie de circunstancias sobre las que el signo puede inducir a error –naturaleza, calidad o procedencia geográfica–. De esta forma, el error puede recaer sobre cualquier otra situación que lleve al público a elegir erróneamente las actividades desarrolladas por una empresa cuando tal elección deriva directamente de la inexactitud de su nombre comercial.

## 2.2. *Las denominaciones de fantasía*

Una vez derogado el principio de veracidad, el nombre comercial no tiene por qué coincidir con el nombre patronímico del empresario individual o con la razón o denominación social del empresario social. Al igual que en la derogada LM de 1988, el nombre comercial puede venir constituido por denominaciones de fantasía. El titular del nombre comercial goza, por tanto, de completa libertad a la hora de elegir la denominación que prefiera –si es que opta por un nombre comercial formado por un signo denominativo–. Bajo la expresión denominaciones de fantasía no sólo se incluyen los denominativos “caprichosos” o “de

<sup>79</sup> GÓMEZ MONTERO, J., “Artículo 87...”, cit., p. 720.

<sup>80</sup> OTERO LASTRES, J. M., “El nombre...”, cit., p. 730.

fantasía” en sentido estricto, sino también las denominaciones sugestivas y arbitrarias<sup>81</sup>. Lo fundamental es que la denominación adoptada como nombre comercial no venga constituida por el nombre del empresario –patronímico, razón o denominación social– ni sea alusiva al objeto de la actividad empresarial.

Por denominación de fantasía se entiende aquel denominativo que se caracteriza por haber sido inventado específicamente para ser usado como nombre comercial y que carece de un significado más allá de la identificación y diferenciación de la empresa en el mercado<sup>82</sup>. Las denominaciones sugestivas son aquellas que, sin ser genéricas ni descriptivas, sugieren al público alguna o algunas de las características o cualidades de la actividad empresarial. Y las denominaciones arbitrarias son las constituidas por palabras de uso común en el lenguaje –hablado o escrito–, cuyo significado no presenta conexión alguna con la actividad identificada<sup>83</sup>.

Estas denominaciones, por contraposición a las genéricas, descriptivas y habituales, gozan de carácter distintivo. Sin embargo, se han venido planteando problemas a la hora de valorar el carácter distintivo de las denominaciones de carácter genérico o descriptivo expresadas en lenguas extranjeras. Tradicionalmente, el TS ha venido manteniendo el principio de que las expresiones extranjeras deben considerarse denominaciones de fantasía siempre que no hayan pasado a integrarse en el idioma nacional con un significado definido y generalizado<sup>84</sup>; ni exista afinidad filológica con las denominaciones en castellano que haga identificable y perceptible su significado por parte del público nacional<sup>85</sup>. Esta misma interpretación ha sido mantenida recientemente por el TJUE, que adopta un criterio permisivo a la hora de registrar denominaciones extranjeras que carecen de carácter distintivo<sup>86</sup>. De modo que, a la hora de valorar el carácter caprichoso o genérico de una denominación extranjera, tendremos que valorar la percepción de los sectores interesados. Es decir, si el tipo medio de consumidor a quien se dirige la actividad desarrollada por la empresa conoce o no el significado genérico o descriptivo del término extranjero empleado como nombre comercial.

Esta interpretación, empero, ha sido recibida de forma desigual por la doctrina. Algunos autores entienden que esta interpretación es excesivamente amplia y que habría de restringirse. En este sentido, se mantiene que ha de permitirse que las denominaciones genéricas propias de los países comunitarios permanezcan libremente disponibles para ser

<sup>81</sup> GÓMEZ MONTERO, J., “Artículo 87...”, cit., p. 720; y OTERO LASTRES, J. M., “El nombre...”, cit., p. 731.

<sup>82</sup> RIVERO GONZÁLEZ, M. D., “Los problemas...”, cit., p. 1670.

<sup>83</sup> BOTANA AGRA, M., “La evocación conceptual de una marca denominativa y el riesgo de confusión”, en *Actas de Derecho Industrial*, t. 7, 1981, p. 249. Un estudio de estos tipos de denominaciones puede encontrarse en AREÁN LALÍN, M., “La aptitud de una denominación para convertirse en marca”, en *Actas de Derecho Industrial*, t. 5, 1978, p. 473 y ss.

<sup>84</sup> SSTS (Sala 3ª) 265/1991, de 22 de enero; y 517/1991, de 31 de enero. En este sentido, BOTANA AGRA, M., “La evocación...”, cit., p. 256 y ss.; FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., *Tratado sobre...*, cit., p. 187; y MENDIZÁBAL ALLENDE, R., “La propiedad industrial. Los signos distintivos”, en AA.VV., *La importancia de la marca y su protección*, Madrid, CGPJ-ANDEMA, 1992, p. 41. Para SALINAS ADELANTADO bastaría con que la denominación extranjera fuera reconocida como término genérico o descriptivo, no por el destinatario medio de los productos, servicios o actividades, sino por un público especializado (Cfr. “Tres problemas...”, cit., p. 3581).

<sup>85</sup> STS (Sala 1ª) 1279/2004, de 26 de febrero.

<sup>86</sup> Así, la STJUE de 9 de marzo de 2006, *Matratzen Concord AG* (asunto C421/04) afirma en su apartado 26 que “el artículo 3, apartado 1, letras b) y c), de la Directiva no se opone al registro en un Estado miembro, como marca nacional, de un vocablo tomado de la lengua de otro Estado miembro, en la que carece de carácter distintivo o es descriptivo de los productos o servicios para los que se solicita el registro, a menos que los sectores interesados del Estado miembro en el que se solicita el registro puedan identificar el significado de dicho vocablo”.

utilizadas por las empresas de estos países. Consecuentemente, estas expresiones extranjeras habrían de calificarse como denominaciones genéricas o descriptivas en todo caso<sup>87</sup>. Se trata de una solución a la que contribuyen diversos factores, como la internacionalización del comercio, la generalización de los modernos medios de comunicación y la ampliación de los conocimientos lingüísticos<sup>88</sup>. Algunos autores propugnan, incluso, una interpretación aún más restrictiva, conforme a la cual el régimen de los signos genéricos y descriptivos previsto en la LM debe extenderse a todas las denominaciones extranjeras. A tal efecto, se estima que no es criterio bastante para la validez el mero desconocimiento del significado del término extranjero por los consumidores porque, aun siendo desconocido, la aptitud distintiva del signo dependerá de que se respete el régimen legal de prohibiciones<sup>89</sup>.

En nuestra opinión, el criterio mantenido por la jurisprudencia comunitaria y nacional resulta adecuado. La aptitud distintiva de un signo debe analizarse teniendo en consideración tanto los concretos productos, servicios o actividades a que se refiere el signo distintivo, como a la percepción que el público destinatario tiene de los signos y de las prestaciones o actividades identificadas. Por ello, ha de ser la valoración del signo por parte del público la que determine el carácter fantástico o genérico de la denominación extranjera. Si bien, no debe perderse de vista que el público cada vez cuenta con mayores conocimientos en lenguas extranjeras y que la generalización en el uso de expresiones en idiomas distintos del castellano conduce, en la práctica, a una mayor identificación de la terminología extranjera con su significado genérico o descriptivo. Pero, en todo caso, es la percepción del signo por parte de los consumidores destinatarios la que debe determinar la distintividad del signo.

### 2.3. *Las denominaciones alusivas al objeto de la actividad empresarial*

El titular de un nombre comercial puede decantarse por identificar y diferenciar su empresa mediante una denominación relativa al objeto de su actividad empresarial. Estos signos deben cumplir en todo caso con el requisito de distintividad que se exige a todo signo distintivo. Es decir, estas denominaciones deben ser aptas para identificar a la empresa en el mercado. Como ya se puso de manifiesto, la expresión alusiva al objeto empresarial debe ponerse en conexión, por un lado, con la actividad desarrollada por la empresa y, por otro, con la percepción que de ella tiene el público pertinente. De esta forma, posee carácter distintivo el nombre comercial que permite distinguir, según su origen, la actividad para la que se ha solicitado el registro. Es fundamental, por tanto, que el signo permita al público distinguir las actividades que designa de las que tienen otro origen empresarial y llegar a la conclusión de que esa actividad es desarrollada bajo el control del titular del nombre

<sup>87</sup> FERNÁNDEZ-NOVOA, C., *Tratado sobre...*, cit., p. 188; GARZÓN, M., “Marcas genéricas, comunes y descriptivas: Comentario a la sentencia del Tribunal Supremo 3.ª de 17 de diciembre de 1992 (Chupa Chups/Chupa Cielos)”, en *Revista General de Derecho*, núm. 630, 1997, p. 2371; y FONCILLAS, L., “La marca comunitaria y las lenguas no oficiales”, en *Revista General de Derecho*, núm. 636, 1997, p. 10975.

<sup>88</sup> CASADO CERVIÑO, A., “Régimen de las prohibiciones legales en materia de marcas. Especial referencia a los signos genéricos, geográficos y a los apellidos”, en AA.VV., *La importancia de la marca y su protección*, Madrid, CGPI-ANDEMA, 1992, p. 77.

<sup>89</sup> LÓPEZ DE MEDRANO, F., “La impugnación judicial de las marcas formadas por expresiones extranjeras al perder su fuerza distintiva. Comentario a la sentencia del Tribunal Supremo (Sala 1ª) de 2 de diciembre de 1989”, en *Revista General de Derecho*, núm. 558, 1991, p. 1597.

comercial. Para ello, puede tomarse en consideración, en particular, la cuota de mercado del nombre comercial, la intensidad, la extensión geográfica y la duración del uso del signo, la importancia de las inversiones hechas por la empresa para promocionarse o la proporción de los sectores interesados que identifica la actividad atribuyéndole una procedencia empresarial determinada gracias al nombre comercial. Además, ha tenerse en cuenta la percepción de la actividad empresarial, que se presume en un consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. Así, a la hora de adoptar una denominación alusiva al objeto de la actividad empresarial, deben tenerse en cuenta estos criterios para evitar la elección de signos genéricos o descriptivos que no pueden ser objeto de protección, a menos que hayan adquirido distintividad sobrevenida.

Igualmente, este tipo de denominaciones no pueden inducir a error. Por ello, una vez que se admite la posibilidad de registrar un nombre comercial para designar en el mercado varias actividades empresariales (art. 89.1 LM), el nombre comercial debe constituirse por la denominación de alguna o de todas las actividades efectivamente desarrolladas por la empresa en el mercado o por aquellas actividades que vayan a ser llevadas a cabo de modo inequívoco por el titular o por un tercero con su consentimiento. En caso contrario, el signo será calificado como engañoso y entrará en juego la prohibición absoluta prevista en el art. 5.1.g) LM<sup>90</sup>.

#### 2.4. *Los anagramas y logotipos*

Las innegables ventajas en cuanto al impacto y fácil retención de los anagramas y logotipos en la mente del público los convierten, en la práctica, en los supuestos más extendidos de signos protegidos como nombres comerciales<sup>91</sup>. Por anagrama se entiende la palabra formada a partir de la transposición de las letras de otras. No se trata sino de una manifestación de las denominaciones de fantasía<sup>92</sup>. Por su parte, el logotipo es un distintivo compuesto por elementos de variada naturaleza en el que intervienen componentes no sólo verbales, sino también gráficos. Consiste, en suma, en un signo mixto formado, generalmente por signos denominativos y gráficos. En realidad, ambas figuras se superponen con otros tipos de signos admisibles como nombres comerciales. De modo que no tiene mucho sentido la opción del legislador de agrupar ambos supuestos en un apartado independiente dentro del art. 87.2 LM<sup>93</sup>.

#### 2.5. *Las imágenes, figuras y dibujos*

El art. 87.2 LM reconoce expresamente la admisibilidad de los signos gráficos como nombres comerciales, a diferencia de la LM de 1988, de cuyo tenor literal parecía extraerse

<sup>90</sup> En este sentido, se ha afirmado que el único límite para los operadores económicos a la hora de adoptar un nombre comercial no radica en la antigua obligación de proteger como tal su patronímico o razón social, sino en que el signo no resulte engañoso. De esta forma, sigue existiendo un principio de veracidad en relación con los nombres comerciales, aunque en un sentido muy distinto al que tradicionalmente se le venía atribuyendo (QUINTANA CARLO, I. y MARCO ARCALÁ, L. A., “Artículo 87...”, cit., p. 1279).

<sup>91</sup> QUINTANA CARLO, I. y MARCO ARCALÁ, L. A., *Op. cit.*, p. 1279.

<sup>92</sup> LOBATO GARCÍA-MIJÁN, M., *Comentario a...*, cit., p. 1095.

<sup>93</sup> QUINTANA CARLO, I. y MARCO ARCALÁ, L. A., “Artículo 87...”, cit., p. 1280.

que el nombre comercial sólo podía estar constituido por signos denominativos<sup>94</sup>. En efecto, la vigente LM admite la posibilidad de que las imágenes, figuras y dibujos sean protegidos como nombres comerciales. A primera vista, estas expresiones suelen evocar elementos de naturaleza bidimensional, aunque nada impide que el nombre comercial consista en uno de estos elementos representado en tres dimensiones<sup>95</sup>.

La admisibilidad de los signos tridimensionales como nombres comerciales es una cuestión debatida. Un sector de la doctrina niega esta posibilidad sobre la base de su incompatibilidad con la naturaleza del nombre comercial<sup>96</sup>. Para otros autores, los signos tridimensionales son perfectamente aptos para constituir el nombre comercial. Esta posibilidad resulta de la utilización del término “figura” en el apartado e) del art. 87.2 LM. Además, el carácter abierto de esta enumeración y la capacidad distintiva y la susceptibilidad de representación gráfica de los signos tridimensionales deben conducir a su admisión como nombres comerciales<sup>97</sup>. En nuestra opinión, el nombre comercial puede venir constituido por signos tridimensionales. La compatibilidad con la naturaleza del nombre comercial que se establece como límite a la remisión a la normativa dedicada a la marca, como ya se ha apuntado, debe leerse en clave de compatibilidad con la naturaleza intangible de su objeto de referencia. Por ello, no existe ningún motivo que permita negar la posibilidad de que un signo tridimensional identifique a una empresa en el mercado. No es raro ver elementos tridimensionales encabezando los establecimientos comerciales que permiten identificar a la empresa y diferenciarla de las demás empresas competidoras. Junto a ello, no puede desconocerse que un signo tridimensional reúne los requisitos conceptuales establecidos en el art. 87.1 LM: cuenta con capacidad distintiva para identificar el origen empresarial de una determinada actividad y es susceptible de representarse en la forma que exige la OEPM.

Ahora bien, lo que parece claro es que el signo tridimensional consistente en la forma de un producto, de su envase o presentación no es admisible como nombre comercial. Esta solución es incompatible con el carácter inmaterial de la realidad que el nombre comercial identifica y diferencia<sup>98</sup>. Además, la admisión de tales signos como nombres comerciales puede suponer la inaplicación, al menos en el trámite de examen de oficio por parte de la OEPM, de la prohibición absoluta contenida en el art. 5.1.e) LM –signos constituidos exclusivamente por la forma impuesta por la naturaleza del propio producto o por la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico, o por la forma que da un valor sustancial al producto–. Esta prohibición absoluta está pensada para las marcas de producto. De este modo, cuando el signo tridimensional que trata de registrarse es un nombre comercial,

<sup>94</sup> No obstante, la mayoría de la doctrina admitía la posibilidad de constituir el nombre comercial mediante signos gráficos. *Vid. supra* Cap. 1º.VI.3.

<sup>95</sup> OTERO LASTRES, J. M., “El nombre...”, cit., p. 732.

<sup>96</sup> GÓMEZ MONTERO, J., “Artículo 87...”, cit., p. 719 y 720; y BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A., *Introducción a...*, cit., p. 232.

<sup>97</sup> QUINTANA CARLO, I. y MARCO ARCALÁ, L. A., “Artículo 87...”, cit., p. 1280; OTERO LASTRES, J. M., “El nombre...”, cit., p. 732; y SELAS COLORADO, A., “Título X...”, cit., p. 385. Esta opinión viene corroborada por la práctica seguida por la OEPM. En su *Manual informativo para los solicitantes de nombres comerciales* prevé la posibilidad de registrar nombres comerciales tridimensionales (disponible en [http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos\\_relacionados/Publicaciones/Folletos/Manual\\_Solicitante\\_Nombres\\_Comerciales.pdf](http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Publicaciones/Folletos/Manual_Solicitante_Nombres_Comerciales.pdf)) (Consultado el 28/02/2019).

<sup>98</sup> OTERO LASTRES, J. M., “Funciones, prohibiciones...”, cit., p. 742; y DE LAS HERAS LORENZO, T., “El nombre...”, cit., p. 68.

es razonable que la OEPM no analice de oficio si se está ante la forma impuesta por la naturaleza del producto, ante la forma necesaria para obtener un resultado técnico, o si esta forma otorga un valor sustancial al producto. Y ello porque el signo no identifica un producto sino una empresa. Esto supondría un efecto de bloqueo del mercado, dado que el derecho de exclusiva otorgado sobre el signo tridimensional impediría el acceso al mercado de productos fabricados con la forma o comercializados con la presentación en que consiste el nombre comercial tridimensional. Por consiguiente, para evitar la posibilidad de sortear –al menos en fase registral– esta prohibición absoluta, parece lógico que el nombre comercial no pueda estar constituido por un signo tridimensional consistente en la forma de un producto o de su presentación.

### *2.6. Cualquier combinación de los signos que, con carácter enunciativo, se mencionan en los apartados anteriores*

Se trata de la cláusula de cierre del elenco enunciativo de signos susceptibles de convertirse en nombres comerciales. Este precepto viene a cumplir una doble finalidad. Por un lado, reconoce la posibilidad de constituir nombres comerciales de carácter mixto, esto es, configurados por dos o más de las modalidades antes señaladas. Por otro, establece el carácter abierto de esta enumeración, admitiendo como nombre comercial cualquier signo que, pese a no encontrarse expresamente mencionado en este elenco, cumpla con los requisitos conceptuales establecidos en el art. 87.1 LM<sup>99</sup>. En consecuencia, el nombre comercial podrá venir constituido por cualquier signo que posea carácter distintivo y sea susceptible de representación gráfica, independientemente de si figura o no en la enumeración del art. 87.2 LM, siempre que no incurra en ninguna de las prohibiciones del art. 88 LM. Ahora bien, en relación con los denominados signos no tradicionales, surgen ciertas dudas en cuanto a su admisibilidad como nombres comerciales, al igual que ocurre en sede de marcas.

### **3. Sobre la admisión de los signos no tradicionales como nombre comercial**

Tradicionalmente, los signos utilizados en el mercado como distintivos de los productos, servicios y actividades empresariales han sido los denominativos y los gráficos. Esto es, signos que se perciben visualmente. Frente a ellos, en los últimos años se viene discutiendo sobre la posibilidad de admitir como signos distintivos aquellos otros que son captados fundamentalmente por sentidos distintos de la vista o que, siendo percibidos visualmente, presentan alguna particularidad que pugna con su admisión como signos distintivos (los sonoros, los olfativos, el color *per se* o la presentación comercial o *trade dress*). Estos signos no tradicionales surgen como una reacción al aparente agotamiento de las propuestas existentes en el proceso de ideación de nuevos signos distintivos de carácter gráfico<sup>100</sup>. En el campo de la mercadotecnia, el uso de denominativos y signos gráficos bidimensionales tiende, con el tiempo, a perder su potencial atractivo. Simplemente, porque los consumidores están saturados<sup>101</sup>. Por ello, las empresas acuden cada vez con más

<sup>99</sup> OTERO LASTRES, J. M., “El nombre...”, cit., p. 733; y QUINTANA CARLO, I. y MARCO ARCALÁ, L. A., “Artículo 87...”, cit., p. 1280.

<sup>100</sup> MARTÍNEZ GUTIÉRREZ, A., “En torno a la descripción...”, cit., p. 742.

<sup>101</sup> TROUSSEL, J. C. y MEUWISSEN, S., “Because consumers...”, cit., p. 424.

frecuencia a técnicas de marketing y de publicidad basadas en estímulos que el público percibe por sentidos distintos de la vista para diferenciar sus prestaciones y actividades. Y es que la economía del comportamiento muestra que los consumidores modernos contactan más eficazmente con marcas que construyen su identidad sobre estímulos sensoriales que van más allá de la mera percepción visual<sup>102</sup>. Sin embargo, lograr que el público identifique un signo no tradicional con el origen empresarial de unas concretas prestaciones o actividades exige una importante inversión en publicidad y comunicación. De ahí el interés de las empresas en proteger estos signos no tradicionales<sup>103</sup>.

La admisión de estos signos no tradicionales como signos distintivos y el consiguiente reconocimiento de protección jurídica a través de un derecho de exclusiva plantea importantes problemas. Sobre todo, cuando estos signos se ponen en relación con los requisitos conceptuales que la legislación marcaria impone a los signos distintivos y, particularmente, cuando se conectan con el tradicional requisito de la susceptibilidad de representación gráfica. Pese a ello, un sector de la doctrina se muestra partidario de su admisión como signos distintivos y de su protección jurídico-marcaria. Sin perder de vista las dificultades que plantea el requisito de la representación del signo, estos autores mantienen que los signos no tradicionales gozan de capacidad distintiva y son teóricamente aptos para funcionar como identificativos de los productos, servicios y actividades empresariales. El carácter meramente enunciativo del elenco de signos admisibles como marca impuesto tanto por la normativa comunitaria como nacional, pone de manifiesto que cualquier signo que permita al público aprehender la unión entre signo y producto es apto para convertirse en signo distintivo y ser tutelado como tal. Además, el sistema marcario debe proporcionar una respuesta a la irremediable evolución de las necesidades del mercado y a la creciente tendencia a utilizar signos no tradicionales en la captación de la clientela, que no puede ser otra que la tutela de los intereses de las empresas que se valen de estos signos distintivos<sup>104</sup>.

Esta opinión, empero, no es unánime. Para otros autores el requisito de la susceptibilidad de representación gráfica se convertía en un límite infranqueable que impedía reconocer protección jurídica a estos signos no tradicionales, fundamentalmente, en lo que se refiere a los signos olfativos, gustativos y táctiles<sup>105</sup>. Junto a ello, la admisión de estos signos no tradicionales plantea importantes dificultades de índole práctica. Esta problemática se deriva tanto de su percepción por parte del público —que no está acostumbrado a identificar el origen empresarial en signos de estas características—<sup>106</sup>, como de la valoración del riesgo de

<sup>102</sup> Sobre este extremo, TUSHNET, R., “Gone in Sixty Milliseconds: Trademark Law and Cognitive Science”, en *Texas Law Review*, vol. 86, 2008, p. 508 y ss.

<sup>103</sup> TORRUBIA CHALMETA, B., “El requisito...”, cit., p. 392.

<sup>104</sup> Entre otros, MARTÍNEZ GUTIÉRREZ, A., “En torno a la descripción...”, cit., p. 742 y ss.; Ídem, “Reflexiones en torno a la inclusión de los signos olfativos en el concepto jurídico de marca”, en *Actualidad Jurídica Aranzadi*, núm. 661, 2005, p. 2; TORRUBIA CHALMETA, B., “El requisito...”, cit., p. 415 y 416; ARROYO MARTÍNEZ, I., “Consideraciones sobre...”, cit., p. 24; y MASSAGUER FUENTES, J., “La Ley 17/2001...”, cit., p. 19. Entre la doctrina comparada, *vid.* TROUSSEL, J. C. y MEUWISSEN, S., “Because consumers...”, cit., p. 437; y MANSANI, L., “Marchi olfattivi”, en *Rivista di Diritto Industriale*, VI, 1996, p. 247 y ss.

<sup>105</sup> BARRERO RODRÍGUEZ, E., “Algunos aspectos...”, cit., p. 1436; POLO FLORES, C., “Marcas no...”, cit., p. 90; y DE LAS HERAS LORENZO, T., “El nombre...”, cit., p. 68.

<sup>106</sup> LEMA RASTROJO, S., “Nuevo concepto de marca. Especial referencia a las marcas olfativas”, en *Revista Aranzadi Doctrinal*, núm. 9, 2017, p. 183; y PEROT-MOREL, M. A., “Les difficultés relatives aux marques de forme et à quelques types

confusión y la consiguiente determinación de la existencia de infracción de este tipo de marcas<sup>107</sup>.

Ciertamente, los nuevos impulsos en materia de mercadotecnia y de publicidad generan una intensa problemática en torno a los signos no tradicionales. Esta nebulosa debe encontrar respuesta en la normativa marcario. Sin embargo, esta cuestión debe partir necesariamente de la adecuada ponderación de los intereses en juego y ha de valorarse tomando en consideración tanto la estructura como la finalidad del sistema marcario. Cualquier signo puede convertirse en marca siempre que, por una parte, sea apropiado para distinguir los productos, los servicios o las actividades de una empresa de los de otras y, por otra, pueda ser objeto de una representación suficiente. Estos requisitos constitutivos deben concurrir necesariamente en todos los signos que pretendan obtener la tutela proporcionada por el Derecho de los signos distintivos y deben interpretarse de la misma forma con independencia de la clase de signo de que se trate<sup>108</sup>. Por este motivo, a la hora de valorar la admisibilidad de los signos no tradicionales como marca deben aplicarse los criterios interpretativos utilizados con carácter general para examinar la concurrencia de estos requisitos, sin dar cabida a una interpretación más laxa en estos supuestos. La adopción de una interpretación más generosa en unos casos que en otros puede conducir a la constitución de derechos de exclusiva sobre determinadas características o aspectos de una prestación o actividad que produzca un efecto de bloqueo en el mercado y la consecuente limitación de la competencia, en contra de la finalidad perseguida por el sistema marcario.

En sede de nombre comercial, debemos partir de una premisa parcialmente distinta. La vigente LM sigue exigiendo el requisito de representación gráfica como rasgo conceptual del nombre comercial. De esta forma, las soluciones adoptadas en este extremo podrían coincidir con las que se han venido acogiendo en relación con la marca bajo la vigencia de la redacción originaria de la LM. No obstante, requieren de las oportunas matizaciones para adecuarlas al especial objeto de referencia del nombre comercial. Una vez vigente la nueva regulación prevista en la LM –en particular, el requisito de la representación suficiente–, la admisión de las soluciones previstas específicamente para las marcas, en principio, parece que no pueden predicarse respecto del nombre comercial. Sin embargo, la interpretación que del requisito de representación gráfica del nombre comercial hacen tanto el RLM como la OEPM conducen a equiparar las exigencias de representación de ambos signos.

---

particuliers de marques dans le cadre communautaire”, en *Rivista di Diritto Industriale*, VI, 1996, p. 261. En este sentido, el TJUE viene afirmando que si bien el público está acostumbrado a percibir inmediatamente las marcas denominativas o gráficas como signos identificadores del origen del producto, no ocurre necesariamente lo mismo cuando el signo se confunde con el producto para el que se solicita el registro del signo como marca [SSTJUE de 6 de mayo de 2003, *Libertel Groep BV* (asunto C-104/01); y de 12 de febrero de 2004, *Henkel KGaA* (asunto C-218/01)].

<sup>107</sup> RIVERO GONZÁLEZ, M. D., “Los problemas...”, cit., p. 1673 y 1688; SUÑOL LUCEA, A., “Las marcas no convencionales: signos gustativos, sonoros y olfativos”, en <http://almacenederecho.org/las-marcas-no-convencionales-signos-gustativos-sonoros-olfativos/>; y LALONDE, A. G. y GILSON, J., “Getting Real With Nontraditional Trademarks: What’s Next After Red Oven Knobs, The Sound Of Burning Methamphetamine, And Goats On A Grass Roof?”, en *The Trademark Reporter*, vol. 101, 2011, p. 191.

<sup>108</sup> Así, en relación con la PDM, el TJUE ha venido reiterando que “el artículo 2 de la Directiva no establece ninguna distinción entre distintas clases de marcas” [SSTJUE de 18 de junio de 2002, *Koninklijke Philips Electronics NV* (asunto C-299/99); y de 8 de abril de 2003, *Linde AG y otros* (asuntos acumulados C-53/01 a C-55/01)].

Ello, empero, no excluye que el particular objeto de referencia del nombre comercial haga necesario analizar los problemas que plantea la admisión como nombres comerciales de los distintos supuestos de signos no tradicionales. Dentro de esta categoría encontramos una variedad de signos de carácter heterogéneo. Esto exige un análisis separado de los distintos supuestos para comprobar en cada caso la concurrencia de los rasgos conceptuales que el sistema marcario exige para conceder su protección.

### 3.1. Los signos sonoros

El sonido aparece como uno de los instrumentos que hacen posible la creación de la imagen de marca y la consolidación de la marca en la mente de los consumidores, al tiempo que influye en la propia percepción del mensaje por sus destinatarios. Esta alta capacidad evocativa y su fuerte carácter individualizador conducen a que, cada vez con más frecuencia, las empresas se valgan del sonido como un elemento distintivo<sup>109</sup>. Ciertamente, los signos sonoros pueden servir para distinguir en el mercado unas concretas prestaciones o actividades empresariales una vez que el público destinatario pueda identificar su origen empresarial a través del sonido en cuestión. Así, no es extraño que la melodía de un anuncio publicitario nos permita identificar en el mercado los productos, servicios o actividades de una empresa y diferenciarlos de los de la competencia. En consecuencia, debe admitirse la viabilidad de los signos distintivos constituidos por sonidos. En sede de marcas, esta posibilidad está expresamente reconocida en la normativa comunitaria [art. 3 DM] y nacional [art. 4. LM], que contemplan los sonidos dentro del elenco enunciativo de signos susceptibles de constituir una marca.

Asimismo, el TJUE ha admitido en varias ocasiones –desde la promulgación de la PDM– que la normativa comunitaria recoge una lista enunciativa de signos susceptibles de constituir una marca que no tiene carácter exhaustivo: “Por lo tanto, aunque dicha disposición no menciona aquellos signos que en sí mismos no pueden ser percibidos visualmente, como ocurre con los sonidos, tampoco los excluye expresamente”<sup>110</sup>. Ahora bien, en sede de nombre comercial, esta afirmación, en principio, debe ser matizada, puesto que para convertirse en nombre comercial y ser protegido como tal, el sonido debe cumplir los requisitos conceptuales exigidos por la LM. Esto es, el sonido debe gozar de carácter distintivo y ser susceptible de representación gráfica<sup>111</sup>.

<sup>109</sup> CASADO CERVIÑO, A., “El carácter...”, cit., p. 781.

<sup>110</sup> Esta solución ha sido la adoptada bajo el imperio de la PDM, en la STJUE de 27 de noviembre de 2003, *Shield Mark BV* (asunto C-283/01). En un sentido similar, aunque en relación con los signos olfativos, se pronuncia la STJUE de 12 de diciembre de 2002, *Ralf Sieckmann* (asunto C-273/00).

<sup>111</sup> En relación con el régimen previsto en la regulación original de la LM, algún autor ha exigido como requisito adicional que el solicitante acredite en el momento de la solicitud que el signo es percibido por los consumidores como un medio adecuado para individualizar los concretos productos o servicios, pues constituye una situación fáctica que puede influir en la representación gráfica del sonido. Así, un alto nivel de conocimiento por parte del público podrá atemperar el rigor del requisito de la representación gráfica (MARTÍNEZ GUTIÉRREZ, A., “Viabilidad de...”, cit., p. 532). A nuestro juicio, la percepción del sonido como identificativo de unas prestaciones en el mercado por parte del público únicamente puede servir para atemperar la hipotética falta de carácter distintivo del signo cuando se cumplan las condiciones necesarias para que entre en juego la institución del *secondary meaning*. Pero no así para suavizar el requisito de la susceptibilidad de representación gráfica. Y ello, porque los requisitos conceptuales impuestos a los signos distintivos deben interpretarse de forma idéntica con independencia de la clase de signo de que se trate y, tratándose el requisito de la representación gráfica de una exigencia establecida para garantizar la seguridad jurídica, no resulta conveniente facilitar el registro de este tipo de marcas en función de una situación

Efectivamente, el sonido que trate de protegerse como nombre comercial debe poseer aptitud diferenciadora. Sólo de esta forma podrá desempeñar su función esencial de identificación del origen empresarial de las actividades desarrolladas por la empresa. Así, el órgano administrativo o judicial debe valorar la opinión que el signo sonoro ocasiona en el público destinatario de las actividades empresariales. De modo que sólo podrá afirmarse la capacidad distintiva del signo cuando, desde la óptica de los consumidores, permita la diferenciación e identificación de una oferta empresarial en el mercado<sup>112</sup>. Para ello, tomará en consideración tanto las prestaciones o actividades identificadas como la percepción que el público tiene de éstas y del signo, atendiendo, entre otras circunstancias, a la cuota de mercado del signo, la intensidad, la extensión geográfica y la duración del uso de éste, la importancia de las inversiones hechas por la empresa para promocionarlo, la proporción de los sectores interesados que identifica la actividad atribuyéndole una procedencia empresarial determinada gracias al signo, así como las declaraciones de Cámaras de Comercio e Industria o de otras asociaciones profesionales.

Junto a la capacidad distintiva, la admisión de un sonido como nombre comercial exige que éste sea susceptible de representación gráfica. De acuerdo con la interpretación tradicional de este requisito, el signo debe poder ser representado por medio de figuras, líneas o caracteres, de una forma clara, precisa, completa en sí misma, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva. Bajo la vigencia de la PDM, el TJUE venía señalando que no se cumple con el requisito de la representación gráfica “cuando el signo se representa gráficamente por medio de una descripción escrita como la indicación de que el signo está formado por notas que componen una obra musical conocida o la indicación de que es el canto de un animal, por medio de una simple onomatopeya sin mayor precisión, o por medio de una sucesión de notas musicales sin ninguna otra precisión. En cambio, se cumplen los requisitos referidos cuando el signo se representa por medio de un pentagrama dividido en compases y en el que figuran, en particular, una clave, algunas notas musicales y silencios cuya forma indica el valor relativo y, en su caso, las alteraciones”<sup>113</sup>.

Conforme a esta interpretación, en el ámbito de los signos sonoros debía formularse una importante distinción entre los sonidos susceptibles de ser representados por medio de un pentagrama y aquellos que no. Tradicionalmente, nuestro sistema marcario no ha admitido como signos distintivos aquellos sonidos no susceptibles de representarse por medio del pentagrama. En esta dirección, en la solicitud de registro de un signo sonoro se exigía que su reproducción fuera “necesariamente de carácter gráfico, pudiendo efectuarse mediante su representación en pentagrama” (antiguo art. 2.6 RLM). De esta forma, la admisión de los signos sonoros ha estado sometida a una interpretación restrictiva que precisaba de la

---

fáctica que está sometida a un constante cambio y evolución. El TJUE ha prescindido igualmente de este requisito, al afirmar que “el artículo 2 de la Directiva debe interpretarse en el sentido de que los signos sonoros han de poder considerarse marcas siempre que sean adecuados para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas y que puedan ser objeto de representación gráfica” [STJUE de 27 de noviembre de 2003, *Shield Mark BV* (asunto C-283/01)].

<sup>112</sup> MARTÍNEZ GUTIÉRREZ, A., “Viabilidad de...”, cit., p. 530.

<sup>113</sup> STJUE de 27 de noviembre de 2003, *Shield Mark BV* (asunto C-283/01).

representación gráfica del signo, fundamentalmente, a través del pentagrama, en línea con lo establecido por el TJUE.

En la actualidad, se acoge una solución distinta. Los signos sonoros no susceptibles de ser representados por medio de pentagrama también pueden constituir un nombre comercial. Para ello se han establecido mecanismos e instrumentos adecuados para representar el sonido de forma clara, precisa, autosuficiente, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva. Así, el art. 2.3.g) RLM –aplicable al nombre comercial en virtud del art. 39.2 RLM– dispone que “(e)n el caso de una marca constituida exclusivamente por un sonido o combinación de sonidos (marca sonora), la marca estará representada por la presentación de un archivo de audio que reproduzca el sonido o por una representación exacta del sonido en notación musical”. En esta línea, la OEPM prevé que, en el caso de marcas sonoras, el solicitante deberá incluir en su solicitud un archivo en formato MP3. Y, en el caso de que quiera representar el signo con un pentagrama, deberá hacerlo acompañando a la solicitud de un archivo en formato gif, bmp, png, tif, tiff, jpg, jpeg compresión standard<sup>114</sup>.

Pese al indiscutido reconocimiento de las marcas sonoras, un sector de la doctrina se ha mostrado contrario a la admisión de nombres comerciales constituidos por signos sonoros<sup>115</sup>. Para estos autores la ausencia de una previsión expresa de estos signos en el catálogo enunciativo del art. 87.2 LM, así como la especial naturaleza del nombre comercial, determinan que el nombre comercial no pueda venir conformado por un sonido. En cambio, otro sector doctrinal se muestra partidario de admitir los nombres comerciales de carácter sonoro<sup>116</sup>.

En nuestra opinión, no existe ningún inconveniente en admitir los nombres comerciales de carácter sonoro. La especial naturaleza del nombre comercial (*rectius*, de su objeto de referencia) no se opone a la admisión de nombres comerciales constituidos por signos sonoros. Y es que un sonido, al igual que es apto para diferenciar un producto o un servicio, posee capacidad distintiva para identificar a la empresa en el mercado y diferenciar su actividad de la de sus competidores. No es extraño que tras escuchar una determinada sintonía nos venga a la mente una empresa concreta. Así, un sonido permite al público destinatario vincularlo con una determinada empresa y es cada vez más frecuente que la sintonía o el sonido se relacionen con la empresa más que con sus concretas prestaciones. La publicidad, cada día más interesada en crear una imagen corporativa que en manifestar una oferta comercial determinada, se sirve de distintos sonidos y melodías que se vinculan directamente a la empresa y que permiten su identificación y diferenciación. Al permitir esta identificación de la empresa y la diferenciación de su actividad, el sonido se convierte en un signo apto para cumplir con la función esencial del nombre comercial. Además, la equiparación de los requisitos de representación de las marcas y de los nombres comerciales contribuye a la admisión de los nombres comerciales sonoros de cualquier tipo, con independencia de su aptitud para representarse a través del pentagrama. No obstante, en relación con este extremo, entendemos que la equiparación entre representación gráfica y representación suficiente implica una quiebra del régimen legal del nombre comercial (art. 87.1 LM). De acuerdo con este artículo la representación del signo sonoro debe

<sup>114</sup> *Manual informativo para los solicitantes de marcas*, OEPM, enero de 2019 [disponible en [http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos\\_relacionados/Publicaciones/Folletos/Manual\\_solicitantes\\_marcas.pdf](http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Publicaciones/Folletos/Manual_solicitantes_marcas.pdf) (Consultado el 28/02/2019)].

<sup>115</sup> LOBATO GARCÍA-MIJÁN, M., *Comentario a...*, cit., p. 1096; GÓMEZ MONTERO, J., “Artículo 87...”, cit., p. 719 y 720; y BOCOS TORRES, M., *La ley de Marcas. Estudio de la nueva Ley de Marcas y su aplicación práctica en la empresa*, Barcelona, SERVIDOC S.L., 2003, p. 159.

<sup>116</sup> QUINTANA CARLO, I. y MARCO ARCALÁ, L. A., “Artículo 87...”, cit., p. 1278; y SELAS COLORADO, A., “Título X...”, cit., p. 385.

adecuarse a los parámetros de representación que se exigían bajo la legislación derogada. De modo que, a nuestro juicio, mientras no se modifique el art. 87.1 LM, los únicos signos sonoros susceptibles de registro como nombres comerciales deberían ser aquellos que pudieran representarse mediante el pentagrama.

### 3.2. *El color per se*

En la actualidad, es frecuente que las empresas adopten colores aisladamente considerados y combinaciones de colores para hacer más atractivas sus prestaciones y actividades, utilizándolos en la publicidad y en las ofertas comerciales. Ello es debido a que los colores se perciben con mayor celeridad que las palabras y los gráficos y no tienen que adaptarse a los usos lingüísticos de los distintos países. De ahí que no sea extraño que las empresas intenten recurrir al Derecho de los signos distintivos para proteger un color *per se* o una combinación de colores<sup>117</sup>. Sin embargo, la admisión del color como signo distintivo plantea algunos problemas que dificultan el recurso a la tutela otorgada por la normativa marcaria. Por un lado, los colores se usan normalmente en las prestaciones y actividades empresariales como un elemento ornamental destinado a hacerlas más atractivas a los ojos de la clientela<sup>118</sup>. Por otro, parten de unas categorías básicas (colores primarios) a partir de las cuales pueden obtenerse una multitud de tonalidades y matices, difícilmente diferenciables respecto de las categorías próximas<sup>119</sup>. Estas categorías primarias y sus principales combinaciones, aunque son fácilmente diferenciables por el público, están limitadas en su número y su apropiación produciría su agotamiento y la consecuente ventaja competitiva por parte de quien fuera su titular<sup>120</sup>.

Pese a estas dificultades, tanto la normativa comunitaria como nacional admiten expresamente la posibilidad de que una marca venga constituida por colores abstractamente considerados. En efecto, el art. 3 de la DM establece que “(p)odrán constituir marcas todos los signos, especialmente... los colores...”. En idénticos términos se pronuncia el art. 4 LM. Esta redacción, que es fruto de la modificación operada a nivel comunitario y nacional por la mencionada Directiva, parte de la jurisprudencia del TJUE.

Ante el silencio mantenido en este punto por la PDM y por la LM –en su versión original–, fue el TJUE quien se pronunció sobre la posibilidad de admitir el color como marca. En concreto, sostuvo que “(u)n color por sí solo, sin delimitación espacial, puede tener, para determinados productos y servicios, un carácter distintivo (...), a condición, principalmente,

<sup>117</sup> FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., “Prohibiciones absolutas”, cit., p. 542.

<sup>118</sup> Esta circunstancia adquiere un especial relieve en el Derecho norteamericano, donde, una vez dejada atrás la denominada *mere color rule*, se admite la protección del color único como marca siempre que el mismo no sea funcional. Esto es, la admisión de una marca constituida por un color aisladamente considerado depende de que su utilización no reporte a su titular una ventaja competitiva derivada de una mejora en la prestación o de una reducción de sus costes de producción o comercialización y no genere por sí mismo el deseo en los consumidores de contratar con el titular por el placer estético que le provoca el color (sobre esta cuestión, PELLISÉ CAPELL, J. y SOLANELLES BATLLE, M. T., “La protección...”, cit., p. 1853 y ss.; RIVERO GONZÁLEZ, M. D., “Los problemas...”, cit., p. 1678 y ss.; y BUGALLO MONTAÑO, B., “La protección marcaria del color *per se*”, en *Anuario de Derecho Comercial*, núm. 10, 2004, p. 97 y ss.).

<sup>119</sup> FERNÁNDEZ-NOVOA, C., “El color y las formas tridimensionales en la nueva Ley española de Marcas”, en *Actas de Derecho Industrial*, t. 13, 1989-1990, p. 50.

<sup>120</sup> Esta situación fue la que tradicionalmente ha servido de fundamento a la prohibición del registro como marca del color aisladamente considerado tanto en el EPI (*vid.* MARTÍNEZ MÍGUEZ, M. M., “La protección...”, cit., p. 117 y ss.), como en la LM de 1988 (*vid.* FERNÁNDEZ-NOVOA, C., “El color...”, cit., p. 49 y ss.).

de que pueda ser objeto de una representación gráfica clara, precisa, completa en sí misma, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva”<sup>121</sup>. De modo que “(l)os colores o combinaciones de colores presentados en una solicitud de registro de forma abstracta y sin contornos, cuyos tonos se designan por medio de la referencia a una muestra del color y se precisan con arreglo a un sistema de clasificación de los colores reconocido, pueden constituir una marca a los efectos del artículo 2 de la Directiva 89/104/CEE del Consejo”<sup>122</sup>.

En consecuencia, el color *per se* y las combinaciones de colores podían ser protegidos como marca siempre que reunieran los requisitos conceptuales exigidos a todo signo distintivo. Sin embargo, a la hora de valorar la concurrencia de estos requisitos debían aplicarse criterios más rigurosos. Esta interpretación encontraba su fundamento en razones de interés público y, fundamentalmente, en la necesidad de preservar un sistema de competencia no falseado, que exigía mantener los colores libremente disponibles<sup>123</sup>.

La apreciación del carácter distintivo de una marca ha de efectuarse tomando en consideración, de un lado, los productos o servicios para los que se solicita el registro y, de otro, su percepción por parte del público pertinente. Ciertamente, los colores se emplean ampliamente y de forma habitual en la publicidad y en la comercialización de los productos y servicios por su capacidad de atracción. Pese a ello, los consumidores no están acostumbrados a deducir el origen de los productos sobre la base de su color o el de su envase, al margen de todo elemento gráfico o textual. En principio, un color por sí solo no se emplea, en la práctica comercial actual, como medio de identificación<sup>124</sup>. Por este motivo, carece normalmente de la aptitud inherente de distinguir los productos de una determinada empresa<sup>125</sup>. No obstante, aun cuando un color por sí solo no tiene *ab initio* un carácter distintivo, puede adquirirlo, en relación con los productos o servicios correspondientes, cuando como consecuencia de su uso, el color ha pasado a ser apto para identificar el producto de que se trate atribuyéndole una procedencia empresarial determinada<sup>126</sup>. La existencia de un carácter distintivo previo al uso sólo puede concebirse en circunstancias excepcionales y, principalmente, cuando el número de productos o servicios para los que se solicita la marca

<sup>121</sup> STJUE de 6 de mayo de 2003, *Libertel Groep BV* (asunto C-104/01).

<sup>122</sup> STJUE de 24 de junio de 2004, *Heidelberger Bauchemie GmbH* (asunto C49/02).

<sup>123</sup> FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., “Prohibiciones absolutas”, cit., p. 564. En este sentido se manifiesta la STJUE de 6 de mayo de 2003, *Libertel Groep BV* (asunto C-104/01) y la STGUE de 30 de noviembre de 2017, *Red Bull GmbH* (asuntos acumulados T101/15 y T102/15).

<sup>124</sup> SSTJUE de 6 de mayo de 2003, *Libertel Groep BV* (asunto C-104/01); y de 21 de octubre de 2004, *KWS Saat AG* (asunto C-447/02 P). En este sentido, RIVERO GONZÁLEZ, M. D., “Los problemas...”, cit., p. 1673; y POLO FLORES, C., “Marcas no...”, cit., p. 81.

<sup>125</sup> STS (Sala 3ª) 5725/2013, de 2 de diciembre (comentada por GALACHO ABOLAFIO, A. F., “El color como marca y su carácter distintivo”, en *Actas de Derecho Industrial*, t. 34, 2013-2014, p. 587 y ss.).

<sup>126</sup> STJUE de 24 de junio de 2004, *Heidelberger Bauchemie GmbH* (asunto C49/02). En la jurisprudencia francesa se sigue un criterio similar, puesto que la regla general es que el color puede adquirir mediante el uso el carácter distintivo que originalmente faltaba (DURRANDE, S. y CANLORBE, J., “Différents signes susceptibles de constituer une marque”, en *Juris Classeur. Marques-Dessins et modèles*, Fasc. 7100, 2017). En Italia, en cambio, se pone el acento en el carácter arbitrario del color respecto de los productos o servicios, en el sentido de que se cree un vínculo de fantasía cuando se pone en relación con éstos. Así, se viene reconociendo el carácter distintivo del color siempre que se trate de una tonalidad particular y no usual respecto de la prestación que identifica y no desarrolle una función descriptiva de ésta (GARDINI, A., “La tutela del marchio di colore in due recenti deciosini straniere: un passo indietro?”, en *Rivista di Diritto Industriale*, I, 2012, p. 168 y 169).

es muy limitado y el mercado de referencia muy específico<sup>127</sup>. El problema se suscita, entonces, cuando el color registrado como marca adquiere notoriedad y es susceptible de convertirse en obstáculo para aquellos terceros que utilicen un color idéntico o similar en relación con prestaciones o actividades diferentes.

A propósito del antiguo requisito de representación gráfica de la marca, el TJUE<sup>128</sup> afirma que una muestra de color puede alterarse con el tiempo, por lo que el depósito de una muestra de color en un soporte como el papel no tiene el carácter duradero que exige una adecuada representación gráfica del signo. Asimismo, una descripción verbal del color no cumple necesariamente en todos los supuestos la exigencia de representación gráfica. Sin embargo, la asociación de una muestra de un color y de una descripción verbal de éste puede constituir una correcta representación gráfica, siempre que la descripción sea clara, precisa, completa en sí misma, fácilmente accesible, inteligible y objetiva. Junto a ello, la designación de un color por medio de un código de identificación internacionalmente reconocido constituye una representación gráfica, puesto que tales códigos se suponen precisos y estables. De esta forma, si una muestra de un color, acompañada de una descripción verbal, no cumple con el requisito de representación gráfica en los términos ya apuntados, en particular por falta de precisión o carácter duradero, esta carencia puede, en su caso, ser subsanada mediante la adición de una designación del color a través de un código de identificación internacionalmente reconocido.

Cuando el signo consista en dos o más colores, presentados de forma abstracta y sin contornos, la representación gráfica debe implicar una disposición sistemática que asocie los colores de que se trata de manera predeterminada y permanente. La mera yuxtaposición de dos o más colores sin forma ni contornos o la mención de dos o más colores en todas las formas imaginables no reúne los requisitos de precisión y de permanencia que exige una correcta representación gráfica. Y es que tales presentaciones pueden adoptar numerosas combinaciones distintas que no permiten al consumidor percibir y memorizar una combinación concreta que pueda utilizar para repetir, con certeza, una experiencia de compra. Y tampoco permiten a las autoridades competentes y a los operadores económicos conocer el alcance de los derechos protegidos por el titular de la marca<sup>129</sup>.

En la actualidad, el registro de una marca de color está expresamente prevista en la LM. Su registro se admite cuando el signo, además de cumplir con el requisito relativo a su capacidad distintiva, pueda representarse en el Registro de Marcas de manera tal que permita a las autoridades competentes y al público en general determinar el objeto claro y preciso de la protección otorgada a su titular. Esta representación puede llevarse a cabo por medio de una descripción del color y de la individualización de su código de identificación, acompañando a la solicitud de un archivo en formato gif, bmp, png, tif, tiff, jpg, jpeg compresión standard. En suma, el color *per se* es susceptible de convertirse en marca siempre que goce de carácter distintivo, ya sea *ab initio* –en las condiciones excepcionales expuestas– ya sea adquiriéndolo posteriormente como consecuencia del uso, y sea susceptible de representación suficiente.

Igualmente, el color abstractamente considerado es apto para constituir un nombre comercial. Al igual que un color o una combinación de colores es susceptible de convertirse

<sup>127</sup> STJUE de 6 de mayo de 2003, *Libertel Groep BV* (asunto C-104/01). En este sentido, ALONSO ESPINOSA, F. J., “Las prohibiciones...”, cit., p. 1204.

<sup>128</sup> STJUE de 6 de mayo de 2003, *Libertel Groep BV* (asunto C-104/01).

<sup>129</sup> STJUE de 24 de junio de 2004, *Heidelberger Bauchemie GmbH* (asunto C49/02). En un sentido similar, STGUE de 30 de noviembre de 2017, *Red Bull GmbH* (asuntos acumulados T101/15 y T102/15).

en el identificativo de unos concretos productos o servicios, puede llegar a convertirse en el signo distintivo de una empresa cuando el público destinatario de sus actividades pueda identificarla en el mercado y diferenciarla de sus competidores. Piénsese, por ejemplo, en un sector de mercado en el que opera un número muy limitado de empresas que adoptan en su publicidad, en sus ofertas comerciales y en la decoración de sus establecimientos un color diferente para cada una ellas. Estas empresas se identificarán a los ojos de la clientela a través del color adoptado. Por este motivo, siempre que el color se acoja para distinguir unas actividades concretas y determinadas y no existan razones de interés público que aboguen por la necesidad de mantener los colores libremente disponibles, podrán adoptar como nombre comercial el color elegido. No obstante, a nuestro juicio, la representación del nombre comercial consistente en un color debe llevarse a cabo a través de los medios que se exigían bajo vigencia de la normativa derogada. Esto es, por medio de una descripción y/o de una muestra acompañada de una designación del color a través de un código de identificación internacionalmente reconocido. Como ya se ha apuntado, mientras no se modifique el art. 87.1 LM, el requisito de representación gráfica del nombre comercial no puede equipararse a la exigencia de representación suficiente prevista en sede de marcas.

### 3.3. *Los signos olfativos*

En un mercado saturado por la oferta de productos y servicios, captar el interés de los consumidores se ha convertido en una tarea compleja. Por ello, los expertos en marketing se encuentran en una constante reinvención para hallar nuevos métodos que permitan ganarse el favor electivo de la clientela. En este contexto, las nuevas técnicas de mercadotecnia indagan en el potencial que presentan los sentidos distintos de la vista y han detectado que el sentido del olfato aparece como un cauce satisfactorio para canalizar las decisiones de la clientela. El enorme poder evocador de los olores y los estrechos vínculos que el olfato manifiesta con la parte más instintiva de nuestro comportamiento han conducido a las empresas a servirse de este sentido para hacer más atractivos sus productos. Así, si el aroma puede aparecer como un elemento distintivo y desempeña un papel decisivo en las decisiones de consumo, habrá que plantearse su admisión como signo distintivo<sup>130</sup>.

Nuestro ordenamiento jurídico, en principio, no se opone a la admisión de los olores como signos distintivos. Esta posibilidad no está excluida de forma expresa en ninguna disposición. Además, la enumeración de signos susceptibles de constituir una marca es meramente ejemplificativa. De modo que no existe ningún motivo para descartar la posibilidad de proteger un signo olfativo en vía marcaria<sup>131</sup>.

El TJUE ha adoptado esta misma posición al mantener que, aunque la enumeración ejemplificativa de signos admitidos como marcas no menciona aquellos signos que en sí

<sup>130</sup> GIPPINI FOURNIER, E., “Las marcas olfativas en los Estados Unidos”, en *Actas de Derecho Industrial*, t. 14, 1991-1992, p. 158.

<sup>131</sup> LLOBREGAT HURTADO, L. M., “Caracterización jurídica de las marcas olfativas como problema abierto”, en *Revista de Derecho Mercantil*, núm. 227, 1998, p. 53; y RIVERO GONZÁLEZ, M. D., “Los problemas...”, cit., p. 1668. Esta misma situación es la existente en otros países de nuestro entorno como Italia y Francia (*vid.*, respectivamente, MANSANI, L., “Marchi olfattivi”, cit., p. 262 y ss.; y THRIERR, A. y THRIERR, O., “Rejet de la demande d’enregistrement de la marque”, en *JurisClasseur. Marques-Dessins et modèles*, Fasc. 7215, 2017).

mismos no pueden ser percibidos visualmente, como ocurre con los olores, tampoco los excluye expresamente. A tal efecto, ha declarado que “puede constituir una marca un signo que en sí mismo no pueda ser percibido visualmente, a condición de que pueda ser objeto de representación gráfica, en particular por medio de figuras, líneas o caracteres, que sea clara, precisa, completa en sí misma, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva”<sup>132</sup>.

En un plano teórico, por tanto, ha de admitirse la viabilidad de las marcas olfativas. Sin embargo, una lectura del régimen jurídico de la marca debe llevarnos a matizar esta conclusión por efecto de las condiciones de validez establecidas en el concepto de marca establecido tanto a nivel comunitario como nacional<sup>133</sup>.

Generalmente, el olor aparece como una mera propiedad de las cosas<sup>134</sup>. Por este motivo, al igual que ocurre con el color *per se*, los consumidores no están acostumbrados a deducir el origen de los productos sobre la base de su olor, al margen de todo elemento gráfico. En principio, un olor por sí solo no se emplea, en la práctica comercial actual, como medio de identificación, por lo que normalmente carece de aptitud para distinguir los productos de una determinada empresa<sup>135</sup>. En este extremo, el TJUE tiene reconocido que los criterios de apreciación del carácter distintivo deben ser idénticos para todos los tipos de marcas y, por tanto, no existe ninguna distinción entre las distintas clases de marcas a la hora de apreciar su carácter distintivo<sup>136</sup>. En consecuencia, a la hora de valorar el carácter distintivo de las marcas olfativas deben tenerse en cuenta tanto los productos o servicios identificados, como la percepción del público.

Si el público no está acostumbrado a percibir inmediatamente las marcas olfativas como signos identificadores del origen empresarial de los productos y servicios, el examen del carácter distintivo de un olor debe llevarse a cabo en condiciones similares a las que se adoptan en la valoración del color *per se*. Podría afirmarse, por tanto, que un olor por sí solo no tiene *ab initio* carácter distintivo, aunque es susceptible de adquirirlo, en relación con los productos o servicios correspondientes, a raíz de su uso. Este carácter distintivo puede alcanzarse, en particular, tras un proceso normal de familiarización del público interesado. En tal caso, la autoridad competente debería apreciar globalmente los elementos que pueden demostrar que el olor ha pasado a ser apto para identificar el producto de que se trate atribuyéndole una procedencia empresarial determinada<sup>137</sup>. Más dudosa resulta, en cambio, la posibilidad de que el olor presente un carácter distintivo previo al uso. En el caso de los colores sólo puede concebirse una distintividad previa al uso en circunstancias excepcionales y, principalmente, cuando el número de productos o servicios para los que se solicita la marca es muy limitado y el mercado de referencia es muy específico. En la actualidad, la sociedad

<sup>132</sup> STJUE de 12 de diciembre de 2002, *Ralf Sieckmann* (asunto C-273/00).

<sup>133</sup> MARTÍNEZ GUTIÉRREZ, A., “En torno a la descripción...”, cit., p. 743.

<sup>134</sup> BALAÑÁ, S., “El entorno...”, cit., p. 33.

<sup>135</sup> GIPPINI FOURNIER, E., “Las marcas...”, cit., p. 162.

<sup>136</sup> SSTJUE de 18 de junio de 2002, *Koninklijke Philips Electronics NV* (asunto C-299/99); y de 8 de abril de 2003, *Linde AG y otros* (asuntos acumulados C-53/01 a C-55/01).

<sup>137</sup> En este sentido, algunos autores se han mostrado favorables a la posibilidad que el olor adquiera distintividad sobrevenida (LLOBREGAT HURTADO, L. M., “Caracterización jurídica...”, cit., p. 53; y MARTÍNEZ GUTIÉRREZ, A., “Reflexiones en...”, cit., p. 2 y 3).

y, principalmente, el público consumidor se mueve por estímulos de carácter audiovisual. La clientela no está acostumbrada a percibir el olor como identificativo de productos o servicios, sino como una característica de éstos. Por ello, difícilmente podría pensarse en la posibilidad de un olor que presente un carácter distintivo previo al uso. No obstante, ello no quiere decir que, en un futuro, este carácter distintivo previo no pueda predicarse de los olores. Esto podrá ocurrir cuando el público esté educado en la percepción de estímulos a través de sentidos diferentes de la vista y en su asociación con las diferentes realidades empresariales.

Ahora bien, el principal obstáculo que ha encontrado la admisibilidad de los signos distintivos de carácter olfativo se encuentra en el cumplimiento del requisito de representación del signo. De acuerdo con el anterior régimen de representación de la marca, el signo olfativo debía poder ser objeto de una representación gráfica, en particular por medio de figuras, líneas o caracteres, que fuera clara, precisa, completa en sí misma, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva. Sobre este extremo, el TJUE ha venido afirmando que “el requisito de la representación gráfica no se cumple mediante una fórmula química, una descripción con palabras escritas, el depósito de una muestra del olor en cuestión ni una combinación de dichos elementos”, puesto que ninguno de estos medios es apto para cumplir con las exigencias que una adecuada representación gráfica requería<sup>138</sup>.

A nuestro juicio, esta misma conclusión es la que debe prevalecer bajo el imperio de la nueva exigencia de representación suficiente. Este requisito, aun cuando abre el registro a nuevos mecanismos que permiten la representación del signo, exige que tales instrumentos permitan representar el signo de una manera clara, precisa, completa en sí misma, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva<sup>139</sup>. En la actualidad no existe ningún mecanismo que permita una representación del olor que reúna estas características. Pese a ello, no es de extrañar que en un futuro aparezca una tecnología capaz de satisfacer estas exigencias. Será en este momento, por tanto, cuando los signos olfativos sean admisibles como marcas, una vez que cumplan los requisitos conceptuales que se exigen a todo signo distintivo.

Los olores, al igual que pueden ser aptos –al menos en el plano teórico– para desempeñar las funciones propias de la marca, identificando y diferenciando en el mercado los productos o servicios de una empresa, pueden desarrollar las funciones propias del nombre comercial. Así, el olor que impregne los distintos establecimientos de una empresa puede servir para crear un vínculo entre el público y la propia empresa. Al igual que ocurre en relación con los productos y, sobre todo, con los servicios, la clientela al percibir el aroma puede identificar a la empresa que se halla detrás de los establecimientos aromatizados y diferenciarla en el mercado respecto de las empresas que desarrollan actividades idénticas o similares. Las nuevas técnicas de marketing y mercadotecnia, centradas fundamentalmente en la construcción de una identidad corporativa, tratan de rodear a la empresa de una serie de valores que la hagan más atractiva a los ojos de la clientela. Razón por la cual, no es de extrañar que, dentro de estas políticas empresariales de creación de identidad corporativa, las

---

<sup>138</sup> STJUE de 12 de diciembre de 2002, *Ralf Sieckmann* (asunto C-273/00).

<sup>139</sup> Considerando 13 de la DM.

empresas se sirvan de determinados olores en sus establecimientos para hacer más agradable la experiencia del cliente, vinculando tales olores más que a sus prestaciones al propio establecimiento y a la empresa. Por este motivo, estimamos que un olor podría actuar como nombre comercial. Sin embargo, a diferencia de lo que ocurre en sede de marcas, la exigencia de representación gráfica establecida actualmente en el concepto legal de nombre comercial impide el reconocimiento, tanto actual como potencial, de nombres comerciales olfativos.

Aunque los principales obstáculos que se oponen a la admisibilidad de los signos distintivos olfativos son de carácter conceptual, no podemos dejar de advertir que el hipotético reconocimiento de estos signos plantea importantes problemas prácticos. Fundamentalmente, en lo que se refiere a su protección. La percepción de un olor es una cuestión subjetiva y, por tanto, imprecisa. Además, el olor no es una característica completamente estable, sino que puede variar con la alteración de las condiciones de temperatura y humedad o cuando se mezcla con otros olores<sup>140</sup>. Esto supone que el público no pueda identificar en todo caso de forma unívoca el olor y vincularlo de manera inequívoca a una concreta prestación o actividad. Esta variabilidad del olor puede suponer un ensanchamiento de la protección otorgada al signo olfativo, por cuanto que el público podrá percibir muchas fragancias, sino como idénticas, al menos como semejantes<sup>141</sup>.

Asimismo, la protección marcaria de los signos olfativos puede generar importantes problemas a la hora de delimitar el riesgo de confusión, concepto clave sobre el que pivota el sistema de marcas<sup>142</sup>. El concepto de riesgo de confusión se ha construido sobre la base de la confrontación entre signos de carácter audiovisual y el examen de la semejanza entre signos toma como referencia criterios de carácter fonético, gráfico y conceptual. En su lugar, la valoración del riesgo de confusión que hipotéticamente se realice entre signos olfativos deberá acudir a unos parámetros diferentes que permitan evaluar la posible confusión que pueda existir en el público. Por ello, la admisibilidad de los signos olfativos no sólo ha de depender de la satisfacción de los requisitos conceptuales exigidos a todo signo distintivo. Esto puede lograrse mediante la educación del público consumidor y la tecnología. El reconocimiento de los olores como signos distintivos ha de exigir, igualmente, una redefinición o, al menos, un adecuado ajuste del sistema marcario que permita la protección de estos signos en términos similares a los establecidos, con carácter general, para el resto de modalidades. Esto va a exigir, sin lugar a duda, una alta dosis de prudencia a la hora de abrir la veda a esta nueva categoría de signo distintivo.

### 3.4. La presentación comercial o *trade dress*

El concepto de *trade dress* ha sido desarrollado por la jurisprudencia norteamericana, que ha considerado que la apariencia visual y la imagen de conjunto de un producto o servicio pueden, bajo determinados requisitos, ser considerados como marca<sup>143</sup>. El *trade dress* tiene un significado amplio y se refiere a la imagen total y apariencia general del diseño de un producto o de un servicio, lo que puede incluir características tales como el tamaño, la forma, los colores y sus combinaciones, las texturas, los gráficos o incluso las técnicas de venta particulares<sup>144</sup>. Utilizado en relación con los servicios, el *trade dress* se refiere a la apariencia visual o a la imagen del lugar en el que se presta el servicio, como la decoración interior de

<sup>140</sup> PEROT-MOREL, M. A., “Les difficultés...”, cit., p. 261.

<sup>141</sup> BALAÑA, S., “El entorno...”, cit., p. 55.

<sup>142</sup> LLOBREGAT HURTADO, L. M., “Caracterización jurídica...”, cit., p. 98.

<sup>143</sup> DOMÍNGUEZ PÉREZ, E. M., “Nuevos planteamientos...”, cit., p. 108.

<sup>144</sup> RAMÍREZ-MONTES, C. J., “Trade marking the look and feel of business environments in Europe”, en *Columbia Journal of European Law*, vol. 25 (1), 2019, p. 77.

un establecimiento o su fachada<sup>145</sup>. En el ordenamiento español hablamos de presentación comercial para designar la impresión de conjunto que permite individualizar en el mercado un producto o servicio. Esta puede consistir en la combinación de diversas características, como el volumen, la forma, el diseño, los colores, los decorados e incluso las frases y leyendas que acompañan al conjunto<sup>146</sup>.

La presentación comercial se encuentra expresamente reconocida como signo distintivo tanto en la normativa comunitaria como en la española cuando se refiere a productos [arts. 3 DM y 4 LM]. Respecto de los servicios, aun cuando no existe una declaración normativa explícita que reconozca su aptitud para convertirse en marca, el TJUE ha admitido la posibilidad de que la representación concreta de un espacio de venta de servicios constituya una marca siempre que posea carácter distintivo. Y a tal efecto, declara que no es necesario examinar si una presentación en la que se materializa un servicio puede asimilarse a una presentación en el sentido del art. 2 PDM<sup>147</sup>. En cualquier caso, la presentación comercial puede constituir una marca cuando sea apropiada para distinguir las prestaciones de una empresa de las de otras y pueda ser representada de forma clara, precisa, completa en sí misma, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva. La presentación comercial tiene un contenido amplio, agrupando una pluralidad de realidades que puede actuar como apariencia o imagen de conjunto de unas concretas prestaciones. Sin embargo, a efectos de nuestro estudio nos centraremos en los requisitos que ha de reunir la presentación de un establecimiento comercial para su admisión como signo distintivo.

El TJUE ha afirmado que la apariencia de un establecimiento comercial es apropiada para distinguir las prestaciones de una empresa de las de otras. Esto puede suceder cuando la disposición del establecimiento difiera de manera significativa de la norma o de los usos del ramo de que se trate<sup>148</sup>. El carácter distintivo de la presentación comercial exige, por tanto, cierta originalidad. Esta originalidad puede manifestarse, por ejemplo, en la singularidad de uno o varios de los elementos componentes o en la disposición de éstos dentro del conjunto formado por el establecimiento<sup>149</sup>. Ahora bien, el consumidor medio no está acostumbrado a identificar el origen empresarial de unas concretas prestaciones atendiendo a la disposición del espacio de venta, al igual que ocurre en relación con los colores abstractamente considerados o los olores<sup>150</sup>. Por este motivo estimamos que la presentación de un establecimiento no presenta inicialmente carácter distintivo, aunque puede adquirirlo, en relación con los productos o servicios correspondientes, a raíz de su uso.

<sup>145</sup> HOHN-HEIN, N., “Registering Store Design as a Trademark in the United States and Germany: A Comparative Analysis”, en *The Trademark Reporter*, vol. 105, 2016, p. 1299.

<sup>146</sup> GÓMEZ SEGADÉ, J. A., “Concepto y protección de la presentación comercial (*trade dress*): ¿Debe seguirse el ejemplo USA en el caso Taco Cabaña? (Comentario a la Sentencia del Tribunal Supremo Norteamericano de 26 de junio de 1992, en el caso «Two Pesos, Inc. V. Taco Cabaña Inc.»)”, en *Cuadernos de Jurisprudencia sobre Propiedad Industrial*, núm. 14, 1995, p. 11 y ss.

<sup>147</sup> STJUE de 10 de julio de 2014, *Apple Inc.* (asunto C421/13).

<sup>148</sup> STJUE de 10 de julio de 2014, *Apple Inc.* (asunto C421/13).

<sup>149</sup> FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., “La marca constituida por la representación visual de una tienda (Comentario a la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 10 de julio de 2014)”, en *Actas de Derecho Industrial*, t. 35, 2014-2015, p. 439.

<sup>150</sup> BLUM, J. y CULLEN, A., “The Apple store and unconventional trade marks: how easy are they to enforce?”, en *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, vol. 9, Iss. 12, 2014, p. 1009.

En cuanto a la susceptibilidad de representación gráfica, el TJUE ha admitido que una imagen que representa visualmente la disposición de un espacio de venta mediante un conjunto continuo de líneas, contornos y formas, puede constituir una marca siempre que sea apropiada para distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otras. Así, tal representación será suficiente para satisfacer la exigencia de representación gráfica, y ello, aunque el dibujo carezca de indicaciones en lo que respecta al tamaño y a las proporciones del espacio de venta representado<sup>151</sup>. A nuestro juicio, una representación gráfica en tal sentido carece de las condiciones de claridad y precisión que debe cumplir una adecuada representación del signo. Por ello, estimamos más conveniente aportar, junto con la imagen representativa del establecimiento, los planos de éste con las medidas correspondientes y detalles de la decoración. En la actualidad, esta representación –ya se pretenda el registro como marca o como nombre comercial– deberá hacerse por medio de una o varias imágenes, acompañando a la solicitud de un archivo en formato gif, bmp, png, tif, tiff, jpg, jpeg compresión standard.

La presentación de un establecimiento puede asimismo cumplir las funciones propias del nombre comercial. La apariencia del establecimiento, al igual que puede indicar la procedencia empresarial de un servicio, puede convertirse en un instrumento apto para identificar a una empresa en el mercado y diferenciar sus actividades de las de sus competidores. Piénsese en una empresa dedicada a la fabricación de un determinado producto y a su comercialización en sus propios establecimientos. Los establecimientos de venta de estos productos, cuando cuenten con una disposición y una decoración particular y distinta de la que es usual en los establecimientos de los competidores, permiten al público establecer un vínculo inmediato entre la peculiar apariencia del local de negocio y la empresa comercializadora, más allá del que es creado por la marca que identifica los productos. Además, las empresas, conscientes de la saturación de signos identificativos de productos y servicios existente en el mercado, se afanan cada día más en crear una identidad corporativa propia y dedican más recursos a la caracterización particular de sus establecimientos con el fin de que los consumidores la identifiquen en el mercado y diferencien sus actividades.

### III. ADQUISICIÓN DEL DERECHO SOBRE EL NOMBRE COMERCIAL

#### 1. Los distintos sistemas de adquisición del derecho sobre el nombre comercial

El régimen relativo a la *adquisición originaria* del derecho sobre el nombre comercial –de la *adquisición derivativa* o *resultante* de la transmisión del derecho nos ocuparemos en otro lugar<sup>152</sup>– aparece como una de las cuestiones capitales de su regulación. El nombre comercial está llamado a desarrollar sus funciones distintivas en el mercado. Es decir, en aquella parcela de la realidad jurídico-social en la que se realiza el intercambio de bienes y servicios. En este contexto, el nombre comercial puede exteriorizarse de dos formas: a través

<sup>151</sup> STJUE de 10 de julio de 2014, *Apple Inc.* (asunto C421/13).

<sup>152</sup> *Vid. infra* Cap. 3º.VII.

de su utilización efectiva para identificar una empresa y diferenciarla de la competencia o mediante su inscripción en el registro correspondiente. Si consideramos el nombre comercial como el fruto de una creación del espíritu humano, dicha creación puede igualmente manifestarse a través de uno de estos modos. Esto es, el nombre comercial nace bien cuando se acoge como distintivo de la empresa y se usa en el mercado o bien cuando se procede a su inscripción registral, con independencia que haya sido o no efectivamente utilizado<sup>153</sup>. En consecuencia, la adquisición del derecho sobre el nombre comercial puede asentarse en dos principios diferentes: la prioridad en el uso y la inscripción registral<sup>154</sup>.

Conforme al *principio de prioridad en el uso*, el derecho sobre el nombre comercial nace a través de su utilización efectiva en el tráfico económico. El derecho sobre el nombre comercial pertenece a quien lo emplea de forma prioritaria para identificarse en el mercado. La adopción de este principio implica que, en el caso de que exista un registro de nombres comerciales, éste tendrá un carácter eminentemente declarativo. La inscripción registral del nombre comercial tiene, entonces, una eficacia meramente declarativa y probatoria de un derecho preexistente sobre el nombre comercial originado por el uso. De modo que el conflicto entre el usuario anterior de un nombre comercial y el titular registral de un signo idéntico o similar posterior se resuelve a favor del primer usuario. Ahora bien, en los últimos tiempos el principio de prioridad en el uso ha evolucionado. La adquisición del derecho sobre el signo distintivo no se hace descansar tanto en el primer uso público y efectivo del signo, sino en la notoriedad que dicho signo ha alcanzado en el mercado. Se habla así del principio de notoriedad como criterio delimitador del nacimiento del derecho sobre el signo distintivo<sup>155</sup>.

Este sistema es el que se acoge de forma generalizada en los países de nuestro entorno. En Italia, tradicionalmente, el derecho sobre la *ditta* se entiende adquirido como consecuencia del uso<sup>156</sup>. Y, pese a que la institución del *Registro delle Imprese* exige la inscripción de la *ditta*, el uso sigue actuando como hecho desencadenante del nacimiento del derecho<sup>157</sup>. El derecho sobre la *ditta* se adquiere, por tanto, con su utilización en el mercado. Esta situación determina, asimismo, la extensión del propio derecho, fijando tanto el sector del mercado en el que ha de protegerse como el ámbito territorial de su tutela. Por uso de la *ditta* ha de entenderse la utilización del signo como identificador de la empresa en las relaciones de negocios, fundamentalmente, en las actuaciones llevadas a cabo con otros empresarios. Se trata, en suma, de un uso efectivo del signo a título de *ditta* en el comercio, manifestado al exterior. Ello se debe a que la utilización del signo debe ser capaz de generar cierta notoriedad en un ámbito territorial concreto, ya sea local, regional o nacional<sup>158</sup>, de manera que el resto de empresarios puedan tener conocimiento acerca de la existencia de un signo previo en el mercado que pueda suponer un obstáculo a la adopción de un determinado signo<sup>159</sup>.

<sup>153</sup> En relación con la marca, FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., “El nacimiento del derecho sobre la marca”, en *Revista de Derecho Mercantil*, núm. 102, 1966, p. 187 y ss.

<sup>154</sup> FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., “Nociones básicas”, cit., p. 497.

<sup>155</sup> FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., *Tratado sobre...*, cit., p. 79 y 80.

<sup>156</sup> Entre otros, ROTONDI, M., *Diritto industriale*, 5ª ed., Padova, CEDAM, 1965, p. 95; ASCARELLI, T., *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*, 3ª ed., Milano, Giuffrè, 1960, p. 408; y CARTELLA, M., “La tutela della ditta straniera in Italia”, en AA.VV., *Problemi attuali del Diritto industriale*, Milano, Giuffrè, 1977, p. 214.

<sup>157</sup> *Vid. infra* Cap. 4º.IV.3.3.

<sup>158</sup> VANZETTI, A. y DI CATALDO, V., *Manuale di...*, cit., p. 328; y VANZETTI, A., “I segni...”, cit., p. 103.

<sup>159</sup> En este sentido, VANZETTI, A., “Osservazioni sulla tutela dei Segni distintivi nel código della proprietà industriale”, en *Rivista di Diritto Industriale*, I, 2006, p. 16.

En el ordenamiento jurídico francés, el nombre comercial (*nom commercial*) aparece como uno de los elementos de inscripción obligatoria en el *Registre du commerce et des sociétés*. Sin embargo, esta obligatoriedad se refiere a que la explotación del fondo de comercio exige su identificación por medio de una denominación y no a la inscripción de esta denominación en el registro<sup>160</sup>. Y ello porque la inscripción del nombre comercial en el registro no constituye una condición para su protección. La inscripción únicamente permite hacer efectivo el derecho sobre el nombre comercial frente a terceros, cuando éstos no hayan tenido conocimiento personal del nombre comercial por otros medios. Consecuentemente, la inscripción no es constitutiva del derecho sobre el nombre comercial<sup>161</sup>. El derecho sobre el nombre comercial se adquiere por su uso público. No es suficiente con la mera inscripción en el registro, ya que el nombre comercial identifica a la empresa en sus relaciones con la clientela. De esta forma, el nombre comercial pertenece a quien lo utiliza por primera vez en el mercado a título personal y de forma pública para identificar una empresa en sus relaciones de clientela<sup>162</sup>. Por todo ello, se viene afirmando que el nombre comercial se configura como un derecho de ocupación<sup>163</sup>.

En Reino Unido, el nombre comercial (*trade name*) recibe un tratamiento peculiar<sup>164</sup>. En el ordenamiento jurídico inglés, el único signo distintivo registrable y, por ello, tutelable por los cauces de la legislación marcaria, es la marca. Los signos distintivos no registrados o no registrables (el nombre comercial, por ejemplo) son protegidos a través del régimen de la *passing off action*<sup>165</sup>. El nombre comercial no está sometido a ninguna exigencia de registro ni a procedimiento alguno para la obtención del derecho, de modo que la posibilidad de adoptar un nombre comercial ésta sujeta únicamente a los derechos adquiridos previamente por terceros<sup>166</sup>. De esta forma, quedando la tutela del nombre comercial sometida al régimen de la *passing off action* y siendo éste un régimen que trata de proteger la reputación que la empresa ha construido en el mercado a los ojos del público, la adquisición del derecho sobre el nombre comercial en Reino Unido exige su utilización en el mercado. Una utilización que puede revestir cualquier forma siempre que permita a la clientela identificar a la empresa y otorgarle una determinada reputación. No es necesario que tal uso se extienda a todo el territorio de Reino Unido, ni que el signo goce de *goodwill* a nivel nacional<sup>167</sup>.

El principio de prioridad en el uso como modo de adquisición del derecho sobre el nombre comercial concuerda plenamente con su naturaleza de bien inmaterial. El nombre comercial como bien inmaterial surge cuando el público vincula el signo y la empresa, atribuyendo un concreto origen empresarial a las actividades desarrolladas por la empresa en el mercado. Y ello sólo es posible cuando el nombre comercial ha sido usado en el tráfico económico. Este sistema conecta de forma adecuada con aquellos ordenamientos jurídicos que encuadran la protección del nombre comercial en el Derecho represor de la competencia desleal. El uso del nombre comercial en el mercado se lleva a cabo con una clara finalidad competitiva al hacer posible la identificación de la empresa y su diferenciación respecto de los competidores. Así, el nombre comercial debe ser protegido en la medida en que haya sido

<sup>160</sup> AZÉMA, J. y GALLOUX, J. C., *Droit de la propriété industrielle*, 7ª ed., Paris, Dalloz, 2012, p. 943; y MENDOZA, A., *Les noms de...*, cit., p. 76.

<sup>161</sup> GALLOUX, J. C., *Droit de la Propriété Industrielle*, 2ª ed., Paris, Dalloz, 2003, p. 543.

<sup>162</sup> BERTRAND, A. R., *Le Droit...*, cit., p. 546.

<sup>163</sup> POLLAUD-DULIAN, F., *Propriété Intellectuelle...*, cit., p. 667.

<sup>164</sup> *Vid. infra* Cap. 4º.IV.4.

<sup>165</sup> CORNISH, W. y LLEWELYN, D., *Intellectual Property...*, cit., p. 627 y 628; y JOHNSON, P., “Part. 1...”, cit., p. 1225.

<sup>166</sup> MOLE, P.; HARRIS, P. y ABNETT, R., “Conflicts between Trademarks and Company and Business Names”, Report Q 155, in the name of the United Kingdom Group, AIPPI, 2000, p. 2 [disponible en [http://aippi.org/wp-content/uploads/committees/155/GR155united\\_kingdom.pdf](http://aippi.org/wp-content/uploads/committees/155/GR155united_kingdom.pdf) (consultado el 13/06/2017)].

<sup>167</sup> MICHAELS, A., *A practical approach to trade mark law*, 4ª ed., Oxford, Oxford University Press, 2010, p. 182; y WADLOW, C., *Law of passing-off: unfair competition by misrepresentation*, London, Sweet & Maxwell, 2006, p. 584 y 585.

utilizado y sea conocido en el mercado, puesto que sólo de esta forma puede ser confundido con los signos empleados por otros operadores económicos. La flexibilidad y casuismo característicos del Derecho represor de la competencia desleal reclaman un sistema que enlace el nacimiento del derecho sobre el nombre comercial con su uso en el mercado<sup>168</sup>. Ciertamente, la ventaja fundamental del principio de prioridad en el uso es su flexibilidad. Este sistema permite su adaptación al curso de la vida comercial e industrial, protegiendo los nombres comerciales efectivamente utilizados en el mercado y eximiendo a las empresas del cumplimiento de formalidades administrativas propias de la inscripción registral<sup>169</sup>. Sin embargo, esta flexibilidad cede actualmente ante el inconveniente de la inseguridad jurídica derivada de este principio, porque un sistema regido por la prioridad en el uso no permite tener certeza de quién es el titular definitivo del signo.

El *principio de inscripción registral*, en cambio, hace descansar el nacimiento del derecho sobre el nombre comercial en la solicitud y posterior inscripción del signo en el registro correspondiente. Con arreglo a este principio, la inscripción determina la adquisición del derecho sobre el nombre comercial y legitima a su titular para prohibir el uso de signos idénticos o similares por parte de terceros, con independencia de que el nombre comercial haya sido efectivamente usado en el mercado para identificar a la empresa. Este principio es adoptado como criterio básico de un sistema registral atributivo: el registro despliega unos efectos que van más allá de la mera declaración de la existencia del derecho, atribuyendo al titular registral el derecho exclusivo a usar el nombre comercial en los términos y condiciones que la ley y la propia inscripción prescriben<sup>170</sup>.

El ordenamiento jurídico portugués, al regular la adquisición del derecho sobre el *logótipo* – figura reconducible a nuestro nombre comercial –, opta por el principio de la inscripción registral. El derecho exclusivo sobre el nombre comercial se adquiere con su inscripción. Ello faculta a su titular para impedir a terceros el uso, sin su consentimiento, de cualquier signo idéntico o confundible que constituya una reproducción o imitación del suyo (art. 304.N *Código da Propriedade Industrial*). Sin embargo, pese a que la doctrina portuguesa se decanta por otorgar al registro del nombre comercial un carácter constitutivo<sup>171</sup>, el mero uso de un nombre comercial atribuye a su titular ciertas facultades. Así, el usuario de un nombre comercial puede proteger su signo bien a través del régimen represor de la competencia desleal (art. 317 *Código da Propriedade Industrial*), bien mediante la figura la *marca libre*, que atribuye al usuario de un signo la facultad de solicitar su registro de forma prioritaria durante los seis meses posteriores a su uso (art. 240 *Código da Propriedade Industrial*). Asimismo, el nombre comercial que haya adquirido notoriedad en el mercado puede actuar como causa de oposición al registro de un signo posterior (art. 241 *Código da Propriedade Industrial*)<sup>172</sup>.

<sup>168</sup> FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., *Tratado sobre...*, cit., p. 80 y 81.

<sup>169</sup> FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., “El nacimiento del derecho sobre la marca”, cit., p. 236.

<sup>170</sup> CASADO CERVIÑO, A., “Adquisición del derecho sobre la marca. El procedimiento de inscripción ante el registro de la propiedad industrial”, en *Actualidad civil*, núm. 3, 1990, p. 619. Preferimos el término “atributivo” a “constitutivo”, por cuanto que la previsión de una acción reivindicatoria frente a los signos registrado con fraude de los derechos de un tercero o con violación de una obligación legal o contractual demuestra que el registro no tiene una verdadera naturaleza constitutiva (Cfr. OTERO LASTRES, J. M., “Introducción”, cit., p. 67).

<sup>171</sup> COUTO GONÇALVES, L., *Manual de...*, cit., p. 367; AURELIANO, N., “O Logótipo. Um Novo Sinal Distintivo do Comércio (Parte II)”..., cit., p. 101; y AA.VV. (coords. CAMPINOS, A. y COUTO GONÇALVES, L.), *Código da...*, cit., p. 482.

<sup>172</sup> AURELIANO, N., *Op. cit.*, p. 102.

El sistema de adquisición registral del derecho sobre nombre comercial ofrece como ventaja fundamental la seguridad jurídica. La empresa que desee adquirir el derecho sobre un determinado nombre comercial puede comprobar de forma fácil y rápida si existe algún signo anterior que sea incompatible con el que desea adoptar. La seguridad jurídica que proporciona un sistema registral de signos distintivos adquiere una relevancia capital si se piensa en las importantes inversiones que efectúan las empresas para colocarse en el mercado valiéndose de sus signos distintivos<sup>173</sup>. Por este motivo, se afirma que el eficiente desarrollo de la política de signos distintivos de una empresa exige un alto grado de seguridad jurídica. Esta realidad únicamente puede alcanzarse si el nacimiento del derecho sobre el nombre comercial –y, lógicamente y con mayor razón, también sobre la marca– se enlaza con la inscripción del signo en el registro<sup>174</sup>. Sin embargo, el excesivo formalismo de este tipo de sistemas de adquisición del nombre comercial presenta ciertos inconvenientes. Estos se manifiestan, fundamentalmente, cuando se registra un nombre comercial que venía utilizándose en el mercado y que goza de cierta reputación por un tercero distinto de su titular, privando a este último de la posibilidad de usarlo posteriormente.

Junto a estos dos sistemas, que podríamos llamar “puros”, conviven otros sistemas mixtos que, con importantes matices y variaciones entre ellos, permiten que el derecho sobre el nombre comercial se adquiriera tanto con la inscripción del signo en el correspondiente registro como con su uso efectivo en el mercado<sup>175</sup>. Ahora bien, como ya ha advertido la doctrina que se ha ocupado del nacimiento del derecho sobre la marca, la contraposición entre sistemas puros y mixtos no es del todo exacta. Y es que la regulación marcaría de los distintos ordenamientos jurídicos se lleva a cabo mediante la conjugación de los principios que inspiran los sistemas de adquisición puros<sup>176</sup>. En sede de nombre comercial esta combinación de principios es especialmente visible en aquellos sistemas que se basan en la adquisición registral del nombre comercial, puesto que todos ellos incorporan mecanismos correctores inspirados en los principios de prioridad en el uso y/o de notoriedad. En el Derecho comparado, en cambio, encontramos varios ejemplos de sistemas de adquisición del nombre comercial apoyados únicamente en el uso prioritario del signo. En algunos de estos ordenamientos jurídicos el nombre comercial no es susceptible de inscripción registral. Por ello, el uso público y efectivo del nombre comercial no puede desencadenar en ningún caso consecuencias registrales sobre nombres comerciales ajenos. No obstante, sí es cierto que ese uso público y efectivo del nombre comercial puede afectar al registro de marcas posteriores.

## **2. La adquisición del derecho sobre el nombre comercial en la legislación derogada**

La adecuada caracterización del sistema de adquisición originaria del nombre comercial en la normativa vigente precisa de un estudio de la solución seguida en esta materia en la legislación derogada. El problema relativo a la adquisición del derecho sobre el nombre comercial ha sido objeto de un intenso debate que ha ocupado a nuestra doctrina a lo largo de

<sup>173</sup> BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A., “Artículo 2. Adquisición del derecho”, en AA.VV. (dir. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A.), *Comentarios a la Ley de Marcas*, 2ª ed., t. I, Cizur Menor, Aranzadi, 2008, p. 106.

<sup>174</sup> FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., *Tratado sobre...*, cit., p. 82.

<sup>175</sup> CASADO CERVIÑO, A., “Adquisición del...”, cit., p. 619.

<sup>176</sup> FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., “El nacimiento del derecho sobre la marca”, cit., p. 189.

las diferentes legislaciones que se han encargado de la regulación de esta figura. Los distintos textos normativos han abordado esta cuestión con normas de diferente dicción. Pero todas ellas han dejado el tema relativo al nacimiento del derecho sobre el nombre comercial abierto a la interpretación. Por ello, resulta ilustrativo considerar las soluciones propuestas históricamente con el fin de alcanzar una visión más nítida del régimen establecido en la vigente LM.

La regulación del nombre comercial contenida en el EPI condujo a la doctrina mayoritaria a sostener la existencia de un sistema mixto de adquisición del derecho sobre el nombre comercial<sup>177</sup>. Éste podía adquirirse tanto por su simple adopción y uso extrarregistral como distintivo de la empresa, como mediante su inscripción en el correspondiente registro. No obstante, el alcance y efectividad del derecho eran diferentes en uno y otro caso. La configuración de este sistema mixto encontraba su punto de partida en los dos primeros artículos del EPI. De un lado, el art. 1 establecía que la “(p)ropiedad industrial es la que adquiere por sí mismo (...) el productor, fabricante o comerciante, con la creación de signos especiales con los que aspira a distinguir, de los similares, los resultados de su trabajo. La Ley no crea, por tanto, la propiedad industrial, y su función se limita a reconocer, regular y reglamentar (...) el derecho que por sí mismo hayan adquirido los interesados por el hecho de la prioridad de la invención, del uso o del registro según los casos”. De otro lado, el art. 2 disponía que “(e)l derecho de propiedad industrial puede adquirirse por virtud del registro...”.

En sede de nombre comercial, el art. 199 EPI consagraba el carácter potestativo del registro del nombre comercial. De modo que, en coherencia con los preceptos previamente citados, la adquisición del nombre comercial podía derivar bien de su uso prioritario en el mercado o bien del registro del signo. Junto a ello, el art. 14 EPI declaraba que el registro únicamente constituía una presunción *iuris tantum* de propiedad, que se consolidaba a los tres años de efectuada la inscripción y de la explotación del signo de forma ininterrumpida o de su “quieta posesión con buena fe y justo título”. En consecuencia, la inscripción registral del nombre comercial no determinaba, necesariamente, la adquisición del derecho sobre el signo. Esta se conseguía cuando éste se consolidara. Esto es, cuando no pudiera ser impugnado por quien ostentara otro nombre comercial, registrado o no, que fuera incompatible. Por este motivo, el mero uso de un nombre comercial hacía surgir un derecho sobre él, que se traducía en la posibilidad de que el usuario del signo impidiera la adquisición registral de un signo idéntico o confundible con él.

A pesar de ello, en el sistema instaurado por el EPI, el derecho pleno sobre el nombre comercial nacía originariamente en virtud de su inscripción en el registro. El uso del nombre comercial, en cambio, otorgaba al usuario unas facultades más limitadas. En rigor, el usuario

<sup>177</sup> Entre otros, PELLISÉ PRATS, B., “Voz nombre...”, cit., p. 449 y ss.; PARICIO SERRANO, L., “El nombre...”, cit., p. 95 y ss.; y CARLÓN SÁNCHEZ, L., “Contribución al...”, cit., p. 49 y ss. Otro sector de la doctrina, en cambio, se decantó por la preeminencia del sistema registral, atribuyendo al registro del nombre comercial eficacia constitutiva. Esta afirmación encontraba su apoyo en el párrafo segundo del art. 199 EPI que establecía que “(e)l registro del nombre comercial en el de la Propiedad Industrial da derecho al uso exclusivo del mismo y a proceder contra el que utilizare uno igual o semejante con posterioridad al registrado”. De esta forma, el derecho sobre el nombre comercial se adquiriría únicamente a través del registro, mientras que el mero uso sólo podría alegarse como hecho obstativo desencadenante de la posibilidad jurídica del titular registral de impugnar el registro posterior del mismo nombre (Cfr. BAYLOS CORROZA, H., *Tratado de...*, cit., p. 833 y ss.).

de un nombre comercial únicamente contaba con la facultad de impugnar el registro del signo confundible registrado con posterioridad en el plazo de tres años contados desde la inscripción registral. Se puede comprobar, por tanto, cómo el EPI instituyó un doble sistema de adquisición del derecho sobre el nombre comercial, que dio lugar a una doble titularidad con desiguales prerrogativas. La distinción entre la adquisición registral y extrarregistral radicaba en la mayor protección concedida al signo inscrito. Esta opción de política legislativa se justificaba en la decidida apuesta del legislador por el acceso al registro de todos los nombres comerciales<sup>178</sup>.

La LM de 1988 siguió una línea continuista respecto al EPI en esta materia<sup>179</sup>. Tal es la lectura que cabe extraer de sus arts. 77 y 78.1. El segundo de ellos establecía que “(e)l registro del nombre comercial en el Registro de la Propiedad Industrial es potestativo y confiere a su titular el derecho exclusivo a utilizarlo en el tráfico económico en los términos previstos en la presente Ley”. Por su parte, el art. 77 incorporaba el mandato previsto en el art. 8 CUP que obliga a todos los Estados signatarios a proteger el nombre comercial sin obligación de depósito o registro. A estos efectos, disponía que “(e)l nombre comercial será protegido en las condiciones establecidas en el artículo 8 del Acta vigente en España del Convenio de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial de 20 de marzo de 1883, siempre que su titular demuestre que lo ha usado en España”.

En estos términos, la LM de 1988 instauraba un sistema mixto de adquisición del derecho sobre el nombre comercial. El derecho podía nacer por el uso en el mercado del signo constitutivo del nombre comercial o por su inscripción registral<sup>180</sup>. Esta situación conducía a la coexistencia de nombres comerciales registrales y extrarregistrales. Si bien, el nivel de protección concedido a uno y otro era bien distinto<sup>181</sup>. La LM de 1988 centraba su atención en el nombre comercial adquirido mediante inscripción registral, de la cual resultaba el derecho exclusivo a su utilización en el mercado en los términos previstos en la Ley. Resulta, por tanto, que el titular registral del nombre comercial tenía a su disposición todo el arsenal defensivo que le concedía la legislación marcaria. A saber: estaba facultado para oponerse al registro de signos posteriores confundibles, solicitar su nulidad y ejercitar las acciones por violación del derecho sobre el nombre comercial recogidas en el art. 36 LM de 1988<sup>182</sup>. En su lugar, el nombre comercial adquirido por el mero uso sólo disponía de la facultad de instar la nulidad del registro de un signo posterior confundible, así como del recurso al régimen de competencia desleal para perseguir las actuaciones de terceros que pudieran lesionar su derecho<sup>183</sup>.

<sup>178</sup> PARICIO SERRANO, L., “El nombre...”, cit., p. 97.

<sup>179</sup> ELZABURU, A. y GÓMEZ MONTERO, J., “Nombre Comercial”, cit., p. 257; y PELLISÉ PRATS, B., “Comentarios básicos...”, cit., p. 660.

<sup>180</sup> GÓMEZ MONTERO, J., “La regulación...”, cit., p. 985; BOTANA AGRA, M., “Panorámica de...”, cit., p. 35; y CARLÓN SÁNCHEZ, L., “Voz nombre...”, cit., p. 4429.

<sup>181</sup> En contra, DE ALMANSA MORENO DE BARREDA, M., “El nombre...”, cit., p. 97 y ss.

<sup>182</sup> Sobre la tutela del nombre comercial registrado en la LM de 1988, *vid.*, entre otros, ELZABURU, A. y GÓMEZ MONTERO, J., “Nombre Comercial”, cit., p. 258 y ss.; y CARLÓN SÁNCHEZ, L., “Voz nombre...”, cit., p. 4430 y 4431.

<sup>183</sup> Acerca de la protección concedida a los nombres comerciales meramente usados en la LM de 1988 *vid.*, entre otros, MASSAGUER FUENTES, J., *Comentario a la Ley de Competencia Desleal*, Madrid, Civitas, 1999, p. 200 y ss.; y PELLISÉ PRATS, B., “Comentarios básicos...”, cit., p. 663 y ss.

El hecho de que la LM de 1988 partiera de un sistema mixto de adquisición del derecho sobre el nombre comercial no significaba que la protección de los nombres comerciales meramente usados debiera provenir necesariamente de la legislación marcaria. Esta solución no era incompatible con el nacimiento del derecho sobre el nombre comercial a través del uso, como vía alternativa a la adquisición registral. Y es que una cosa es que el derecho nazca con el uso y otra muy distinta que se articulen mecanismos para adecuar lo antes posible la realidad extrarregistral con la tabular por razones de seguridad jurídica<sup>184</sup>. Este parecía ser el objetivo perseguido con el establecimiento de este desigual régimen de protección para los nombres comerciales registrados y los simplemente usados. Sobre todo, si tenemos en cuenta que la Ley no imponía al usuario del nombre comercial que ejercitaba la acción de nulidad la obligación de solicitar simultáneamente su registro, a diferencia de lo que preveía en sede de marcas el art. 3.2 LM de 1988.

### 3. La adquisición del derecho sobre el nombre comercial en la LM

En la vigente LM, el nacimiento del derecho sobre el nombre comercial aparece subordinado, en principio, a la inscripción del signo en la OEPM. Esta parece ser la conclusión que cabe extraer de su art. 2.1, conforme al cual “(e)l derecho de propiedad sobre la marca y el nombre comercial se adquiere por el registro válidamente efectuado de conformidad con las disposiciones de la presente Ley”. La lectura aislada de este precepto y apegada a su tenor literal nos conduce irremediabilmente a reconocer el carácter constitutivo de la inscripción registral y a corroborar el consiguiente abandono del sistema mixto de adquisición del nombre comercial. Pese a ello, tan pronto descendamos en la lectura del articulado de la LM, advertiremos que esta afirmación no es tan tajante como parece en un inicio. Una interpretación sistemática de esta norma nos lleva concluir que no es cierto ni que el registro tenga una eficacia puramente constitutiva ni que el derecho sobre el nombre comercial nazca exclusivamente con su inscripción registral.

La eficacia constitutiva del registro implica la exclusión de la oponibilidad en términos absolutos. Sin embargo, el registro de los signos distintivos no produce unos efectos tan enérgicos<sup>185</sup>. La inscripción registral del nombre comercial no hace nacer un derecho de exclusiva que sea en todo punto inatacable. Antes bien, se admiten ciertas situaciones que pueden invalidar el derecho inscrito, bien porque exista un derecho previo de un tercero que es incompatible con el signo registrado (art. 52 LM), bien porque el registro se haya llevado a cabo de forma fraudulenta o de mala fe [arts. 2.2 y 51.1.b) LM]. El registro del signo distintivo únicamente será inmune frente a estas causas de invalidez cuando se consolide. Esto es, cuando transcurra el período de tiempo que la Ley prevé para el ejercicio de las acciones que el sistema marcario pone a disposición de quienes tengan un derecho previo incompatible con el signo registrado o de quienes se vean defraudados como consecuencia del registro del signo (arts. 52.2 y 2.2 LM, respectivamente). Se trata, en suma, de un conjunto de previsiones que vienen a paliar las disfunciones que presenta un sistema registral puro y que, en algunos

<sup>184</sup> PORTELLANO DÍEZ, P., *La imitación...*, cit., p. 347 y ss.

<sup>185</sup> OTERO LASTRES, J. M., “Introducción”, cit., p. 67.

supuestos, suponen la incorporación de criterios propios del principio de prioridad en el uso como modo de adquisición del derecho sobre el signo distintivo. En este sentido, la figura de la consolidación justifica la existencia de un sistema de adquisición mixto del derecho sobre el nombre comercial<sup>186</sup>. Y es que la posibilidad de atacar el signo, siquiera en el lapso temporal preestablecido, implica que el registro del signo por sí sólo no es suficiente para determinar la adquisición del derecho en plenitud.

El sistema de adquisición del derecho sobre el nombre comercial instaurado en la LM es un sistema mixto que conjuga el principio de inscripción registral con elementos propios de los principios de prioridad en el uso y de notoriedad. Esta es la conclusión a la que se llega a través de una interpretación sistemática del art. 2.1 LM, particularmente, cuando se pone en relación con los arts. 9.1.d) y 91 LM<sup>187</sup>.

En efecto, conforme al art. 2.1 LM el derecho sobre el nombre comercial puede adquirirse a través de su inscripción en el registro de la OEPM, aun en ausencia de uso. No obstante, esto no implica que el mero registro haga surgir el derecho de exclusiva de forma indefinida sin exigir a su titular ningún tipo de uso. El derecho sobre el nombre comercial debe venir acompañado de su utilización efectiva, aunque basta con que ésta se manifieste dentro de un plazo de cinco años contados desde la fecha de publicación de su concesión. En caso de que trascurra este plazo sin que el titular del signo lo utilice en el mercado, el derecho caduca [art. 39 y 55.1.c) LM]. No obstante, dentro de este período de tiempo, el titular registral goza del derecho de exclusiva y puede proteger su derecho con el arsenal defensivo que le proporciona la LM aun cuando no hubiera usado el signo.

Sin embargo, la adquisición registral del derecho sobre el nombre comercial no es la única vía para adquirir el derecho. Éste puede nacer de su utilización prioritaria o de la notoriedad que haya alcanzado en el mercado. Esta es la conclusión a la que se llega si integramos la interpretación del art. 2.1 LM con las normas que establecen la prohibición relativa de registro fundada en la existencia de nombres comerciales anteriores [arts. 9.1.d) y 88.c) LM] y la correlativa causa de nulidad (arts. 52.1 y 91 LM).

Es indudable que los arts. 2.1 y 9.1.d) LM instauran, en cuanto al nacimiento del derecho sobre el nombre comercial, un sistema distinto al establecido en los arts. 77 y 78.1 LM de 1988. En primer lugar, la vigente LM elimina la declaración del carácter potestativo del registro contenida en el art. 78.1 LM de 1988. La dicción de este precepto parecía implicar que la protección jurídica del nombre comercial no estaba gobernada por el principio de

<sup>186</sup> CASADO CERVIÑO, A., “Adquisición del...”, cit., p. 619 y 620; y ARROYO MARTÍNEZ, I., “Consideraciones sobre...”, cit., p. 22.

<sup>187</sup> A favor de la existencia de un sistema mixto de adquisición del derecho sobre el nombre comercial se han manifestado, entre otros, MONTEAGUDO M., “La tutela...”, cit., p. 187 y 188; QUINTANA CARLO, I. y MARCO ARCALÁ, L. A., “Artículo 90...”, cit., p. 1298 y 1299; LÓPEZ SOTO, A., “Artículo 2. Adquisición del derecho”, en AA.VV. (coord. GONZÁLEZ-BUENO, C.), *Comentarios a la Ley y al Reglamento de Marcas*, Madrid, Thomson-Civitas, 2003, p. 66; DE LAS HERAS LORENZO, T., “El nombre...”, cit., p. 70; y DE MEDRANO CABALLERO, I., “Derecho de...”, cit., p. 1296. No obstante, algunos autores mantienen la existencia de un sistema registral de adquisición del nombre comercial sobre la base del tenor literal del art. 2.1 LM y de la falta de reconocimiento de la posibilidad de ejercitar acciones por violación por parte del titular del nombre comercial no registrado. En este sentido, LOBATO GARCÍA-MIJÁN, M., *Comentario a...*, cit., p. 132 y ss.; y SAGASTI AURREKOETXEA, J. J., “Régimen jurídico de los signos distintivos”, en *JADO: Boletín de la Academia Vasca de Derecho*, núm. 26, 2014, p. 213.

inscripción registral. No obstante, como hemos podido comprobar, la LM de 1988 establecía un sistema mixto de adquisición del derecho, en el que el uso prioritario de un nombre comercial sólo podía esgrimirse como causa de nulidad del registro posterior de un signo distintivo incompatible y nunca como causa de oposición al registro, a diferencia de lo que establece expresamente el art. 9.1.d) LM. Y, en segundo lugar, el art. 77 LM de 1988 configuraba el simple uso del nombre comercial como modo de adquisición del derecho sobre el nombre comercial. En cambio, el art. 9.1.d) LM, aun contemplando el uso previo del nombre comercial como forma de adquisición del derecho sobre el signo, exige un uso cualificado, reclamando su extensión al conjunto del territorio nacional o, al menos, a una parte sustancial de éste<sup>188</sup>. Al mismo tiempo, el precepto establece como alternativa a este principio de prioridad en el uso *cualificado*, el principio de notoriedad del signo. Al usuario del nombre comercial no le bastará, entonces, con probar el simple uso del signo, sino que tendrá que demostrar algo más: o que este uso se ha extendido a una parte sustancial del territorio nacional o que el signo ha adquirido notoriedad en este mismo ámbito territorial – aun en ausencia de uso–. En coherencia con las exigencias de seguridad jurídica que reclama el eficiente desarrollo de la política marcaria de las empresas, se incorpora esta nueva exigencia que viene a otorgar un plus de certeza a los operadores económicos que tratan de registrar sus signos distintivos. Estos no quedan ya a merced de que un uso meramente local o desarrollado en un ámbito territorial reducido pueda invalidar el registro de sus signos distintivos.

Dentro de la enumeración de los derechos anteriores que impiden el acceso al registro de una marca o de un nombre comercial posterior, el art. 9.1.d) LM menciona expresamente “(e)l nombre comercial, denominación o razón social de una persona jurídica que antes de la fecha de presentación o prioridad de la marca solicitada identifique en el tráfico económico a una persona distinta del solicitante, si, por ser idéntica o semejante a estos signos y por ser idéntico o similar su ámbito de aplicación, existe un riesgo de confusión en el público. A estos efectos, el titular de esos signos habrá de probar el uso o conocimiento notorio de dichos signos en el conjunto del territorio nacional”. Esta norma equipara el nombre comercial usado o notoriamente conocido en el conjunto del territorio nacional al nombre comercial registrado (art. 7 LM). Consecuentemente, el usuario de un nombre comercial no registrado que reúna alguna de estas condiciones goza de la facultad de oponerse al registro de un signo posterior, de la misma forma que el titular registral de un nombre comercial. Esta facultad no se reconocía en la LM de 1988 a los simples usuarios de nombres comerciales.

En materia de nulidad de signos distintivos, la LM vuelve a equiparar al nombre comercial usado o notoriamente conocido en el conjunto del territorio nacional al nombre comercial registrado. Esta es la conclusión que puede extraerse de la remisión que lleva a cabo el art. 91 LM al régimen de la nulidad de la marca. El art. 52.1 LM establece que “(e)l registro de la marca podrá declararse nulo mediante sentencia firme y ser objeto de cancelación cuando contravenga lo dispuesto en los artículos 6, 7, 8, 9 y 10”. De esta forma, un nombre comercial no registrado pero usado en todo el territorio nacional o notoriamente

---

<sup>188</sup> SSTS (Sala 1ª) 7686/2009, de 17 de diciembre; y 2743/2012, de 13 de abril.

conocido en este territorio opera como causa de nulidad del registro de un signo posterior, al igual que nombre comercial previamente registrado.

En suma, el usuario de un nombre comercial no registrado que reúna las condiciones de uso o de notoriedad recogidas en el art. 9.1.d) LM dispone de las facultades de oponerse en vía administrativa al registro de un signo posterior incompatible y de instar su nulidad. Pero, a diferencia del titular registral del nombre comercial, el usuario del nombre comercial no puede ampararse en el art. 34 LM para prohibir el uso por terceros de signos posteriores. Aunque tiene a su disposición el recurso a la normativa represora de la competencia desleal –particularmente, el art. 6 LCD–. Se constata así que la posición del titular de un nombre comercial no registrado que pruebe los extremos requeridos por el art. 9.1.d) LM no es tan distinta de la que tiene el titular registral de un nombre comercial<sup>189</sup>. Por este motivo, a diferencia de lo que en un inicio cabe extraer del art. 2.1 LM, lo cierto es que la LM adopta un sistema mixto de adquisición del derecho sobre el nombre comercial que combina el principio de prioridad registral con elementos propios de los principios de prioridad en el uso y notoriedad.

Es verdad que la LM concede preeminencia al principio de inscripción registral. Sin embargo, los importantes efectos que se reconocen al nombre comercial usado o notoriamente conocido en el conjunto del territorio nacional permiten afirmar la existencia de un derecho sobre estos nombres comerciales –así lo pone de manifiesto el título del art. 9 LM: “Otros derechos anteriores”–. Este derecho, si no ha nacido en virtud del registro, será porque ha sido adquirido como consecuencia de su uso o de la notoriedad que ha alcanzado en el mercado. En consecuencia, si coexisten nombres comerciales registrados y nombres comerciales usados o notoriamente conocidos, desplegando sus respectivos efectos jurídicos, no queda sino reconocer que nuestra LM mantiene un sistema mixto de adquisición del derecho sobre el nombre comercial.

Ahora bien, en el marco de este sistema mixto de adquisición del nombre comercial, los principios de inscripción registral y de prioridad en el uso y notoriedad no se conjugan de forma equivalente y simétrica. Nuestro ordenamiento reconoce y otorga cierto relieve jurídico al uso y a la notoriedad del nombre comercial. Pero no es menos cierto que el derecho pleno de exclusiva sobre el nombre comercial se adquiere únicamente a través del registro del signo. Sólo el titular registral del nombre comercial tiene a su disposición todos los mecanismos defensivos que se contemplan en la LM. El titular del nombre comercial usado o notoriamente conocido en el conjunto del territorio nacional tiene una posición no sólo más débil –en cuanto a los instrumentos marcarios de protección–, sino también más compleja: ha de probar que ha utilizado el signo en el conjunto del territorio nacional o que el nombre comercial goza de notoriedad en este ámbito territorial. Esta prueba no siempre resulta sencilla. De ahí que podamos concluir que el sistema de adquisición del derecho sobre el nombre comercial consagrado en nuestra LM es un sistema mixto en el que el principio de inscripción registral predomina frente a unos comedidos principios de prioridad en el uso y de notoriedad.

---

<sup>189</sup> GÓMEZ MONTERO, J., “Artículo 90...”, cit., p. 748.

#### 4. El nombre comercial solicitado o registrado de mala fe

La LM prevé unos supuestos especiales que tratan de corregir las disfunciones que pueden surgir de una aplicación estricta de los principios que inspiran el sistema de adquisición del derecho sobre el nombre comercial. Esta cuestión está en estrecha conexión con las normas relativas al nacimiento del derecho que acabamos de analizar. En este sentido, los arts. 2.2 y 51.1.b) LM contemplan respectivamente la denominada acción reivindicatoria y la causa de nulidad absoluta basada en la solicitud de mala fe del signo distintivo. Con estos preceptos, el sistema marcario trata de proteger la posición jurídica de la persona que resulta perjudicada por la solicitud y, en su caso, registro de un signo distintivo efectuada por un tercero de forma fraudulenta<sup>190</sup>. Conforme al art. 2.2 LM, el usuario de un nombre comercial dispone del derecho –aunque su signo no haya sido usado en todo el territorio nacional ni goce de notoriedad– para reivindicar la propiedad del signo solicitado o registrado en fraude de sus derechos o con violación de una obligación legal o contractual. Igualmente, en estos casos de registro de un signo solicitado con fraude de los derechos de un tercero o con violación de una obligación legal o contractual, el nombre comercial adolece de una causa de nulidad absoluta *ex art.* 51.1.b) LM<sup>191</sup>.

En un inicio, cabría pensar que la acción reivindicatoria prevista en el art. 2.2 LM está destinada a la protección de los usuarios de marcas que hayan visto defraudados sus derechos por la solicitud o registro de un signo posterior. Pero lo cierto es que esta norma también resulta de aplicación a los usuarios de nombres comerciales. Esta es la conclusión a la que cabe llegar si tenemos en cuenta la remisión general que hace el art. 87.3 LM al régimen de las marcas<sup>192</sup>.

En rigor, tanto la acción reivindicatoria como la causa de nulidad del registro de un signo distintivo fundada en su solicitud de mala fe aparecen como excepciones al principio de inscripción registral que impera en materia de adquisición del derecho sobre el nombre comercial<sup>193</sup>. Sin embargo, no nos encontramos ante una nueva vía de adquisición del derecho sobre el nombre comercial<sup>194</sup>. El uso prioritario de un signo que no cumple el requisito

<sup>190</sup> MASSAGUER FUENTES, J., “La protección jurídica de la marca no inscrita”, en AA.VV. (coord. GIMENO-BAYÓN COBOS, R.), *Derecho de marcas. Estudios sobre la nueva Ley 17/2001, de 7 de diciembre*, Barcelona, Bosch, 2003, p. 62.

<sup>191</sup> BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A., “Artículo 2...”, cit., p. 107.

<sup>192</sup> QUINTANA CARLO, I. y MARCO ARCALÁ, L. A., “Artículo 87...”, cit., p. 1282; LOBATO GARCÍA-MIJÁN, M., *Comentario a...*, cit., p. 137; y GÓMEZ MONTERO, J., “Artículo 87...”, cit., p. 722. La aplicación de la acción reivindicatoria al nombre comercial también ha sido reconocida a nivel jurisprudencial. En este sentido, la STS (Sala 1ª) 1903/2016, de 9 de mayo, afirma que “la acción reivindicatoria de una marca o de un nombre comercial, tal y como viene regulada en el art. 2.2 LM, constituye un modo especial de adquirir la titularidad del signo, previamente registrado por otro, cuando este registro fue solicitado «con fraude de los derechos de un tercero o con violación de una obligación legal o contractual». Ordinariamente alcanza a supuestos de registro de una marca o nombre comercial por el distribuidor o agente, y, en general, a los de abuso de confianza o incumplimiento de un deber de fidelidad, que presuponen una previa relación entre las partes (tercero defraudado y solicitante de la marca)”. En un sentido similar, las STSS (Sala 1ª) 4297/2013, de 14 de junio; y 1694/2015, de 14 de abril.

<sup>193</sup> En este sentido, la Exposición de Motivos de la LM afirma que “(l)a nueva Ley atempera el automatismo formal del nacimiento del derecho de marca, basado en el carácter constitutivo del registro, con el establecimiento del principio de la buena fe registral, al prever, como causa autónoma, la nulidad absoluta del registro de una marca, cuando la solicitud en que se basó dicho registro hubiera sido presentada de mala fe”.

<sup>194</sup> Esta es la posición que se ha mantenido en Derecho comparado en relación con la marca. En la doctrina francesa, se han mostrado contrarios al reconocimiento de la prioridad en el uso como modo de adquirir el derecho sobre la marca con amparo en la acción reivindicatoria (entre otros, MOATTY, M. y COUSIN, P., “Fraude et revendication”, en *Juris Classeur. Marques-Dessins et modèles*, Fasc. 7220, 2017; y PASSA, J., *Droit de...*, cit., p. 172 y 173). En Italia, no existe una acción reivindicatoria

cualificador de extensión a una parte sustancial del territorio nacional o que no venga acompañado de su conocimiento notorio en el mercado nacional en los términos examinados anteriormente, no desencadena el nacimiento del derecho sobre el nombre comercial.

La acción reivindicatoria se configura como un instrumento corrector de las disfunciones que resultan de un sistema de adquisición del derecho sobre el nombre comercial pura o predominantemente registral –como es el caso del ordenamiento nacional–. Pero su fundamento no radica en la existencia de un derecho anterior. La prohibición de registro y, consiguiente causa de nulidad, previstas en los art. 9.1.d) y 52.1 LM, tienen su origen en un derecho anterior sobre el nombre comercial –derivado de su uso o conocimiento notorio en todo el territorio nacional–. Así lo dispone expresamente el título del art. 9 LM (“Otros derechos anteriores”). En cambio, la justificación de la acción reivindicatoria es bien distinta. Esta acción viene a proteger al usuario de un signo distintivo que, sin haber adquirido un derecho sobre el mismo, tiene una legítima expectativa de tutela que se ha visto frustrada por una conducta deshonesta y maliciosa de un tercero. Por este motivo, para la aplicación del art. 2.2 LM es preciso que, además del conocimiento del signo ajeno, concurren circunstancias especiales. Estas circunstancias han de revelar la existencia de un título que legitime a la parte defraudada a la utilización del signo en cuestión –bastando el mero uso público– y, además, han de manifestar la deslealtad de la solicitud<sup>195</sup>. Sin embargo, lo fundamental es la conducta infame y malintencionada del solicitante del signo. Y ello porque el interés legítimo de un sujeto que viene utilizando su signo en el mercado sin proceder a su registro no queda protegido cuando un tercero procede a su registro de buena fe y sin conocimiento del signo previo. De ahí que la acción reivindicatoria, más que como un mecanismo de protección de derechos previamente adquiridos, se configure como una sanción a quien registra un signo de forma maliciosa y deshonesto en perjuicio de un tercero<sup>196</sup>. Puede concluirse, entonces, que la acción reivindicatoria no permite reconocer en el mero uso prioritario de un nombre comercial una nueva forma de adquisición del derecho.

Al ejercitar la acción reivindicatoria de la solicitud o del registro del signo posterior, el usuario prioritario del nombre comercial tiene que afrontar una prueba relativamente compleja. En este sentido, el demandante debe probar que el solicitante del signo ha actuado en fraude de sus derechos o violando una obligación legal o contractual<sup>197</sup>. La acción reivindicatoria puede ejercitarse, bien contra la solicitud de registro del signo, bien contra su registro. En los supuestos en que la solicitud de registro no hubiera sido resuelta, la acción

---

paralela a la establecida en el ordenamiento español y francés. Sin embargo, cuando se han ocupado del estudio de la causa de nulidad absoluta que vicia el registro de una marca registrada de mala fe, se han manifestado en sentido negativo a la hora de reconocer un derecho sobre la marca al usuario que se ha visto defraudado por el registro fraudulento [entre otros, SENA, G., *Il nuovo diritto dei marchi. Marchio nazionale e marchio comunitario*, 3ªed., Milano, Giuffrè Editore, 2001, p. 130 y ss.; SCUFFI, M., FRANZOSI, M. y FITTANTE, A., *Il Codice della Proprietà Industriale*, Padova, CEDAM, 2005, p. 155 y 156; y SIRONI, G. E., “Legittimazione alla registrazione del marchio e soggetti aventi diritto”, en AA.VV. (dirs. SCUFFI, M. y FRANZOSI, M.), *Diritto Industriale Italiano*, t. I (Diritto sostanziale), Padova, CEDAM, 2014, p. 147 y ss.].

<sup>195</sup> MASSAGUER FUENTES, J., “La protección jurídica de la marca no inscrita”, cit., p. 63 y 64.

<sup>196</sup> En este sentido, MATHÉLY ha calificado la reivindicación el signo registrado de mala fe y la solicitud de su nulidad como sanciones (Cfr. *Le nouveau Droit français des marques*, Paris, JNA, 1994, p. 151).

<sup>197</sup> Sobre los supuestos concretos que pueden constituir una solicitud o registro fraudulento del signo, *vid.*, entre otros, LOBATO GARCÍA-MIJÁN, M., *Comentario a...*, cit., p. 138 y ss.; y BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A., “Artículo 2...”, cit., p. 107 y ss.

debe ejercitarse antes de la concesión del registro, en cuyo caso la OEPM decretará la suspensión del procedimiento una vez que el Tribunal le haya notificado la presentación de la demanda. Cuando el signo se halle registrado, la acción se sujeta a un plazo de prescripción de cinco años que tiene como *dies a quo* el de la publicación del registro del signo o el momento en que el signo registrado hubiese comenzado a utilizarse en el mercado. Ahora bien, en este último caso, el demandante deberá probar esta circunstancia temporal. Una vez presentada la demanda, el Tribunal notificará a la OEPM, que procederá a efectuar la correspondiente anotación en el registro.

#### **IV. PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DEL NOMBRE COMERCIAL**

##### **1. Aproximación a la regulación propia de la marca**

Como ya ha quedado apuntado, la adquisición del derecho sobre el nombre comercial en la vigente LM parte de un sistema mixto que conjuga de forma desigual los principios de inscripción registral y prioridad en el uso y notoriedad, dando preeminencia al primero sobre los segundos. La consecuencia fundamental que se deriva de esta dualidad desequilibrada de modos de adquisición del derecho sobre el nombre comercial es el reconocimiento de la inscripción registral como única vía para adquirir un derecho pleno de exclusiva sobre él. A diferencia de lo que ocurre respecto del nombre comercial nacido del uso o del conocimiento notorio en el conjunto del territorio nacional, el registro del signo pone a disposición de su titular todos los mecanismos defensivos regulados en la LM –oposición, nulidad y acciones por violación del derecho–. Por este motivo, se estima necesario analizar, aunque sea de forma somera, las especialidades que presenta el procedimiento de registro del nombre comercial.

En la LM de 1988, el registro del nombre comercial era “potestativo”<sup>198</sup>. No obstante, cuando se optase por registrar el signo, debía presentarse la correspondiente solicitud ante el Registro de la Propiedad Industrial y someterse al procedimiento previsto en la Ley. Este procedimiento era similar al establecido para el registro de la marca. Como señalaba su art. 81, se “aplicarán a los nombres comerciales las normas sobre procedimiento de registro contenidas en el Título III de la presente Ley”. Ahora bien, pese a la existencia de esta remisión al procedimiento de registro de la marca, la LM de 1988 preveía algunas salvedades y particularidades. En primer lugar, el art. 78.2 de la Ley disponía que en la solicitud de registro del nombre comercial debía especificarse la correspondiente actividad empresarial que pretendía distinguirse con el signo y acompañar la correspondiente alta de licencia fiscal en dicha actividad. Esta exigencia venía a paliar el déficit de concreción de la actividad empresarial que suponía la no aplicación al nombre comercial de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios. En segundo lugar, el art. 80 LM de 1988 requería que, cuando el solicitante del nombre comercial fuera una persona jurídica, ésta debía “justificar este hecho mediante la presentación de la correspondiente escritura o documento de constitución” (apartado 1); y que, “en el caso de que la denominación hubiere sido modificada con posterioridad a su constitución”, habría de acreditarse este extremo mediante documento público (apartado 2). Finalmente, el art. 78.3 LM de 1988 establecía

<sup>198</sup> Ha de dejarse constancia de que el registro del nombre comercial siempre ha sido y es potestativo, en tanto que su titular siempre tiene la opción de registrarlo (sujeto al procedimiento y a las prohibiciones pertinentes) o de usarlo en el mercado sin proceder a su inscripción. Con este término, la LM de 1988 pretendía conjugar la protección registral del nombre comercial instaurada en el ordenamiento jurídico español con las previsiones contenidas en el CUP, aunque, ciertamente, esta opción legislativa planteaba más problemas que soluciones.

que, cuando se quisiera utilizar la denominación del nombre comercial como marca de producto o de servicio, debía procederse a estos registros separadamente. En caso de incumplimiento de esta obligación, se preveía como sanción la posibilidad de actuar contra la utilización del signo por competencia desleal o por violación del derecho de marca de un tercero (art. 78.4).

La vigente LM elimina las especialidades procedimentales que en relación con el nombre comercial se recogían en la LM de 1988. En su ánimo por deslindar claramente el nombre comercial de la denominación social, la LM lleva a cabo una aproximación casi plena del nombre comercial a la marca. En consecuencia, el procedimiento que ha de seguirse para el registro del nombre comercial es idéntico al establecido para la inscripción de la marca<sup>199</sup>. En este sentido, la Exposición de Motivos del RLM declara que “(e)l Título VI, marcas colectivas y de garantía y nombres comerciales, establece, en relación con estos signos distintivos, el principio normativo de la aplicación, *mutatis mutandis*, de las normas previstas en el Reglamento para las marcas individuales...”. Esta solución queda plasmada normativamente en los arts. 37 y 39 RLM.

No obstante, el procedimiento de registro del nombre comercial presenta alguna peculiaridad. Ésta se refiere, fundamentalmente, al hecho de que la solicitud de registro del nombre comercial no puede beneficiarse del derecho de prioridad unionista ni de la prioridad de exposición regulados, respectivamente, en los arts. 14 y 15 LM. Y es que estas disposiciones están específicamente destinadas a las marcas. Estas normas son fruto de la incorporación de los arts. 4 y 11 CUP, que están previstos únicamente para las invenciones patentables, los modelos de utilidad, los dibujos o modelos industriales, y las marcas de fábrica o de comercio.

Igualmente, desde el momento en que se mantiene el requisito de la susceptibilidad de representación gráfica en materia de nombre comercial, podría pensarse que la solicitud de registro debe contener una representación del signo que siga los criterios de reproducción que se establecieron en el RLM para el registro de la marca –bajo el imperio del requisito de representación gráfica–. Es decir, en principio, no sería posible incorporar el signo en ninguno de los soportes o medios que se incluyen en la nueva regulación del procedimiento de registro de la marca. A pesar de ello, el art. 39.2 RLM equipara la representación del nombre comercial a la establecida en sede de marcas. A tal propósito, dispone que “Los nombres comerciales se ajustarán a las previsiones del artículo 2. A estos efectos, su representación podrá presentarse en soporte electrónico de video o audio”. Esta solución es la que sigue la OEPM. En esta dirección, admite que el signo que pretenda registrarse como nombre comercial puede representarse de la misma forma y empleando los mismos medios de representación que se establecen en relación con las marcas.

<sup>199</sup> Sobre el procedimiento de registro de la marca, *vid.*, entre otros, GÓMEZ MONTERO, J., “Solicitud y procedimiento de registro de la marca”, en AA.VV. (coord. ALONSO ESPINOSA, F.), *El nuevo Derecho de Marcas. Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas*, Granada, Comares, 2002, p. 153 y ss.; FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., “Procedimiento de registro y efectos de la marca”, en FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., OTERO LASTRES, J. M. y BOTANA AGRA, M., *Manual de propiedad industrial*, 3ª ed., Madrid, Marcial Pons, 2017, p. 687 y ss.; ABAD REVENGA, J., “Título III. Solicitud y procedimiento de registro”, en FERRANDIS GONZÁLEZ, S., SELAS COLORADO, A., y ABAD REVENGA, J., *Comentarios a la Ley de Marcas*, 1ª ed., Barcelona, Difusión jurídica y temas de actualidad SA, 2002, p. 87 y ss.; y LOBATO GARCÍA-MIJÁN, M., *Comentario a...*, cit., p. 421 y ss.

## 2. Consecuencias de la aplicación de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios

En materia de procedimiento de inscripción del nombre comercial, la novedad más importante que incorpora la regulación vigente es la aplicación de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios. En la solicitud de registro del nombre comercial deben especificarse las actividades que pretenden distinguirse con el signo, agrupándolas por clases conforme a la citada Clasificación y teniendo en cuenta si se trata de actividades de prestación de servicios o de producción o comercialización de productos (art. 89 LM). Al igual que en el caso de las marcas, esta Clasificación tiene un alcance meramente administrativo. Por tanto, no resulta vinculante a la hora de analizar la posible similitud entre las actividades protegidas por el nombre comercial y los productos, servicios o actividades que se protejan a través de otro signo distintivo (art. 3.7 RLM). No obstante, pese a no ser vinculante, desempeña una importante labor como instrumento orientador, tanto de los órganos administrativos y judiciales, como del resto de operadores económicos. No en vano, gracias a ella pueden contrastar con mayor facilidad la existencia de signos distintivos incompatibles con los que traten de registrarse o protegerse<sup>200</sup>.

La *ratio* de esta medida reside en la aplicación al nombre comercial del principio de especialidad. Así, la determinación concreta de las actividades que van a ser identificadas y diferenciadas por el nombre comercial permite delimitar adecuadamente el contenido del derecho y fijar el ámbito del *ius prohibendi* respecto de los signos con los que pueda entrar en conflicto. Al mismo tiempo, la sumisión del nombre comercial a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios resuelve el problema que, bajo la legislación derogada, planteaban los nombres comerciales que se registraban para amparar innumerables y heterogéneas actividades. Particularmente, en los casos de sociedades que incluían las actividades del objeto social en una enumeración que cubría varias páginas de la escritura social y que terminaba con una cláusula general que abarcaba cualquier otra actividad de lícito de comercio<sup>201</sup>.

La aplicación de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios al registro del nombre comercial se incardina en la línea de aproximar el régimen de esta figura al de la marca. Sin embargo, este sistema introduce un elemento perturbador que empaña sobremanera la delimitación entre estas figuras. Especialmente, cuando la marca sirve para distinguir servicios. En efecto, el art. 89 LM señala que la especificación de las actividades amparadas por el nombre comercial se ha de llevar a cabo “según se trate de actividades de prestación de servicios o de actividades de producción o comercialización de productos”. Las clases coinciden, por tanto, con los productos o servicios que comercializa la empresa. De modo que el ámbito de protección del nombre comercial se reconduce, sin más, al ámbito de la marca.

<sup>200</sup> Entre otros, DEL CORRAL PERALES, J. M., “Clasificación de...”, cit., p. 862; y QUINTANA CARLO, I. y MARCO ARCALÁ, L. A., “Artículo 89. Clasificación y tasas aplicables”, en AA.VV. (dir. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A.), *Comentarios a la Ley de Marcas*, 2ª ed., t. II, Cizur Menor, Aranzadi, 2008, p. 1295.

<sup>201</sup> DE LAS HERAS LORENZO, T., “El nombre...”, cit., p. 69; y GÓMEZ MONTERO, J., “Artículo 89. Clasificación y tasas aplicables”, en AA.VV. (coord. GONZÁLEZ-BUENO, C.), *Comentarios a la Ley y al Reglamento de Marcas*, Madrid, Thomson-Civitas, 2003, p. 733.

De acuerdo con el art. 87.1 LM el nombre comercial identifica a la empresa en el mercado y “sirve para distinguirla de las demás empresas que desarrollan actividades idénticas o similares”. Ahora bien, estas actividades no son otras que las establecidas con carácter general para la producción o comercialización de productos o para la prestación de servicios. Es decir, para identificar productos o servicios en el mercado. En el fondo, el objeto de la protección del nombre comercial es el mismo que el protegido a través de la marca. Esta situación se oscurece aún más cuando nos centramos en la marca de servicio. Aunque, en principio, el objeto de referencia del nombre comercial –la empresa– es una realidad mucho más amplia que el servicio que ésta pudiera prestar, cuando esta realidad se observa desde la óptica del Derecho de los signos distintivos se reduce a la actividad de la empresa y ésta al servicio que presta. El nombre comercial identifica la empresa en el mercado, pero sólo será destinatario de la protección marcaria frente a aquellos signos que identifiquen una actividad idéntica o similar a la suya. La sumisión del nombre comercial a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios implica que la especificación de la actividad de la empresa se lleva a cabo acudiendo a las concretas actividades de prestación de servicios previstas en dicha Clasificación. Esta situación, sin duda, conduce a una difícil –sino imposible– distinción entre servicio y actividad<sup>202</sup>.

En la práctica, esto supone el reconocimiento de una dualidad innecesaria de signos distintivos. La coincidencia en el ámbito de protección del nombre comercial y la marca de servicio, unida a la equiparación normativa existente entre ambas figuras, a la inmaterialidad de su objeto de referencia y a la identidad en la forma de uso de uno y otro signo, abogan por la supresión del nombre comercial de la nómina de signos distintivos registrables.

Por ello, cuando analizamos el método de especificación del objeto de referencia del nombre comercial a los efectos de la correcta delimitación de su ámbito de protección nos encontramos en una encrucijada. El sistema de la LM de 1988 de aportación del alta en la licencia fiscal en la actividad correspondiente y de la escritura de constitución de la sociedad acarrea un doble problema derivado, por una parte, de la desaparición del Impuesto de Actividades Económicas para la gran mayoría de empresarios y, por otra, de la excesiva amplitud en que se manifiesta el objeto social de muchas sociedades. Por su parte, el criterio de la sumisión del registro del nombre comercial a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios establecido en la vigente LM implica una reconducción del ámbito de protección del nombre comercial al que es propio de la marca. Debemos preguntarnos, entonces, si existe un sistema de especificación del objeto del nombre comercial a efectos registrales que articule de forma adecuada la protección de este signo distintivo.

La principal dificultad que encuentra la especificación del objeto tutelado por el nombre comercial se encuentra en la propia configuración del sistema marcario. En efecto, a diferencia de los derechos sobre creaciones industriales, el derecho sobre la marca no posee unos perfiles tan precisos. El titular de la patente, por ejemplo, ejerce su señorío exclusivo sobre la invención, mientras que el titular de un signo distintivo no disfruta de un derecho de

---

<sup>202</sup> Vid. *supra* Cap. 2º.III.3.1.

exclusiva sobre el signo en sí mismo considerado. En su lugar, el derecho sobre el signo distintivo recae sobre un signo concreto puesto en relación con unos determinados productos, servicios o actividades. Incluso en el caso de los signos distintivos renombrados, que pueden ampliar su esfera de exclusiva a cualquier género de productos, servicios o actividades, el signo siempre se pone en relación con las prestaciones o las actividades empresariales, aunque en este caso particular, sea con todas ellas, independientemente de su género. Pero el signo se refiere en todo caso a productos, servicios o actividades –referidos a un género concreto o incluso a todos ellos–, sin que pueda extenderse a otras realidades más allá de las prestaciones empresariales. Por este motivo, la única forma de precisar el objeto del nombre comercial y delimitar el ámbito de su protección es por referencia a las actividades de la empresa. Pues la empresa vive, nace y muere para intermediar en el mercado de productos y servicios. Y la forma más precisa y segura de fijar estas actividades es mediante su concreción en las correspondientes actividades de producción o comercialización de productos o de prestación de servicios, conforme a la Clasificación Internacional. De ahí que nos cuestionemos la opción legislativa consistente en el mantenimiento del nombre comercial entre los signos distintivos registrables. Quizá sería más adecuado relegar su protección al ámbito de la competencia desleal, donde el análisis de todas las circunstancias de hecho que rodean el supuesto permite dar una respuesta más apropiada a la protección del signo que identifica a la empresa.

## V. LAS PROHIBICIONES DE REGISTRO DEL NOMBRE COMERCIAL

### 1. Planteamiento

El derecho pleno sobre el nombre comercial se adquiere a través de su inscripción registral. Esta inscripción concede a su titular un derecho de exclusiva sobre el signo, que lo habilita para impedir cualquier utilización por terceros de un signo idéntico o similar que pueda lesionar las funciones que desarrolla. El registro del signo crea, en suma, un ámbito que queda sustraído al principio de libre empresa. Se trata de un espacio que queda reservado a su titular y que no puede ser invadido por terceros. Ahora bien, este ámbito de exclusiva no se otorga sobre cualquier signo, sino que se exige el cumplimiento de ciertos requisitos.

Estos requisitos son de distinta naturaleza<sup>203</sup>. Unos son absolutos y debe reunirlos el signo en sí mismo considerado, sin compararlo con otros signos ya protegidos cuya titularidad corresponda a otras personas. Otros son relativos, puesto que su concurrencia se establece relacionando y comparando el signo que se pretende proteger con los signos ya protegidos a favor de otros sujetos. Esta distinción entre requisitos absolutos y relativos de la marca aparece en la LM, al diferenciar entre prohibiciones absolutas (art. 5) y relativas (arts. 6 a 10) al registro de una marca.

---

<sup>203</sup> Sobre la distinción entre prohibiciones absolutas y relativas, entre otros, MARCO ARCALÁ, L. M., “Artículo 5...”, cit., p. 141 y ss.; y ALONSO ESPINOSA, F. J., “Las prohibiciones...”, cit., p. 1191 y ss.

La LM dedica su art. 88 a la regulación de las prohibiciones de registro del nombre comercial<sup>204</sup>. Sin embargo, la técnica legislativa empleada en dicho precepto ha sido la remisión al régimen de la marca. En efecto, la LM, lejos de establecer una ordenación detallada de las prohibiciones de registro del nombre comercial, dispone que no podrán registrarse como nombres comerciales: “a) Los (signos) que no puedan constituir nombre comercial por no ser conformes con el artículo 87; b) Los que incurran en alguna de las prohibiciones absolutas del artículo 5 de la presente Ley; c) Los que puedan afectar a algún derecho anterior de los previstos en los artículos 6 a 10 de esta Ley”. Ahora bien, como ha puesto de manifiesto un importante sector de la doctrina, la previsión contenida en el art. 88 LM resulta innecesaria, toda vez que el art. 87.3 LM contiene una remisión genérica al régimen de la marca en todo aquello que no sea incompatible con la naturaleza (*rectius*, con el carácter intangible del objeto de referencia) del nombre comercial<sup>205</sup>.

En todo caso, la remisión al régimen de la marca en esta materia se debe a que las prohibiciones de registro responden a la misma razón de ser, ya se refieran al registro de marcas, ya se relacionen con el registro de nombres comerciales. En uno y otro caso vienen a cumplir finalidades idénticas. Además, la configuración del nombre comercial en la vigente LM y su más que notable aproximación a la figura de la marca, han desprendido al nombre comercial de cualquier peculiaridad en relación con la marca, más allá de su delimitación conceptual.

Las prohibiciones de registro, por tanto, son las mismas en sede de marcas y de nombre comercial, con alguna particularidad mínima. De ahí que presenten los mismos rasgos y caracteres en uno y otro caso<sup>206</sup>. Por este motivo, en las líneas siguientes nos limitaremos únicamente a tratar aquellos aspectos de las prohibiciones de registro del nombre comercial que presentan alguna especialidad en relación con el régimen establecido en sede de marcas.

## **2. Los signos que no puedan constituir nombre comercial por no ser conformes con el artículo 87 LM**

En el marco de las prohibiciones absolutas, la letra a) del art. 88 LM cierra el acceso al registro a aquellos signos que no puedan constituir un nombre comercial por no reunir los requisitos establecidos en el art. 87.1 LM. Como ya quedó apuntado, este último precepto configura como rasgos conceptuales del nombre comercial la capacidad distintiva del signo y la susceptibilidad de representación gráfica –en la práctica, representación suficiente–. En consecuencia, esta prohibición de registro es aplicable en dos supuestos: cuando el signo no posee capacidad distintiva y cuando no es susceptible de una representación adecuada. Estas

<sup>204</sup> De esta forma, se supera la crítica que algún sector de la doctrina había manifestado como consecuencia de la ausencia de una regulación expresa de la disponibilidad del nombre comercial en la LM de 1988 (Cfr. MIRANDA SERRANO, L. M., *Denominación social...*, cit., p. 164).

<sup>205</sup> GÓMEZ MONTERO, J., “Artículo 88. Prohibiciones de registro”, en AA.VV. (coord. GONZÁLEZ-BUENO, C.), *Comentarios a la Ley y al Reglamento de Marcas*, Madrid, Thomson-Civitas, 2003, p. 730; OTERO LASTRES, J. M., “Funciones, prohibiciones...”, cit., p. 741; y LOBATO GARCÍA-MIJÁN, M., *Comentario a...*, cit., p. 1105.

<sup>206</sup> QUINTANA CARLO, I. y MARCO ARCALÁ, L. A., “Artículo 88. Prohibiciones de registro”, en AA.VV. (dir. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A.), *Comentarios a la Ley de Marcas*, 2ª ed., t. II, Cizur Menor, Aranzadi, 2008, p. 1289 y ss.; y GÓMEZ MONTERO, J., “Artículo 88...”, cit., p. 730 y 731. En este sentido se manifiesta también la STS (Sala 3ª) 8387/2012, de 21 de diciembre.

cualidades fisiológicas del nombre comercial ya han sido objeto de estudio, por lo que nos remitimos a las consideraciones hechas al respecto<sup>207</sup>.

### 3. Los signos que incurran en las prohibiciones absolutas del art. 5 LM

Al margen de la prohibición que pesa sobre los signos incongruentes con la definición legal del art. 87.1 LM, las prohibiciones absolutas de registro del nombre comercial se regulan por remisión al art. 5 LM. Este precepto recoge las prohibiciones absolutas en sede de marcas<sup>208</sup>.

De acuerdo con esta disposición, están incursos en prohibiciones absolutas: los signos que no reúnen los requisitos establecidos en la definición de marca [letra a)]; los signos que carecen de carácter distintivo [letra b)]; los signos genéricos y descriptivos [letra c)]; los signos que se hayan convertido en habituales en el comercio para designar los productos o los servicios [letra d)]; los signos constituidos exclusivamente por la forma u otra característica impuesta por la naturaleza del propio producto, por la forma u otra característica del producto necesaria para obtener un resultado técnico o por la forma u otra característica que dé un valor sustancial al producto [letra e)]; los signos contrarios a la Ley, al orden público o a las buenas costumbres [letra f)]; los signos engañosos [letra g)]; los signos incompatibles con denominaciones de origen e indicaciones geográficas, con términos tradicionales de vinos o con especialidades tradicionales garantizadas [letras h), i) y j)]; los signos que consistan o reproduzcan la denominación de una obtención vegetal anteriormente registrada [letra k)]; y los signos que reproduzcan o imiten emblemas o signos oficiales o que incluyan emblemas de interés público sin la autorización correspondiente [letras l), m) y n)].

Estas prohibiciones son aplicables *mutatis mutandis* al nombre comercial y deben ser aplicadas de la misma forma que se hace en relación con las marcas. Sin embargo, son dos las cuestiones que merecen un comentario especial.

Por un lado, la remisión en bloque que hace el art. 88.b) LM al art. 5 LM debe matizarse en el sentido de que la letra a) de este último artículo no resulta de aplicación al nombre comercial. Fundamentalmente, porque la prohibición relativa al incumplimiento de los requisitos conceptuales que exige el nombre comercial se encuentra prevista en el apartado a) del art. 88 LM. En rigor, el carácter especial de la norma contenida en el apartado a) del art. 88 LM hace que prevalezca sobre la disposición contenida en el art. 5.a) LM. Pese a ello, razones de técnica legislativa reclaman eliminar la remisión *in totum* a las prohibiciones absolutas del art. 5 LM, precisando los apartados de la norma que son de aplicación al nombre comercial.

Por otro lado, hemos de señalar la inaplicabilidad al nombre comercial de la prohibición establecida en el art. 5.e) LM<sup>209</sup>. La traslación de esta prohibición al nombre comercial supondría impedir el acceso al registro de nombres comerciales constituidos

<sup>207</sup> Vid. *supra* Cap. 3º.II.1.

<sup>208</sup> Entre otros, MARCO ARCALÁ, L. A., “Artículo 5...”, cit., p. 135 y ss.; FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., “Las prohibiciones absolutas”, cit., p. 519 y ss.; ALONSO ESPINOSA, F. J., “Las prohibiciones...”, cit., p. 1185 y ss.; GONZÁLEZ-BUENO, C., “Artículo 5. Prohibiciones absolutas”, en AA.VV. (coord. GONZÁLEZ-BUENO, C.), *Comentarios a la Ley y al Reglamento de Marcas*, Madrid, Thomson-Civitas, 2003, p. 93 y ss.; y LEMA DEVESA C. y BOUZA LÓPEZ, M. A., “Las prohibiciones absolutas del registro de marcas”, en AA.VV. (dir. CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ, J. L.), *Ley de Marcas*, Madrid, CGPJ, 2004, p. 245 y ss.

<sup>209</sup> OTERO LASTRES, J. M., “Funciones, prohibiciones...”, cit., p. 741 y 742.

exclusivamente por la forma u otra característica impuesta por la naturaleza de un producto, por la forma u otra característica del producto necesaria para obtener un resultado técnico o por la forma u otra característica que dé un valor sustancial al producto. Sin embargo, como ya se ha puesto de manifiesto, el signo tridimensional consistente en la forma de un producto, de su envase o presentación no es admisible como nombre comercial. Y ello porque es incompatible con el carácter inmaterial de la realidad que el nombre comercial identifica y diferencia<sup>210</sup>. En consecuencia, esta prohibición resulta inaplicable al nombre comercial<sup>211</sup>.

#### **4. Los signos que puedan afectar a algún derecho anterior de los previstos en los artículos 6 a 10 LM**

Como consecuencia de la remisión contenida en el apartado c) del art. 88 LM, no pueden registrarse los nombres comerciales que incurran en alguna de las prohibiciones relativas de registro previstas para las marcas. Como se sabe, estas prohibiciones relativas se basan en la existencia de un derecho previo incompatible con el signo que trata de registrarse.

Los derechos anteriores que pueden obstaculizar el acceso al registro del nombre comercial son: marcas solicitadas o registradas y marcas notorias en el sentido del art. 6 bis CUP no registradas (art. 6 LM); nombres comerciales solicitados o registrados (art. 7 LM); marcas o nombres comerciales renombrados registrados (art. 8 LM); derechos de la personalidad [art. 9.1.a) y b) LM]; derechos de autor y de propiedad industrial distintos de los previstos en los arts. 6 y 7 [art. 9.1.c) LM]; nombres comerciales no registrados y denominaciones sociales usados o notoriamente conocidos en todo el territorio nacional [art. 9.1.d) LM]; y marcas de agentes o representantes (art. 10 LM).

Del conjunto de prohibiciones relativas aplicables al nombre comercial, las que suscitan un interés especial son aquellas que se apoyan en el riesgo de confusión. Éste puede aparecer tanto en el conflicto que pueda generarse entre el nombre comercial solicitado y otro nombre comercial o marca prioritario, como en el litigio derivado de la confrontación entre la marca solicitada y una marca o nombre comercial anterior. Se trata, en suma, de una de las manifestaciones de la intercomunicación funcional existente entre los diferentes signos distintivos de la empresa. Conforme a esta intercomunicación funcional, cualquier signo distintivo, independientemente de su modalidad, puede convertirse en una causa obstativa al registro o en una causa de nulidad del registro ya efectuado de un signo posterior, ya sea éste una marca o un nombre comercial. Igualmente, el derecho sobre el signo distintivo previo faculta a su titular para ejercitar las acciones por violación previstas en la LM frente a aquel signo posterior que vulnere sus funciones, al margen de la modalidad funcional que revistan los signos en liza.

El Derecho de los signos distintivos tiene como finalidad última la defensa adecuada de la diferenciación en el mercado de las prestaciones y las empresas, tutelando el interés de los competidores a utilizar en exclusiva sus signos en un específico sector del mercado. Igualmente, trata de tutelarse el interés de los consumidores a poder elegir, sin riesgo de error,

<sup>210</sup> *Vid. supra* Cap. 3º.II.2.5.

<sup>211</sup> El TJUE, cuando ha tenido que pronunciarse sobre la interpretación de esta prohibición absoluta, viene afirmando que “el artículo 3, apartado 1, letra e), de la referida Directiva, (...) se refiere exclusivamente a los signos constituidos por una forma cuyo registro se solicita para un producto” [STJUE de 10 de julio de 2014, *Apple Inc.* (asunto C421/13)].

entre las diversas realidades empresariales que se le ofrecen. De ahí que el riesgo de confusión aparezca como una de las figuras centrales del Derechos de los signos distintivos. Su función esencial consiste en distinguir los productos, servicios y actividades en el mercado, de forma que el consumidor medio no los confunda con otros y los asocie equivocadamente a un determinado origen empresarial<sup>212</sup>. Así, el riesgo de confusión se configura como una de las prohibiciones básicas que pueden cerrar el registro a nuevos signos distintivos y como el parámetro fundamental que permite delimitar el derecho sobre el signo<sup>213</sup>. Su finalidad esencial no es otra que salvaguardar la función elemental de los signos distintivos, que no es otra que la función distintiva que constituye el fundamento del derecho de exclusiva<sup>214</sup>. Ahora bien, la protección contra el riesgo de confusión no depende sólo de que los signos en liza sean confundibles entre sí, sino que lo esencial es que pueda surgir un engaño sobre el origen empresarial de los productos o servicios o sobre la identidad de la empresa<sup>215</sup>. Como es sabido, en el Derecho marcario, los signos distintivos no se protegen considerados en sí mismos, sino en su función indicadora del origen empresarial de unos concretos productos, servicios o actividades.

En consecuencia, la protección de los signos distintivos exige tomar en consideración tanto los signos enfrentados, como los productos, servicios o actividades distinguidas<sup>216</sup>. Lo que ocurre es que, cuando se procede al examen de estos parámetros de enjuiciamiento del riesgo de confusión, los criterios utilizados para distinguir un nombre comercial de otro signo distintivo son los mismos que se utilizan al valorar la confusión que puede existir con una marca<sup>217</sup>. Esto es, al valorar el riesgo de confusión que pueda existir entre un nombre comercial y otro signo distintivo, no se tienen en consideración otros aspectos de la empresa distintos de las actividades que ésta desarrolla en el mercado. Aunque no cabe duda de que la empresa es una realidad mucho más amplia que el resultado de su actividad –productos o servicios–. De esta forma, el nombre comercial, lejos de distinguir a la empresa en el mercado, ve reducida su función primordial a la mera distinción del origen empresarial de unas determinadas actividades empresariales. Y, como hemos tenido ocasión de comprobar, estas

<sup>212</sup> O'CALLAGHAN, X., “El riesgo de confusión en la doctrina del Tribunal Supremo”, en AA.VV. (dir. CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ, J. L.), *Ley de Marcas*, Madrid, CGPJ, 2004, p. 140; y BOTANA AGRA, M., “En torno a la incidencia de los artículos 30 y 36 del TCEE en la protección de la marca por los Derechos nacionales de los Estados comunitarios”, en *Actas de Derecho Industrial*, t. 15, 1993, p. 244.

<sup>213</sup> FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., *Tratado sobre...*, cit., p. 273; y CASADO CERVIÑO, A., “Riesgo de confusión y riesgo de asociación entre marcas en el Derecho español y en el Derecho comunitario”, en AA.VV. (dir. CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ, J. L.), *Ley de Marcas*, Madrid, CGPJ, 2004, p. 159.

<sup>214</sup> MONTEAGUDO, M., “Reflexiones sobre el futuro papel del Tribunal de Justicia en la armonización del Derecho de Marcas en la Comunidad Europea. Comentario a la STJCE de 30-XI-1993, asunto C-317/91, «Deusche Renault AG v. Audi AG (quattro/Quadra)»”, en *Cuadernos de Jurisprudencia sobre Propiedad Industrial*, núm. 14, 1995, p. 88.

<sup>215</sup> GARCÍA PÉREZ, R., “El riesgo de confusión en el Derecho de marcas de la Unión Europea”, en *Revista Aranzadi Civil-Mercantil*, núm. 8, 2011, p. 63.

<sup>216</sup> Sobre los criterios de valoración de estos extremos en el juicio de confusión marcario, *vid.*, entre otros, FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., “El riesgo de confusión”, en FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., OTERO LASTRES, J. M. y BOTANA AGRA, M., *Manual de propiedad industrial*, 3ª ed., Madrid, Marcial Pons, 2017, p. 557 y ss.; BARBERO CHECA, J. L., “Artículo 6. Marcas anteriores”, en AA.VV. (coord. GONZÁLEZ-BUENO, C.), *Comentarios a la Ley y al Reglamento de Marcas*, Madrid, Thomson-Civitas, 2003, p. 142 y ss.; Ídem, “El riesgo de confusión en la comparación de marcas”, en AA.VV., *XXIV Jornadas de estudio sobre Propiedad Industrial e Intelectual. Colección de conferencias con motivo de las Jornadas de Estudio celebradas el 17 y 18 de febrero de 2009*, L'Hospitalet de Llobregat, Grupo Español de la AIPPI, 2009, p. 137 y ss.; O'CALLAGHAN, X., “El riesgo...”, cit., p. 137 y ss.; y GARCÍA PÉREZ, R., “El riesgo...”, cit., p. 47 y ss.

<sup>217</sup> *Vid.*, entre otras, las SSTs (Sala 1ª) 2082/2013, de 12 de abril; 3196/2015, de 6 de julio; y 1905/2016, de 29 de abril; y las SSTs (Sala 3ª) 8387/2012, de 21 de diciembre; y 16/2015, de 16 de enero.

actividades se reconducen, simple y llanamente, a la producción o comercialización de productos o a la prestación de servicios. Consecuentemente, el nombre comercial desarrolla las mismas funciones que la marca, es protegido en los mismos términos que la marca y cuenta con una regulación que es prácticamente idéntica a la de la marca. De ahí que nuevamente sea necesario preguntarnos sobre la conveniencia de mantener esta dualidad de figuras registrales que se apoya únicamente en una teórica distinción de funciones inexistente en la práctica.

## VI. CONTENIDO DEL DERECHO SOBRE EL NOMBRE COMERCIAL

### 1. Planteamiento

La inscripción del nombre comercial en la OEPM comporta el nacimiento del derecho pleno sobre el signo (art. 2.1 LM). Junto a ello, nuestro ordenamiento jurídico reconoce al titular del nombre comercial no registrado un derecho de alcance más limitado en determinadas circunstancias. En este epígrafe, nos centraremos exclusivamente en el contenido del derecho pleno sobre el nombre comercial. Esto es, en las facultades que el sistema marcario concede al titular registral del nombre comercial. La esfera de protección que con un alcance más restringido se otorga al titular de un nombre comercial adquirido extrarregistralmente se estudiará al abordar la protección del nombre comercial unionista. Esta elección se justifica por la conexión que existe entre el nombre comercial nacional no registrado y el nombre comercial extranjero, en virtud del principio de igualdad de trato del art. 2 CUP<sup>218</sup>.

El art. 90 LM dispone que “(e)l registro del nombre comercial confiere a su titular el derecho exclusivo a utilizarlo en el tráfico económico”. Con esta afirmación se reconoce expresamente que la exclusividad es consustancial al derecho sobre el nombre comercial, al igual que ocurre con el resto de derechos de propiedad industrial. El tenor literal de esta norma únicamente alude a la vertiente positiva del derecho sobre el nombre comercial. Esto es, a la facultad de utilizar el signo en el tráfico económico de forma exclusiva. Sin embargo, del art. 90 LM no puede extraerse que el titular del nombre comercial sólo disponga de esta facultad. La interpretación de este precepto en conexión con la norma de remisión contenida en el art. 87.3 LM debe llevarnos a sostener de forma indubitada que el derecho sobre el nombre comercial presenta una vertiente negativa similar a la que muestran los demás derechos de propiedad industrial. En efecto, el art. 90 LM, tras reconocer al titular del nombre comercial el derecho a su uso exclusivo en el mercado, añade “...en los términos previstos en esta Ley”. Esta afirmación, unida a la ya mencionada norma de remisión a las disposiciones relativas a la marca, conduce a la aplicación del régimen previsto en el art. 34 LM (“Derechos conferidos por la marca”) al nombre comercial<sup>219</sup>. Por consiguiente, todas las facultades que la LM otorga al titular de la marca le son atribuidas *mutatis mutandis* al titular del nombre comercial cuando

<sup>218</sup> Vid. *Infra* Cap. 4º.III.

<sup>219</sup> OTERO LASTRES, J. M., “Funciones, prohibiciones...”, cit., p. 743.

son compatibles con su naturaleza (*rectius*, con el carácter inmaterial de su objeto de referencia)<sup>220</sup>.

Así, el sistema marcario confiere al titular registral del nombre comercial un conjunto de facultades, positivas y negativas, que le permiten disfrutar de manera efectiva y eficaz del derecho de exclusiva que se le otorga. El núcleo de este derecho de exclusiva se encuentra en el art. 34 LM (al que remiten los arts. 87.3 y 90 LM). Este precepto fija las condiciones para su ejercicio y el alcance de las facultades concedidas al titular del signo. El derecho de exclusiva sobre un signo distintivo tradicionalmente se ha traducido en un *ius excludendi*. Es decir, en el derecho a impedir a otros la utilización de un bien o el ejercicio de unas facultades determinadas. Esta es, sin duda, su vertiente más relevante, puesto que sólo de esta forma el titular del signo distintivo puede ejercer el señorío sobre él, en tanto que su posesión por una persona no excluye ni impide la posesión o el uso por otra<sup>221</sup>. Ahora bien, cabe preguntarse si el derecho de exclusiva sobre el nombre comercial presenta sólo una dimensión negativa o si, por el contrario, confiere también a su titular unas facultades positivas de utilización del signo. Y es que, tras la modificación de la LM, el art. 34.1 elimina de su clausulado el reconocimiento de la vertiente positiva del derecho exclusivo sobre la marca.

## 2. La dimensión positiva del derecho sobre el nombre comercial

El contenido positivo del derecho de exclusiva sobre el nombre comercial se contempla en el art. 90 LM. En él se dispone que “(e)l registro del nombre comercial confiere a su titular el derecho exclusivo a utilizarlo en el tráfico económico en los términos previstos en esta Ley”. Una lectura aislada de esta norma implica reconocer al titular del nombre comercial un derecho positivo de uso. Se trataría, en principio, de una facultad de goce, uso y disfrute estructuralmente similar a la que es inherente a los derechos reales, que consiste esencialmente en el *ius utendi et fruendi*<sup>222</sup>. De esta forma, el titular del signo dispondrá, entre otras, de las facultades de utilizar su signo en el desarrollo de su actividad empresarial, emplearlo como vehículo publicitario y usarlo en su correspondencia y documentación mercantil<sup>223</sup>. Conforme a esta interpretación literal, el derecho sobre el nombre comercial presenta una indudable faceta positiva que se traduce en el derecho del titular del nombre

<sup>220</sup> QUINTANA CARLO, I. y MARCO ARCALÁ, L. A., “Artículo 90...”, cit., p. 1300.

<sup>221</sup> GALÁN CORONA, E., “Artículo 34. Derechos conferidos por la marca”, en AA.VV. (dir. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A.), *Comentarios a la Ley de Marcas*, 2ª ed., t. I, Cizur Menor, Aranzadi, 2008, p. 532.

<sup>222</sup> LOBATO GARCÍA-MIJÁN, M., “El *ius utendi* como obstáculo frente a la acción de infracción en materia de marcas y diseño: Alcance de la jurisprudencia comunitaria en el ámbito español”, en AA.VV., *XXIX Jornadas de Estudio sobre Propiedad Industrial e Intelectual. Colección de conferencias con motivo de las Jornadas de Estudio celebradas el 13 y 14 de febrero de 2014*, L’Hospitalet de Llobregat, Grupo Español de la AIPPI, 2014, p. 17 y ss.

<sup>223</sup> Se trata, en suma, de las facultades que se desprenden a *sensu contrario* del art. 34.3 LM, que regula las facultades negativas atribuidas al titular de un signo distintivo. Y es que, si el titular del signo puede prohibir a terceros que, sin su consentimiento, ejerciten los actos allí enumerados, no cabe duda de que ello es debido a que tales actos le están reservados en exclusiva. En este sentido se ha pronunciado la mayoría de la doctrina en relación con el contenido positivo del derecho sobre la marca. Entre otros, CASADO CERVIÑO, A. y BORREGO CABEZAS, C., “Artículo 34. Derechos conferidos por la marca”, en AA.VV. (coord. GONZÁLEZ-BUENO, C.), *Comentarios a la Ley y al Reglamento de Marcas*, Madrid, Thomson-Civitas, 2003, p. 349 y ss.; FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., “Posición jurídica del titular de la marca”, en FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., OTERO LASTRES, J. M. y BOTANA AGRA, M., *Manual de propiedad industrial*, 3ª ed., Madrid, Marcial Pons, 2017, p. 584 y ss.; y GALÁN CORONA, E., “Artículo 34...”, cit., p. 534 y 535.

comercial a usar el signo en el mercado de forma lícita, en tanto que no sea anulado por el órgano competente.

Sin embargo, a nuestro juicio, esta conclusión es precipitada. La interpretación sistemática del art. 90 LM a la luz de la legislación marcaria y de la jurisprudencia tanto nacional como comunitaria debe conducirnos a matizar –si no a negar– el reconocimiento de una vertiente positiva del derecho sobre el nombre comercial. Los motivos que nos llevan a esta conclusión son varios:

En primer lugar, la posibilidad de que un signo distintivo prioritario se enfrente al nombre comercial registrado. La eliminación del examen de oficio de las prohibiciones relativas en la vigente LM abre la puerta a las situaciones en que el nombre comercial posterior puede verse afectado por la existencia de un signo previo. De modo que dicho nombre comercial sólo tendrá vigencia plena e incuestionable cuando se cumplan los requisitos de la prescripción por tolerancia (art. 52.2 LM). Al mismo tiempo, aunque se trata de una posibilidad más remota, es igualmente factible que el nombre comercial haya accedido al registro pese a incurrir en una prohibición absoluta. En este contexto, el derecho sobre el nombre comercial nunca llegará a consolidarse y podrá ser anulado en cualquier momento, dejando sin virtualidad el derecho de uso<sup>224</sup>.

En segundo lugar, el cambio de orientación jurisprudencial que se ha experimentado en materia de ejercicio de acciones por violación del derecho sobre signos distintivos. Una línea jurisprudencial consolidada ha venido invocando el derecho positivo de uso para impedir el ejercicio independiente –sin una previa o simultánea acción de nulidad– de acciones de violación frente a los titulares de signos distintivos registrados. De esta forma, se ha otorgado virtualidad y eficacia a la dimensión positiva del derecho sobre el signo distintivo. En esta dirección, se ha venido manteniendo que el derecho exclusivo a utilizar el signo en el tráfico económico no puede decaer automáticamente ante una demanda por violación de un signo distintivo previo, pues quedaría privado de contenido<sup>225</sup>. Por este motivo, los Tribunales se han negado a condenar a la indemnización de daños y perjuicios al titular de un signo distintivo anulable<sup>226</sup>. Igualmente, los órganos jurisdiccionales han declarado de forma reiterada que el ejercicio de las acciones por violación del derecho sobre el signo distintivo debe ir precedido de la anulación del signo posterior<sup>227</sup>, o ejercitarse de forma conjunta con

<sup>224</sup> Esta posibilidad ya fue puesta de manifiesto por LOBATO GARCÍA-MIJÁN para matizar el contenido positivo del derecho de marca (Cfr. “El *ius...*”, cit., p. 21).

<sup>225</sup> En este sentido la STS (Sala 1ª) 470/1994, de 23 de mayo, afirmó que “en tanto no se declare la nulidad del registro del nombre comercial concedido a la sociedad demandada, ésta se hallaba facultada para utilizarlo con carácter exclusivo en el tráfico económico (...); por ello, habiéndose limitado la recurrida a usar el nombre comercial cuyo registro obtuvo, no puede entenderse que tal utilización constituya una violación del derecho de la actora, conforme al viejo principio «qui iure suo utitur, menime laedit», puesto que como se dice en el artículo 31, las acciones del artículo 35 se podrán ejercitar frente a los terceros que utilicen en el tráfico económico, sin su consentimiento, una marca o signo idéntico o semejante, siendo, por tanto, tercero quien no está protegido por el registro, no quien, como la sociedad demandada, utiliza su derecho al amparo de su titularidad registral, sin perjuicio de que, existiendo alguna de las causas de nulidad establecidos en la ley, pueda ejercitarse la acción de nulidad al amparo del principio de prioridad registral”.

<sup>226</sup> Entre otras, SSTS (Sala 1ª) 2226/1997, de 25 de marzo; 1608/2000, de 29 de febrero; y 797/2007, de 8 de febrero.

<sup>227</sup> SSTS (Sala 1ª) 717/2006, de 7 de julio; y 163/2009, de 15 de enero.

la acción de nulidad<sup>228</sup>. Y ello porque lo contrario implicaría una vulneración del principio *qui suo iure utitur neminem laedit* (quién usa de su derecho a nadie lesiona).

Sin embargo, esta interpretación jurisprudencial ha quedado privada de vigencia tras varios pronunciamientos del TJUE<sup>229</sup>. En estas resoluciones se reconoce al titular de un signo distintivo un derecho exclusivo que lo habilita para prohibir a “*cualquier tercero*, sin su consentimiento, el uso en el tráfico económico de signos que puedan resultar lesivos para su marca”<sup>230</sup>. De ahí que, mientras no se den los requisitos para que entre en juego la prescripción por tolerancia, el titular de un signo distintivo puede oponerse al uso en el mercado de un signo posterior, sin necesidad de instar la anulación de dicho signo. Esta línea interpretativa ha sido acogida por nuestros Tribunales que, desde entonces, permiten el ejercicio de acciones de violación del derecho sobre el signo distintivo sin necesidad de solicitar la nulidad del signo posterior ni previa ni simultáneamente<sup>231</sup>. Consecuentemente, puede afirmarse que el derecho sobre un signo distintivo, y en particular sobre el nombre comercial, no tiene reconocido un contenido positivo<sup>232</sup>. Estas facultades positivas de uso no son sino un reflejo de las facultades negativas que se reconocen al titular de todo signo distintivo, puesto que no tienen reconocida ninguna virtualidad ni eficacia.

En tercer lugar y en línea con lo anterior, la modificación introducida en el art. 34.1 LM, que sustituye la referencia a la utilización en exclusiva en el tráfico económico por una mención al derecho de exclusiva. El nuevo art. 34.1 LM dispone que “(e)l registro de una marca conferirá a su titular un derecho exclusivo sobre la misma”. Esta modificación no supone sino un reconocimiento de la desaparición de la eficacia práctica de la vertiente positiva del derecho de exclusiva introducida por el TJUE. De esta forma, la nueva redacción de la norma se adecúa a los postulados de la jurisprudencia comunitaria que niega la existencia de un derecho positivo de uso al titular de un signo distintivo. Pese a esta modificación, el texto del art. 90 LM mantiene su redacción inicial, reconociendo al titular del nombre comercial el derecho a utilizarlo en el tráfico económico de forma exclusiva. Estimamos que se trata más de un descuido del legislador que de una apuesta sólida por otorgar a los titulares de nombres comerciales un derecho positivo de uso más enérgico que el reconocido con carácter general a los titulares de marcas. Y es que la afirmación contenida en el art. 90 LM carece de eficacia y efectos prácticos. El titular del nombre comercial posterior no puede hacer valer el derecho a su utilización exclusiva en el tráfico económico para enervar la acción de violación ejercida por el titular de un signo anterior que no venga acompañada de la solicitud

<sup>228</sup> SSTS (Sala 1ª) 177/2012, de 4 de abril; y 489/2013, de 24 de julio.

<sup>229</sup> STJUE de 21 de febrero de 2013, *Fédération Cynologique Internationale* (asunto C-561/11), en relación con la marca comunitaria. No obstante, el TJUE ha declarado que esta doctrina es aplicable a las marcas nacionales en su Auto de 10 de marzo de 2015, *Rosa dels Vents* (asunto C-491/14). Sobre las implicaciones de la STJUE de 21 de febrero de 2013, *vid.* SESSANO GOENAGA, C. y MARTÍN SANTOS, S., “*Ius excludendi vs ius utendi: ¿Puede el titular de una marca comunitaria anterior prohibir el uso de una marca comunitaria registrada posterior y confusionaria, o debe anularla previamente?*”, en *Gaceta jurídica de la Unión Europea y de la Competencia*, núm. 13, 2010, p. 47 y ss.

<sup>230</sup> La cursiva es nuestra.

<sup>231</sup> Entre otras, SSTS (Sala 1ª) 520/2014, de 14 de octubre; 586/2014, de 24 de octubre; 302/2016, de 9 de mayo; y 151/2017, de 2 marzo.

<sup>232</sup> LEMA DEVESA, C., “*Extensión y límites del derecho de marca*”, en *Derecho de los Negocios*, núm. 270, 2013, p. 10 y 11.

de nulidad previa o simultánea, ni una posible reclamación de daños y perjuicios derivada de la violación de un derecho anterior.

En suma, podemos concluir que, si bien el uso del nombre comercial es un mecanismo a través del cual pueden conseguirse importantes objetivos, el derecho sobre el nombre comercial no otorga a su titular una facultad de uso distinta de la que de forma implícita supone el *ius prohibendi* para todos los derechos de propiedad industrial. Ciertamente, el uso del nombre comercial puede servir a su titular para dotar a su signo de renombre a través de una intensa política de uso y de publicidad. Del mismo modo, mediante el uso del nombre comercial se satisface la carga legal de uso que le impone el art. 39 LM, eludiendo las sanciones vinculadas a su incumplimiento. Sin embargo, en la vigente LM, el uso del nombre comercial, más que como un derecho, se configura como un deber. El sistema marcario, lejos de vincular consecuencias positivas al uso del signo, impone al titular del nombre comercial la obligación de utilizar su signo en el mercado para evitar consecuencias negativas.

### 3. La dimensión negativa del derecho sobre el nombre comercial

#### 3.1. Planteamiento

Indudablemente, el núcleo del derecho sobre el nombre comercial viene constituido por su dimensión negativa. Aún cuando el art. 90 LM no alude de forma expresa a esta vertiente del derecho de exclusiva, es obvio que el titular del nombre comercial goza de las prerrogativas en que se traduce esta dimensión del derecho. Así se infiere de la remisión al régimen de las marcas prevista en los arts. 90 y 87.3 LM. De modo que estas facultades han de regirse, en principio, por lo establecido en el art. 34 LM en todo lo que no sea incompatible con la naturaleza (*rectius*, con el carácter inmaterial del objeto de referencia) del nombre comercial. Y es que el nombre comercial, en cuanto bien inmaterial, precisa del reconocimiento de unas facultades prohibitivas para garantizar a su titular el señorío sobre el signo. Esta vertiente negativa reviste una importancia capital en los bienes inmateriales, ya que la posibilidad de su uso simultáneo por varias personas y su ubicuidad requieren de unas enérgicas potestades de exclusión para dotar al derecho de un auténtico contenido.

En su dimensión negativa, el derecho exclusivo sobre el nombre comercial implica que su titular tiene la facultad de impedir a toda persona no autorizada la introducción en el mercado o la realización de actuaciones dirigidas a esta finalidad, así como el ofrecimiento o negociación en el tráfico económico de actividades distinguidas con el nombre comercial protegido. En consecuencia, el titular del nombre comercial tiene derecho tanto de impedir el registro de signos posteriores confundibles (*ius oponendi*), como de prohibir su utilización en el tráfico económico (*ius prohibendi*).

La primera de estas facetas se encuentra regulada en los arts. 7, 19.1, 52.1, y 88.c) y 91.1 LM. Conforme a tales preceptos, el titular del nombre comercial puede oponerse al registro de un signo posterior idéntico o confundible –ya sea una marca o un nombre comercial– para productos, servicios o actividades idénticos o similares y, en caso de que esté registrado, puede solicitar su nulidad. Asimismo, el titular de un nombre comercial tiene

derecho a oponerse al registro de una marca de la Unión Europea posterior de acuerdo con el art. 8.4 RMUE o pedir su nulidad relativa en virtud del art. 60.1.c) RMUE, siempre que se acredite su uso en el tráfico económico, ya que se trata de un signo de alcance no meramente local<sup>233</sup>.

La segunda de las facetas en que se traduce la vertiente negativa del derecho sobre el nombre comercial está prevista en el art. 34 LM. Conforme a este precepto, el derecho de exclusiva sobre el nombre comercial faculta a su titular para prohibir el uso en el tráfico económico de signos idénticos o confundibles para productos, servicios o actividades idénticos o similares. Este precepto regula con carácter general el *ius prohibendi* atribuido al titular de un signo distintivo. Para ello, en primer lugar, fija los presupuestos que deben concurrir en los distintos supuestos en que pueden ejercitarse las facultades prohibitivas (art. 34.2 LM); en segundo lugar, describe tales supuestos [art. 34.2.a), b) y c) LM]; y, finalmente, enumera, con carácter meramente ejemplificativo<sup>234</sup>, los concretos usos infractores que pueden ser prohibidos por el titular del signo distintivo (art. 34.3 LM).

### 3.2. Presupuestos para el ejercicio del *ius prohibendi*

El *ius prohibendi* que integra la vertiente negativa del derecho de exclusiva sobre el nombre comercial no tiene un carácter absoluto. En efecto, el titular de un nombre comercial no puede oponerse al uso de un signo idéntico o confundible en todo caso y en cualquier circunstancia. Los derechos sobre signos distintivos no pueden considerarse derechos de propiedad en sentido clásico que permiten a su titular excluir cualquier uso del signo. Se trata de derechos que encuentran su protección única y exclusivamente en la medida en que puedan vulnerarse los intereses que la Ley considera dignos de protección<sup>235</sup>. De esta forma, el titular del signo sólo puede oponerse al uso de un signo idéntico o confundible en determinados supuestos y siempre que concurren los presupuestos establecidos en el primer inciso del art. 34.2 LM. Conforme a este precepto “el titular de dicha marca registrada estará facultado para prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, en el tráfico económico, de cualquier signo en relación con productos o servicios”.

La adecuada delimitación e interpretación de los presupuestos habilitantes del *ius prohibendi* ha supuesto una de las cuestiones más complejas del Derecho de los signos distintivos. El TJUE se ha pronunciado en diversas ocasiones sobre el alcance y significado de estos presupuestos a la hora de valorar el posible ejercicio de las facultades integrantes del *ius prohibendi* reconocido en la normativa comunitaria. Y con la vigente LM no cabe duda de que los criterios jurisprudenciales establecidos por el TJUE son plenamente aplicables a la hora de interpretar el art. 34 LM<sup>236</sup>. En consecuencia, una vez que los arts. 87.3 y 90 LM

<sup>233</sup> DE LAS HERAS LORENZO, T., “El nombre...”, cit., p. 73; y GÓMEZ MONTERO, J., “Artículo 90...”, cit., p. 749.

<sup>234</sup> GALÁN CORONA, E., “Artículo 34...”, cit., p. 548; LOBATO GARCÍA-MIJÁN, M., *Comentario a...*, cit., p. 578; y CASADO CERVIÑO, A. y BORREGO CABEZAS, C., “Artículo 34...”, cit., p. 358.

<sup>235</sup> GARCÍA PÉREZ, R., “El riesgo...”, cit., p. 51. En este sentido, el TJUE afirma que el “derecho exclusivo se concede para permitir que el titular de la marca proteja sus intereses específicos como titular de dicha marca, es decir, para garantizar que ésta pueda cumplir las funciones que le son propias y que, por lo tanto, el ejercicio de este derecho debe quedar reservado a los casos en los que el uso del signo por un tercero menoscabe o pueda menoscabar las funciones de la marca” [SSTJUE de 19 de julio de 2012, *Pie Optiek* (asunto C-376/11); y de 6 de febrero de 2014, *Leidseplein Beheer BV* (asunto C-65/12)].

<sup>236</sup> CASADO CERVIÑO, A., “Riesgo de...”, cit., p. 166.

remiten el régimen del contenido del derecho sobre el nombre comercial al art. 34 LM, la correcta delimitación de los presupuestos habilitantes para el ejercicio del *ius prohibendi* por parte del titular del nombre comercial pasa inexorablemente por atender a la interpretación que ha llevado a cabo el TJUE.

Como viene reiterando el TJUE, el titular de un signo distintivo está facultado para prohibir el uso por un tercero de un signo incompatible cuando se cumplan de forma cumulativa los siguientes requisitos: En primer lugar, que el uso del signo posterior incompatible se realice en el tráfico económico. En segundo lugar, que dicho uso se lleve a cabo sin el consentimiento del titular. En tercer lugar, que el uso se efectúe en relación con productos o servicios. Y, en cuarto lugar, que tal uso menoscabe o pueda menoscabar las funciones del signo y, en especial, su función esencial consistente en garantizar a los consumidores el origen empresarial de las prestaciones o actividades<sup>237</sup>.

En primer lugar, la violación del derecho sobre el nombre comercial requiere naturalmente que el infractor haga uso del signo idéntico o confundible en el *tráfico económico*. Y es que éste es el ámbito en el que el nombre comercial desarrolla sus funciones y despliega sus efectos. Este presupuesto ha sido interpretado en el sentido de que se efectúa en el tráfico económico aquella utilización del signo distintivo llevada a cabo “en el contexto de una actividad comercial con ánimo de lucro y no en la esfera privada”<sup>238</sup>. Es cierto que la interpretación dada por el TJUE al requisito del uso en el tráfico económico no es bastante clarificadora<sup>239</sup>. Por ello, es necesario acudir a los usos concretos que puede prohibir el titular del signo en virtud del art. 34.3 LM para desentrañar su verdadero alcance. En este sentido, el titular del signo distintivo puede prohibir, en particular, que el tercero, sin su consentimiento, ponga el signo en los productos o en su presentación; ofrezca los productos o preste los servicios con el signo o los comercialice o los almacene con estos fines; importe o exporte los productos con el signo; utilice el signo como nombre comercial o denominación social, o como parte de un nombre comercial o una denominación social; use el signo en los documentos mercantiles y la publicidad; utilice el signo en redes de comunicación telemáticas o como nombre de dominio; o emplee el signo en la publicidad comparativa de manera contraria a lo previsto en la Directiva 2006/114/CE<sup>240</sup>.

Por consiguiente, dentro del uso en el tráfico económico se incluyen no sólo actos con trascendencia externa, sino también actos preparatorios de la comercialización que aún no se

<sup>237</sup> Entre otras, SSTJUE de 18 de junio de 2009, *L'Oréal y otros* (asunto C-487/07); de 23 de marzo de 2010, *Google France y Google* (asuntos C-236/08 a C-238/08); de 22 de septiembre de 2011, *Interflora y otros*, (asunto C-323/09); de 15 de diciembre de 2011, *Frisdranken Industrie Winters BV* (asunto C-119/10); de 19 de septiembre de 2013, *Martin Y Paz Diffusion* (asunto C-661/11); y de 3 de marzo de 2016, *Daimler AG* (asunto C-179/15).

<sup>238</sup> SSTJUE de 12 de noviembre de 2002, *Arsenal Football Club* (asunto C206/01); de 11 de septiembre de 2007, *Céline* (asunto C17/06); y de 12 de junio de 2008, *O2 Holdings Limited* (asunto C-533/06). Algún autor ha manifestado que no es necesaria la concurrencia del ánimo de lucro (GARCÍA VIDAL, A., *El uso...*, cit., p. 72 y 73).

<sup>239</sup> En este sentido, se ha afirmado que esta delimitación del presupuesto de uso en el tráfico económico resulta insuficiente, por cuanto que no permite identificar con certeza si los supuestos más complejos de uso están eventualmente incluidos o excluidos del ámbito objetivo del derecho de marca, y excesiva, en tanto que supone la exclusión de algunos supuestos de uso que pueden perjudicar el derecho sobre el signo pero que están inicialmente excluidos por no cumplir este requisito. Sobre este particular, SUÑOL LUCEA, A., “El presupuesto...”, cit., p. 12 y ss.

<sup>240</sup> Directiva 2006/114/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, sobre publicidad engañosa y publicidad comparativa, en *DOCE*, núm. L 376, de 27 de diciembre.

han manifestado al exterior<sup>241</sup>. El uso del signo debe así vincularse a la finalidad o destinación económica del acto en cuestión, ya sea en interés de su autor, ya sea en interés de un tercero<sup>242</sup>. Lo fundamental es que el tercero que, en principio, ha de ser un operador económico<sup>243</sup>, haga una utilización comercial del signo<sup>244</sup>.

En segundo lugar, el ejercicio del *ius prohibendi* exige que el uso del signo incompatible en el tráfico económico *no sea consentido* por el titular del signo distintivo. A tal efecto, la comercialización efectuada por un tercero se considera realizada con el consentimiento del titular cuando ese tercero es una persona vinculada al titular del signo mediante relaciones de dependencia jurídica o económica<sup>245</sup>. En particular, cuando existe una licencia sobre el signo o cuando el tercero es una empresa perteneciente al mismo grupo que la del titular del signo y sobre la que ésta ejerce un control efectivo<sup>246</sup>.

En tercer lugar, el art. 34.2 LM exige expresamente que el uso del signo se efectúe *en relación con productos o servicios*. Esta previsión —unida a la ya comentada del uso en el tráfico económico—, en lugar de la más específica del “uso para distinguir productos o servicios idénticos o similares” contenida en el art. 31 LM de 1988, suscitó importantes dudas en la doctrina. Éstas venían referidas, en concreto, a si el uso del signo a título de marca continuaba siendo presupuesto necesario para el ejercicio del *ius prohibendi*. A esta problemática ha contribuido la amplitud con la que el TJUE ha venido interpretando la noción de uso a título de marca<sup>247</sup>.

En este extremo, la doctrina mayoritaria ha mantenido la vigencia de la exigencia de que el signo se utilice a título de marca. Esto es, para distinguir productos o servicios. Y, para ello, se ha apoyado en el art. 5.5 DM 2008, que establecía que “(l)os apartados 1 a 4 no afectan a las disposiciones aplicables en un Estado miembro y relativas a la protección contra el uso de un signo que tenga lugar con fines diversos a los de distinguir los productos o servicios, cuando con el uso de dicho signo realizado sin justa causa se pretenda obtener un

<sup>241</sup> PEGUERA POCH, M., “Uso a título de marca y alcance del *ius prohibendi* en la Directiva de Marcas”, en *Actas de Derecho Industrial*, t. 33, 2012-2013, p. 187.

<sup>242</sup> GALÁN CORONA, E., “Artículo 34...”, cit., p. 534.

<sup>243</sup> En este sentido, la STJUE de 12 de julio de 2011, *L’Oréal SA y otros* (asunto C324/09), señala que “en línea con lo manifestado por el Abogado General en el punto 79 de sus conclusiones, que los derechos exclusivos conferidos por las marcas sólo pueden invocarse, en principio, frente a operadores económicos”. En contra de esta interpretación se ha manifestado CARBAJO CASCÓN, quien afirma que la moderna regulación de las instituciones del Derecho del Mercado (derecho de la competencia y de la propiedad intelectual) maneja un concepto amplio o abstracto de tráfico económico donde se incluyen —o deberían incluirse— todas las operaciones económicas que se realizan en un determinado espacio físico o virtual, independientemente de la condición del operador, por lo que “la aplicación de estas instituciones jurídicas del mercado (...) debería aplicarse a todos aquellos sujetos, personas físicas o jurídicas, intervinientes en el tráfico como operadores económicos con fines concurrentiales; esto es, promoviendo prestaciones (productos, servicios, actividades) propias o de terceros, independientemente de su condición o no de empresarios o profesionales y, por tanto, del carácter habitual y profesional o puramente aislado y circunstancial de la operación realizada” [Cfr. “Problemas de distribución, marcas y responsabilidad indirecta de intermediarios en plataformas de agregación de comercio electrónico. Comentario a la STJUE de 12 de julio de 2011 (caso L’Oreal c. Ebay) y jurisprudencia relacionada”, en *Revista de Derecho de la Competencia y la Distribución*, núm. 10, 2012, p. 166 y 167].

<sup>244</sup> STJUE de 19 de julio de 2012, *Pie Optiek SPRL* (asunto C-376/11).

<sup>245</sup> STJUE de 22 de junio de 1994, *IHT Internationale Heiztechnik GmbH* (asunto C-9/93). Sobre la extinción de la vinculación económica y la consiguiente revocación del consentimiento, *vid.* STJUE de 19 de septiembre de 2013, *Martin Y Paz Diffusion SA* (asunto C-661/11).

<sup>246</sup> STJUE de 20 de marzo de 1997, *Phytheron International SA* (asunto C-352/95).

<sup>247</sup> Sobre este particular, SUÑOL LUCEA, A., “El presupuesto...”, cit., p. 23 y ss.

aprovechamiento indebido del carácter distintivo o del renombre de la marca o se pueda causar perjuicio a los mismos”. De este precepto se seguía, pues, que la regulación del *ius prohibendi* contenida en la DM 2008 (apartados 1 a 4 del art. 5) se refería exclusivamente a usos que tenían lugar con el fin de distinguir productos o servicios<sup>248</sup>.

Esta interpretación es la que se desprende de la nueva DM. Así lo prueba su Considerando 18, donde se afirma expresamente que “(p)rocede establecer que solo existe violación de marca cuando se constate que la marca o el signo infractor se utiliza en el tráfico económico a efectos de distinguir productos o servicios. La utilización del signo a efectos distintos de distinguir productos o servicios debe estar sujeta a las normas de Derecho nacional”. Sin embargo, pese al reconocimiento expreso de la exigencia de uso con fines distintivos de productos y servicios, este presupuesto debe entenderse en sentido amplio, como se desprende de la jurisprudencia del TJUE<sup>249</sup>. De esta forma, con el uso realizado a efectos de distinguir productos o servicios no se trata exclusivamente de indicar el exacto y concreto origen empresarial, sino de distinguir o diferenciar en el mercado unos productos o servicios de otros<sup>250</sup>. Para ello es suficiente con que la utilización del signo por el tercero suscite en el público un vínculo con el signo previo<sup>251</sup>. La utilización del signo por un tercero puede estar encaminada a distinguir los productos, servicios o actividades del titular de la marca, sin que sea necesario, por consiguiente, que dicho uso se lleve a cabo para distinguir los productos o servicios del tercero<sup>252</sup>. Asimismo, el TJUE ha declarado que el uso del signo incompatible puede, en determinadas circunstancias, ir referido incluso a productos o servicios de otra persona por cuenta de la cual actúa el tercero<sup>253</sup>.

No obstante, pese a esta interpretación amplia de la exigencia de uso a título de marca, lo cierto es que el uso del signo debe llevarse a cabo con la finalidad de distinguir productos o servicios. Quedan, por tanto, al margen del *ius prohibendi* aquellos usos del signo que distingan una realidad empresarial diferente. Así lo viene declarando el TJUE cuando afirma “que una denominación social, un nombre comercial o un rótulo de establecimiento no tiene por sí mismo la finalidad de distinguir productos o servicios. En efecto, una denominación

<sup>248</sup> GARCÍA VIDAL, A., *El uso...*, cit., p. 68 y ss.; GALÁN CORONA, E., “Artículo 34...”, cit., p. 537 y 538; PEGUERA POCH, M., “Uso a...”, cit., p. 189. No obstante, algún autor ha mantenido que ésta es una interpretación desenfocada, por cuanto que del art. 5.5 DM 2008 no puede extraerse esta conclusión, ya que este artículo sólo viene a recordar el principio general relativo a la relación de complementariedad que media entre la normativa marcaria y la represora de la competencia desleal [Cfr. MONTEAGUDO, M., “Derechos y obligaciones del titular de la marca” en AA.VV. (coord. ALONSO ESPINOSA, F.), *El nuevo Derecho de Marcas. Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas*, Granada, Comares, 2002, p. 171].

<sup>249</sup> En un sentido similar, MONTEAGUDO destaca que de la jurisprudencia del TJUE cabe extraer un concepto de uso por parte del tercero ciertamente próximo, cuando no directamente idéntico, al tradicionalmente denominado uso a título de marca o uso para distinguir la procedencia de los productos o servicios [Cfr. “El presupuesto de la violación del derecho de marca: utilización a título de marca vs. utilización en el tráfico económico para productos o servicios”, en AA.VV. (dirs. MASSAGUER FUENTES, J., SOLER, L. A., DÍAZ MORENO, A. y ARRIBAS HERNÁNDEZ, A.), *I Foro de encuentro de Jueces y Profesores de Derecho Mercantil*, Valencia, Tirant Lo Blanch, 2010, p. 140 y ss.].

<sup>250</sup> GALÁN CORONA, E., *Op. cit.*, p. 538.

<sup>251</sup> STJUE de 23 de octubre de 2003, *Adidas-Salomon AG* (asunto C-408/01).

<sup>252</sup> En este sentido se manifiesta el Auto del TJUE de 19 de febrero de 2009, *UDV North America Inc.* (asunto C-62/08).

<sup>253</sup> Así, ha considerado que una situación en la que el prestador de servicios hace uso de un signo que se corresponde con una marca ajena para promocionar productos que uno de sus clientes comercializa a través de dicho servicio está comprendida en dicha expresión cuando ese uso se hace de forma que se establece un vínculo entre tal signo y dicho servicio del prestador [SSTJUE de 18 de junio de 2009, *L'Oréal y otros* (asunto C-487/07); de 23 de marzo de 2010, *Google France y Google* (asuntos C-236/08 a C-238/08); y de 15 de diciembre de 2011, *Frisdranken Industrie Winters BV* (asunto C-119/10)].

social tiene por objeto identificar una sociedad, mientras que un nombre comercial o un rótulo tiene por objeto designar un establecimiento mercantil. Por tanto, cuando el uso de una denominación social, de un nombre comercial o de un rótulo de establecimiento identifica una sociedad o designa un establecimiento mercantil, no puede considerarse que existe «para productos o servicios» en el sentido del artículo 5, apartado 1, de la Directiva<sup>254</sup>.

Sin embargo, de este pasaje no cabe extraer sin más que el uso de un signo a título de nombre comercial impide el ejercicio del *ius prohibendi* por parte del titular del signo. Existe un uso del signo a título de marca cuando el tercero utiliza el citado signo de manera que se establezca un vínculo entre el signo constitutivo de la denominación social, el nombre comercial o el rótulo del tercero y los productos que comercializa o los servicios que presta dicho tercero. La valoración de este uso corresponde al órgano jurisdiccional<sup>255</sup>. En este sentido, el Considerando 19 de la DM establece que “(e)l concepto de violación de marca también ha de incluir el uso de un signo como nombre comercial o designación similar, siempre que tal uso responda al propósito de distinguir los productos o servicios”. De modo que, dada la innegable conexión que existe en nuestro sistema marcario entre la marca y el nombre comercial, resulta indubitado que el titular de una marca puede impedir el uso por un tercero de un signo incompatible a título de nombre comercial. Así como el titular de un nombre comercial puede impedir la utilización de su signo a título de marca<sup>256</sup>. Y es que en el sistema marcario español el nombre comercial no viene sino a distinguir en el mercado actividades empresariales de producción o comercialización de productos o de prestación de servicios. Unas actividades que se enmarcan en las mismas clases de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios que están previstas para las marcas de productos y de servicios. La utilización del nombre comercial en el mercado va a servir para indicar el origen empresarial de este tipo de actividades, por lo que en el fondo el nombre comercial va a utilizarse siempre en relación con productos o servicios. En consecuencia, podemos afirmar que, en nuestro Derecho marcario, el ejercicio del *ius prohibendi* precisa como presupuesto que el signo sea utilizado con la finalidad de distinguir productos, servicios o actividades.

Finalmente, el TJUE viene exigiendo como presupuesto para el ejercicio del *ius prohibendi* que el uso en el tráfico económico de un signo incompatible con el suyo, efectuado sin su consentimiento, para productos o servicios –entiéndase también para actividades– idénticos o similares –y no similares en el caso de que el signo goce de renombre– *menoscabe o pueda menoscabar las funciones que le son propias*. Entre estas funciones se encuentran comprendidas no sólo la función esencial de los signos distintivos, consistente en garantizar a los consumidores la procedencia empresarial del producto, del servicio o de la actividad, sino también sus demás funciones. Nos referimos, en particular, a la consistente en garantizar

<sup>254</sup> SSTJUE de 21 de noviembre de 2002, *Robelco* (asunto C-23/01); de 16 de noviembre de 2004, *Anheuser-Busch Inc.* (asunto C-245/02); y de 11 de septiembre de 2007, *Céline SARL* (asunto C-17/06).

<sup>255</sup> STJUE de 11 de septiembre de 2007, *Céline SARL* (asunto C-17/06).

<sup>256</sup> GARCÍA VIDAL, A., “El uso de la marca ajena con una finalidad diferente a la de distinguir productos o servicios [Comentario a las sentencias del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 14 de mayo de 2002 (*Michael Hölderhoff* y *Ulrich Freiesleben*); de 12 de noviembre de 2002 (*Arsenal Football Club plc* y *Mathew Reed*) y de 21 de noviembre de 2002 (*Robelco NV* y *Robeco Groep NV*)]”, en *Actas de Derecho Industrial*, t. 23, 2002, p. 358 y 359.

la calidad del bien o servicio –o coleccionista de la clientela en el caso del nombre comercial–, la condensadora del *goodwill* y la publicitaria<sup>257</sup>.

El sistema normativo regulador de los signos distintivos no concede una tutela de carácter absoluto, sino que dichos signos sólo encuentran protección en la medida en que se protejan los intereses específicos que le reportan a su titular, que no son otros que los derivados del adecuado cumplimiento de sus funciones<sup>258</sup>. Por consiguiente, el ejercicio del *ius prohibendi* debe quedar reservado a los casos en los que el uso del signo por un tercero menoscabe o pueda menoscabar las funciones del signo distintivo. De modo que el derecho decae cuando el uso no consentido del signo en el tráfico económico por parte de un tercero no sea susceptible de perjudicar las funciones que el signo tiene atribuidas<sup>259</sup>. Este presupuesto viene a complementar el requisito de uso del signo para distinguir productos, servicios o actividades. Ciertamente, a efectos del *ius prohibendi*, el uso en el tráfico económico del signo ha de serlo con la finalidad de distinguir productos, servicios o actividades. Esta finalidad debe ser entendida en sentido amplio. De esta forma, el uso con finalidad distintiva no se limita a salvaguardar la función identificativa de los productos, servicios o actividades del signo, sino también a tutelar el resto de las funciones que los signos distintivos tienen encomendadas para desarrollar de forma adecuada el importante papel que tienen asignado en una economía de mercado<sup>260</sup>.

El presupuesto del menoscabo de las funciones del signo distintivo se exige tanto en los supuestos de doble identidad como en los de riesgo de confusión. Si bien, el alcance de este requisito varía en función de cuál sea el supuesto de violación del signo. En los supuestos de doble identidad, el titular del signo distintivo está facultado para ejercitar el *ius prohibendi* cuando el uso del signo incompatible pueda menoscabar cualquiera de sus funciones: ya sea su función esencial de indicación del origen empresarial, ya sea cualquier otra de las funciones que desarrolla en el mercado –esto es, la función indicadora de la calidad (o coleccionista de la clientela), la función condensadora del *goodwill* o la función publicitaria–<sup>261</sup>. En cambio, en los supuestos en que no exista una identidad de signos y una identidad de productos, servicios o actividades, el titular del signo distintivo sólo puede ejercitar el *ius prohibendi* cuando, debido a la existencia de un riesgo de confusión en el público, el uso del signo idéntico o confundible menoscabe o pueda menoscabar la función esencial de la marca, que es garantizar a los consumidores la procedencia empresarial de los productos, servicios o actividades<sup>262</sup>.

<sup>257</sup> Estas funciones no se encuentran reservadas a las marcas de renombre, sino que eventualmente pueden ser desempeñadas por otras marcas que no tengan esa condición [STJUE de 22 de septiembre de 2011, *Interflora y otros*, (asunto C-323/09)].

<sup>258</sup> SSTJUE de 25 de enero de 2007, *Adam Opel AG* (C-48/05); de 19 de julio de 2012, *Pie Optiek SPRL* (asunto C376/11); y de 6 de febrero de 2014, *Leidseplein Beheer BV* (asunto C-65/12).

<sup>259</sup> GARCÍA PÉREZ, R., “El riesgo...”, cit., p. 52.

<sup>260</sup> Algún autor se ha mostrado en contra de la interpretación del requisito de uso con fines distintivos a través de la exigencia del menoscabo de las funciones de la marca, dada la ampliación del contenido del derecho sobre el signo distintivo que ello supone y de su “peligrosa” extensión a los usos mixtos (Cfr. SUÑOL LUCEA, A., “El presupuesto...”, cit., p. 45 y ss.

<sup>261</sup> Entre otras, SSTJUE de 18 de junio de 2009, *L’Oréal y otros* (asunto C-487/07); de 23 de marzo de 2010, *Google France y Google* (asuntos C-236/08 a C-238/08); de 25 de marzo de 2010, *Die BergSpechte Outdoor Reisen und Alpenschule Edi Koblmüller GmbH* (asunto C-278/08); de 16 de julio de 2015, *TOP Logistics BV* (asunto C379/14); y de 3 de marzo de 2016, *Daimler AG* (asunto C179/15).

<sup>262</sup> Entre otras, SSTJUE de 15 de diciembre de 2011, *Frisdranken Industrie Winters BV* (asunto C119/10); y de 22 de septiembre de 2016, *Combit Software GmbH* (asunto C223/15).

### 3.3. Supuestos de la prohibición

La LM, en las diferentes letras de su art. 34.2, regula los distintos supuestos de identidad entre los signos enfrentados y entre los productos, servicios o actividades con ellos identificados que se aplican como hipótesis de conflicto con un signo distintivo prioritario registrado.

Estos supuestos son los siguientes:

a) El signo posterior es idéntico al signo distintivo prioritario y se utiliza para productos, servicios o actividades idénticos a aquellos para los que el signo esté registrado.

b) El signo posterior es idéntico o similar al signo distintivo prioritario y se utiliza para productos, servicios o actividades idénticos o similares a los productos, servicios o actividades para los cuales está registrado el signo prioritario, si existe un riesgo de confusión por parte del público. Riesgo de confusión que incluye el riesgo de asociación entre el signo posterior y el prioritario.

c) El signo posterior es idéntico o similar al signo prioritario, independientemente de si se utiliza para productos, servicios o actividades que sean idénticos o sean o no similares a aquellos para los que está registrado el signo prioritario, cuando éste goce de renombre en España y, con el uso del signo realizado sin justa causa, se pretenda obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre del signo prioritario o dicho uso sea perjudicial para dicho carácter distintivo o dicho renombre.

El primer supuesto contemplado se refiere a la facultad del titular del nombre comercial registrado para prohibir que los terceros, sin su consentimiento, utilicen en el tráfico económico cualquier signo idéntico al nombre comercial para productos, servicios o actividades idénticos a aquellos para los que el nombre comercial está registrado. Ciertamente, la conducta de un tercero que se vale de un signo idéntico al previamente registrado por el titular del nombre comercial para identificar los mismos productos, servicios o actividades ha sido siempre el prototipo, por su evidencia, de conducta confusoria<sup>263</sup>. Por ello, la justificación del *ius prohibendi* en este supuesto es obvia. Se trata de excluir la confusión que de forma inevitable se genera o puede generarse en el tráfico económico cuando actividades idénticas, pero con distinto origen empresarial, se distinguen con un signo idéntico. En estos casos, la protección que se ofrece al nombre comercial registrado es absoluta<sup>264</sup>. No se precisa la existencia de riesgo de confusión para el público de los consumidores<sup>265</sup>. Se dice así que en el supuesto de doble identidad el legislador contempla una suerte de presunción *iuris et de iure* de confusión. De modo que no es necesario entrar a valorar si efectivamente se ha producido confusión o si existe riesgo de confusión en el público<sup>266</sup>.

<sup>263</sup> MONTEAGUDO, M., “Derechos y...”, cit., p. 175.

<sup>264</sup> En este sentido, el Considerando 16 de la DM establece que “(l)a protección conferida por la marca registrada, cuya función es primordialmente garantizar la marca como una indicación de origen, debe ser absoluta en caso de identidad entre la marca y el signo correspondiente y entre los productos o servicios”. De esta forma, toda vez que la LM remite en este punto al régimen de la marca, debe entenderse que la protección del nombre comercial en los supuestos de doble identidad es igualmente absoluta.

<sup>265</sup> CASADO CERVIÑO, A. y BORREGO CABEZAS, C., “Artículo 34...”, cit., p. 353 y 354; y MONTEAGUDO, M., “Derechos y...”, cit., p. 176.

<sup>266</sup> GALÁN CORONA, E., “Artículo 34...”, cit., p. 540; y FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., *Tratado sobre...*, cit., p. 243 y 244. En un sentido similar, SUÑOL LUCEA afirma que “el legislador presume que, en estos casos, el riesgo de confusión sobre el origen

El segundo supuesto comprendido en el *ius prohibendi* faculta al titular del nombre comercial a prohibir el uso no consentido de signos que por ser idénticos o semejantes al nombre comercial y por ser idénticos o similares los productos, servicios o actividades identificados sean susceptibles de generar un riesgo de confusión en el público. Dentro del riesgo de confusión se incluye el riesgo de asociación entre el signo y el nombre comercial. Del análisis del art. 34.2.b) LM cabe extraer la existencia de tres situaciones distintas: identidad del signo con el nombre comercial anterior y similitud de los productos, servicios o actividades; semejanza entre el signo y el nombre comercial previo e identidad de productos, servicios o actividades; y semejanza entre el signo y el nombre comercial anterior y similitud de productos, servicios o actividades. La semejanza entre signos comprende todos aquellos supuestos en que los signos confrontados no son idénticos. Esta situación incluye un amplio espectro comparativo. Y ello porque la identidad entre signos debe interpretarse de forma restrictiva, en el sentido de que sólo algunas diferencias insignificantes entre el signo y el nombre comercial pueden pasar desapercibidas a los ojos del consumidor medio<sup>267</sup>. Por su parte, la similitud entre productos, servicios o actividades engloba todos aquellos supuestos en los que el nombre comercial no se aplica exactamente a los mismos productos, servicios o actividades identificados por el signo posterior<sup>268</sup>. Además, la norma exige la existencia de un riesgo de confusión para el público de los consumidores, que debe interpretarse de la misma forma que en los supuestos de prohibición relativa de registro.

Finalmente, el tercer supuesto al que alcanza el *ius prohibendi* del titular del nombre comercial registrado es la utilización sin justa causa de cualquier signo que pretenda obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de un nombre comercial renombrado anterior, o que pueda causarles perjuicio. Y ello con independencia de que tal signo se aplique o no a productos, servicios o actividades idénticos o similares. Obviamente, la aplicación de este tercer supuesto de violación del derecho sobre el nombre comercial exige la presencia de un nombre comercial renombrado, lo que obliga a remitirnos al art. 8 LM<sup>269</sup>. Pese a la modificación que ha experimentado este precepto, parece lógico el mantenimiento de la superación de la regla de la especialidad con distinta intensidad en función del grado de renombre alcanzado por el signo distintivo. En este sentido, la jurisprudencia del TJUE, al interpretar la PDM –que no contempla la distinción entre signos notorios y renombrados existente en nuestro ordenamiento jurídico hasta hace poco tiempo–, señala que, “a efectos de apreciar la existencia de un vínculo entre las marcas en conflicto, procede tener en cuenta

---

empresarial de los productos o servicios se produce *in re ipsa*, y su objetivo es minimizar la carga de la prueba en casos claros o flagrantes de infracción” (Cfr. “El presupuesto...”, cit., p. 50).

<sup>267</sup> STJUE de 20 de marzo de 2003, *LTJ Diffusion SA* (asunto C-291/00).

<sup>268</sup> GARCÍA-CHAMÓN CERVERA, E., SOLER PASCUAL, L. A. y FUENTES DEVESA, R., *Tratado práctico...*, cit., p. 140.

<sup>269</sup> Sobre la interpretación de este precepto antes de la modificación de la LM, *vid.*, entre otros, CURTO POLO, M., “Artículo 8. Marcas y nombres comerciales, notorios y renombrados registrados”, en AA.VV. (dir. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A.), *Comentarios a la Ley de Marcas*, 2ª ed., t. I, Cizur Menor, Aranzadi, 2008, p. 269 y ss.; BARBERO CHECA, J. L., “Artículo 8. Marcas y nombres comerciales notorios y renombrados registrados”, en AA.VV. (coord. GONZÁLEZ-BUENO, C.), *Comentarios a la Ley y al Reglamento de Marcas*, Madrid, Thomson-Civitas, 2003, p. 179 y ss. ILLESCAS RUS, A. V., “Análisis de la aplicación, en Juzgados y Tribunales, del art. 8 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de marcas”, en AA.VV. (dir. FERNÁNDEZ LÓPEZ, J. M.), *Propiedad Industrial II*, Madrid, CGPJ, 2007, p. 265 y ss.; y LEMA DEVESA, C., “Las nuevas perspectivas de notoriedad y renombre de la marca”, en AA.VV. (dir. FERNÁNDEZ LÓPEZ, J. M.), *Propiedad Industrial*, Madrid, CGPJ, 2004, p. 281 y ss.

la naturaleza de los productos o servicios para los que se registraron respectivamente dichas marcas. Asimismo, debe señalarse que ciertas marcas pueden haber adquirido tal renombre que éste vaya más allá del público interesado en los productos o servicios para los que se registraron dichas marcas (...). Por lo tanto, a efectos de apreciar la existencia de un vínculo entre las marcas en conflicto, puede ser necesario tener en cuenta la intensidad del renombre de la marca anterior, con el fin de determinar si dicho renombre se extiende más allá del público al que se dirige dicha marca”<sup>270</sup>.

Constatado el renombre del nombre comercial, el *ius prohibendi* de su titular entra en juego cuando existe un determinado grado de similitud entre el nombre comercial y el signo incompatible, en virtud del cual el público pertinente establece un vínculo entre ambos, pero no los confunde. Por lo tanto, no se exige que el grado de similitud entre el signo utilizado por el tercero y el nombre comercial renombrado sea tal como para que exista, a los ojos del público pertinente, un riesgo de confusión. Es suficiente con que el público pertinente establezca un vínculo entre el signo y el nombre comercial renombrado<sup>271</sup>. Ahora bien, la existencia de dicho vínculo en la mente del público constituye una condición necesaria pero insuficiente, por sí misma, para que se aprecie la existencia de una de las infracciones del art. 34.2 LM. De acuerdo con el TJUE, estas infracciones son, en primer lugar, el perjuicio causado al carácter distintivo del nombre comercial anterior; en segundo lugar, el perjuicio causado al renombre de dicho nombre comercial y, en tercer lugar, la ventaja desleal que se obtenga del carácter distintivo o del renombre del nombre comercial<sup>272</sup>. De esta forma, el ejercicio del *ius prohibendi* exige que el uso sin justa causa de un signo posterior que presente tal similitud con el nombre comercial que permita al público pertinente establecer un vínculo entre dicho signo y el nombre comercial renombrado perjudique al carácter distintivo o al renombre del nombre comercial o dé lugar a la obtención de una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre del nombre comercial. A estos efectos, el concepto de justa causa no sólo engloba razones objetivamente imperiosas. Puede referirse también a los intereses subjetivos de un tercero que haga uso de un signo idéntico o semejante al nombre comercial renombrado. Pues a través de esta exigencia se trata de conseguir un equilibrio entre los intereses del titular del nombre comercial y del tercero que se vale del signo idéntico o similar<sup>273</sup>.

#### 3.4. Actos comprendidos en el *ius prohibendi*

El art. 34.3 LM enumera, con carácter ejemplificativo, las concretas facultades en que se ramifica la dimensión negativa del derecho sobre el nombre comercial. El precepto

<sup>270</sup> STJUE de 27 de noviembre de 2008, *Intel Corporation Inc.* (asunto C-252/07).

<sup>271</sup> En este sentido, aunque en relación con la marca, se muestra la STJUE de 23 de octubre de 2003, *Adidas-Salomon AG* (asunto C-408/01); y de 18 de junio de 2009, *L'Oréal y otros* (asunto C-487/07).

<sup>272</sup> STJUE de 22 de septiembre de 2011, *Interflora y otros*, (asunto C-323/09). Sobre el alcance de estas infracciones *vid.*, entre otros, MASSAGUER FUENTES, J., “La protección jurídica de las marcas notorias y renombradas en la Ley de Marcas de 2001”, en *Actas de Derecho Industrial*, t. 22, 2001, p. 169 y ss.; FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., “La protección reforzada de las marcas renombradas”, en FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., OTERO LASTRES, J. M. y BOTANA AGRA, M., *Manual de propiedad industrial*, 3ª ed., Madrid, Marcial Pons, 2017, p. 576 y ss.; y MONTEAGUDO, M., “Derechos y...”, *cit.*, p. 195 y ss.

<sup>273</sup> STJUE de 6 de febrero de 2014 *Leidseplein Beheer BV* (asunto C65/12). Un comentario de esta Sentencia puede encontrarse en PÉREZ-SERRABONA GONZÁLEZ, F. J., “Uso por un tercero sin causa justa de un signo idéntico o semejante a la marca renombrada”, en *Actas de Derecho Industrial*, t. 34, 2013-2014, p. 593 y ss.

mencionado lleva a cabo una incorporación literal de la norma contenida en el art. 10.3 DM. Con esta disposición se completa, de forma unificada, el ámbito de protección del nombre comercial para los tres supuestos de violación del derecho previstos en el apartado 2 del art. 34 LM. Se trata, en suma, de la concreción de los supuestos que integran el *ius prohibendi*. Por ello, se exige, necesariamente, la concurrencia de los presupuestos habilitantes ya examinados para proceder a su prohibición. En efecto, el art. 34.3 LM contempla una serie de conductas que el titular del nombre comercial puede prohibir en la medida en que supongan una utilización en el tráfico económico sin su consentimiento de un signo incompatible para productos, servicios o actividades idénticas o similares –o incluso disímiles, en el caso de que el nombre comercial goce de renombre– que menoscabe o pueda menoscabar las funciones del nombre comercial, especialmente, su función indicadora del origen empresarial de unas concretas actividades.

Dentro de esta enumeración se recogen, de forma no exhaustiva, las siguientes conductas: a) colocar el signo en los productos o en su embalaje; b) ofrecer los productos, comercializarlos o almacenarlos con dichos fines u ofrecer o prestar servicios con el signo; c) importar o exportar los productos con el signo; d) utilizar el signo como nombre comercial o denominación social, o como parte de un nombre comercial o una denominación social; e) utilizar el signo en los documentos mercantiles y la publicidad; f) usar el signo en redes de comunicación telemáticas y como nombre de dominio; y g) utilizar el signo en la publicidad comparativa de manera que vulnere la Directiva 2006/114/CE.

El catálogo ejemplificativo previsto en el nuevo art. 34.3 LM introduce algunas modificaciones en relación con la redacción anterior del precepto, que son fruto de la incorporación literal del art. 10.3 DM<sup>274</sup>. En primer lugar, se elimina la antigua letra f)<sup>275</sup>, que se refería a actos preparatorios o instrumentales de la violación del derecho sobre el signo distintivo, algunos de los cuales estaban ya previstos en la letra a)<sup>276</sup>. No obstante, quedan fuera del elenco ejemplificativo aquellos supuestos de violación indirecta prohibidos en función de la posibilidad de su utilización para realizar los actos de infracción directa contemplados en las demás letras del art. 34.3 LM. Esta supresión concuerda con la interpretación que el TJUE hace del presupuesto de uso del signo en el tráfico económico. Y es que en virtud de ella se ha declarado que “crear las condiciones técnicas necesarias para que pueda utilizarse un signo y recibir una remuneración por este servicio no significa que el propio prestador del servicio haga uso del signo”<sup>277</sup>.

En segundo lugar, se incorpora a la enumeración la utilización del “signo como nombre comercial o denominación social, o como parte de un nombre comercial o una denominación social” [letra d)]. De acuerdo con la DM, el uso de un signo como nombre comercial o como

<sup>274</sup> Sobre las conductas susceptibles de prohibición previstas en la redacción original del art. 34.3 LM *vid.*, entre otros, GALÁN CORONA, E., “Artículo 34...”, cit., p. 549 y ss.; y FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., “Posición jurídica...”, cit., p. 583 y ss.

<sup>275</sup> Esta letra establecía como modalidad de uso susceptible de prohibición: “Poner el signo en envoltorios, embalajes, etiquetas u otros medios de identificación u ornamentación del producto o servicio, elaborarlos o prestarlos, o fabricar, confeccionar, ofrecer, comercializar, importar, exportar o almacenar cualquiera de esos medios incorporando el signo, si existe la posibilidad de que dichos medios puedan ser utilizados para realizar algún acto que conforme a las letras anteriores estaría prohibido”.

<sup>276</sup> MASSAGUER FUENTES, J., “La Ley 17/2001...”, cit., p. 46; MONTEAGUDO, M., “Derechos y...”, cit., p. 203; y FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., “Posición jurídica...”, cit., p. 586.

<sup>277</sup> SSTJUE de 23 de marzo de 2010, *Google France y Google* (asuntos C-236/08 a C-238/08); y de 15 de diciembre de 2011, *Frisdranken Industrie Winters BV* (asunto C119/10).

denominación social sólo dará lugar a la infracción cuando con dicho uso se pretendan distinguir productos o servicios. Así se desprende de su Considerando 19, donde se afirma que “(e)l concepto de violación de marca también ha de incluir el uso de un signo como nombre comercial o designación similar, siempre que tal uso responda al propósito de distinguir los productos o servicios”. Sin embargo, conforme a la jurisprudencia del TJUE “una denominación social, un nombre comercial o un rótulo de establecimiento no tiene por sí mismo la finalidad de distinguir productos o servicios (...). Por tanto, cuando el uso de una denominación social, de un nombre comercial o de un rótulo de establecimiento identifica una sociedad o designa un establecimiento mercantil, no puede considerarse que existe «para productos o servicios» en el sentido del artículo 5, apartado 1, de la Directiva”<sup>278</sup>. De esta forma, el titular de un signo distintivo sólo puede hacer valer su derecho de exclusiva frente a un nombre comercial o una denominación social que no se use para distinguir productos o servicios si la legislación nacional ha hecho uso de la facultad conferida en el artículo 10.6 DM. Esto es, de la facultad consistente en extender la protección de la marca “contra el uso de un signo que se efectúe con fines diversos a los de distinguir los productos o servicios”<sup>279</sup>. No obstante, en nuestro sistema marcario el nombre comercial siempre se utiliza para indicar el origen empresarial de unas actividades de producción o comercialización de productos o de prestación de servicios, lo que en esencia no supone sino distinguir productos o servicios. Resulta, por tanto, que el uso no consentido en el tráfico económico de un nombre comercial idéntico o similar a un signo previo para actividades de producción o comercialización de productos o de prestación de servicios idénticas o similares a los productos, servicios o actividades distinguidos por el signo previo puede ser prohibido en virtud del art. 34.3.d) LM.

Finalmente, la letra f) del art. 34.3 LM introduce entre los actos comprendidos en el *ius prohibendi* la utilización del signo en la publicidad comparativa en una forma que infrinja la Directiva 2006/114/CE. A través de esta disposición se codifica de forma expresa la práctica jurisprudencial del TJUE relativa al uso de la marca ajena en la publicidad comparativa<sup>280</sup> y se tipifica como infracción del derecho sobre el signo distintivo su uso en la publicidad comparativa en una forma que vulnere las exigencias de la normativa sobre este tipo de publicidad<sup>281</sup>.

<sup>278</sup> SSTJUE de 21 de noviembre de 2002, *Robelco* (asunto C-23/01); de 16 de noviembre de 2004, *Anheuser-Busch Inc.* (asunto C-245/02); y de 11 de septiembre de 2007, *Céline SARL* (asunto C-17/06).

<sup>279</sup> GARCÍA VIDAL, A., “La reforma del derecho europeo de marcas (I): principales novedades introducidas por la Directiva (EU) 2015/2436”, en *Análisis GA&P*, febrero de 2016, p. 4 y 5 [disponible en: <http://www.gomezacebo-pombo.com/media/k2/attachments/la-reforma-del-derecho-europeo-de-marcas-i-principales-novedades-introducidas-por-la-directiva-ue-2015-2436.pdf> (Consultado el 01/06/2018)].

<sup>280</sup> GIUDICI, S., “Osservazioni sulla...”, cit., p. 167. Nos referimos, en particular a las SSTJUE de 8 de abril de 2003, *Pippig Augenoptik GmbH & Co. KG* (asunto C-44/01); de 23 de febrero de 2006, *Siemens AG* (asunto C-59/05); y de 12 de junio de 2008, *O2 Holdings Limited* (asunto C-533/06).

<sup>281</sup> No obstante, GARCÍA VIDAL muestra sus dudas sobre este extremo a la luz de la previsión contenida en el art. 14.1.c) DM [art. 37.1.c) LM], que impide al titular del signo distintivo prohibir su uso por un tercero “a efectos de designar productos o servicios como correspondientes al titular de esa marca o de hacer referencia a los mismos, en particular cuando el uso de esa marca sea necesario para indicar el destino de un producto o de un servicio, en particular como accesorios o piezas de recambio” (Cfr. “La reforma...”, cit., p. 5 y 6).

### 3.5. Acciones ejercitables en caso de violación del derecho sobre el nombre comercial

Los actos prohibidos en virtud del art. 34 LM suponen una invasión del derecho de exclusiva reconocido al titular del nombre comercial registrado y le habilitan para ejercitar las acciones previstas en los arts. 40 y ss. El art. 40 LM no hace sino identificar el contenido efectivo del derecho de exclusiva una vez producida su infracción, integrando la relación jurídica que surge entre el infractor y el titular del derecho sobre el signo distintivo<sup>282</sup>. Por su parte, el art. 41 se refiere a las concretas pretensiones que puede deducir el titular del nombre comercial cuando su derecho haya sido lesionado de alguna de las formas mencionadas en los arts. 34 y 35 LM<sup>283</sup>.

Entre estas pretensiones se encuentran: a) la cesación de los actos que violen el derecho sobre el nombre comercial; b) la indemnización de los daños y perjuicios sufridos; c) la adopción de las medidas necesarias para evitar que prosiga la violación y, en particular, que se retiren del tráfico económico los productos, embalajes, envoltorios, material publicitario, etiquetas u otros documentos en los que se haya materializado la violación del derecho sobre el nombre comercial; d) la destrucción o cesión con fines humanitarios, si fuere posible, a elección del actor, y a costa siempre del condenado, de los productos ilícitamente identificados con el nombre comercial que estén en posesión del infractor, salvo que la naturaleza del producto permita la eliminación del signo distintivo sin afectar al producto o la destrucción del producto produzca un perjuicio desproporcionado al infractor o al propietario, según las circunstancias específicas de cada caso apreciadas por el Tribunal; y e) la publicación de la sentencia a costa del condenado mediante anuncios y notificaciones a las personas interesadas<sup>284</sup>.

La DA 1ª LM dispone, en su apartado 1, que “(l)as normas vigentes contenidas en el Título XII de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes serán de aplicación a las distintas modalidades de signos distintivos regulados en la presente Ley en todo aquello que no sea incompatible con su propia naturaleza o contrario a lo previsto en la misma”. En consecuencia, el nombre comercial también resulta protegido por el régimen de diligencias de comprobación y, especialmente, de medidas cautelares que tutelan, en sus respectivos ámbitos, los derechos sobre la patente.

## VII. TRANSMISIÓN DEL NOMBRE COMERCIAL

La vigente LM rompe con el principio de accesoriedad que gobernaba el régimen de transmisión del nombre comercial bajo el imperio de la LM de 1988. En virtud de este principio, el nombre comercial sólo era transmisible junto con la empresa. Sin embargo, esta

<sup>282</sup> FERRÁNDIZ GABRIEL, J. R., “Artículo 40. Posibilidad de ejercitar acciones civiles y penales”, en AA.VV. (coord. GONZÁLEZ-BUENO, C.), *Comentarios a la Ley y al Reglamento de Marcas*, Madrid, Thomson-Civitas, 2003, p. 411.

<sup>283</sup> Este último artículo regula el uso de signos distintivos en diccionarios, enciclopedias u obras de consulta similares. Sobre este particular, *vid.*, entre otros, MARTÍN ARESTI, P., “Artículo 35. Reproducción de la marca en diccionarios”, en AA.VV. (dir. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A.), *Comentarios a la Ley de Marcas*, 2ª ed., t. I, Cizur Menor, Aranzadi, 2008, p. 565 y ss.; FERNÁNDEZ-NOVOA, C., “Posición jurídica...”, *cit.*, p. 587 y 588; y LOBATO GARCÍA-MIJÁN, M., *Comentario a...*, *cit.*, p. 591 y 592.

<sup>284</sup> Sobre las acciones por violación del derecho sobre signos distintivos, *vid.*, entre otros, GARCÍA LUENGO, R. B., “Artículos 40 y 41”, en AA.VV. (dir. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A.), *Comentarios a la Ley de Marcas*, 2ª ed., t. I, Cizur Menor, Aranzadi, 2008, p. 659 y ss.; FERRÁNDIZ GABRIEL, J. R., “Artículo 41. Acciones civiles que puede ejercitar el titular de la marca”, en AA.VV. (coord. GONZÁLEZ-BUENO, C.), *Comentarios a la Ley y al Reglamento de Marcas*, Madrid, Thomson-Civitas, 2003, p. 416 y ss.; y ALMAGRO NOSETE, J., “La protección jurisdiccional en el uso de la marca”, en *Actualidad Civil*, núm. 19, 2006, p. 2261 y ss.

quiebra respecto del régimen anterior no se lleva a cabo de forma expresa. Esto es, a través de una norma contraria al art. 79 LM de 1988 (“El nombre comercial únicamente podrá ser transmitido con la totalidad de la empresa”). En su lugar, la LM guarda silencio sobre el régimen de transmisión del nombre comercial. De modo que es la remisión al régimen de la marca contenida en el art. 87.3 LM la que determina la aplicación al nombre comercial de las disposiciones establecidas en el Capítulo IV LM (“La marca como objeto de derecho de propiedad”). Como consecuencia de ello, el principio de libre cesión aparece como el criterio inspirador del régimen de transmisión del nombre comercial<sup>285</sup>.

En efecto, durante la vigencia de la LM de 1988, el nombre comercial únicamente podía ser transmitido con la totalidad de la empresa. No obstante, una interpretación sistemática del art. 79 LM de 1988 en relación con el principio de libertad de elección y con la posibilidad de registrar varios nombres comerciales para una misma empresa, llevó a un sector de la doctrina a matizar el principio de accesoriadad. En este sentido, se sostuvo que la transmisión del nombre comercial no implicaba necesariamente la de la empresa, al ser posible transmitir el nombre comercial, bien con la totalidad de la empresa, bien con la parte de ella en la que se ejerciera la actividad empresarial identificada con el signo<sup>286</sup>.

Ahora bien, el principio de accesoriadad planteaba importantes problemas. En primer lugar, la libre transmisión de la marca en contraposición con la transmisión vinculada del nombre comercial daba lugar a un escenario en el que el signo registrado como marca y como nombre comercial podía transmitirse en una de sus modalidades registrales y no en la otra, lo que originaba una titularidad doble sobre un signo idéntico. En segundo lugar, el principio de accesoriadad no se adaptaba al cambio de régimen que experimentó el nombre comercial en la LM de 1988. En particular, con la posibilidad de registrar varios nombres comerciales a favor de una misma empresa y con el principio de libre elección. En tercer lugar, esta solución se desmarcaba del fracaso generalizado de la doctrina de la vinculación de la marca a la empresa—esta doctrina fue la que justificó la prohibición de la transmisión independiente de la marca en diversos ordenamientos jurídicos de nuestro entorno—<sup>287</sup>. Finalmente, el art. 79 LM de 1988 no establecía una sanción vinculada a la infracción de la obligación de transmitir el nombre comercial de forma conjunta con la empresa<sup>288</sup>.

<sup>285</sup> Entre otros, MONTEAGUDO M., “La tutela...”, cit., p. 184; DE LAS HERAS LORENZO, T., “El nombre...”, cit., p. 69; ARROYO MARTÍNEZ, I., “Consideraciones sobre...”, cit., p. 39; QUINTANA CARLO, I. y MARCO ARCALÁ, L. A., “Artículo 87...”, cit., p. 1300 y 1301; OTERO LASTRES, J. M., “El nombre...”, cit., p. 724; CURTO POLO, M., “Artículo. 47. Transmisión de la marca”, en AA.VV. (dir. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A.), *Comentarios a la Ley de Marcas*, 2ª ed., t. I, Cizur Menor, Aranzadi, 2008, p. 816; y GARCÍA-CHAMÓN CERVERA, E., SOLER PASCUAL, L. A. y FUENTES DEVESA, R., *Tratado práctico...*, cit., p. 322.

<sup>286</sup> GÓMEZ MONTERO, J., “La regulación...”, cit., p. 380; CASADO CERVIÑO, A., “La nueva Ley española de marcas, nombre comercial...”, cit., p. 682; y NIETO CAROL, U., “El nombre...”, cit., p. 89.

<sup>287</sup> Sobre esta cuestión, entre otros, ORTUÑO BAEZA, M. T., “La cesión de la marca”, en *Revista de Derecho Mercantil*, núm. 235, 2000, p. 75 y ss.; FERENÁNDEZ-NÓVOA, C., “La cesión de la marca comunitaria”, en AA.VV., *Estudios de Derecho Mercantil en Homenaje al Profesor Manuel Broseta Pont*, t. I, Valencia, Tirant Lo Blanch, 1995, p. 1239 y ss.; MARASÀ G., “La circolazione del marchio”, en *Rivista di Diritto Civile*, 1996, II, p. 477 y ss.; y FRASSI, P., “È possibile un nuovo approccio alla materia della cessione dei marchi? L'esempio francese e comunitario”, en *Rivista di Diritto Industriale*, III-IV, 1989, p. 264 y ss.

<sup>288</sup> LOBATO GARCÍA-MIJÁN, M., *Comentario a...*, cit., p. 1109 y 1110.

Estas quiebras y, fundamentalmente, la decidida voluntad de aproximar el régimen del nombre comercial al de la marca, condujeron al legislador a la consagración del principio de libre transmisión del nombre comercial. Así, el nombre comercial puede transmitirse con independencia de la empresa que identifica<sup>289</sup>.

En Derecho italiano, la *ditta* no puede transmitirse separadamente de la empresa (art. 2565 *Codice civile*). Para que la *ditta* sea válidamente transmitida debe ir acompañada de la cesión de la empresa y no sólo de elementos particulares de ésta en los que no sea posible advertir una organización compleja de bienes y derechos considerada en su aspecto funcional y en su destinación unitaria al ejercicio de una actividad empresarial<sup>290</sup>. En consecuencia, se viene admitiendo la cesión de la *ditta* cuando se transmite con un ramo específico de la empresa que sea susceptible de constituir una unidad orgánica capacitada para el desempeño de una actividad empresarial<sup>291</sup>. Este principio de accesoriedad que impregna el régimen de transmisión de la *ditta* encuentra su justificación en la propia naturaleza del signo. La *ditta* se configura como el signo distintivo de la empresa, entendida ésta como un conjunto de elementos personales y reales. Así, su transmisión a un tercero resulta imposible cuando no venga acompañada de uno de estos elementos. De modo que, suponiendo la transmisión de la *ditta* un cambio en la titularidad de la empresa, no puede transmitirse con independencia del sustrato objetivo de ésta<sup>292</sup>. Además, en el ordenamiento jurídico italiano, la *ditta* no tiene como destinatarios al público en general, sino a los profesionales y demás operadores económicos que se relacionan con la empresa. Por ello, no se le reconoce, con carácter general, el potencial publicitario que desencadenó la admisión en el Derecho italiano del principio de libre transmisión en sede de marcas<sup>293</sup>.

En Francia, el nombre comercial, en tanto signo distintivo del fondo de comercio, sólo puede transmitirse, en principio, junto con el fondo de comercio en cuestión. A falta de estipulación en contrario, el nombre comercial es transmitido de pleno derecho con el fondo de comercio, puesto que constituye uno de sus elementos esenciales y asegura el mantenimiento de la clientela. De este modo, la transmisión del nombre comercial no se efectúa sólo al nuevo adquirente, sino a todos los que sucesivamente vengán a explotar el fondo de comercio<sup>294</sup>. Sin embargo, nada impide que el nombre comercial no sea incluido en la cesión del fondo de comercio, siempre y cuando así se estipule. De esta forma, el cedente del fondo de comercio puede conservar el nombre comercial para utilizarlo en la explotación de otro fondo de comercio. Pero, para ello, han de adoptarse las cautelas necesarias para no generar riesgo de confusión en el público<sup>295</sup>. Esta posibilidad ha servido de base para admitir la transmisión separada del nombre comercial respecto del fondo de comercio que identifica y distingue<sup>296</sup>.

En el ordenamiento jurídico portugués, el art. 304.P del *Código da Propriedade Industrial* dispone que el registro de logotipos –figura asimilable a nuestro nombre comercial– resultantes de la conversión de nombres o rótulos de establecimiento sólo pueden transmitirse con el establecimiento o con la parte de éste a la que estén ligados. De ahí que se establezca un régimen de transmisión vinculada

<sup>289</sup> En este sentido, la Exposición de Motivos de la LM establece que “la regulación del nombre comercial, aproximando este signo distintivo a las marcas, instaura el principio de su libre cesión”.

<sup>290</sup> CENDON, P., *Commentario al Codice Civile. Artt. 2555-2594, Azienda - Ditta - Insegna - Marchio - Opere dell'ingegno - Brevetti*, Milano, Giuffrè Editore, 2010, p. 147.

<sup>291</sup> PERON, S., “Brevi osservazioni...”, cit., p. 12.

<sup>292</sup> VANZETTI, A. y DI CATALDO, V., *Manuale di...*, cit., p. 336; CARTELLA, M., *La ditta*, Milano, Giuffrè, 1996, p. 401 y ss.; y CASANOVA, M., “Ditta”, en AA.VV., *Novissimo Digesto Italiano*, t. VI (DIT-FALL), Torino, UTET, 1960, p. 3.

<sup>293</sup> RICOLFI, M., “La ditta...”, cit., p. 168.

<sup>294</sup> SAINT-GAL, Y., “Nom commercial et enseigne. Protection, transmission et perte du droit”, en *Juris Classeur. Concurrence-consommation*, Fasc. 151, 2015.

<sup>295</sup> GALLOUX, J. C., *Droit de...*, cit., p. 544.

<sup>296</sup> Entre otros, POLLAUD-DULIAN, F., *Propriété Intellectuelle...*, cit., p. 670; y AZÉMA, J. y GALLOUX, J. C., *Droit de...*, cit., p. 950.

del logotipo<sup>297</sup>. Ahora bien, el interesado en la transmisión de un logotipo debe siempre esclarecer si el signo se utiliza en la individualización de un establecimiento. Si es así, la solicitud de registro o el registro sólo puede transmitirse válidamente si se respeta la condición indicada. En caso contrario, parece que el logotipo puede transmitirse libremente de forma separada al establecimiento<sup>298</sup>.

Por tanto, en nuestro sistema marcario, el nombre comercial y su solicitud pueden ser objeto de negocios jurídicos en las mismas condiciones y con los mismos requisitos que las marcas. Esto es, puede transmitirse, darse en garantía o ser objeto de otros derechos reales, licencias, opciones de compra, embargos u otras medidas que resulten del procedimiento de ejecución, para todos o parte de los productos o servicios para los cuales estén registrados o solicitados. Y ello con independencia de la transmisión de la totalidad o de parte de la empresa (art. 46.2 LM).

Sin embargo, el principio de libre cesión que impregna el régimen de transmisión de los signos distintivos previsto en la LM puede propiciar que en casos concretos se genere en los consumidores la creencia de que el titular del signo continúa siendo el mismo. Esta posibilidad se hace más patente cuando el nombre comercial está constituido por el nombre patronímico, razón o denominación social del sujeto que lo transmite. Por este motivo, el art. 47.2 LM fija un límite a la libertad de transmisión de los signos distintivos, estableciendo que “(s)i de los documentos que establecen la transmisión se dedujera de forma manifiesta que debido a esa transmisión la marca podría inducir al público a error, en particular sobre la naturaleza, la calidad o la procedencia geográfica de los productos o de los servicios para los cuales esté solicitada o registrada, se denegará la inscripción de la transmisión, a no ser que el adquirente acepte limitar la solicitud o el registro de la marca a productos o servicios para los cuales no resulte engañosa”.

Se establece, por tanto, un control administrativo ante el carácter engañoso que de forma sobrevenida pueda ocasionar la cesión del signo –sin perjuicio de que también pueda entrar en juego, en su caso, la causa de caducidad que se prevé en el art. 54.1.c) LM–<sup>299</sup>. Para que se produzca la denegación de la inscripción es necesario que de la cesión resulte el riesgo de inducir al público a error, que el riesgo de inducción a error se deduzca de forma manifiesta de los documentos de la cesión y que el error de los consumidores verse sobre la naturaleza, calidad o procedencia geográfica de los productos o de los servicios<sup>300</sup>. Ahora bien, la OEPM sólo puede denegar la inscripción de la cesión si el nombre comercial puede inducir a error por razón de su titularidad. Pero no puede tener en cuenta otros hechos futuros o hipotéticos, como un posible cambio en la calidad de los productos o servicios ofertados bajo el signo<sup>301</sup>. Además, la debilidad de este control se manifiesta igualmente en el hecho de que la OEPM sólo puede oponerse a la inscripción cuando de la documentación presentada resulte de forma

<sup>297</sup> COUTO GONÇALVES, L., *Manual de...*, cit., p. 370; y AURELIANO, N., “O Logótipo. Um Novo Sinal Distintivo do Comércio (Parte II)”, cit., p. 119.

<sup>298</sup> AA.VV. (coords. CAMPINOS, A. y COUTO GONÇALVES, L.), *Código da...*, cit., p. 133 y 134.

<sup>299</sup> RONCERO SÁNCHEZ, A., “La marca...”, cit., p. 264.

<sup>300</sup> ORTUÑO BAEZA, M. T., “La disciplina...”, cit., p. 1146.

<sup>301</sup> CURTO POLO, M., “Artículo 47...”, cit., p. 815; ORTUÑO BAEZA, M. T., “La disciplina...”, cit., p. 1147 y ss.; y LOBATO GARCÍA-MIJÁN, M., *Comentario a...*, cit., p. 811 y 812.

manifiesta la posibilidad de inducir al público a error<sup>302</sup>. Así, fuera de los supuestos de cesión con relevancia pública de un nombre comercial renombrado, es muy difícil que la OEPM esté en condiciones de denegar la inscripción en un primer momento. Por ello, un sector de la doctrina estima más lógico dejar que la cesión se inscriba en todo caso –puesto que de ella no puede derivarse confusión alguna si se analiza aisladamente– y dejar que opere la causa de caducidad recogida en el art. 54.1.c) LM<sup>303</sup>.

De acuerdo con el art. 47.1 LM “(1)a transmisión de la empresa en su totalidad implica la de sus marcas, salvo que exista pacto en contrario o ello se desprenda claramente de las circunstancias del caso”. Esta presunción *iuris tantum* resulta igualmente aplicable al nombre comercial. Y es que, siendo el nombre comercial una parte integrante de la empresa, éste se debe transmitir junto con ella, a menos que en el contrato se establezca lo contrario o así resulte claramente de las circunstancias que rodean la transmisión<sup>304</sup>. Esta presunción responde al reconocimiento de la unidad de la empresa a efectos de tráfico jurídico. De modo que el nombre comercial, al igual que el resto de elementos patrimoniales que componen la empresa, se considera comprendida en un negocio de cesión que tiene por objeto la empresa en su conjunto<sup>305</sup>. Se trata de una presunción que opera en defecto de pacto en contrario o cuando no pudiera resultar claramente lo contrario de las circunstancias del caso. De esta forma, es posible que el cedente de la empresa se reserve para sí el derecho sobre el nombre comercial, bien de forma expresa mediante su previsión en el contrato, bien de manera tácita cuando pudiera extraerse esta conclusión de forma clara de los términos del contrato y de las circunstancias que rodean el supuesto<sup>306</sup>.

Para un sector de la doctrina, la aplicación de la presunción del art. 47.1 LM actúa únicamente cuando se transmita la empresa en su totalidad<sup>307</sup>. Otros autores, en cambio, son partidarios de aplicar esta presunción incluso cuando el objeto de la transmisión es la parte de la empresa dedicada a la actividad identificada con el signo<sup>308</sup>. A nuestro juicio, esta presunción debería operar indistintamente cuando se transmite la totalidad de la empresa o cuando se transmite una parte de ésta que sea susceptible de constituir una unidad productiva con vida propia capaz de desarrollar la actividad empresarial que venía desempeñándose en el mercado bajo el nombre comercial. Desde el momento en que una empresa puede adoptar diversos nombres comerciales para distinguir sus distintas ramas de actividad, la cesión de una de ellas debe conllevar necesariamente la del nombre comercial que la diferencia en el mercado, a menos que se pacte lo contrario o que así resulte de las circunstancias del caso.

<sup>302</sup> FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., “La cesión...”, cit., p. 1248.

<sup>303</sup> GONZÁLEZ-BUENO, C., “Artículo 47. Transmisión de la marca”, en AA.VV. (coord. GONZÁLEZ-BUENO, C.), *Comentarios a la Ley y al Reglamento de Marcas*, Madrid, Thomson-Civitas, 2003, p. 478.

<sup>304</sup> CURTO POLO, M., “Artículo 47...”, cit., p. 816.

<sup>305</sup> RONCERO SÁNCHEZ, A., “La marca como objeto de derecho de propiedad”, en AA.VV. (coord. ALONSO ESPINOSA, F.), *El nuevo Derecho de Marcas. Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas*, Granada, Comares, 2002, p. 263.

<sup>306</sup> ORTUÑO BAEZA, M. T., “La disciplina reguladora de la cesión de la marca en la Ley 17/2001”, en *Revista de Derecho Mercantil*, núm. 258, 2005, p. 1437.

<sup>307</sup> FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., *Tratado sobre...*, cit., p. 540.

<sup>308</sup> BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A., *Apuntes de...*, cit., p. 570.

Como hemos podido comprobar, el principio de libre cesión que inspira el régimen de transmisión de los signos distintivos no implica una autonomía radical y completa de los signos distintivos respecto de la empresa. En nuestro sistema marcario cabe advertir una cierta conexión entre aquellos y ésta<sup>309</sup>. En este sentido, la presunción que rige la transmisión de la empresa acompañada de la cesión de sus signos distintivos introduce una dosis de vinculación entre signos distintivos y empresa. Este sistema se ha calificado como *conexión sin accesoriedad*<sup>310</sup>. Ahora bien, resulta manifiesto que el régimen de transmisión de los signos distintivos y, particularmente, el del nombre comercial abandona el principio de accesoriedad instaurado por la LM de 1988.

El principio de accesoriedad implicaba que el nombre comercial no era un bien autónomo, sino accesorio de la empresa. Ésta constituye el objeto último de su función identificativa, de modo que debía ser inescindible con respecto a ella<sup>311</sup>. El principio de accesoriedad garantizaba el desempeño de la función distintiva de la empresa en el mercado e impedía el error de los consumidores. Y ello porque el público que identifica a una empresa a través de un nombre comercial se vería defraudado cuando el signo se transmite a otra sin acompañarse de la empresa identificada<sup>312</sup>. No obstante, el nombre comercial no siempre estaba vinculado a una empresa. Sobre todo, desde el momento en que podía ser registrado por una persona que no realizara ninguna actividad empresarial (art. 10 LM de 1988) o cuando, siendo registrado por un empresario, no se hubiera utilizado aún en el mercado.

La opción de política legislativa de la LM no está exenta de consecuencias. En primer lugar, el nombre comercial se desvincula de la empresa que identifica en el mercado. Se configura así como un derecho de propiedad industrial autónomo y separado de la empresa, que puede transmitirse a un tercero y ser objeto de diversos negocios jurídicos. En segundo lugar, el principio de libre cesión del nombre comercial implica el reconocimiento de la función condensadora del *goodwill* y de la función publicitaria de este signo. En efecto, el nombre comercial actúa como instrumento colector de la clientela, aglutinando la reputación empresarial y operando como elemento de reclamo publicitario. De modo que su transmisión implica la cesión de los valores que han cristalizado en el signo, que serán disfrutados por el cesionario. Y, en tercer lugar, la libre transmisión del nombre comercial implica una relajación o, más bien, una reorientación de su función esencial. El nombre comercial, una vez que se transmite con independencia de la empresa, no va a encontrar su función primordial en la identificación de la empresa en el mercado. La transmisión del signo supone que éste puede identificar empresas diferentes en momentos distintos. En consecuencia, la función esencial del nombre comercial va a ser la distinción en el mercado de una concreta actividad empresarial desarrollada por una empresa, que bien puede ser siempre la misma o bien puede ser otra diversa de la originalmente identificada. De ahí que pueda concluirse que, desde el punto de vista funcional, la figura del nombre comercial no aporta nada nuevo al empresario,

<sup>309</sup> FERENÁNDEZ-NÓVOA, C., “La cesión...”, cit., p. 1249.

<sup>310</sup> RONCERO SÁNCHEZ, A., “La marca...”, cit., p. 263.

<sup>311</sup> En relación al principio de accesoriedad que gobernaba el sistema marcario italiano previo a la reforma de 1992, ZORZI, N., “La circolazione vincolata del marchio: il segno come indicatore di provenienza?”, en *Contratto e impresa*, 1992, p. 373 y ss.

<sup>312</sup> En este sentido, BANUS DURÁN, de forma muy ilustrativa, afirma: “entiendo que la cesión de un nombre comercial, independientemente de la empresa, es algo que no es bueno, pues el público, el consumidor, conoce a una empresa, entrega su confianza a aquella empresa y va comprando a aquella empresa; entonces, claro está, si el nombre comercial se transfiere, si la bandera se transfiere, y la empresa es distinta, el público en cierta manera es inducido a engaño, porque está comprando a una empresa que realmente no es la que él cree que era” (Cfr. “El nombre...”, cit., p. 147).

que puede satisfacer sus necesidades de identificación y diferenciación en el mercado a través de dos modalidades de signos distintivos que, en el fondo, son idénticas.

## VIII. NULIDAD Y CADUCIDAD

En materia de nulidad y caducidad del nombre comercial, la LM opta por la fórmula de la remisión normativa a las disposiciones correspondientes en materia de marcas. En este sentido, el art. 91 LM establece “1. Siempre que no sea contrario a su propia naturaleza, se declarará la nulidad del nombre comercial en la forma y por las mismas causas previstas para las marcas y, además, cuando hubiere sido registrado contraviniendo lo dispuesto en el artículo 88 de la presente Ley. 2. Se declarará la caducidad del nombre comercial en la forma y por las mismas causas previstas para las marcas, siempre que ello no sea incompatible con su propia naturaleza”. En consecuencia, los planteamientos e interpretaciones de ambas instituciones construidos en relación con la marca deben trasladarse *mutatis mutandis* a la nulidad y caducidad del nombre comercial<sup>313</sup>.

Así, deben considerarse causas de nulidad del nombre comercial: a) el incumplimiento de los requisitos de representación gráfica (*rectius*, representación suficiente) o de capacidad distintiva que son necesarios para que un signo sea susceptible de registro como nombre comercial; b) la infracción de alguna de las prohibiciones absolutas de registro contenidas en el art. 5 LM; c) la presentación de mala fe de la solicitud de nombre comercial; y d) la infracción de alguna de las prohibiciones relativas de registro contempladas en los arts. 6 y ss. LM<sup>314</sup>.

Del mismo modo, son causas de caducidad del nombre comercial: a) la renuncia; b) la falta de renovación del derecho sobre el signo; c) el incumplimiento de la obligación de uso del nombre comercial prevista en el art. 39 LM; d) la conversión del signo en la designación habitual de la actividad empresarial para la que esté registrada por acción u omisión de su titular; y e) la conversión del nombre comercial en un signo engañoso como consecuencia del uso que de éste hubiera hecho su titular<sup>315</sup>.

<sup>313</sup> QUINTANA CARLO, I. y MARCO ARCALÁ, L. A., “Artículo 91. Nulidad y caducidad del nombre comercial”, en AA.VV. (dir. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A.), *Comentarios a la Ley de Marcas*, 2ª ed., t. II, Cizur Menor, Aranzadi, 2008, p. 1306; GÓMEZ MONTERO, J., “Artículo 91. Nulidad y caducidad del nombre comercial”, en AA.VV. (coord. GONZÁLEZ-BUENO, C.), *Comentarios a la Ley y al Reglamento de Marcas*, Madrid, Thomson-Civitas, 2003, p. 756 y ss.; LOBATO GARCÍA-MIJÁN, M., *Comentario a...*, cit., p. 1111; y OTERO LASTRES, J. M., “Funciones, prohibiciones...”, cit., p. 744.

<sup>314</sup> Sobre la nulidad, *vid.*, entre otros, FERNÁNDEZ-NOVOA, C., “Nulidad y caducidad”, en FERNÁNDEZ-NOVOA, C., OTERO LASTRES, J. M. y BOTANA AGRA, M., *Manual de propiedad industrial*, 3ª ed., Madrid, Marcial Pons, 2017, p. 637 y ss.; GARCÍA-CRUCES GONZÁLEZ, J. A., “Artículo 54. Efectos de la declaración de nulidad”, en AA.VV. (dir. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A.), *Comentarios a la Ley de Marcas*, 2ª ed., t. II, Cizur Menor, Aranzadi, 2008, p. 973 y ss.; y LOBATO GARCÍA-MIJÁN, M., *Comentario a...*, cit., p. 895 y ss. Acerca del régimen de nulidad de la marca instaurado tras la última reforma de la LM, GIMENO BEVIÁ, V., “La nulidad de la marca nacional”, en *La Ley Mercantil*, núm. 58, 2019, *passim*.

<sup>315</sup> Acerca de la caducidad, *vid.*, entre otros, GARCÍA-CRUCES GONZÁLEZ, J. A., “Artículo 55. Caducidad”, en AA.VV. (dir. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A.), *Comentarios a la Ley de Marcas*, 2ª ed., t. II, Cizur Menor, Aranzadi, 2008, 983 y ss.; y CERRO PRADA, B., “Artículo 55. Caducidad”, en AA.VV. (coord. GONZÁLEZ-BUENO, C.), *Comentarios a la Ley y al Reglamento de Marcas*, Madrid, Thomson-Civitas, 2003, p. 551 y ss.

## CAPÍTULO CUARTO

### LA PROTECCIÓN INTERNACIONAL DEL NOMBRE COMERCIAL

#### I. PLANTEAMIENTO

En la actualidad los signos distintivos han alcanzado una importancia destacada como consecuencia, entre otros motivos, de la enorme expansión de los mercados y de su incesante tendencia a la internacionalización. En efecto, en un comercio internacionalizado es práctica común que las empresas busquen nuevos clientes en otros países a través de su expansión comercial. Esta situación ha conducido a un inevitable distanciamiento entre el empresario y el consumidor final. De ahí que los signos distintivos hayan adquirido una importancia capital en la política empresarial como mecanismos de canalización de las decisiones de mercado<sup>1</sup>.

Una de las principales características de los derechos de propiedad industrial es su configuración como derechos exclusivos y excluyentes<sup>2</sup>. Sólo se puede conceder un derecho de exclusiva sobre un mismo objeto, aunque exista otro igual creado de manera independiente por un tercero. Además, se trata de un derecho excluyente, dado que, una vez concedido a su titular, quedan excluidos todos los demás. Por ello, se dice que los derechos de propiedad industrial, cada uno dentro de sus propios límites, producen un efecto de bloqueo en el mercado, toda vez que el titular puede excluir a todos los demás de la explotación del objeto sobre el que recae su derecho<sup>3</sup>.

Ahora bien, este carácter exclusivo y excluyente de los derechos de propiedad industrial, en general, y de los signos distintivos, en particular, se limita al estricto ámbito territorial en el que son reconocidos. Esta protección territorial de los signos distintivos de la empresa choca frontalmente con su innegable vocación internacional<sup>4</sup>. Una vocación internacional que se manifiesta desde el momento en el que los empresarios tratan de extender su ámbito comercial a mercados extranjeros<sup>5</sup>. Razón por la cual el Derecho de la propiedad

---

<sup>1</sup> FERNÁNDEZ MASIÁ, E. “La protección internacional de las marcas notorias y renombradas”, en *Revista Electrónica de Estudios Internacionales*, núm. 2, 2001, p. 1.

<sup>2</sup> Sobre este particular, LEHMANN, M., “La teoría...”, cit., p. 270 y 271; FONT RIBAS, A., “«Property Rights»...”, cit., p. 285 y ss.; CABANELLAS DE LAS CUEVAS, G., “Mito y fantasía en el mundo de las patentes y del derecho de defensa de la competencia”, en *Revista General de Derecho*, núm. 544-545, 1990, p. 318; OTERO LASTRES, J. M., “Introducción”, cit., p. 59 y ss.; y GARCÍA CHAMÓN CERVERA, E., SOLER PASCUAL, L. A. y FUENTES DEVESA, R., *Tratado práctico...*, cit., p. 53. En la jurisprudencia, entre otras, SSTs (Sala 1ª) 7672/1996, de 31 de diciembre; 2675/2010, de 13 de mayo; y 1903/2016, de 9 de mayo.

<sup>3</sup> OTERO LASTRES, J. M., *Op. cit.*, p. 65.

<sup>4</sup> BOTANA AGRA, M., “La protección de las marcas internacionales en España”, en *Actas de Derecho Industrial*, núm. 5, 1978, p. 401.

<sup>5</sup> En esta línea, se viene afirmando que “el hecho de que la propiedad intelectual haya pasado a ocupar el centro de la escena de las relaciones económicas no es sorprendente, habida cuenta de su importancia, ya grande y todavía creciente, para las condiciones de la competencia internacional en muchos sectores de la actividad económica” [OTTEN, A., “El acuerdo sobre

industrial se ha valido, desde antiguo, de instrumentos jurídicos que tratan de superar los inconvenientes que, para la actuación de los empresarios en el mercado internacional, implica el clásico principio de territorialidad.

En sede de nombre comercial, esta tendencia se acentúa, puesto que la institucionalización y universalización de esta figura a nivel internacional es fruto de su previsión en un convenio internacional: el Convenio de la Unión de París de 1883<sup>6</sup>. Hasta la promulgación de este Convenio, eran pocas las jurisdicciones que preveían una tutela específica de los nombres comerciales. Sin embargo, en el curso de las negociaciones del CUP se insistió en que era necesario proteger la propiedad del trabajo contra las empresas responsables de los plagios, de las infracciones y de la usurpación de nombres<sup>7</sup>. Y, en este sentido, se declaraba que “el nombre comercial constituye una propiedad del Derecho de gentes que debe ser protegida por todos sin distinción de nacionalidad y sin obligación de depósito”<sup>8</sup>.

Así, a través el CUP se consagra la protección del nombre comercial en todos los países de la Unión, mediante el establecimiento de una regla de carácter internacional que, a modo de principio general, obliga a los distintos Estados signatarios a proteger en sus respectivos ámbitos territoriales los nombres comerciales extranjeros de aquellas empresas que puedan beneficiarse de la protección conferida por el CUP. Ciertamente es que esta protección del nombre comercial extranjero no está exenta de problemas. Estos obedecen a diversas razones. Entre ellas destacan principalmente las siguientes: En primer lugar, el hecho de que en muchos de los países de la Unión de París el nombre comercial se inserta en la terminología jurídica de forma coyuntural<sup>9</sup>. Esto es, sin base en una teoría unitaria estructurada al respecto. Ello es consecuencia de que, con carácter previo a su adscripción al CUP, en la mayoría de los Estados miembros no existía una protección sistemática del nombre comercial en tanto que derecho de propiedad industrial<sup>10</sup>. En segundo lugar, la indefinición de esta figura en el propio Convenio<sup>11</sup>. Esta situación ha conducido a que entre las legislaciones de los distintos Estados miembros del CUP existan importantes diferencias de reglamentación<sup>12</sup>. Y, en tercer lugar, la

---

los ADPIC: Visión General”, en AA.VV. (coord. IGLESIAS PRADA, J. L.), *Los derechos de propiedad intelectual en la Organización Mundial del Comercio (OMC): el acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio*, Madrid, Centro de Estudios para el Fomento de la Investigación, 1997, p. 22].

<sup>6</sup> Vid. *supra* Cap. 1º.III. En esta línea, CALLMANN afirma que “on peut dire que c’est essentiellement grâce à l’art. 8 de la Convention de Paris que les Tribunaux nationaux ont de plus en plus développé la protection du nom de commerce” (Cfr. “Protection du nom commercial aux U.S.A.”, en *Revue Internationale de la Propriété Industrielle et Artistique*, núm. 49, 1962, p. 161).

<sup>7</sup> Actas de la Conferencia de París de 1880, p. 14, 15 y 16.

<sup>8</sup> Ídem.

<sup>9</sup> PELLISÉ PRATS, B., “Voz nombre...”, cit., p. 431.

<sup>10</sup> DE OLIVEIRA ASCENSÃO, J., “A aplicação do art. 8º da Convenção da União de Paris nos países que sujeitam a registro o nome comercial”, en *Revista da Ordem dos Advogados*, núm. 56, II, 1996, p. 446. Esta situación puede comprobarse atendiendo al cuadro legislativo internacional recogido por COMTE (“La protection...”, cit., p. 202 y ss.), donde se recogen las normas que regulan el nombre comercial en los distintos Estados miembros de la Unión, siendo la gran mayoría de ellas posteriores a la promulgación del CUP.

<sup>11</sup> Vid. *supra* Cap. 1º.III.3.

<sup>12</sup> Sobre las diferencias normativas existentes en materia de nombre comercial en los distintos Estados de la Unión de París, vid., entre otros, AA.VV., “Protection du nom commercial”, en *Revue Internationale de la Propriété Industrielle et Artistique*, núm. 49, 1962, p. 144 y ss. De esta circunstancia y de la problemática que ello genera se ha hecho eco la práctica totalidad de los autores que se han ocupado del estudio del nombre comercial. Vid., entre otros, CARTELLA, M., “La protection du nom commercial étranger”, en *Rivista di Diritto Industriale*, IV, 1977, p. 510 y ss.; PELLETIER, M. y VIDAL NAQUET, E., *La*

laxitud del precepto unionista que establece la protección del nombre comercial extranjero y su consiguiente apertura a interpretaciones de lo más variopintas en relación con los distintos extremos de su dicción.

La protección unionista del nombre comercial se caracteriza fundamentalmente por su falta de concreción global. De ahí que el alcance de tal protección deba ser fijado por las respectivas legislaciones nacionales o, en su defecto, por la jurisprudencia. Esto ha dado pie a una gran diversidad de interpretaciones con discrepancias sensibles que no sólo afectan al alcance de la protección que debe otorgarse al nombre comercial extranjero, sino también a la determinación de los signos distintivos que pueden ampararse en concepto de nombres comerciales y a los presupuestos de hecho que deben condicionar el disfrute de esta protección<sup>13</sup>.

No obstante, parece estar claro el objetivo que se persiguió con la institucionalización de esta regla de carácter internacional que obliga a proteger el nombre comercial extranjero en los distintos Estados signatarios del CUP. Y ésta no es cuestión baladí. La finalidad perseguida con esta norma se erige como un importante mecanismo de interpretación, que permite valorar cuál es el alcance de la protección que dispensa. En este sentido, se viene afirmando que el propósito del art. 8 CUP fue exclusivamente el de garantizar a las empresas de los distintos Estados miembros de la Unión la protección de sus nombres comerciales, incluso en aquellos países donde tal protección no estaba inicialmente prevista o donde ésta se encontraba sometida al cumplimiento de distintas condiciones y formalidades. El CUP trata de proteger el derecho que el empresario ostenta sobre el nombre comercial. De modo que éste pueda seguir girando en el tráfico mercantil con el distintivo que identifica su actividad empresarial y que aglutina todos los valores que la clientela asocia a su explotación. Se reconoce, por tanto, el carácter procompetitivo del nombre comercial. Y, a tal efecto, se institucionaliza su protección a nivel internacional con el fin de facilitar a las empresas la posibilidad de extender su actividad a los demás países de la Unión, sirviéndose para ello de sus nombres comerciales y sin necesidad de cumplir las formalidades previstas en cada una de las legislaciones de los Estados signatarios<sup>14</sup>.

Sentado lo anterior, en este epígrafe se tratará de arrojar luz sobre la interpretación de un precepto –el art. 8 CUP– que, desde un inicio, presenta muchas más sombras que luces. En un primer momento, nos centraremos en su estudio y en el alcance de cada una de sus afirmaciones para, acto seguido, analizar la protección que, sobre esta base, brinda el ordenamiento jurídico español al nombre comercial extranjero. Tras lo anterior, se examinará el régimen jurídico del nombre comercial en algunos de los ordenamientos jurídicos de los países de nuestro entorno, así como la protección que en cada uno de ellos puede recibir el nombre comercial español sobre la base del art. 8 CUP.

---

*Convention...*, cit., p. 251 y ss.; ROUBIER, P., *Le Droit...*, cit., p. 739; y LADAS, S. P., *Patents, trademarks...*, cit., p. 1550 y ss.

<sup>13</sup> PELLISÉ PRATS, B., “Voz nombre...”, cit., p. 476.

<sup>14</sup> CARTELLA, M., “La tutela...”, cit., p. 215; Ídem, *La ditto...*, cit., p. 555; LADAS, S. P., *Patents, trademarks...*, cit., p. 1546; COMTE, C., “La protection...”, cit., p. 201; y DE OLIVEIRA ASCENSÃO, J., “A aplicação...”, cit., p. 446.

## II. EL ART. 8 DEL CONVENIO DE LA UNIÓN DE PARÍS: SOLUCIONES INTERPRETATIVAS

### 1. Generalidades

La base de la protección internacional del nombre comercial se encuentra en el CUP. En concreto, el nombre comercial, como modalidad de propiedad industrial, disfruta de la protección que impone, en todos y cada uno de los países signatarios del CUP, su art. 8. En él se establece que “(e)l nombre comercial será protegido en todos los países de la Unión sin obligación de depósito o de registro, forme o no parte de una marca de fábrica o de comercio”. Este artículo –que ya estaba previsto en la redacción inicial del CUP de 1983– se ha mantenido prácticamente inalterado hasta nuestros días. Sólo se ha incluido a su redacción inicial el inciso “o de registro”, junto a la afirmación “sin obligación de depósito”, incorporada en la Revisión de La Haya de 1925<sup>15</sup>.

Como puede observarse, la vaguedad e inconcreción del mandato previsto en la norma es patente. De ahí que haya generado múltiples problemas interpretativos y de aplicación en los distintos países signatarios del Convenio<sup>16</sup>. Esta situación ha determinado que hayan sido varias las ocasiones en las que se ha propuesto una modificación del precepto<sup>17</sup>, siendo la más relevante la propuesta por la AIPPI en 1971<sup>18</sup>. Dichas propuestas han estado encaminadas a concretar los términos de la protección, tanto en lo relativo a la noción de nombre comercial, como en lo atinente a las condiciones de protección y a las facultades concedidas al titular de un nombre comercial extranjero.

Sin embargo, estas propuestas de modificación no han llegado a buen puerto. Razón por la cual la protección internacional del nombre comercial sigue residiendo en el art. 8 CUP, según la redacción resultante de la Revisión de La Haya de 1925. Se mantiene de esta forma el propósito que pesó en el ánimo del legislador unionista a la hora de redactar la norma. Este propósito no es otro que el de establecer un *principio genérico*, más allá del contenido concreto del derecho al nombre comercial o de las modalidades de protección<sup>19</sup>. En este sentido se pronuncia la mayoría de la doctrina, tanto nacional como comparada, cuando afirma que el art. 8 CUP no contempla más que un principio básico, conforme al cual el nombre comercial deberá estar amparado como modalidad de propiedad industrial en todos los países de la Unión sin necesidad de depósito o de registro<sup>20</sup>.

<sup>15</sup> Sobre la génesis y evolución del art. 8 CUP, *vid.*, entre otros, COMTE, C., “La protection...”, cit., p. 200 y ss.; y PELLISE PRATS, B., “Voz nombre...”, cit., p. 474 y ss.

<sup>16</sup> CARTELLA, M., “La protection...”, cit., p. 509 y 510; y FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., “En torno...”, cit., p. 306.

<sup>17</sup> *Vid.* LADAS, S. P., *Patents, trademarks...*, cit., p. 1571 y 1572.

<sup>18</sup> Anuario de la AIPPI 1971/I, p. 53 y 54.

<sup>19</sup> En este sentido, se afirma que “(l)e fait même que l'article 8 n'énonce qu'un principe, alors que d'autres articles sont entres, dès l'origine ou bien lors des Conférences de revision, dans des détails parfois assez minutieux en ce qui concerne les autres titres de propriété industrielle, démontre à notre sens que les auteurs de la Convention n'ont voulu ni loucher à la question du droit au nom quant au fond, ni statuer sur l'étendue et sur les modalités de la protection, sauf en ce qui concerne les points expressément visés par eux” (COMTE, C., “La protection...”, cit., p. 202).

<sup>20</sup> Entre otros, BOTANA AGRA, M., “En torno al aprovechamiento del estatus jurídico de la marca principal por las marcas derivadas. Comentario a la Sentencia del Tribunal Supremo (Sala Primera) de 9 de abril de 1992”, en *Cuadernos de Jurisprudencia sobre Propiedad Industrial*, núm. 11, 1993, p. 32; FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., “En torno...”, cit., p. 305;

Pese a esta falta de concreción, se viene manteniendo que el art. 8 CUP se configura como un precepto *autoejecutivo*<sup>21</sup>. Con ello quiere expresarse que, en los países de la Unión que no concedan ninguna protección al nombre comercial o sólo una protección que no alcanza el límite mínimo impuesto por el CUP, se impondrá el contenido mínimo de este Convenio<sup>22</sup>. En cambio, cuando la protección nacional del Estado en el que se reclama es mayor, ésta subsistirá y se hará extensiva automáticamente a los nombres comerciales extranjeros. De esta forma, la exención a los nombres comerciales extranjeros de todo requisito de depósito o de registro que pueda estar previsto por la legislación nacional de un Estado miembro deberá ser considerada como una disposición de aplicación inmediata, puesto que no requiere de la legislación nacional para llevarla a efecto<sup>23</sup>. En definitiva, cualquier requisito de registro impuesto por la legislación nacional no es aplicable a los nombres comerciales de los sujetos con derecho a los beneficios del Convenio de París<sup>24</sup>, ya sea la legislación del Estado de origen, ya sea la legislación del Estado en el que se reclama la protección<sup>25</sup>.

Al margen de esta última afirmación –que ha sido seguida por la práctica totalidad de los Estados miembros de la Unión<sup>26</sup>–, la protección internacional del nombre comercial prevista en el art. 8 CUP plantea más interrogantes que soluciones. En particular, se discute la noción de nombre comercial que debe ser acogida para que pueda otorgarse la tutela recogida en el precepto, así como el alcance de la protección concedida y los presupuestos que deben concurrir para su aplicación.

## 2. Objeto de la protección: el nombre comercial beneficiario de la tutela

La cuestión relativa a qué debe entenderse por nombre comercial a efectos de la protección prevista en el art. 8 del CUP ha sido objeto de un amplio debate. Las legislaciones de los Estados miembros muestran un panorama muy heterogéneo al respecto. En rigor, cabe afirmar que no existe consenso ni sobre el concepto de nombre comercial, ni sobre los requisitos de composición que ha de reunir para ser objeto de protección. Así, a la hora de determinar si un signo puede ser objeto de la tutela internacional que brinda el art. 8 CUP, podemos encontrarnos ante situaciones complejas. Y es que lo que en un Estado miembro es

PELLISÉ PRATS, B., “Voz nombre...”, cit., p. 475; BOGSCH, A., “Primer centenario...”, cit., p. 36; BODENHAUSEN, G. H. C., *Guía para...*, cit., p. 133; CARTELLA, M., *La protezione...*, cit., p. 83; y ROUBIER, P., *Le Droit...*, cit., p. 740.

<sup>21</sup> QUINTANA CARLO, I. y MARCO ARCALÁ, L. A., “Artículo 87...”, cit., p. 1264.

<sup>22</sup> PELLISÉ PRATS, B., “Voz nombre...”, cit., p. 477; CARTELLA, M., “La protection...”, cit., p. 512; y PLAISANT, M., *Traité de Droit Conventionnel International concernant la Propriété Industrielle*, Paris, Sirey, 1949, p. 243 y 244.

<sup>23</sup> No obstante, frente a la afirmación de la aplicabilidad inmediata del art. 8 CUP, un sector de la doctrina alemana, concibe la protección internacional del nombre comercial como accesoria de la concedida por cada Estado. Es decir, para beneficiarse de la protección prevista en el art. 8 CUP en un Estado extranjero, el nombre comercial deberá cumplir con los requisitos de protección que se exigen en la legislación de su país de origen, de modo que si ésta establece la obligación de registro como condición de la adquisición del derecho sobre el nombre comercial, el CUP no podrá aplicarse cuando tal nombre comercial no esté registrado en su país de origen (BEIER, F. K. y KUNZ-HALLSTEIN, H. P., “Zu den Voraussetzungen des Schutzes ausländischer Handelsnamen nach art. 2 und 8 der Pariserer Verbandsübereinkunft”, en *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Internationaler Teil.*, H. 6, 1982, p. 363).

<sup>24</sup> LADAS, S. P., *Patents, trademarks...*, cit., p. 1550.

<sup>25</sup> A este respecto, BODENHAUSEN afirma que “(a) trade name will be protected, according to the Article under consideration, without any obligation of filing or registration, which means that, in the country where its protection is claimed, filing or registration of the trade name may be required neither in that country nor in any other country, particularly in the country of origin of the trade name, even if registration is mandatory there” (Cfr. *Guía para...*, cit., p. 134).

<sup>26</sup> Vid. CARTELLA, M., “La protection...”, cit., p. 534 y ss.

un nombre comercial, puede que no lo sea en otro o, aun siéndolo en abstracto, puede que no sea considerado como tal por no cumplir las condiciones que en orden a su composición se establecen en el Estado en el que se reclama la tutela. De igual modo, puede ocurrir que un signo que no puede ser protegido conforme a la legislación del Estado de origen por no cumplir alguna de las formalidades de composición previstas en su normativa, constituya un nombre comercial susceptible de protección de acuerdo con la legislación del Estado de destino.

Como podemos comprobar, el escenario es enrevesado y las herramientas para descifrar el resultado escasas. No obstante, una interpretación teleológica y sistemática del art. 8 CUP parece que puede aportarnos soluciones concretas. El precepto objeto de análisis ha estado rodeado desde sus orígenes de una intensa problemática, como consecuencia de su vaguedad e inconcreción. Sin embargo, las distintas propuestas de modificación que estaban encaminadas en esta línea han sido desoídas, sobre la base de que el art. 8 CUP sirve a su fin<sup>27</sup>. Se mantiene, por tanto, la redacción inicial de este artículo, que fue previsto para garantizar a los empresarios una protección de su nombre comercial más allá de sus fronteras nacionales, sin necesidad de depósito o de registro. En el ánimo del legislador unionista estaba la idea de que el nombre comercial se erige como un importante elemento procompetitivo a disposición de los empresarios. Una herramienta que debe ser tutelada frente a quienes quieran aprovecharse de las ventajas adquiridas en el mercado por otros. De modo que se establece un principio general que viene a proteger el nombre comercial de los empresarios en cualquier país de la Unión.

A la hora de determinar qué debemos entender por nombre comercial a los efectos de la protección prevista en el art. 8 CUP, se presentan varias alternativas. Esta situación es consecuencia inevitable de la diversidad de nociones de nombre comercial que se manejan en los distintos sistemas normativos y de la pluralidad de regímenes de composición establecidos en las diferentes legislaciones nacionales para la formación del nombre comercial<sup>28</sup>. Pese a su complejidad, se trata de una cuestión de capital importancia, dado que la solución adoptada determinará en última instancia el alcance práctico de la protección.

Una primera solución pasaría por atribuir la competencia de determinar qué debemos entender por nombre comercial a la legislación del Estado de origen del nombre comercial. De acuerdo con esta tesis, el nombre comercial de un súbdito unionista será protegido en un país extranjero cuando éste sea conforme a la ley nacional del nombre comercial<sup>29</sup>, esto es, a la legislación del Estado en el que el derecho sobre el nombre comercial ha sido adquirido para distinguir la actividad empresarial de su titular. Esta posición ha sido la que se ha

<sup>27</sup> En este sentido se manifiesta alguno de los autores que se mostraron contrarios a las propuestas de modificación del art. 8 del CUP. Así, SAINT-GAL afirma que “(n)ous serions enclins personnellement à souhaiter que l’article 8 ne soit pas modifié (...). En effet, l’article 8, tel qu’il existe, peut être invoqué utilement par les titulaires des noms commerciaux, pour se protéger contre des imitateurs et il ne faudrait pas qu’une discussion instaurée à la faveur de sa réforme éventuelle risque en fait, par ses conclusions, d’en affaiblir la portée” (Cfr. “Protection du...”, cit., p. 197).

<sup>28</sup> En este punto, resulta ilustrativa la solución que fue adoptada en alguna resolución judicial norteamericana. Ante la falta de concreción del artículo 8 CUP y dada la complejidad del panorama normativo en el que confluyen legislaciones heterogéneas, se mantuvo que, dado que el término “nom commercial” es tomado de la ley civil francesa, el mismo debe ser interpretado conforme al significado que tiene en Derecho francés (Vid. LADAS, S. P., *Patents, trademarks...*, cit., p. 1546).

<sup>29</sup> Así, se ha afirmado que, si el titular del nombre comercial es una persona física, será la ley nacional del sujeto la que determine la noción de nombre comercial. De igual modo, si el titular es una persona jurídica, la ley nacional vendrá determinada por el lugar en el que ésta tenga su sede (COMTE, C., “La protection...”, cit., p. 202). No obstante, puede ocurrir que el titular del nombre comercial no sea nacional del Estado en el que éste se ha adquirido para distinguir la actividad empresarial, por lo que esta afirmación no puede ser acogida con carácter general.

mantenido por la doctrina mayoritaria<sup>30</sup>. El argumento de que se sirven estos autores consiste básicamente en entender que, como consecuencia de las importantes diferencias que en esta materia encontramos en las distintas legislaciones nacionales, cumplir con las condiciones impuestas por la legislación de cada Estado sería una carga desmesurada para las empresas que tengan la intención de extender su actividad a otros países de la Unión<sup>31</sup>. Ahora bien, conforme a esta solución, si el nombre comercial no puede considerarse como tal en virtud de la legislación del Estado de origen o no cumple con las formalidades y requisitos establecidos en materia de composición, no podrá reclamarse su tutela *ex art. 8 CUP* en el resto de países de la Unión. Son, por tanto, varias las dudas e incertidumbres que se anudan a esta solución.

En primer lugar, mantener esta posición nos llevaría a reconocer el carácter accesorio de la tutela concedida por el art. 8 CUP respecto de la legislación nacional del signo distintivo<sup>32</sup>. En este escenario, si un determinado ordenamiento requiere determinadas formalidades –al margen del depósito o registro– para la adquisición del derecho sobre el nombre comercial, el CUP sólo se aplicará si se han cumplido dichas exigencias en el país de origen<sup>33</sup>. Sin embargo, el art. 8 CUP tiene carácter autoejecutivo, en el sentido de que es aplicado de forma inmediata y sin necesidad de acudir a ninguna legislación nacional para llevarlo a efecto. De modo que el reenvío a la ley del Estado de origen no parece justificado<sup>34</sup>. En segundo lugar, el hecho de subordinar la protección del nombre comercial extranjero al requisito de su conformidad con la ley del Estado de origen implica imponer al nombre comercial extranjero un tratamiento más gravoso que el previsto para los nombres comerciales del Estado en el que se reclama la tutela<sup>35</sup>. Esta situación es en todo punto contraria al principio de trato nacional previsto en el art. 2 CUP, que equipara el trato de los súbditos unionistas al recibido por los nacionales de cada Estado miembro<sup>36</sup>. Y es que, en este contexto, un sujeto nacional del Estado en el que se reclama la protección puede valerse de las irregularidades en la formación del nombre comercial derivadas de la legislación de origen para escapar de la sanción que debe venir impuesta en los casos en que su signo distintivo sea confundible con un nombre comercial extranjero previamente adoptado y utilizado en el mercado. Finalmente, este panorama plantea la problemática derivada de conciliar la aplicación de la legislación del país de origen con aquellas disposiciones del Estado de destino

<sup>30</sup> Entre otros, LADAS, S. P., *La protection internationale de la propriété industrielle*, Paris, E. de Boccard, 1933, p. 720; ARENDT, M., “Protection du nom commercial à Luxembourg”, en *Revue Internationale de la Propriété Industrielle et Artistique*, núm. 49, 1962, p. 198; ROUBIER, P., *Le Droit...*, cit., p. 739; COMTE, C., “La protection...”, cit., p. 202; BAYLOS CORROZA, H., *Tratado de...*, cit., p. 834; y PELLISÉ PRATS, B., “Voz nombre...”, cit., p. 476.

<sup>31</sup> En este sentido, TRENTINI, C., “Art. 8 della Convenzione di Parigi 20 marzo 1883. Arrangement dell’Aja 6 novembre 1925 e priorità ex art. 2564 cod. civ.”, en *Rivista di Diritto Commerciale*, II, 1954, p. 473; y GHIRON, M., *Corso di...*, cit., p. 282 y 283.

<sup>32</sup> *Vid.* BEIER, F. K. y KUNZ-HALLSTEIN, H. P., “Zu den Voraussetzungen...”, cit., p. 362 y ss.

<sup>33</sup> LEMA DAPENA, M. A., “La protección...”, cit., p. 351.

<sup>34</sup> CARTELLA, M., “La tutela...”, cit., p. 221.

<sup>35</sup> OSTERTAG, F., “Du Regime International de la Propriété Industrielle”, en *La Propriété Industrielle*, 1942, p. 172 y ss.; y CARTELLA, M., “La tutela...”, cit., p. 221.

<sup>36</sup> Sobre el principio de trato nacional, *vid.* BODENHAUSEN, G. H. C., *Guía para...*, cit., p. 27 y ss.; BOGSCH, A., “Primer centenario...”, cit., p. 20 y ss.; HEATH, C., “National treatment under the Paris Convention”, en AA.VV. (ed. KAMPERMAN SANDERS, A.), *The principle of National Treatment in International Economic Law. Trade, investment and intellectual property*, Cheltenham-Northampton, Edward Elgar, 2014, p. 223 y ss.; y KÉRÉVER, A., “La règle du traitement national ou le principe de l’assimilation”, en *Revue Internationale du Droit d’Auteur*, núm. 158, 1993, p. 74 y ss.

que sean imperativas o de orden público<sup>37</sup>. No se pierda de vista en este sentido que confiar la configuración del nombre comercial a las previsiones de la legislación del país de origen puede suponer un quebranto de aquellos preceptos que no pueden ser derogados conforme a la legislación del Estado en el que se reclama la protección.

Una segunda solución propone hacer abstracción de la ley del Estado de origen, para determinar la noción de nombre comercial extranjero conforme a lo previsto en la legislación del Estado de destino. Desde este punto de vista, es la ley del país en el que se reclama la protección la encargada de determinar qué se entiende por nombre comercial y cómo se conforma<sup>38</sup>. A favor de esta posición se esgrime el principio de trato nacional previsto en el art. 2 CUP. Conforme a este principio, los extranjeros unionistas pueden reivindicar en cualquier otro país de la Unión la aplicación de la legislación nacional de propiedad industrial tal como se aplica a los nacionales, “siempre y cuando cumplan las condiciones y formalidades impuestas a los nacionales”. Resulta, por tanto, que un extranjero unionista tiene derecho a la protección de su nombre comercial en el Estado de destino con la extensión y las condiciones previstas por su legislación, que a tenor del art. 8 CUP no puede condicionar la protección al depósito o registro, ni a que el nombre comercial forme parte de una marca, ni tampoco a que el extranjero unionista esté domiciliado o tenga su establecimiento en el Estado en el que se reclama su protección (esta última *ex art. 2.2 CUP*). Fuera de estas restricciones, la legislación de cada Estado es libre de fijar las condiciones de la protección y, en particular, las formalidades relativas a qué signos constituyen nombres comerciales<sup>39</sup>.

Esta posición, empero, no ha estado exenta de crítica. En particular, se le reprocha que es posible que en el país de destino no exista ninguna previsión relativa a la protección o a la formación del nombre comercial o que, en caso de que exista, ésta sea restrictiva<sup>40</sup>. Sin embargo, la crítica más sólida se apoya en el conflicto de intereses que surge cuando el titular de un nombre comercial extranjero que se viene empleando en el comercio internacional se ve desprovisto de protección en el país de destino como consecuencia de que su signo no cumple las exigencias y requisitos previstos en su legislación<sup>41</sup>. Es posible que el ordenamiento del Estado de destino maneje un concepto de nombre comercial eventualmente diferente del previsto en otros ordenamientos o imponga unas condiciones específicas en materia de formación especialmente restrictivas. En esta situación, el nombre comercial adoptado conforme a las previsiones del Estado de origen y que está siendo utilizado en el mercado, puede encontrarse en el extranjero con limitaciones que impidan su protección en el Estado de destino, por ser esta legislación más taxativa<sup>42</sup>. De ahí que haya de concluirse

<sup>37</sup> CARTELLA, M., “La protection...”, cit., p. 525 y ss.

<sup>38</sup> Esta postura es la acogida por la mayoría de la doctrina nacional. *Vid.*, entre otros, NIETO CAROL, U., “El nombre...”, cit., p. 110 y 111; y LEMA DAPENA, M. A., “La protección...”, cit., p. 343. En la doctrina comparada, esta tesis es acogida, entre otros, por BODENHAUSEN, G. H. C., *Guía para...*, cit., p. 133; y DE OLIVEIRA ASCENSÃO, J., “A aplicação...”, cit., p. 451.

<sup>39</sup> NIETO CAROL, U., *Op. cit.*, p. 111.

<sup>40</sup> En un sentido similar, LADAS, S. P., *Patents, trademarks...*, cit., p. 1547.

<sup>41</sup> CARTELLA, M., “La protection...”, cit., p. 529 y ss.; e Ídem, “La tutela...”, cit., p. 221 y ss.

<sup>42</sup> Piénsese por ejemplo en aquellos ordenamientos en los que rige el principio de veracidad del nombre comercial. Acoger la interpretación conforme a la cual el nombre comercial debe ser entendido de acuerdo con la normativa del Estado de destino implicaría que el titular de un nombre comercial español, distinto de su denominación social, que viene utilizándolo en aquel

que esta solución, aparentemente acorde con el principio de trato nacional, no puede acogerse con carácter general, puesto que da lugar a situaciones que son inadmisibles desde el punto de vista de la finalidad perseguida por el legislador unionista.

La finalidad del art. 8 CUP estriba en la salvaguarda del valor procompetitivo que el nombre comercial tiene para el empresario que se vale de él en el mercado. Por ello, el sometimiento del nombre comercial a los requisitos y formalidades impuestos por la legislación de un Estado extranjero implica una limitación de esta protección. Además, una situación como la planteada deja abierta la puerta a la confusión en el mercado. Así ocurrirá cuando titular de un nombre comercial no puede protegerlo en el país de destino por no cumplir con las formalidades impuestas por su legislación y un súbdito de tal Estado adopta un distintivo similar para desarrollar una actividad competitiva con la del legítimo titular del signo.

Por todo ello, estimamos que a la hora de determinar qué debe entenderse por nombre comercial a efectos de la protección concedida en el art. 8 CUP, es necesario acoger una interpretación *amplia*, más acorde con los motivos que inspiraron la inclusión de este precepto en el CUP y con el carácter de principio general que este mandato adopta. Entendemos así que la tutela unionista del nombre comercial debe concederse a cualquier distintivo bajo el que un sujeto con derecho a los beneficios del CUP desarrolla su actividad en el comercio internacional y través del cual es identificado y diferenciado en el mercado<sup>43</sup>. A tal efecto, por nombre comercial habrá de entenderse cualquier signo que sea utilizado en el tráfico económico a fin de distinguir la actividad empresarial del sujeto que se vale del signo, al margen de si cumple o no las concretas exigencias previstas en la legislación de un Estado miembro, ya sea el de origen o el de destino. Será, por tanto, el uso que se haga del signo en el mercado lo que determinará su protección. De conformidad con esta interpretación amplia, la protección internacional prevista en el art. 8 CUP debe extenderse a las denominaciones sociales<sup>44</sup>, e incluso, a los nombres de dominio<sup>45</sup>, cuando unas y otros se empleen en el tráfico mercantil como nombres comerciales. Esto es, cuando su utilización en el mercado permita establecer a los ojos del público un vínculo asociativo entre el signo y la actividad desarrollada por el empresario.

---

Estado, en el que incluso puede llegar a gozar de notoriedad, se vería privado de la protección unionista en tanto que este nombre comercial no sería tal conforme a las normas imperantes en el Estado en el que se reclama la tutela.

<sup>43</sup> En esta línea, LADAS, S. P., *Patents, trademarks...*, cit., p. 1547.

<sup>44</sup> La inclusión de la denominación social utilizada en el mercado como distintivo de las actividades empresariales en el objeto de la protección prevista en el art. 8 CUP se viene acogiendo en la mayoría de las jurisdicciones de los Estados signatarios del CUP. En este sentido, *Vid.*, entre otros, CARTELLA, M., “La protection...”, cit., p. 536 y ss.; SAINT-GAL, Y., “Protection du...”, cit., p. 192 y ss.; LADAS, S. P., *Patents, trademarks...*, cit., p. 1547 y ss.; y MENEZES LEITÃO, L., “Nome e...”, cit., p. 166 y ss. En España, resultan ilustrativas las SSTs (Sala 1ª) 3635/2011, de 7 de junio; 2743/2012, de 13 de abril; y 415/2017, de 8 de febrero. En idéntico sentido, la STS (Sala 1ª) 5020/2008, de 2 de octubre, rechaza la protección brindada por el artículo 8 CUP sobre la base de que, en el caso de autos, la denominación social sólo determina la titularidad del negocio y no su uso como nombre comercial.

<sup>45</sup> La protección de los nombres de dominio a través del art. 8 CUP se intentó obtener en el caso resuelto por la STPICE de 10 de mayo de 2006, *Galileo International Technology LLC y otros* (asunto T-279/03). Sin embargo, el Tribunal desechó tal protección sobre la base de que la redacción abierta del art. 8 CUP permite a los legisladores nacionales establecer diversos regímenes de protección, si bien “(a)l ser interrogadas por el Tribunal de Primera Instancia acerca de la protección conferida por el artículo 8 del Convenio de París, las demandantes no invocaron ninguna normativa nacional específica que les otorgue una protección suficiente”.

Esta interpretación encuentra su fundamento en la finalidad perseguida por el art. 8 CUP. El objetivo de este precepto no es otro que conferir protección a los nombres comerciales de los empresarios en el tráfico internacional, eximiendo a su titular del cumplimiento de cualquier formalidad requerida por la legislación de un Estado extranjero, posibilitando que puedan utilizar sus signos en el plano internacional y evitando al mismo tiempo que los competidores locales se apropien indebidamente de ellos<sup>46</sup>. La sumisión de la protección internacional del nombre comercial al cumplimiento de los requisitos que una legislación nacional imponga en materia de formación del signo supone una restricción de tal protección y da lugar a situaciones de desigualdad. Y es que el signo que pueda ser tutelado en ciertos Estados no podrá ser protegido en aquellos otros que impongan unas condiciones de configuración más gravosas.

Esta interpretación amplia del objeto de la protección internacional prevista en el art. 8 CUP parece desprenderse también del propio sistema establecido en el Convenio. En sede de marcas, el art. 6.1 CUP prevé expresamente que “(l)as condiciones de depósito y de registro de las marcas de fábrica o de comercio serán determinadas en cada país de la Unión por su legislación nacional”. En cambio, en materia de nombre comercial no se fija una norma similar. Esta disparidad normativa revela que cuando el CUP ha querido someter la formación de un signo distintivo a una concreta legislación nacional lo ha hecho. Al no existir una norma en dicho sentido en sede de nombre comercial, habrá de concluirse que su formación no está sometida a ninguna ley nacional. En consecuencia, por nombre comercial no debemos entender lo que disponga ninguna normativa estatal, sino la noción que se barajó en el CUP para otorgar protección a esta modalidad de distintivo empresarial.

Ahora bien, esta interpretación amplia de nombre comercial no ha de operar de forma indiscriminada. Sobre todo, si tenemos en cuenta que la protección que se concede al nombre comercial extranjero viene dada por una específica legislación nacional. Por ello, los nombres comerciales extranjeros van a encontrar una limitación a su protección en las normas imperativas y de orden público impuestas por la legislación del Estado en el que se reclama la protección<sup>47</sup>. Quiere así sostenerse que la protección del nombre comercial extranjero puede ser negada en un Estado miembro cuando tal distintivo sea contrario a las normas que, en materia de configuración y formación del nombre comercial, tengan carácter imperativo o de orden público. Tal es el caso, por ejemplo, de las normas estatales que impiden que un nombre comercial venga conformado por los escudos o banderas de sus regiones, municipios, provincias u otras entidades locales; o las referidas a determinadas actividades empresariales, como bancos, entidades de seguros, etc.; o las relativas a indicaciones geográficas<sup>48</sup>.

<sup>46</sup> A este respecto, PLAISANT afirma que “tout usurpation de nom par son emploi sur des enveloppes, prospectus, papiers de commerce, et même tout agissement déloyal comportant l’usage du nom commercial expose ses auteurs à des poursuites, puisque la protection de l’article 8 est sans conditions...” (Cfr. *Traité de...*, cit., p. 243).

<sup>47</sup> CARTELLA, M., *La ditta...* cit., p. 552; Ídem, “La protection...”, cit., p. 531 y 532; Ídem, “La tutela...”, cit., p. 223; y OSTERTAG, F., “Du Regime...”, cit., p. 171. En un sentido similar, PELLISÉ PRATS afirma que la efectividad de la protección del nombre comercial extranjero “vendrá condicionada a los presupuestos de idoneidad básica del signo, por lo menos en lo que afecta a su genericidad y, asimismo, a su licitud” (Cfr. “Voz nombre...”, cit., p. 476).

<sup>48</sup> En este sentido, CASADO CERVIÑO afirma que el “artículo 8 del CUP establece que el nombre comercial de un nacional de un país unionista debe ser protegido en los otros países de la Unión sin obligación de depósito o de registro, forme o no parte

### 3. Alcance de la protección concedida por el art. 8 CUP

Según el art. 8 CUP, “(e)l nombre comercial será protegido en todos los países de la Unión”. Sin embargo, no especifica en que consiste dicha protección<sup>49</sup>. Se limita a imponer a los Estados miembros de la Unión la obligación de proteger el nombre comercial. La inexistencia de una previsión normativa que vaya más allá de la mera obligación de protección del nombre comercial impuesta a todos los Estados signatarios del CUP nos conduce inevitablemente a cuestionarnos de dónde procede ésta.

En este extremo, la mayoría de la doctrina nacional y extranjera coincide en reconocer que esta materia ha de ser regulada por la legislación del Estado en el que se reclama la protección<sup>50</sup>. Esta solución es la más coherente con la finalidad perseguida por el precepto y la más acorde con el sistema instaurado por el CUP. Los argumentos en los que se apoya esta tesis son los siguientes:

En primer lugar, el art. 8 CUP obliga a los Estados miembros a conferir protección a los nombres comerciales extranjeros. Pero no les impone establecer una tutela específica. Ni les exige dispensar una protección que sea conforme con la establecida en el país de origen, al cual –por cierto– no se refiere en ningún momento. Por ello, sería arbitrario extender al nombre comercial los principios relativos a la protección “*telle quelle*” prevista para las marcas en el art. 6 *quinquies* CUP<sup>51</sup>. El alcance de la protección concedida al nombre comercial extranjero debe venir determinado por las normas contenidas en la legislación del país en el que se reclama la protección. Sólo a través de una interpretación en este sentido podría garantizarse la uniformidad de la protección otorgada en cada Estado miembro. De no ser así, el sujeto frente al que se reclama –que por regla general será nacional del Estado de destino– vería sometido su nombre comercial a una normativa diferente e imprevisible, en función de quién sea el titular del nombre comercial extranjero que reclama la protección. Una cuestión que se agrava si tenemos en cuenta la amplitud y diversidad de los sistemas de protección del nombre comercial existentes en Derecho comparado.

---

de una marca, siempre, claro está, que dicho nombre no esté incurso en las prohibiciones legales que se aplican a este signo distintivo” (Cfr. “La nueva...”, cit., p. 681).

<sup>49</sup> BODENHAUSEN, G. H. C., *Guía para...*, cit., p. 133. La indefinición de la protección que el art. 8 CUP otorga al nombre comercial ha sido puesta de manifiesto por la práctica totalidad de la doctrina. Entre otros, BOGSCH, A., “Primer centenario...”, cit., p. 36; RICKESTON, S., *The Paris Convention for the protection of industrial property. A commentary*, Oxford, Oxford University Press, 2015, p. 597; SAINT-GAL, Y., “Protection du...”, cit., p. 191; MONTAGUDO, M., “La tutela...”, cit., p. 187 y 188; QUINTANA CARLO, I. y MARCO ARCALÁ, L. A., “Artículo 87...”, cit., p. 1264; y GONZÁLEZ NAVARRO, B. A., “Nombre comercial no registrado en España: la protección marcaria no se extiende más allá de las acciones de nulidad relativa”, en *Revista Aranzadi Doctrinal*, núm. 4, 2012, p. 84.

<sup>50</sup> Entre otros, CARTELLA, M., “La protection...”, cit., p. 517 y ss.; Ídem, “La tutela...”, cit., p. 216; COMTE, C., “La protection...”, cit., p. 202; SAINT-GAL, Y., “Protection du...”, cit., p. 191; LADAS, S. P., *Patents, trademarks...*, cit., p. 1561; RICKESTON, S., *The Paris...*, cit., p. 598; EBERSBACH, M., “Protection du nom commercial en Allemagne”, en *Revue Internationale de la Propriété Industrielle et Artistique*, núm. 49, 1962, p. 147; MOSING, F., “Protection du nom commercial en Autriche”, en *Revue Internationale de la Propriété Industrielle et Artistique*, núm. 49, 1962, p. 151; FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., “En torno...”, cit., p. 311 y ss.; y LEMA DAPENA, M. A., “La protección...”, cit., p. 345.

<sup>51</sup> CARTELLA, M., “La protection...”, cit., p. 517. Sobre la protección “*telle quelle*” de la marca prevista en el art. 6 *quinquies* CUP, *vid.*, entre otros, ELLWOOD, L. A., “Industrial Property Convention and the «Telle Quelle» Clause”, en *The Trademark Reporter*, vol. 46, 1956, p. 36 y ss.; ZELNICK, A., “Shaking the Lemon Tree: Use and the Paris Union Treaty”, en *The Trademark Reporter*, vol. 67, 1977, p. 337 y ss.; LADAS, S. P., “The Lisbon Conference for Revision of the International Convention for the Protection of Industrial Property”, en *The Trademark Reporter*, vol. 48, 1958, p. 1300; BODENHAUSEN, G. H. C., *Guía para...*, cit., p. 107 y ss.; y BOGSCH, A., “Primer centenario...”, cit., p. 30 y ss.

En segundo lugar, el art. 2 CUP establece que “(l)os nacionales de cada uno de los países de la Unión gozarán en todos los demás países de la Unión, en lo que se refiere a la protección de la propiedad industrial, *de las ventajas que las leyes respectivas concedan actualmente o en el futuro a sus nacionales*, todo ello sin perjuicio de los derechos especialmente previstos por el presente Convenio. En consecuencia, *aquéllos tendrán la misma protección que éstos y el mismo recurso legal contra cualquier ataque a sus derechos*, siempre y cuando cumplan las condiciones y formalidades impuestas a los nacionales”<sup>52</sup>. A la vista del principio de trato nacional recogido en este precepto, la protección otorgada a los nombres comerciales extranjeros debe ser la misma que se otorga a los nombres comerciales nacionales —esto es, la protección establecida en la legislación del Estado en el que se reclama la tutela—<sup>53</sup>.

Finalmente, es necesario subrayar que, si las normas que disciplinan el conflicto entre nombres comerciales tienen por finalidad proteger al público frente al riesgo de confusión en el mercado, la evaluación de tal riesgo de confusión deberá hacerse sobre la base de los criterios establecidos por la legislación del Estado de destino. Sin duda, esta normativa es la que se encuentra en una mejor posición para valorar los intereses en juego y dar al conflicto la solución más apropiada<sup>54</sup>.

Ahora bien, pese a ser pacífico que la tutela otorgada al nombre comercial en virtud del art. 8 CUP ha de venir dada por la legislación del Estado signatario en el que se reclama la protección, el precepto objeto de estudio no determina en ningún momento en qué debe consistir ésta. Cada Estado signatario es libre para determinar el contenido concreto de la protección concedida al nombre comercial unionista. No obstante, de acuerdo con lo establecido en el art. 2 CUP, ésta habrá de equipararse a la otorgada a los nombres comerciales nacionales<sup>55</sup>. Los Estados miembros poseen, por tanto, una amplia libertad a la hora de configurar el sistema de protección del nombre comercial unionista. Ésta podrá venir canalizada a través de la legislación marcaria<sup>56</sup>, de la normativa sobre competencia desleal<sup>57</sup> o de cualquier otra regulación que sea apropiada al efecto<sup>58</sup>. Asimismo, si un Estado garantiza a los nombres comerciales diferentes niveles de protección en función de si éstos están o no registrados, dicho Estado no está obligado a otorgar a los nombres comerciales unionistas

<sup>52</sup> La cursiva es nuestra.

<sup>53</sup> Entre otros, PLAISANT, M., *Traité de...*, cit., p. 244; LADAS, S. P., *Patents, trademarks...*, cit., p. 1552; BODENHAUSEN, G. H. C., *Guía para...*, cit., p. 134; PELLISÉ PRATS, B., “Voz nombre...”, cit., p. 474; y NIETO CAROL, U., “El nombre...”, cit., p. 108.

<sup>54</sup> CARTELLA, M., “La protection...”, cit., p. 520.

<sup>55</sup> En esta línea, la STS (Sala 1ª) 4824/2009, de 16 de julio, afirma que “lo que no cabe, habida cuenta la norma unionista, es exigir para la protección un registro, ni en el país en que se pretende la protección, ni siquiera en el país originario del nombre comercial. Pero, fuera de tal alcance, el CUP no establece otra exigencia especial, y como del art. 2 del Convenio resulta la sujeción a las leyes de cada país, ha de observarse el principio del tratamiento nacional; es decir, la igualdad de trato del nombre comercial extranjero con el del nombre comercial español; sin que obste al distinto régimen que éste tenga según haya o no registro”.

<sup>56</sup> Tal es el caso, entre otros Estados, de España y Portugal.

<sup>57</sup> Así, en Reino Unido, EE. UU., Italia y Francia.

<sup>58</sup> BODENHAUSEN, G. H. C., *Guía para...*, cit., p. 133; y RICKESTON, S., *The Paris...*, cit., p. 597. En idéntico sentido se pronuncia en el TPICE en su Sentencia de 10 de mayo de 2006, *Galileo International Technology LLC y otros* (asunto T-279/03), donde afirma que “...el artículo 8 del Convenio de París, dada su redacción abierta, permite a los diferentes legisladores nacionales instaurar diversos regímenes de protección...”.

meramente usados una protección superior a la prevista en su legislación para los nombres comerciales nacionales carentes de registro<sup>59</sup>.

#### 4. Protección sin obligación de depósito o de registro

De acuerdo con el art. 8 CUP, el nombre comercial extranjero será protegido en todos los Estados de la Unión “sin obligación de depósito o de registro”. Esta afirmación implica que el depósito o el registro del nombre comercial no puede ser exigido ni en el país en el que se reclama la protección ni en ningún otro. En concreto, la protección unionista del nombre comercial no puede quedar sometida al depósito o registro del nombre comercial en su Estado de origen, incluso en el caso de que el registro se imponga como obligatorio<sup>60</sup>. Si la legislación de un Estado miembro somete la protección del nombre comercial al requisito de registro, esta previsión ha de entenderse derogada en favor de la tutela del nombre comercial extranjero<sup>61</sup>.

Una interpretación en otro sentido implicaría admitir el carácter accesorio de la protección prevista en el art. 8 CUP respecto de la legislación interna de los Estados miembros. Desde el momento en que se someta la tutela del nombre comercial a su depósito o registro en un Estado signatario del CUP, dicha protección sería dependiente de los requisitos que para el nacimiento y adquisición del derecho se prevén en ese Estado. En tal caso, el mandato unionista quedaría sin efecto, toda vez que la tutela del nombre comercial no derivaría del CUP, sino del concreto ordenamiento conforme al cual el derecho ha sido adquirido<sup>62</sup>. Sin embargo, como ya se ha apuntado, el art. 8 CUP es un precepto autoejecutivo. Por esta razón, la tutela que en él se prevé no está sometida a los requisitos y formalidades que, en materia de adquisición del nombre comercial, se recogen en las distintas normativas nacionales. El CUP exige un contenido mínimo para la protección del nombre comercial unionista que debe ser respetado por todos los países de la Unión. Cuando uno de estos Estados establezca unos requisitos de protección más gravosos que los previstos en el CUP, dichas exigencias han de considerarse derogadas, imponiéndose el contenido del art. 8 CUP.

Ahora bien, cuando hablamos de que la protección del nombre comercial extranjero no está sometida a los requisitos y exigencias impuestos por las legislaciones nacionales de los distintos Estados miembros en materia de nacimiento y adquisición del derecho al nombre comercial, nos referimos exclusivamente a los requisitos de carácter registral. Cuestión distinta es la relativa a la exigencia de uso o de conocimiento notorio del nombre comercial en el Estado en el que se reclama la tutela. Esta otra exigencia se enmarca en el ámbito de las condiciones que el Estado de destino puede exigir para otorgar la protección del art. 8 CUP,

<sup>59</sup> BODENHAUSEN, G. H. C., *Guía para...*, cit., p. 134; CARTELLA, M., “La protection...”, cit., p. 548 y ss.; PELLISÉ PRATS, B., “Voz nombre...”, cit., p. 478; y DE OLIVEIRA ASCENSÃO, J., “A aplicação...”, cit., p. 464. No obstante, esta protección puede ser mayor, equiparándose la protección de los nombres comerciales extranjeros no registrados a la prevista para los nombres comerciales nacionales que han accedido al registro (RICKESTON, S., *The Paris...*, cit., p. 597). Tal situación era la existente en España bajo la vigencia del EPI (FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., “En torno...”, cit., p. 313; y BOTANA AGRA, M., “En torno al aprovechamiento...”, cit., p. 33).

<sup>60</sup> BODENHAUSEN, G. H. C., *Guía para...*, cit., p. 134; GÓMEZ MONTERO, J., “Artículo 90...”, cit., p. 753; y NIETO CAROL, U., “El nombre...”, cit., p. 108.

<sup>61</sup> LADAS, S. P., *Patents, trademarks...*, cit., p. 1549.

<sup>62</sup> BEIER, F. K. y KUNZ-HALLSTEIN, H. P., “Zu den Voraussetzungen...”, cit., p. 362 y ss.

en virtud de las competencias que tiene atribuidas en esta materia (*ex art. 8 en relación con el art. 2 CUP*). De esta forma, el nacimiento de la tutela del nombre comercial extranjero dependerá de las condiciones que, en materia de uso o de conocimiento notorio, imponga el ordenamiento del Estado en el que se reclama la protección<sup>63</sup>.

El estudio de esta cuestión ha conducido a la mayoría de la doctrina a afirmar que el establecimiento de un sistema de registro de eficacia constitutiva está en abierta contradicción con el art. 8 CUP. Y, en coherencia con lo anterior, que el uso debe considerarse como hecho constitutivo del derecho sobre el nombre comercial<sup>64</sup>. No obstante, este precepto no se opone a los sistemas que, junto a la protección de los nombres comerciales registrados, confieren también protección a los nombres comerciales carentes de registro, aunque de forma más limitada<sup>65</sup>.

### **5. Protección del nombre comercial con independencia de que forme o no parte de una marca de fábrica o de comercio**

El último inciso del art. 8 CUP establece que el nombre comercial unionista será protegido “forme o no parte de una marca de fábrica o de comercio”. Esta previsión se introdujo en el texto del precepto fruto de la preocupación existente en ese momento en la jurisprudencia francesa en relación con los supuestos en que el nombre comercial estaba formado por elementos derivados de una marca de fábrica que caía dentro del dominio público<sup>66</sup>. Estos casos se resolvieron en el sentido de declinar el derecho sobre el nombre comercial, pues si la marca caía en el dominio público, el nombre comercial constituido por los mismos elementos debía seguir su misma suerte. La voluntad de distanciarse de esta solución y de evitar que el nombre comercial tuviera el mismo destino que la marca conformada por elementos coincidentes es lo que explica la inclusión de esta previsión en el art. 8 CUP<sup>67</sup>. De modo que, si una marca configurada en términos similares a los de un nombre comercial es abandonada y cae en el dominio público, la protección del nombre comercial no se verá afectada<sup>68</sup>.

Sin embargo, esta afirmación tiene unas implicaciones que van más allá de lo que en un inicio se buscó, al comportar que la protección del nombre comercial sea distinta y separada de aquella que corresponde a la marca de la que pueda formar parte. La inclusión del inciso “forme o no parte de una marca de fábrica o de comercio” en el art. 8 CUP conlleva

<sup>63</sup> Entre otros, FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., “En torno...”, cit., p. 305 y 306; PELLISÉ PRATS, B., “Voz nombre...”, cit., p. 477; SAINT-GAL, Y., “Protection du...”, cit., p. 190 y ss.; CARTELLA, M., “La protection...”, cit., p. 534 y ss.; y LADAS, S. P., *Patents, trademarks...*, cit., p. 1554 y ss.

<sup>64</sup> Así, LEMA DAPENA, M. A., “La protección...”, cit., p. 352; QUINTANA CARLO, I. y MARCO ARCALÁ, L. A., “Artículo 87...”, cit., p. 1262 y ss.; RICKESTON, S., *The Paris...*, cit., p. 598; y VANZETTI, A. y DI CATALDO, V., *Manuale di...*, cit., p. 328.

<sup>65</sup> En este sentido, REY-ALVITE VILLAR, M., “Protección unionista del nombre comercial extranjero no registrado en España”, en *Actas de Derecho Industrial*, t. 33, 2012-2013, p. 535. Asimismo, la STS (Sala 1ª) 5020/2008, de 2 de octubre, establece que “el mandato que contiene el art. 8 del Convenio de la Unión de París, respecto del nombre comercial no registrado se cumple en nuestro ordenamiento vigente en la fecha de la interposición de la demanda [similar al caso que se enjuicia] –al margen de la previsión del art. 77 de la Ley 32/1.988– mediante los tipos correspondientes descritos en la Ley 3/1.991”

<sup>66</sup> LADAS, S. P., *Patents, trademarks...*, cit., p. 1551.

<sup>67</sup> COMTE, C., “La protection...”, cit., p. 201; y SAINT-GAL, Y., “Protection du...”, cit., p. 190.

<sup>68</sup> BODENHAUSEN, G. H. C., *Guía para...*, cit., p. 134.

que la invalidación o cancelación de la marca –ya sea como resultado de una acción del titular de la marca o de un tercero– no afecta al derecho sobre el nombre comercial incluido en ella. Pero, además, esta afirmación implica que la infracción de dicha marca permite recurrir a los mecanismos de protección que derivan de la contravención de cualquiera de los dos signos. Esto es, si un nombre comercial o su parte principal o característica se utiliza también como marca, su titular puede reclamar la protección dispuesta por la legislación nacional para la tutela de las marcas, así como aquella que está prevista para la protección de los nombres comerciales<sup>69</sup>. En consecuencia, las empresas no pueden ver negada la protección de que gozan los nombres comerciales por el hecho de que el signo o su parte característica haya sido registrado como marca y disfrute así de la protección derivada de este derecho.

## **6. Presupuesto de la protección: el uso o conocimiento notorio del nombre comercial unionista en el Estado en el que se reclama la tutela**

La protección internacional del nombre comercial derivada del art. 8 CUP deja en manos de los distintos ordenamientos nacionales el alcance de la tutela que debe brindarse al nombre comercial extranjero que reclama su protección en alguno de los Estados miembros de la Unión. Con la finalidad de garantizar una adecuada tutela del valor procompetitivo que los nombres comerciales tienen para el empresario que los utiliza y de evitar que dicha protección dependa de las exigencias y formalidades registrales que cada uno de los distintos ordenamientos nacionales dispone en orden a la adquisición del derecho sobre el nombre comercial, se exime a su titular del requisito del depósito o registro en el Estado en que se solicita la protección. Así, no sujetándose la protección del nombre comercial extranjero a los requisitos registrales ni del Estado de origen ni del Estado de destino, queda, por tanto, determinar cuál es la normativa que regula el nacimiento de la tutela del nombre comercial extranjero, esto es, las condiciones que debe reunir el nombre comercial unionista para ser protegido.

Con carácter general, el derecho sobre el nombre comercial se adquiere como consecuencia del uso. Así ocurre en Francia<sup>70</sup> o en Italia<sup>71</sup>, donde el registro no aparece como elemento constitutivo del derecho al nombre comercial. En Alemania<sup>72</sup> y en Austria<sup>73</sup>, por ejemplo, junto al simple uso, el registro del nombre comercial está previsto como modalidad complementaria de adquisición. Y, en otros países como España<sup>74</sup> y Portugal<sup>75</sup>, la adquisición del derecho al nombre comercial proviene tanto del registro como del uso; aunque sólo los nombres comerciales registrados gozan de una tutela jurídica plena. En suma, el uso del

<sup>69</sup> LADAS, S. P., *Patents, trademarks...*, cit., p. 1552.

<sup>70</sup> PASSA, J., *Droit de...*, cit., p. 832 y ss.; POLLAUD-DULIAN, F., *Propriété Intellectuelle...*, cit., p. 667 y 668; AZÉMA, J. y GALLOUX, J. C., *Droit de...*, cit., p. 948 y 949; y BERTRAND, A. R., *Le Droit...*, cit., p. 546.

<sup>71</sup> FRANCESCHELLI, R., “Protection du nom commercial en Italie”, en *Revue Internationale de la Propriété Industrielle et Artistique*, 1942, p. 169; CAPUZZI, G., “I segni...”, cit., p. 101; y RICOLFI, M., “La ditta...”, cit., p. 165 y 166.

<sup>72</sup> KUNZ-HALLSTEIN, H. P., “Protection du nom commercial en Allemagne”, en *Revue Internationale de la Propriété Industrielle et Artistique*, 1971, p. 277 y ss.; y EBERSBACH, M., “Protection du...”, cit., p. 149.

<sup>73</sup> MOSING, F., “Protection du...”, cit., p. 154.

<sup>74</sup> *Vid. supra* Cap. 3º.III.

<sup>75</sup> DE OLIVEIRA ASCENSÃO, J., “A aplicação...”, cit., p. 473 y ss.; y MENEZES LEITÃO, L., “Nome e...”, cit., p. 164 y 165.

nombre comercial se impone como modalidad de adquisición del derecho sobre el nombre comercial, incluso en aquellos Estados en los que el registro se prevé como obligatorio.

Sin embargo, nuestro propósito no consiste en analizar los requisitos impuestos por las distintas leyes nacionales para determinar el nacimiento del derecho sobre el nombre comercial. De lo que aquí se trata es de concretar el momento en el que surge la protección del nombre comercial unionista. Al configurarse el uso del nombre comercial como el elemento determinante de la tutela que esta figura recibe en las regulaciones de los distintos Estados de la Unión, hemos de preguntarnos si la activación de la protección unionista del nombre comercial exige algún tipo de uso.

Una vez determinado que el alcance de la protección del nombre comercial extranjero queda en manos de los distintos ordenamientos nacionales, esta cuestión va a depender de la interpretación que los órganos judiciales de cada Estado miembro hagan de esta protección y, en particular, de las condiciones en que el nombre comercial extranjero debe ser tutelado. Y es que, aun siendo cierto que nos encontramos ante una materia íntimamente relacionada con el nacimiento del derecho al nombre comercial, no es menos cierto que la exigencia del requisito de uso o de conocimiento notorio del signo cuya tutela se reclama se incardina dentro de las condiciones de protección del nombre comercial extranjero. Por ello, es la normativa del Estado en el que se reclama la tutela la encargada de determinar este extremo.

La vaguedad y falta de concreción del precepto unionista han conducido a la aparición en el Derecho comparado de dos tendencias bien diferenciadas. Éstas encarnan las dos diferentes interpretaciones que los órganos judiciales nacionales han realizado a la hora de concretar el momento en el que surge la protección del nombre comercial extranjero<sup>76</sup>.

La primera interpretación, que podríamos calificar como *amplia*, mantiene que la protección unionista del nombre comercial prevista en el art. 8 CUP puede ser invocada sin necesidad de que tal signo haya sido usado en el Estado en el que se reclama la protección. De conformidad con ella, el nacimiento de la tutela unionista se hace depender del uso del nombre comercial en el Estado de origen. Esta tesis supone, por tanto, la extensión automática de la protección a todos los países de la Unión por el sólo hecho de que el nombre comercial sea usado en un Estado signatario<sup>77</sup>. Esta tendencia, claramente minoritaria, ha sido la que se ha mantenido en España hasta fechas recientes<sup>78</sup>. No obstante, en relación con este asunto hemos de situarnos del lado de la doctrina mayoritaria, que entiende que esta interpretación carece de fundamento sobre la base de distintos argumentos.

En primer lugar, esta interpretación no concuerda con el pensamiento de los autores del CUP, que trataron de garantizar una protección eficaz del nombre comercial, incluso en aquellos Estados en los que no existía una tutela específica de la figura, pero sin pretender

<sup>76</sup> Sobre las distintas interpretaciones existentes en orden a determinar el momento de nacimiento de la protección del nombre comercial extranjero, *vid.*, entre otros, FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., “En torno...”, cit., p. 306 y ss.; SAINT-GAL, Y., “Protection du...”, cit., p. 190 y ss.; y CARTELLA, M., “La protection...”, cit., p. 534 y ss.

<sup>77</sup> PELLISÉ PRATS, B., “Voz nombre...”, cit., p. 476.

<sup>78</sup> *Vid. infra* Cap. 4º.III.

establecer una protección *ipso facto* del nombre comercial en todos los países unionistas<sup>79</sup>. En segundo lugar, esta tesis desemboca inevitablemente en el principio de universalidad del nombre comercial. Esta solución es en todo punto inadmisibles, ya que supone exigir a los empresarios del Estado en el que se solicita la tutela el conocimiento de los signos registrados o utilizados en todos y cada uno de los países unionistas<sup>80</sup>. Finalmente, la interpretación a la que aquí nos referimos es contraria al principio de trato nacional previsto en el art. 2 CUP, que establece que los súbditos unionistas tendrán la misma protección que los nacionales del Estado en el que se reclama la tutela “siempre y cuando cumplan las condiciones y formalidades impuestas a los nacionales”<sup>81</sup>.

La segunda interpretación, más *estricta*, condiciona la protección unionista a la acreditación de un uso del nombre comercial en el Estado en el que se reclama la protección. De acuerdo con esta tesis, el extranjero unionista puede invocar la tutela prevista en el art. 8 CUP en un país de la Unión tan sólo cuando haya usado su nombre comercial en dicho Estado<sup>82</sup>. Esta interpretación estricta es la que se impone, con mayor o menor amplitud, en la jurisprudencia europea, que exige un cierto uso o proyección del nombre comercial extranjero en el país donde se pretende su protección para que ésta sea efectiva<sup>83</sup>.

La razón del predominio de esta tendencia se encuentra en su mayor coherencia con los postulados del CUP, tanto a nivel sistemático como teleológico. Esta interpretación deriva del principio de trato nacional previsto en el art. 2 CUP, que exige a los súbditos unionistas el cumplimiento de los requisitos y formalidades previstos en el Estado en el que se demanda la protección para disfrutar del trato dispensado a los nacionales<sup>84</sup>. Al mismo tiempo, esta solución interpretativa viene exigida por el sistema de protección instaurado por el art. 8 CUP, en tanto que la tutela del valor procompetitivo de los nombres comerciales exige que éstos hayan sido usados en el mercado y que la masa anónima de la clientela pueda asociar el signo con las actividades identificadas<sup>85</sup>. Finalmente, esta tesis dota de seguridad y certidumbre al sistema, toda vez que los nacionales de los distintos Estados de la Unión no tendrán que efectuar indagaciones acerca de los nombres comerciales registrados o utilizados en el resto de países unionistas.

Junto a estas interpretaciones ha surgido una tendencia *intermedia*. En virtud de ella se reconoce protección al nombre comercial extranjero cuando sea notoriamente conocido en el

<sup>79</sup> SAINT-GAL, Y., “Protection du...”, cit., p. 191.

<sup>80</sup> FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., “En torno...”, cit., p. 310; PELLISÉ PRATS, B., “Voz nombre...”, cit., p. 476; DE LAS HERAS LORENZO, T., “El nombre...”, cit., p. 80; y SACRISTÁN REPRESA, M., “Protección en España del nombre comercial unionista”, en *Poder Judicial*, núm. 8, 1987, p. 58.

<sup>81</sup> Entre otros, NIETO CAROL, U., “El nombre...”, cit., p. 111; DE LAS HERAS LORENZO, T., “El nombre...”, cit., p. 80; y LEMA DAPENA, M. A., “La protección...”, cit., p. 352.

<sup>82</sup> FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., “En torno...”, cit., p. 306.

<sup>83</sup> PELLISÉ PRATS, B., “Voz nombre...”, cit., p. 477; FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., “En torno...”, cit., p. 306; SAINT-GAL, Y., “Protection du...”, cit., p. 190 y ss.; y CARTELLA, M., “La protection...”, cit., p. 536 y ss.

<sup>84</sup> LEMA DAPENA, M. A., “La protección...”, cit., p. 353.

<sup>85</sup> Sobre este extremo, la STJUE de 16 de noviembre de 2004, *Anheuser-Busch Inc.* (asunto C-245/02), afirma que “(a) este respecto, del artículo 8 del Convenio de París..., resulta que debe garantizarse la protección del nombre comercial sin que pueda quedar supeditada a ningún requisito de registro.- En cuanto a eventuales requisitos relativos a un uso mínimo o a un conocimiento mínimo del nombre comercial, a los que, según el órgano jurisdiccional remitente, está supeditada la existencia de éste en virtud del Derecho finlandés, procede señalar que, en principio, ni el artículo 16, apartado 1, del Acuerdo ADPIC, ni el artículo 8 del Convenio de París se oponen a tales requisitos”.

Estado en el que se reclama la protección, aun cuando tal signo no haya sido utilizado directamente en dicho Estado<sup>86</sup>. A nuestro juicio, esta otra tesis debe incluirse dentro de la interpretación estricta, como un complemento que permite adecuar la rigidez de esta interpretación a los intereses derivados del grado de implantación de los signos en el mercado. No se pierda de vista, en este sentido, que generalmente la interpretación intermedia no aparece de forma autónoma, sino como aditamento de la tesis estricta, estableciéndose una protección del nombre comercial extranjero condicionada al uso o al conocimiento notorio en el Estado en el que se reclama la tutela<sup>87</sup>. Además, el requisito del conocimiento notorio, pese a no exigir un uso material del signo en el Estado de destino, implica una cierta utilización del signo en su territorio, ya sea en forma de publicidad, de comunicación comercial o de uso a través de redes de comunicación telemática.

Sentado lo anterior, podemos afirmar que será la legislación del Estado en el que se reclama la protección la encargada de determinar las condiciones que debe reunir el nombre comercial extranjero para hacerse acreedor de la tutela prevista en el art. 8 CUP. Queda, por tanto, en la mano de dicha legislación la posibilidad de exigir o no –como presupuesto de la protección– el uso del signo, o incluso su conocimiento notorio en el territorio del Estado. Ahora bien, la exigencia del uso del nombre comercial en el Estado de destino, con la alternativa o no del conocimiento notorio, se presenta como la solución más coherente tanto desde el punto de vista teleológico como sistemático. Muestra de ello es su implantación en la práctica totalidad de los Estados signatarios del CUP.

### III. LA PROTECCIÓN DEL NOMBRE COMERCIAL UNIONISTA EN DERECHO ESPAÑOL

La tutela concedida por el ordenamiento jurídico español a los nombres comerciales extranjeros ha sido –y sigue siendo– tributaria de la vaguedad e inconcreción del art. 8 CUP, así como de la evolución que el nombre comercial ha experimentado en las distintas normativas que históricamente se han ocupado de la regulación de esta figura. Y es que, como ya se ha puesto de manifiesto, la indefinición jurídica, tanto del concepto de nombre comercial, como de la protección que debe recibir en los distintos Estados de la Unión *ex* art. 8 CUP, ha tenido que ser solventada mediante la remisión, en cada caso concreto, a la legislación nacional de los distintos Estados signatarios del CUP. Estas circunstancias han determinado que la tutela del nombre comercial unionista en nuestro Derecho no haya sido constante. Por el contrario, esta protección ha ido mutando al compás de la interpretación jurisprudencial que se ha ido haciendo del art. 8 CUP y de las distintas normas internas que han tratado de acomodar la tutela unionista del nombre comercial a las previsiones de nuestro sistema marcarío<sup>88</sup>. Es por ello conveniente analizar la protección que han recibido los

<sup>86</sup> SAINT-GAL, Y., “Protection du...”, cit., p. 197; y CARTELLA, M., “La protection...”, cit., p. 535.

<sup>87</sup> *Vid.* art. 9.1.d) LM.

<sup>88</sup> De esta situación se hecho eco el TS, que en su Sentencia 2743/2012, de 13 de abril, afirma que “(e)s cierto que habíamos aplicado dicha norma, en las sentencias que señala la recurrente, para reconocer derecho de exclusión al titular del nombre

nombres comerciales unionistas en el ordenamiento jurídico español bajo el imperio de las diferentes normativas marcarias que se han ido sucediendo en el tiempo.

Cierto es que este análisis no comienza con el estudio de la tutela del nombre comercial unionista concedida por la primera legislación que históricamente se ocupó en nuestro país de la regulación del nombre comercial. Ello se debe a que la LPInd de 1902 no previó ningún precepto relativo a la protección del nombre comercial extranjero en España. Tan sólo se ocupó de incorporar a nuestro ordenamiento el *principio de trato nacional* recogido en el art. 2 CUP (art. 31). Además, bajo el imperio de esta normativa, la materia objeto de estudio no fue especialmente trascendente, puesto que los conflictos entre nombres comerciales nacionales y extranjeros fueron prácticamente inexistentes. De ahí que el estudio de esta cuestión se inicie con la protección del nombre comercial unionista concedida bajo la vigencia del EPI.

### 1. La protección del nombre comercial unionista bajo la vigencia del EPI

El EPI, siguiendo la dinámica del CUP, incorporó en su art. 197 la protección internacional del nombre comercial de forma poco concreta. Se limitó a disponer que “(l)os nombres comerciales serán registrados para toda España, sus colonias y Protectorado, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 8º del Tratado de París de 1883, revisado últimamente en la Haya en 1925”. De esta forma, el EPI matizaba el principio de registro potestativo del nombre comercial previsto en su art. 199. Y es que, al margen de la adquisición registral del derecho sobre el signo, el nombre comercial podía gozar de la protección jurídica explícita del EPI cuando hubiera sido usado por un titular que pudiera invocar a su favor el art. 8 CUP, aun cuando no se encontrara registrado<sup>89</sup>.

Es claro que el precepto mencionado incorporó al Derecho español la protección del nombre comercial unionista. Sin embargo, no definió ni los términos ni las condiciones de la tutela. En su lugar, se remitió al art. 8 CUP, cuya dicción, como ya ha tenido oportunidad de comprobarse, tampoco era muy clarificadora. La vaguedad de los términos utilizados por los legisladores unionista y nacional (arts. 8 CUP y 197 EPI) puso en manos de la jurisprudencia la tarea de delimitar los distintos aspectos de la protección internacional del nombre comercial. Durante la vigencia del EPI, los conflictos entre nombres comerciales extranjeros y nacionales fueron numerosos y el TS tuvo la oportunidad de pronunciarse en varios de ellos,

---

comercial de otro país de dicha Unión, sin necesidad de registro ni de uso en España. Mas la jurisprudencia ha evolucionado para introducir matices a los términos del mandato unionista”.

<sup>89</sup> BAYLOS CORROZA, H., *Tratado de...*, cit., p. 834; y ELZABURU, A., “La protection du nom commercial en Espagne sous le couvert de l’article 8 de la convention de l’Union de Paris”, en *Revue Internationale de la Propriété Industrielle et Artistique*, núm. 87, 1972, p. 256. No obstante, esta afirmación debe ser matizada atendiendo al art. 14 EPI, que establecía que “(e)l certificado de concesión del registro de una marca y el nombre comercial constituye una presunción *iuris tantum* de propiedad. El dominio de las marcas se consolida a los tres años de efectuado su registro y de su explotación no interrumpida o de su quieta posesión con buena fe y justo título”. Conforme a esto, se ha venido afirmando que en el ordenamiento jurídico español el derecho sobre un nombre comercial podía nacer de tres modos diferentes: “por consecuencia de su inscripción en el Registro Español de la Propiedad Industrial, por consecuencia del uso en el territorio nacional conforme a lo dispuesto en el artículo 14 EPI y, finalmente, por consecuencia del registro o utilización del nombre comercial en un país unionista” (FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., “En torno...”, cit., p. 313).

perfilando una doctrina generalmente constante sobre los distintos extremos que configuran la tutela del nombre comercial unionista<sup>90</sup>.

En relación con los signos que podían protegerse como nombres comerciales *ex art. 8 CUP*, el TS parecía decantarse por el recurso a la legislación del país de origen. De modo que la concesión de la tutela exigía que el derecho del titular se hubiera constituido válidamente de acuerdo con las normas de dicho Estado<sup>91</sup>. La formulación positiva de la doctrina del TS consistió, por tanto, en conectar la protección unionista del nombre comercial a la adquisición de la titularidad del derecho sobre el signo en las condiciones señaladas por el ordenamiento del país de origen, sin que fuera necesaria ninguna otra condición<sup>92</sup>.

Esta interpretación se desprende claramente de la STS (Sala 1ª) 9120/1987, de 3 de febrero, donde se afirma que “para otorgar al nombre comercial la protección legal en los términos de la normativa española no se exige por la normativa unionista formalidad alguna cuando aquél sea la denominación o razón social *según la normativa del país de origen*”<sup>93</sup>.

Respecto a las condiciones que habría de cumplir el nombre comercial unionista para gozar de protección en el ordenamiento jurídico español, los tribunales nacionales sostuvieron que no era necesario probar su uso en España, sino tan sólo su utilización precedente en el país de origen<sup>94</sup>. En efecto, el TS declaró de forma reiterada que el titular de un nombre comercial registrado o utilizado en un país unionista podía invocar la protección concedida por el art. 8 CUP, con independencia de que dicho signo hubiera sido utilizado o registrado en España<sup>95</sup>. Nuestro TS se situó así en una línea excesivamente proteccionista<sup>96</sup>. Se mostró partidario de tutelar el nombre comercial unionista en situaciones en las que no se protegía el nombre comercial nacional: mientras que el nombre comercial unionista se protegía aun cuando no hubiera sido usado en el territorio español, el nombre comercial español no registrado requería en todo caso de su uso para ser tutelado.

En este sentido, la STS (Sala 1ª) 9145/1989, de 24 de febrero, declaró que “para otorgar al nombre comercial –y también por extensión a la marca– la protección legal en los términos de la normativa española, no se exige por la normativa unionista formalidad alguna cuando aquél sea la denominación o razón social, según la normativa del país de origen, y *sin que tampoco se precise el uso en España, bastando demostrar su utilización antecedente en el país de origen signatario del Convenio de París*”<sup>97</sup>.

<sup>90</sup> SSTS (Sala 1ª) de 19 de diciembre de 1969; 1946/1973, de 30 de junio; 207/1986, de 24 de enero; 9120/1987, de 3 de febrero; 9145/1989, de 24 de febrero; y SSTS (Sala 3ª) 2595/1970, de 12 de marzo; y 12499/1990, de 18 de diciembre.

<sup>91</sup> BAYLOS CORROZA, H., *Tratado de...*, cit., p. 834, quien afirma, además, que si en el país de origen del nombre comercial unionista “no se exige registro ni depósito alguno, el nombre comercial que invoque la protección del artículo 8º no necesitará acreditar encontrarse registrado en el Estado de procedencia; pero, en cambio, si en él se exige para la plena protección del nombre comercial ese registro, quien se acoja a la protección del artículo 8º del Convenio deberá acreditar haber cumplido tal formalidad”.

<sup>92</sup> SACRISTÁN REPRESA, M., “Protección en...”, cit., p. 57.

<sup>93</sup> La cursiva es nuestra.

<sup>94</sup> GÓMEZ MONTERO, J., “La regulación...”, cit., p. 988.

<sup>95</sup> Entre otras, SSTS (Sala 1ª) de 19 de diciembre de 1969; 207/1986, de 24 de enero; 9120/1987, de 3 de febrero; y STS (Sala 3ª) 12499/1990, de 18 de diciembre.

<sup>96</sup> LEMA DAPENA, M. A., “La protección...”, cit., p. 352.

<sup>97</sup> La cursiva es nuestra.

Sin embargo, esta interpretación amplia de la protección prevista en el art. 8 CUP fue objeto de crítica por un importante sector de la doctrina<sup>98</sup>. Estos autores alegaron que la tutela del nombre comercial extranjero en un Estado de la Unión debía exigir que se constatará un cierto grado de implantación del signo en el mercado<sup>99</sup>. Con ello se mostraron partidarios de requerir que el nombre comercial unionista fuera usado en el territorio español, fuera notoriamente conocido o gozara de notoriedad en el ámbito internacional<sup>100</sup>.

Entre las críticas vertidas por la doctrina a la tesis mantenida por el TS destaca: En primer lugar, el hecho de que esta interpretación amplia no concuerda con la voluntad de los autores del texto unionista, que en ningún momento pretendieron proteger *ipso facto* el nombre comercial en todos los países de la Unión en ausencia de cualquier tipo de uso<sup>101</sup>. En segundo lugar, esta interpretación amplia, sin precedentes en el Derecho comparado<sup>102</sup>, desembocaba inevitablemente en el *principio de universalidad* del nombre comercial. Una solución que implica romper con el principio de territorialidad y que obliga a los empresarios nacionales que pretendieran registrar o usar en España un determinado signo a comprobar si dicho signo había sido registrado o estaba siendo utilizado en cualquier otro Estado integrante de la Unión de París, lo que resultaba en todo punto insostenible<sup>103</sup>. En tercer lugar, una interpretación en tal sentido resultaba contraria al *principio de igualdad*, toda vez que establecía un trato discriminatorio para los nacionales, otorgando a los extranjeros unionistas una protección más extensa y sin las condiciones impuestas a los nacionales<sup>104</sup>. Y es que, como ha señalado el TS en su Sentencia 3635/2011, de 7 de junio, esta interpretación suponía conceder al titular de un derecho extranjero una protección superior a la otorgada al nombre comercial español, pues aquella no requeriría de su previa utilización en el mercado, conduciendo a un resultado no amparado por el CUP<sup>105</sup>. Finalmente, se trata de una tesis que se contrapone al fundamento de la protección jurídica del nombre comercial y a su función esencial de diferenciar a la empresa en el mercado. Y ello porque la determinación del riesgo de confusión sería imposible si el nombre comercial unionista no hubiera sido usado en el mercado español<sup>106</sup>.

Por último, en relación con el alcance de la protección concedida en el Derecho español a los nombres comerciales unionistas, el TS concedió una amplia protección al nombre comercial extranjero no registrado ni usado en nuestro país, reconociendo a su titular facultades más extensas que las que se conferirían a los titulares de nombres comerciales españoles simplemente usados<sup>107</sup>.

<sup>98</sup> Entre otros, DE LAS HERAS LORENZO, T., “Comentario a la STS de 3 febrero de 1987. Nombre comercial de un extranjero unionista: protección sin necesidad de uso ni de registro en España”, en *Cuadernos Civitas de Jurisprudencia Civil*, núm. 13, 1987, p. 4376; FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., “En torno...”, cit., p. 310; SACRISTÁN REPRESA, M., “Protección en...”, cit., p. 57 y 58; y NIETO CAROL, U., “El nombre...”, cit., p. 110 y ss.

<sup>99</sup> PELLISÉ PRATS, B., “Voz nombre...”, cit., p. 477 ; y BAYLOS CORROZA, H., *Tratado de...*, cit., p. 835.

<sup>100</sup> LÓPEZ GÓMEZ, J. A., “Anotación a la Sentencia del Tribunal Supremo de 13 de febrero de 1975. Caso Dior”, en *Actas de Derecho Industrial*, t. 3, 1976, p. 643 y 644.

<sup>101</sup> SAINT-GAL, Y., “Protection du...”, cit., p. 191; y FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., “En torno...”, cit., p. 310.

<sup>102</sup> *Vid. supra* Cap. 4º.II.6.

<sup>103</sup> REY-ALVITE VILLAR, M., “Protección unionista...”, cit., p. 534; FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., “En torno...”, cit., p. 310; y DE LAS HERAS LORENZO, T., “El nombre...”, cit., p. 80.

<sup>104</sup> NIETO CAROL, U., “El nombre...”, cit., p. 112; LEMA DAPENA, M. A., “La protección...”, cit., p. 352; y SACRISTÁN REPRESA, M., “Protección en...”, cit., p. 58.

<sup>105</sup> REY-ALVITE VILLAR, M., “Protección unionista...”, cit., p. 534. Esta posición se ratifica posteriormente en la STS (Sala 1ª) 2743/2012, de 13 de abril.

<sup>106</sup> DE LAS HERAS LORENZO, T., “Comentario a la STS de 3 febrero de 1987...”, cit., p. 1987, p. 4378; NIETO CAROL, U., “El nombre...”, cit., p. 112; y BODENHAUSEN, G. H. C., *Guía para...*, cit., p. 134.

<sup>107</sup> NIETO CAROL, U., “El nombre...”, cit., p. 109; y GÓMEZ MONTERO, J., “La regulación...”, cit., p. 988.

En este sentido, resulta ilustrativa la STS (Sala 1ª) de 19 de diciembre de 1969, donde se afirma que “(l)a clase de protección de que, por virtud del artículo 8º del Convenio de la Unión, goza el nombre comercial (...) no puede ser otra que la misma de que los nombres comerciales inscritos en el Registro Español gozan en este país, pues así se desprende del contenido del artículo 2º del mismo Convenio”<sup>108</sup>.

Esta afirmación condujo a algún autor a equiparar la protección del nombre comercial unionista a la del nombre comercial inscrito. En esta dirección, se mantuvo que las facultades que constituían el contenido del derecho exclusivo sobre el nombre comercial unionista se manifestaban en un verdadero *ius utendi et fruendi* o derecho al uso de ese nombre comercial; en un *ius prohibendi*, en virtud del cual podía perseguirse civil y criminalmente a quienes vulneraran su derecho y exigir las indemnizaciones de daños y perjuicios correspondientes; y, en un *ius disponendi* o facultad de transmitir y enajenar el derecho sobre el nombre comercial<sup>109</sup>. Sin embargo, como afirmó la mayoría de la doctrina, los derechos que asistían al titular de un nombre comercial unionista no eran tan amplios<sup>110</sup>. De acuerdo con la jurisprudencia mantenida por el TS, estas facultades se concretaban en el derecho a usar el nombre comercial en España sin necesidad de registro, oponerse a la inscripción de otros distintivos posteriores confundibles, y acudir a los Tribunales españoles en pleito de nulidad contra aquellos distintivos ya registrados en las condiciones establecidas en la legislación española<sup>111</sup>. Por contraposición, el usuario de un nombre comercial nacional no registrado únicamente podía proteger su signo mediante el ejercicio de la acción reivindicatoria y de la acción de nulidad<sup>112</sup>.

## 2. La protección del nombre comercial unionista bajo la vigencia de la LM de 1988

En el sistema instaurado por LM de 1988, la norma de conexión para la aplicación del art. 8 CUP se contenía en su art. 77<sup>113</sup>. Este precepto establecía que “(e)l nombre comercial será protegido en las condiciones establecidas en el artículo 8 del Acta vigente en España del Convenio de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial de 20 de marzo de 1883, siempre que su titular demuestre que lo ha usado en España...”<sup>114</sup>. A través de este precepto, la LM de 1988 trató de dismantelar la doctrina jurisprudencial mantenida durante la vigencia del EPI, que venía concediendo a los nombres comerciales unionistas no usados en España una protección más amplia que la conferida a los nombres comerciales

<sup>108</sup> En esta Sentencia se afirma que el artículo 2 CUP consagra el *principio de reciprocidad*, lo cual, como ha puesto de manifiesto la doctrina, supone una interpretación errónea del significado del mencionado artículo, que, lejos de proclamar el principio de reciprocidad, instaura el denominado principio de trato nacional (FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., “En torno...”, cit., p. 311, nota 28; y BOGSCH, A., “Primer centenario...”, cit., p. 22).

<sup>109</sup> BAYLOS CORROZA, H., *Tratado de...*, cit., p. 835 y 836.

<sup>110</sup> Entre otros, PELLISÉ PRATS, B., “Voz nombre...”, cit., p. 478; FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., “En torno...”, cit., p. 311; ELZABURU, A., “La protection...”, cit., p. 258 y 259; y GÓMEZ MONTERO, J., “La regulación...”, cit., p. 988.

<sup>111</sup> En este punto, es necesario mencionar el límite a la protección del nombre comercial unionista impuesto por los signos distintivos anteriores consolidados *ex art.* 14 EPI. Sobre este extremo, *vid.* FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., “En torno...”, cit., p. 312 y 313; y GÓMEZ MONTERO, J., “La aplicación del artículo 6 bis CUP al conflicto entre una marca usada y un nombre comercial registrado”, en *Actas de Derecho Industrial*, t. 6, 1979-1980, p. 152 y ss.

<sup>112</sup> BOTANA AGRA, M., “La protección del nombre comercial usado pero no registrado frente a la marca confundible posteriormente”, en *Actas de Derecho Industrial*, t. 3, 1976, p. 315 y ss.

<sup>113</sup> BOTANA AGRA, M., “En torno al aprovechamiento...”, cit., p. 33.

<sup>114</sup> Sobre los antecedentes que dieron lugar a la redacción del precepto, *vid.*, NIETO CAROL, U., “El nombre...”, cit., p. 113.

españoles<sup>115</sup>. Con ello el legislador de 1988 se hizo eco de la opinión doctrinal mayoritaria que, como señalamos más arriba, se había mostrado muy crítica con dicha solución jurisprudencial.

La LM de 1988 parte de la básica equiparación entre españoles y extranjeros en nuestro ordenamiento. Esta equiparación, más acorde con los arts. 2 y 8 CUP, se traducían en la identidad de trato para los nombres comerciales unionistas y nacionales<sup>116</sup>. De modo que sólo los nombres comerciales usados en nuestro país tendrían la protección derivada del art. 8 CUP<sup>117</sup>. Esta solución, empero, no era plenamente satisfactoria. Planteaba serios problemas de interpretación tanto en lo relativo a la delimitación de qué debía entenderse a tal efecto por nombre comercial, como en lo referente a las facultades que asistían al titular de un nombre comercial unionista usado en nuestro país<sup>118</sup>.

La doctrina española apenas se pronunció sobre la noción de nombre comercial a los efectos de la protección unionista. Algún autor se decantó por el recurso a la legislación nacional, manteniendo que la tutela prevista en el art. 8 CUP se extendía a todos los distintivos que pudieran ser considerados nombres comerciales *ex art.* 76 LM de 1988<sup>119</sup>. En cambio, el TS optó por una tesis más amplia<sup>120</sup>. En virtud de ella, la protección prevista en el art. 8 CUP se extendía a aquellos signos que eran utilizados en el tráfico económico en concepto de nombre comercial, independientemente de su calificación como tal conforme a la legislación del país de origen o de aquel en el que se reclama la tutela.

En esta línea, la STS (Sala 1ª) 1058/2000, de 14 de febrero, declara que “(e)s de destacar que el uso (que sirve de fundamento a la acción de que se trata) ha de ser como nombre comercial y no como denominación social (nombre-firma), es decir, no como identificador del empresario, sino como reconocedor de la empresa en el tráfico económico evitando la confusión en la clientela, por lo que su función es la de identificar toda o una parte de la actividad económica o comercial”<sup>121</sup>.

A diferencia del EPI, el art. 77 LM de 1988 se pronunció expresamente sobre las condiciones que debía reunir el nombre comercial unionista para acceder a la protección derivada del art. 8 CUP. Según este precepto, la tutela del nombre comercial extranjero estaba

<sup>115</sup> PELLISÉ PRATS, B., “Comentarios básicos...”, cit., p. 664; CASADO CERVIÑO, A., “La nueva Ley española de marcas, nombre comercial...”, cit., p. 681; GÓMEZ MONTERO, J., “La regulación...”, cit., p. 989; y NIETO CAROL, U., “El nombre...”, cit., p. 113. Esta línea rupturista se manifiesta de igual forma en la jurisprudencia del TS (Sala 1ª), cuya Sentencia 3081/1992, de 9 de abril, declara que “idénticas razones impiden aplicar al caso que nos ocupa el artículo 8 del propio Convenio, que se interpreta mal al seguir las sentencias de esta Sala de 3 de febrero de 1987 y 24 de febrero de 1989”.

<sup>116</sup> NIETO CAROL, U., “El nombre...”, cit., p. 111; DE LAS HERAS LORENZO, T., “Comentario a la STS de 3 febrero de 1987...”, cit., p. 4377 y 4378; y LEMA DAPENA, M. A., “La protección...”, cit., p. 352.

<sup>117</sup> PELLISÉ PRATS, B., “Comentarios básicos...”, cit., p. 664 y 665.

<sup>118</sup> En esta línea, GÓMEZ MONTERO, J., “La regulación...”, cit., p. 989; PELLISÉ PRATS, B., “Comentarios básicos...”, cit., p. 664; MASSAGUER FUENTES, J., “La Ley 17/2001...”, cit., p. 31; BANÚS DURÁN, J., “El nombre...”, cit., p. 145 y 146; y BOTANA AGRA, M., “Panorámica de...”, cit., p. 35 y 36.

<sup>119</sup> PELLISÉ PRATS, B., “Comentarios básicos...”, cit., p. 663 y 664.

<sup>120</sup> *Vid. supra* Cap. 4º.II.2.

<sup>121</sup> Esta solución es ratificada por las SSTs (Sala 1ª) 3586/2008, de 4 de junio; y 5020/2008, de 2 de octubre. Esta última Sentencia exigía como requisitos para el ejercicio de la acción de nulidad prevista en el art. 77 LM de 1988: “a) que se trate de un nombre comercial, con lo que se excluye el supuesto de que sea una mera denominación o razón social, y no cabe olvidar al respecto que ésta designa la empresa, identifica jurídicamente a ésta, en tanto el nombre comercial identifica la actividad empresarial –comercial o industrial– evitando la confusión de la clientela”.

condicionada a su uso en España con carácter previo a la acción<sup>122</sup>. Este extremo fue desarrollado por la jurisprudencia del TS, que exigía como requisitos para el ejercicio de la acción de nulidad prevista en el art. 77 LM de 1988: “a) que se trate de un nombre comercial, con lo que se excluye el supuesto de que sea una mera denominación o razón social, y no cabe olvidar al respecto que ésta designa la empresa, identifica jurídicamente a ésta, en tanto el nombre comercial identifica la actividad empresarial -comercial o industrial- evitando la confusión de la clientela; b) que haya una utilización efectiva, con lo que se excluyen los casos esporádicos o actos ocasionales; c) que el uso sea anterior a la solicitud de registro de la marca (o signo distintivo respecto del que se pretende la nulidad); y d) que haya un riesgo de confusión, sin que sea suficiente el de asociación. No se exigen el registro (basta el uso) por lo que en dicho aspecto (para la acción de nulidad, no la de cesación) no es preciso que el nombre comercial esté registrado, y tampoco (en el ordenamiento jurídico de la Ley 32/1.988) la notoriedad”<sup>123</sup>.

Sin embargo, pese al tenor del art. 77, el TS confirmó su jurisprudencia anterior en varias Sentencias dictadas bajo la vigencia de la LM de 1988<sup>124</sup>. En efecto, la STS (Sala 1ª) 1610/2000, de 29 de febrero, establece: “1º) Que el nombre comercial extranjero no necesita inscripción en España para gozar de protección. 2º) Que tampoco requiere el uso en nuestro país, sino que basta la demostración de su utilización antecedente en el país de origen, de manera que está en lo cierto la recurrente al insistir en que no cabe la exigencia del registro de su nombre comercial en España, debido a que el artículo 8 del Convenio de la Unión de París no lo requiere, y pese a que el artículo 77 de la Ley de Marcas indica que el nombre comercial se haya usado en nuestro país, el citado precepto del Convenio no reconoce tal circunstancia y, al serle esta norma más favorable, no queda obligada al cumplimiento de tal requisito”<sup>125</sup>. Resulta, por tanto, que la interpretación de la exigencia de uso del nombre comercial unionista en el territorio español no fue pacífica a lo largo de la vigencia de la LM de 1988. En rigor, el criterio del uso previo del nombre comercial fue un requisito que tardó en imponerse en nuestro país.

Finalmente, en relación con las facultades concedidas al titular del nombre comercial extranjero, la doctrina puso de manifiesto las deficiencias del art. 77 LM de 1988 que, en lugar de definir el alcance de la protección, remitía al art. 8 CUP, al establecer que el nombre comercial sería protegido “en las condiciones establecidas” en dicho precepto<sup>126</sup>. Al margen de estas disfunciones, no cabe duda de que el titular de un nombre comercial unionista podía

<sup>122</sup> En este extremo, para activar la tutela prevista en el CUP, el titular del nombre comercial extranjero sólo tenía que acreditar su uso previo en el territorio español, no su notoriedad como, en cambio, exige el art. 3.2 LM de 1988 para la marca (FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., *Derecho de...*, cit., p. 35 y 36; y CERDÁ ALBERO, F., “Relaciones y colisiones...”, cit., p. 4973, nota 62). En idéntico sentido se pronuncia el TS en su Sentencia 3586/2008, de 4 de junio.

<sup>123</sup> STS (Sala 1ª) 5020/2008, de 2 de octubre, donde se sigue la doctrina jurisprudencial mantenida en las SSTs (Sala 1ª) 1058/2000, de 14 de febrero; y 3586/2008, de 4 de junio.

<sup>124</sup> DE LAS HERAS LORENZO, T., “El nombre...”, cit., p. 79.

<sup>125</sup> En idéntico sentido se pronuncian las SSTs (Sala 1ª) 6153/2000, de 21 de julio; y 3940/2002, de 31 de mayo. Esta última Sentencia afirma que “bastaría con recordar que la sentencia que se cita, por ser solamente una, no constituye jurisprudencia con arreglo al art. 1.6 CC, así como que versa sobre un conflicto diferente del aquí examinado y, en fin, que la verdadera doctrina de esta Sala sobre la cuestión que el motivo quiere plantear es radicalmente opuesta a su tesis, porque su sentido es precisamente el de minimizar, hasta casi eliminarlo, el requisito del uso en España del nombre comercial como condición para su protección cuando sea la denominación o razón social de su titular, bastando entonces su utilización antecedente en el país de origen que a su vez sea signatario del Convenio de la Unión de París (SSTs 29-2-00 en recurso 1575/95 y 21-7-00 en recurso 2539/95, ambas con cita de la STS 3-2-87)”.

<sup>126</sup> Entre otros, PELLISÉ PRATS, B., “Comentarios básicos...”, cit., p. 665; GÓMEZ MONTERO, J., “La regulación...”, cit., p. 989; y NIETO CAROL, U., “El nombre...”, cit., p. 113.

ejercitar la acción de nulidad contra el registro de un signo distintivo posterior *ex art. 77 LM de 1988*<sup>127</sup>. Asimismo, la doctrina se mostró unánime en reconocer al titular del nombre comercial extranjero la facultad de prohibir el uso del signo posterior confundible en virtud de las disposiciones de la LCD<sup>128</sup>.

Ahora bien, el reconocimiento de unas facultades más extensas al titular de un nombre comercial unionista utilizado en España se presentaba como una cuestión más problemática. A pesar de ello, algún autor mantuvo que el titular del nombre comercial extranjero tenía derecho a usar en exclusiva su nombre comercial<sup>129</sup>. No obstante, esta facultad no era reconocida de forma unánime por la doctrina<sup>130</sup>. Al mismo tiempo, un importante sector de la doctrina se pronunció a favor de la posibilidad de oponer en vía administrativa el nombre comercial unionista al registro de aquellos signos distintivos posteriores que fueran confundibles, aunque algunos autores manifestaron sus reservas<sup>131</sup>. En este sentido, se vino afirmando que, de acuerdo con la interpretación jurisprudencial imperante, parecía razonable admitir que el nombre comercial inscrito en el extranjero debía protegerse en España como se protegen los nombres comerciales inscritos<sup>132</sup>, de modo que dicho nombre comercial podría oponerse en vía administrativa a la concesión de un registro semejante<sup>133</sup>.

Sin embargo, el TS mantuvo que la única facultad otorgada por la LM de 1988 al titular de un nombre comercial extranjero era la consistente en el ejercicio de la acción de nulidad frente a los registros posteriores de marcas, nombres comerciales o rótulos de establecimiento y que “fuera de esa específica y limitada previsión, la tutela del signo debería obtenerse por medio de las acciones previstas en el art. 18 de la Ley 3/1991, de competencia desleal”<sup>134</sup>.

### 3. La protección del nombre comercial unionista en la vigente LM

#### 3.1. Planteamiento

La LM, avanzando en la línea abierta por la LM de 1988, articula la protección del nombre comercial unionista sobre la base de dos ejes fundamentales: por una parte, equipara el nombre comercial extranjero y el nombre comercial español y, por otra, exige como

<sup>127</sup> Y es que el inciso segundo de este artículo establece expresamente que “(c)uando el titular del nombre comercial ejercite una acción para que se declare la nulidad de una marca o de un nombre comercial o de un rótulo de establecimiento registrados con posterioridad, deberá acreditar el uso al que se refiere el inciso anterior y entablar la acción antes de que transcurran cinco años desde la fecha de publicación de la concesión correspondiente”.

<sup>128</sup> MIRANDA SERRANO, L. M., *Denominación social...*, cit., p. 374; CERDÁ ALBERO, F., “Relaciones y colisiones...”, cit., p. 4973; ELZABURU, A. y GÓMEZ MONTERO, J., “Nombre Comercial”, cit., p. 264; y MONTEAGUDO, M., “La tutela...”, cit., p. 187.

<sup>129</sup> En este punto, algunos autores se mostraron favorables al reconocimiento de esta facultad, aunque manifestando cierto reparo en su admisión conforme al texto de la LM de 1988 (PELLISÉ PRATS, B., “Comentarios básicos...”, cit., p. 665; y QUINTANA CARLO, I. y MARCO ARCALÁ, L. A., “Artículo 87...”, cit., p. 1262).

<sup>130</sup> En esta línea, algunos autores negaron la facultad de usar el nombre comercial unionista sobre la base de que este contenido se subordinaba a su registro en España *ex art. 2 CUP* (CERDÁ ALBERO, F., “Relaciones y colisiones...”, cit., p. 4973; y CACHÓN BLANCO, J. E., “Relaciones entre...”, cit., p. 834).

<sup>131</sup> Así, se venía afirmando que el art. 77 LM de 1988 no configuró el uso del nombre comercial anterior como motivo de oposición, pues bajo esta normativa las causas relativas de denegación eran examinables de oficio y los examinadores no podían conocer los nombres comerciales no registrados (DE LAS HERAS LORENZO, T., “El nombre...”, cit., p. 75; y BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A., “Denominaciones sociales...”, cit., p. 6).

<sup>132</sup> BOTANA AGRA, M., “En torno al aprovechamiento...”, cit., p. 33; y NIETO CAROL, U., “El nombre...”, cit., p. 113.

<sup>133</sup> GÓMEZ MONTERO, J., “Artículo 90...”, cit., p. 748; e Ídem, “La regulación...”, cit., p. 989. A favor del reconocimiento de la facultad de oposición del nombre comercial unionista se manifestaron, entre otros, CACHÓN BLANCO, J. E., “Relaciones entre...”, cit., p. 834; ELZABURU, A. y GÓMEZ MONTERO, J., “Nombre Comercial”, cit., p. 264; y NIETO CAROL, U., “El nombre...”, cit., p. 113. En contra de la admisión de esta facultad, CERDÁ ALBERO, F., “Relaciones y colisiones...”, cit., p. 4973; y MONTEAGUDO, M., “La tutela...”, cit., p. 187.

<sup>134</sup> STS (Sala 1ª) 158/2010, de 20 de enero. Esta posición ha sido ratificada posteriormente en la STS (Sala 1ª) 2743/2012, de 13 de abril.

requisito de la tutela la prueba del uso o del conocimiento notorio en nuestro país<sup>135</sup>. El punto de conexión entre el art. 8 CUP y la normativa marcaria española se encuentra actualmente en el art. 9.1.d) LM, que incluye el nombre comercial no registrado entre los “derechos anteriores” constitutivos de prohibiciones relativas de registro. Este precepto constituye una novedad en nuestro sistema de marcas, en la medida en que establece una norma especial orientada a la regulación de las condiciones en las que los nacionales unionistas pueden invocar como prohibición de registro y, por extensión, como causa de nulidad, la protección del nombre comercial no registrado en España<sup>136</sup>.

Tras los vaivenes interpretativos experimentados por la protección unionista del nombre comercial extranjero y las dudas aplicativas planteadas por la regulación contenida en la legislación precedente, el art. 9.1.d) LM viene a resolver los problemas planteados en esta materia<sup>137</sup>. En efecto, a través de este precepto se ha tratado de poner punto final a la línea jurisprudencial anterior por cuya virtud se protegían los nombres comerciales extranjeros sin ningún tipo de requisito cualificador —es decir, sin necesidad de probar el uso, ni el conocimiento notorio en España—<sup>138</sup>. El sistema marcario español se sitúa así en la línea imperante en los demás países de nuestro entorno<sup>139</sup>. Asimismo, la regulación contenida en la vigente LM trata de salvar las deficiencias manifestadas por el art. 77 LM de 1988. Para ello, establece la expresa referencia a los extranjeros que puedan invocar el art. 8 CUP, determinando desde el inicio las condiciones que rigen la protección del nombre comercial no registrado, tanto para los nacionales, como para los ciudadanos de los demás Estados signatarios del CUP<sup>140</sup>. El resultado no es otro que el establecimiento de un régimen de protección del nombre comercial unionista más restrictivo en cuanto a las condiciones exigidas para su activación, que se sitúa en la línea de asegurar la implantación de los signos extranjeros en España como requisito de la tutela<sup>141</sup>.

### *3.2. La noción de nombre comercial a los efectos de la protección del nombre comercial unionista otorgada por el art. 9.1.d) LM*

La noción de nombre comercial que debe gobernar la tutela unionista no ha sido delimitada por la normativa marcaria ni por la doctrina. A pesar de ello, la jurisprudencia más reciente parece decantarse por la interpretación amplia mantenida por las resoluciones judiciales emitidas bajo el imperio de la LM de 1988. De modo que para determinar cuándo nos encontramos ante un nombre comercial extranjero susceptible de reclamar la tutela unionista, la jurisprudencia no se remite ni a la legislación del Estado de origen ni a la

<sup>135</sup> GÓMEZ MONTERO, J., “Artículo 90...”, cit., p. 753.

<sup>136</sup> MASSAGUER FUENTES, J., “La Ley 17/2001...”, cit., p. 31.

<sup>137</sup> En este sentido, la Exposición de Motivos de la LM afirma que “(s)e resuelve así el problema de la equiparación de trato de los extranjeros que puedan invocar el artículo 8 del Convenio de París para la protección de la propiedad industrial de 20 de marzo de 1883 o el principio de reciprocidad, a los que la Ley dispensa la misma protección”. No obstante, algunos autores siguen manifestando su disconformidad en relación con la conjugación del sistema de registro constitutivo con la protección unionista del nombre comercial no registrado (LOBATO GARCÍA-MIJÁN, M., *Comentario a...*, cit., p. 1108; y QUINTANA CARLO, I. y MARCO ARCALÁ, L. A., “Artículo 87...”, cit., p. 1263 y ss.).

<sup>138</sup> MONTEAGUDO, M., “La tutela...”, cit., p. 191 y 192; y DE LAS HERAS LORENZO, T., “El nombre...”, cit., p. 79.

<sup>139</sup> Así, las SSTs (Sala 1ª) 4824/2009, de 16 de julio; y 7686/2009, de 17 de diciembre.

<sup>140</sup> MONTEAGUDO, M., “La tutela...”, cit., p. 192.

<sup>141</sup> MASSAGUER FUENTES, J., “La Ley 17/2001...”, cit., p. 31.

normativa nacional, sino que toma como base el uso que se haga del signo en el mercado para calificarlo como nombre comercial.

En esta dirección, la STS (Sala 1ª) 415/2017, de 8 de febrero, afirma que “(p)odíamos dudar de que se cumplieran las condiciones generales previstas al comienzo de la letra d) del art. 9.1 LM, pues no es claro que este nombre comercial (...) identifique en el tráfico económico a la demandante, más allá de que constituya su denominación social y como tal cumpla su función propia, a la vista de la actividad que se ha declarado probado que desarrolla”.

En consecuencia, al margen de los requisitos de depósito o registro –no exigibles por mandato expreso del art. 8 CUP–, el otorgamiento de la tutela unionista no depende de la adecuación del signo al concepto manejado ni por la legislación del Estado de origen ni por la normativa nacional. Ni tiene que ajustarse en cuanto a su formación a lo previsto en ninguno de estos ordenamientos – al margen, claro está, de su necesario acomodamiento a las normas imperativas que en esta materia rigen en el Derecho español–<sup>142</sup>. Basta con que el signo en cuestión sea utilizado en el tráfico económico como identificador de la empresa, diferenciando sus actividades de las del resto de competidores, lo que dependerá en último extremo del uso que de él realice su titular.

### 3.3. *Los requisitos de la protección del nombre comercial unionista ex art. 9.1.d) LM*

Al margen de esta concepción amplia de la noción de nombre comercial, el art. 9.1.d) LM, de acuerdo con la interpretación jurisprudencial más reciente<sup>143</sup> y con la opinión doctrinal mayoritaria<sup>144</sup>, plasma una interpretación restrictiva del art. 8 CUP. Conforme a ella se entiende que el art. 8 CUP no establece el contenido de la protección otorgada al nombre comercial unionista, sino que se limita a imponer a los Estados miembros la obligación de implantar mecanismos para obtener dicha protección<sup>145</sup>. De modo que corresponde a la legislación nacional la determinación tanto del alcance de la protección que el nombre comercial unionista debe recibir en España, como de los requisitos que tal signo debe reunir para poder disfrutar de dicha protección.

En cuanto a las exigencias que ha de cumplir el nombre comercial extranjero para disfrutar de la tutela unionista, el art. 9.1.d) LM establece la necesidad de acreditar “el uso o conocimiento notorio” en el “conjunto del territorio nacional”. La doctrina<sup>146</sup> y la

<sup>142</sup> De esta forma, no pueden tutelarse aquellos nombres comerciales extranjeros que no respeten las prohibiciones absolutas o que trasgredan aquellas disposiciones que sean de carácter imperativo en el ordenamiento jurídico español. Los intereses de carácter público que tratan de tutelarse a través de estas normas impiden que un nombre comercial extranjero pueda recibir la protección prevista en nuestro ordenamiento.

<sup>143</sup> En este sentido, la STS (Sala 1ª) 2743/2012, de 13 de abril, señala que “(e)n la sentencia 873/2009, de 20 de enero, precisamos –de acuerdo con un sector de la doctrina– que el artículo 8 del Convenio de la Unión de París no especifica el contenido de la protección que los Estados que lo firmaron deben dar al nombre comercial del empresario de otro país de la Unión, en la coyuntura que contempla”.

<sup>144</sup> *Vid. supra* nota 50.

<sup>145</sup> REY-ALVITE VILLAR, M., “Protección unionista...”, cit., p. 534; y CANDELARIO MACIAS, M. I., “Sentencia de 20 de enero de 2010: Relación entre las marcas, nombre comercial y competencia desleal”, en *Cuadernos Civitas de Jurisprudencia Civil*, núm. 84, 2010, p. 1785 y ss.

<sup>146</sup> Entre otros, GARCÍA VIDAL, A., “La denominación...”, cit., p. 61; MONTEAGUDO, M., “La tutela...”, cit., p. 191; GONZÁLEZ NAVARRO, B. A., “Nombre comercial...”, cit., p. 85; GALACHO ABOLAFIO, A., “El reconocimiento...”, cit., p. 187; y GARCÍA CHAMÓN CERVERA, E., SOLER PASCUAL, L. A. y FUENTES DEVESA, R., *Tratado práctico...*, cit., p. 383.

jurisprudencia<sup>147</sup> parecen estar de acuerdo en entender que la notoriedad se refiere sólo al conocimiento. En consecuencia, frente a la situación normativa precedente –que permitía el ejercicio de una acción de nulidad al titular del nombre comercial usado en España sin exigir una particular dimensión del uso–, la regulación vigente exige, o bien el uso prioritario del nombre comercial unionista en el conjunto del territorio nacional, o bien su conocimiento notorio –aun en ausencia de uso– también en el conjunto del territorio nacional<sup>148</sup>.

La exigencia de uso no plantea mayores problemas. Sólo ha de advertirse que ha de tratarse de un uso a título de nombre comercial<sup>149</sup>. Y, además, que ha de llevarse a cabo de forma efectiva, no bastando con el mero uso esporádico, accidental o anecdótico<sup>150</sup>. La jurisprudencia habla, de un “uso efectivo y manifestado al exterior, como distintivo de la actividad empresarial”<sup>151</sup>, que sea suficiente para que el público pueda establecer un vínculo entre el signo y la actividad desarrollada por su titular<sup>152</sup>.

Por su parte, el requisito del conocimiento notorio se presenta como presupuesto de protección del nombre comercial extranjero alternativo al uso. Por esta razón, está reservado a aquellos nombres comerciales que no hayan sido usados en España<sup>153</sup>. El conocimiento notorio debe ser exigido en relación con el sector del mercado al que se refieren las actividades protegidas por el nombre comercial<sup>154</sup>. Además, debe ser consecuencia del uso que su titular haya hecho del signo, ya sea en el territorio español, ya sea en el extranjero.

Así, la STS (Sala 1ª) 415/2017, de 8 de febrero, declara que “(n)o puede perderse de vista que el conocimiento notorio de un nombre comercial es un reflejo de su uso, aunque sea en el extranjero, en este caso, fundamentalmente en aquellas actividades de fabricación, venta y reparación de vehículos en las que la marca Hispano Suiza llegó a ser conocida. No consta que la demandante las haya desarrollado ni cómo puede ser notoriamente conocida por las que de hecho desarrolla, a tenor del uso invocado y acreditado documentalmente”.

Como ya se ha adelantado, la protección otorgada por el ordenamiento jurídico español a los nombres comerciales extranjeros no se concede al mero usuario, sino únicamente a aquellos que acrediten el uso o, en su caso, el conocimiento notorio en el *conjunto del territorio nacional*. Se establece así una extensa exigencia territorial<sup>155</sup>, cuya determinación no ha sido fijada de forma segura en el texto de la norma.

<sup>147</sup> SSTS (Sala 1ª) 4824/2009, de 16 de julio; y 415/2017, de 8 de febrero.

<sup>148</sup> MONTEAGUDO, M., “La tutela...”, cit., p. 191.

<sup>149</sup> Esta exigencia está presente en la mayoría de los ordenamientos jurídicos de nuestro entorno.  *Vid. BOUVEL, A., Príncipe de...*, cit., p. 60; BERTRAND, A. R., *Le Droit...*, cit., p. 547 y 548; y CARTELLA, M., “La tutela...”, cit., p. 218.

<sup>150</sup> MASSAGUER FUENTES, J., “La Ley 17/2001...”, cit., p. 32.

<sup>151</sup> STS (Sala 1ª) 4425/2013, de 9 de julio.

<sup>152</sup> En este sentido, la STS (Sala 1ª) 415/2017, de 8 febrero, exige que el uso que se haga del nombre comercial sea determinante del vínculo establecido por los consumidores entre el signo y la actividad, así como de la eventual reputación o notoriedad del signo.

<sup>153</sup> MASSAGUER FUENTES, J., “La Ley 17/2001...”, cit., p. 32; GARCÍA VIDAL, A., “La denominación...”, cit., p. 62; y MONTEAGUDO, M., “La tutela...”, cit., p. 191.

<sup>154</sup> GÓMEZ MONTERO, J., “Artículo 90...”, cit., p. 754. En idéntico sentido se pronuncia en relación con el art. 6 bis CUP FERNÁNDEZ MASÍA, E., “La protección...”, cit., p. 8.

<sup>155</sup> Sobre los preceptos inspiradores de este criterio territorial,  *vid. DE LAS HERAS LORENZO, T., “El nombre...”, cit., p. 75 y 76.*

En la doctrina podemos encontrar dos tendencias bien diferenciadas. Por un lado, la dicción del art. 9.1.d) y de la Exposición de Motivos de la LM<sup>156</sup> ha llevado a un sector de la doctrina a sostener que no es suficiente el uso o el conocimiento notorio que afecte a una parte de España<sup>157</sup>. Otros autores, en cambio, se han apoyado en una ponderación de los intereses en juego para decantarse por la prueba del uso o del conocimiento notorio en una parte sustancial del territorio nacional<sup>158</sup>. A nuestro juicio, ha de aceptarse la segunda de las tesis expuestas. Una interpretación literal de la norma implicaría vaciar de contenido la protección establecida en el art. 9.1.d) LM. Sobre todo, si se tiene en cuenta que hay actividades que por su naturaleza no pueden extenderse a todo el territorio nacional. Asimismo, a través de esta norma se ha tratado de poner fin a la línea jurisprudencial amplia mantenida hasta fechas recientes que prescindía del uso en el territorio nacional a la hora de conceder la tutela unionista. Este precepto, en su lugar, toma como referencia la implantación de los signos extranjeros en España como requisito de la protección. Por ello, no ha de exigirse una extensión del uso que abarque todo el territorio nacional, sino que basta con que las empresas nacionales tengan la posibilidad de conocer los signos que se utilizan en el mercado en su ramo de actividad a fin de poder evitar conflictos futuros. Es, por tanto, suficiente un uso o conocimiento notorio en una parte sustancial del territorio nacional. Además, éste parece ser el criterio adoptado por la jurisprudencia, al exigir a los nombres comerciales extranjeros “un uso suficiente en el territorio nacional o en una parte relevante del mismo”<sup>159</sup>.

La extensión del requisito territorial, aunque ha estrechado considerablemente las hipótesis de conflicto<sup>160</sup>, es una medida justificada. Y es que este régimen excluye de la protección a la mayor parte de los nombres comerciales de alcance meramente local o regional<sup>161</sup>. En principio, estos signos no precisan de una protección superior a la que le concede la LCD. Resulta, por tanto, que su titular no puede oponerse o impugnar marcas o nombres comerciales posteriores. Así, el registro de estos signos distintivos resulta razonablemente facilitado gracias a la inoponibilidad de los numerosos nombres comerciales –de alcance local o regional– que de ser oponibles dificultarían seriamente e injustificadamente el registro de marcas y nombres comerciales<sup>162</sup>. En rigor, la delimitación precisa de las hipótesis en conflicto es perfectamente disculpable si tenemos en cuenta su carácter excepcional frente al

<sup>156</sup> La Exposición de Motivos LM declara que el titular de un nombre comercial no registrado o de una denominación social podrá formular la oportuna oposición al registro o solicitar la nulidad de signos posteriores, “siempre que se pruebe el uso prioritario de ésta en todo el territorio nacional y exista riesgo cierto de confusión en el público”.

<sup>157</sup> GARCÍA VIDAL, A., “La denominación...”, cit., p. 62; DE LAS HERAS LORENZO, T., “El nombre...”, cit., p. 76; y GONZÁLEZ NAVARRO, B. A., “Nombre comercial...”, cit., p. 86.

<sup>158</sup> FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., “Las prohibiciones relativas”, en FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., OTERO LASTRES, J. M. y BOTANA AGRA, M., *Manual de propiedad industrial*, 3ª ed., Madrid, Marcial Pons, 2017, p. 552; BARBERO CHECA, J. L., “Artículo 9. Otros derechos anteriores”, en AA.VV. (coord. GONZÁLEZ-BUENO, C.), *Comentarios a la Ley y al Reglamento de Marcas*, Madrid, Thomson-Civitas, 2003, p. 220; y GALACHO ABOLAFIO, A. F., “El reconocimiento...”, cit., p. 190 y 191. En este sentido, ALONSO ESPINOSA, señala que esta expresión debe entenderse no en sentido literal, sino potencial, esto es, referida a empresas que, potencialmente, pueden actuar en el conjunto del territorio nacional por no tener restringida la oferta de sus productos o servicios a una parte concreta de ese territorio (Cfr. “Las prohibiciones de registro en la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas”, en *Revista de Derecho Mercantil*, núm. 245, 2002, p. 1229).

<sup>159</sup> STS (Sala 1ª) 415/2017, de 8 de febrero. En un sentido similar ya se expresó la STS (Sala 1ª) 7686/2009, de 17 de diciembre, al señalar que “la doctrina jurisprudencial actual de esta Sala mantiene el criterio estricto, que es el que aplican las Sentencias de instancia, el cual exige el uso o conocimiento notorio en al menos una parte sustancial del territorio español”.

<sup>160</sup> MONTEAGUDO, M., “La tutela...”, cit., p. 191.

<sup>161</sup> En esta línea, la STS (Sala 1ª) 5020/2008, de 2 de octubre, afirma que “(e)l motivo se desestima porque falta la base fáctica del supuesto normativo consistente en la utilización del signo distintivo PRESSTO como nombre comercial. Y ello no sólo ya con una cierta generalidad territorial, sino ni siquiera, que en todo caso sería insuficiente, en el ámbito reducido de una comarca o una localidad”.

<sup>162</sup> DE LAS HERAS LORENZO, T., “El nombre...”, cit., p. 76.

predominio que, en relación con la adquisición del derecho sobre el nombre comercial, ha querido otorgarse al registro<sup>163</sup>.

El TS ha manifestado la adecuación de esta interpretación tanto a los postulados del CUP como a los preceptos de la normativa marcaria. En este sentido, afirma que “la doctrina jurisprudencial actual de esta Sala mantiene el criterio estricto, que es el que aplican las Sentencias de instancia, el cual exige el uso o conocimiento notorio en al menos una parte sustancial del territorio español. Este criterio interpretativo es plenamente ajustado al art. 8 del Convenio Internacional, es el seguido por los países de nuestro entorno europeo, y es el que se ajusta plenamente a nuestra Ley de Marcas, tanto la de 1.988, como con más sustento todavía en la vigente de 2.001”<sup>164</sup>. Es más, la adecuación de esta interpretación ha sido corroborada por el TJUE, quien ha afirmado que “del artículo 8 del Convenio de París..., resulta que debe garantizarse la protección del nombre comercial sin que pueda quedar supeditada a ningún requisito de registro. En cuanto a eventuales requisitos relativos a un uso mínimo o a un conocimiento mínimo del nombre comercial, a los que, según el órgano jurisdiccional remitente, está supeditada la existencia de éste en virtud del Derecho finlandés, procede señalar que, en principio, ni el artículo 16, apartado 1, del Acuerdo ADPIC, ni el artículo 8 del Convenio de París se oponen a tales requisitos”<sup>165</sup>.

Finalmente, la protección del nombre comercial extranjero establecida en el art. 9.1.d) LM está expresamente limitada por el principio de especialidad, lo que exige una similitud en relación con los ámbitos de aplicación de los signos en liza<sup>166</sup>. En efecto, el legislador ha configurado la protección del nombre comercial extranjero a partir de la noción de riesgo de confusión entre el nombre comercial extranjero usado previamente y el signo posterior solicitado o registrado. De ahí la alusión que realiza la norma a la identidad o semejanza entre los signos enfrentados y a la identidad o similitud entre sus respectivos ámbitos aplicativos. Algún autor ha sostenido que esta norma elude toda referencia al riesgo de asociación de forma deliberada, con el fin de aproximar el juicio de confundibilidad al carácter fáctico del riesgo de confusión propio del Derecho contra la competencia desleal, alejándolo del carácter normativo del riesgo de confusión característico del Derecho marcario<sup>167</sup>. En su lugar, otros autores han entendido que esta omisión se debe a la voluntad del legislador de acotar de manera más rigurosa los supuestos materiales en los que puede producirse la confusión en el ámbito del art. 9.1.d) LM. Y ello sobre la base de que la noción de riesgo de confusión en

<sup>163</sup> MONTEAGUDO, M., “La tutela...”, cit., p. 191. En contra, QUINTANA CARLO, I. y MARCO ARCALÁ, L. A., “Artículo 87...”, cit., p. 1263 y ss.

<sup>164</sup> STS (Sala 1ª) 7686/2009, de 17 de diciembre. En un sentido similar, la STS (Sala 1ª) 2743/2012, de 13 de abril.

<sup>165</sup> STJUE de 16 de noviembre de 2004, Anheuser-Busch Inc. (asunto C-245/02). En idéntico sentido, la STPICE de 10 de mayo de 2006, *Galileo International Technology LLC y otros* (asunto T-279/03) señala que “el artículo 8 del Convenio de París, dada su redacción abierta, permite a los diferentes legisladores nacionales instaurar diversos regímenes de protección estableciendo, en particular, requisitos relativos a un uso mínimo o a un conocimiento mínimo del nombre comercial”.

<sup>166</sup> DE LAS HERAS LORENZO, T., “El nombre...”, cit., p. 75; MIRANDA SERRANO, L. M., “La relevancia...”, cit., p. 137; y CARIÑO FRAISSE, A. y LUENGO GARCÍA, B., “Los nombres...”, cit., p. 74. En este sentido, la STS (Sala 1ª) 2743/2012, de 13 de abril, afirma que “(e)l artículo 9, apartado 1, letra d), de la Ley 17/2001 convierte en impedimento del registro –y, en su caso, en causa de nulidad relativa– de una marca o de un nombre comercial –artículo 88, letra c)– la previa existencia de otro nombre comercial que identifique a una persona distinta del solicitante, siempre que haya «riesgo de confusión en el público» y el titular del nombre que obstaculiza la concesión –o cuyo registro constituye causa de nulidad– pruebe «el uso o conocimiento notorio de dicho[s] signo[s] en el conjunto del territorio nacional»”. En contra de esta interpretación, la STS (Sala 3ª) 8350/2003, de 22 de diciembre, se muestra favorable a la oposición de un nombre comercial unionista con base en el art. 8 CUP sin aplicar el principio de especialidad.

<sup>167</sup> LOBATO GARCÍA-MIJÁN, M., *Comentario a...*, cit., p. 399.

toda la LM es uniforme<sup>168</sup>. Esta última interpretación es, a nuestro juicio, la más plausible y, por ende, la que ha de defenderse.

### 3.4. El alcance de la protección concedida por el art. 9.1.d) LM

La delimitación del alcance de la protección dispensada al nombre comercial unionista en el vigente ordenamiento español ha estado apoyada en el principio de equiparación entre el nombre comercial extranjero y el nombre comercial español. De ahí que el TS haya declarado en varias ocasiones que “el Convenio de la Unión de París no otorga, ni permite otorgar, una protección en España al nombre comercial extranjero superior a la que se otorga al nombre comercial español”<sup>169</sup>. Sin embargo, esta equiparación de trato, demandada expresamente por el art. 2 CUP, debe ser completada por la legislación nacional de cada Estado miembro, que es la encargada en último término de concretar el alcance de la protección otorgada al nombre comercial unionista<sup>170</sup>.

Nuestro legislador ha optado por no conceder un derecho de exclusiva completo a su titular, con sus vertientes positivas y negativas<sup>171</sup>. Ha preferido configurar la protección ordenada por el art. 8 CUP a través de dos vías: la marcaría y la concurrencial<sup>172</sup>. La primera, como es natural, se prevé en la LM y –sobre la base del art. 9.1.d) LM– se concreta en el otorgamiento de legitimación al titular del nombre comercial unionista para oponerse a un nuevo registro [art. 19.1.c) LM] o instar la nulidad de un signo distintivo ya registrado en España (art. 52.1 LM)<sup>173</sup>. La segunda vía aparece recogida en la LCD, que permite completar la parcial protección reconocida al nombre comercial unionista en el sistema de marcas<sup>174</sup>.

No obstante, algún autor se ha pronunciado en el sentido de extender el *ius prohibendi* a los titulares de nombres comerciales unionistas. Esto es, de reconocerles facultades para prohibir el uso en España de marcas o nombres comerciales idénticos o confundibles para productos, servicios o actividades idénticas o similares, según los arts. 34.2.a) y b), 34.3 y 34.5 en relación con el art. 87.3 LM, a través de las mismas acciones que se conceden al titular de una marca registrada en los arts. 40 y ss. LM. Esta posición, empero, debe ser desechada puesto que el *ius prohibendi* está reservado a los titulares registrales de nombres comerciales, como ha puesto de manifiesto la jurisprudencia en varias ocasiones.

<sup>168</sup> MONTEAGUDO, M., “La tutela...”, cit., p. 191; y CURTO POLO, M., “Artículo. 9. Otros derechos anteriores”, en AA.VV. (dir. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A.), *Comentarios a la Ley de Marcas*, 2ª ed., t. I, Cizur Menor, Aranzadi, 2008, p. 300 y 301.

<sup>169</sup> SSTS (Sala 1ª) 3635/2011, de 7 de junio; y 2743/2012, de 13 de abril.

<sup>170</sup> *Vid. supra* Cap.4º.II.3.

<sup>171</sup> REY-ALVITE VILLAR, M., “Protección unionista...”, cit., p. 535; QUINTANA CARLO, I. y MARCO ARCALÁ, L. A., “Artículo 87...”, cit., p. 1262; y LOBATO GARCÍA-MIJÁN, M., *Comentario a...*, cit., p. 1108. La jurisprudencia también se manifiesta en esta línea, particularmente, en la STS (Sala 1ª) 2743/2012, de 13 de abril. No obstante, en este punto, DE LAS HERAS LORENZO afirma que “el usuario extrarregistral de un nombre notorio en todo el territorio nacional tiene un derecho excluyente *erga omnes* en los mismos términos que el usuario extrarregistral de una marca notoria, aunque ni uno ni otro tienen reconocido el derecho exclusivo en su aspecto positivo, sólo reconocido a los titulares registrales” (Cfr. “El nombre...”, cit., p. 77), lo que no es completamente cierto, como más adelante se expondrá.

<sup>172</sup> SSTS (Sala 1ª) 158/2010, de 20 de enero; y 2743/2012, de 13 de abril.

<sup>173</sup> Entre otros, REY-ALVITE VILLAR, M., “Protección unionista...”, cit., p. 535; GÓMEZ MONTERO, J., “Artículo 90...”, cit., p. 753 y 754; QUINTANA CARLO, I. y MARCO ARCALÁ, L. A., “Artículo 87...”, cit., p. 1263; LOBATO GARCÍA-MIJÁN, M., *Comentario a...*, cit., p. 1108 y ss.; y MONTEAGUDO, M., “La tutela...”, cit., p. 192 y 193.

<sup>174</sup> MONTEAGUDO, M., “La tutela...”, cit., p. 193; GÓMEZ MONTERO, J., “Artículo 90...”, cit., p. 753; y REY-ALVITE VILLAR, M., “Protección unionista...”, cit., p. 535.

Sobre este particular, la STS (Sala 1ª) 2743/2012, de 13 de abril, resulta bastante ilustrativa. En esta Sentencia, el TS determina de una forma bastante clara las facultades de protección que asisten al titular de un nombre comercial no registrado. Esta resolución afirma que “(e)s cierto que el artículo 87, apartado 3, de la Ley 17/2001 dispone que serán de aplicación al nombre comercial las normas de la misma relativas a las marcas. También lo es que el artículo 34, apartado 5, de la propia Ley reconoce el derecho exclusivo al titular de las marcas no registradas si fueran notoriamente conocidas en España en el sentido del artículo 6 bis del Convenio de París –salvo lo previsto en la letra c) del apartado 2 de citado artículo 34–. Pero, además de que el artículo 90 de la repetida Ley condiciona expresamente el derecho de exclusión al registro del nombre comercial –lo que, se dirá, también hacen para las marcas los artículos 2, apartado 1, y 34, apartado 1, sin que ello impida la aplicación de la excepción unionista–, el canon hermenéutico de la totalidad invita a considerar que el mencionado artículo 34, apartado 5, se remite a una norma que en el Convenio está específicamente referida a las marcas –al nombre comercial lo hace el artículo 8–. Además, el legislador español, cuando ha querido atribuir consecuencias jurídicas al nombre comercial no registrado lo ha dispuesto expresamente –artículo 9, apartado 1, letra d, de la Ley 17/2001–. Lo expuesto implica admitir que la protección que impone el artículo 8 del Convenio de la Unión de París, sin determinar su contenido, se obtiene en nuestro vigente sistema, tratándose de nombres comerciales no registrados, en el ámbito tabular, por la vía que abre el artículo 52, apartado 1, en relación con el 9, apartado 1, letra d), de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, y, fuera de aquel, por medio de las acciones que reconoce la Ley 3/1991, de 10 de enero, de competencia desleal, para la protección del correcto funcionamiento del mercado”.

Como es lógico, este sistema de protección del nombre comercial extranjero está condicionado al cumplimiento de los requisitos expuestos más arriba. No obstante, el nombre comercial unionista que no alcance la dimensión territorial exigida por el art. 9.1.d) LM no queda exento de protección. Su titular puede acudir a la normativa represora de la competencia desleal, ejercitando las acciones previstas en la LCD frente a otros usuarios de signos distintivos no inscritos cuando se constate la presencia de un riesgo efectivo de confusión en el sentido del art. 6 LCD<sup>175</sup>. Ahora bien, la protección establecida en la LCD no se activa de forma automática. Es preciso que el nombre comercial unionista goce de un grado mínimo de implantación y consolidación en el mercado –aunque sin llegar, en cualquier caso, a disfrutar de renombre<sup>176</sup>. Esto es, se exige que un sector del público conozca y reconozca el signo distintivo, pues no podrá existir una confusión sobre el origen empresarial de determinadas actividades cuando los consumidores no identifiquen en el signo un concreto origen empresarial.

#### **IV. LA PROTECCIÓN UNIONISTA DEL NOMBRE COMERCIAL EN DERECHO COMPARADO: EXPERIENCIAS FRANCESA, ITALIANA E INGLESA**

##### **1. Planteamiento**

El art. 8 CUP supuso en la mayoría de los países de nuestro entorno sociopolítico el punto de partida de la protección del nombre comercial como signo distintivo de la empresa. Sin embargo, su configuración como principio general y la indefinición conceptual de la

<sup>175</sup> MONTEAGUDO, M., “La tutela...”, cit., p. 193; y DE LAS HERAS LORENZO, T., “El nombre...”, cit., p. 78.

<sup>176</sup> MONTEAGUDO, M., “El riesgo...”, cit., p. 98; MASSAGUER FUENTES, J., *Comentario a...*, cit., p. 175; y GARCÍA PÉREZ, R., *Ley de Competencia Desleal*, Cizur Menor, Aranzadi, 2008, p. 167.

figura dieron paso a una pluralidad de sistemas de protección del nombre comercial articulados sobre mecanismos jurídicos dispares y sometidos a condiciones disímiles. El mandato unionista exige a los distintos Estados signatarios el establecimiento de unos cauces normativos que permitan la tutela del derecho sobre el nombre comercial, otorgándoles una amplia libertad a la hora de elegir los mecanismos considerados más idóneos para tal fin. De ahí que sea conveniente analizar algunos de los sistemas jurídicos instaurados en el Derecho comparado para la protección del nombre comercial, con la finalidad de tener una idea aproximada de las distintas soluciones que han sido adoptadas.

El propósito de este estudio es doble. Por un lado, con estas líneas se persigue contextualizar la protección otorgada por la normativa española a los nombres comerciales unionistas. De esta forma, podrá valorarse adecuadamente la evolución, tanto legislativa como jurisprudencial, que ha experimentado esta materia en el ordenamiento jurídico español. Y, por otro, el examen del régimen jurídico del nombre comercial establecido en otros países de nuestro entorno nos permitirá extraer algunas conclusiones orientadas a la formulación de posibles soluciones *de lege ferenda*<sup>177</sup>. Si bien es cierto que, en esta materia, la incorporación de soluciones foráneas basadas en el Derecho comparado no está exenta de riesgos, el recurso a otros ordenamientos jurídicos nos será de gran ayuda para poder valorar de forma global la adecuación del sistema de protección del nombre comercial previsto en la vigente LM.

## 2. El nombre comercial en el Derecho francés

### 2.1. Concepto y marco normativo

Junto a la marca, el ordenamiento jurídico francés contempla una pluralidad de signos distintivos protegidos por la ley. Nos referimos, en particular, a la razón o denominación social (*raison* o *dénomination sociale*)<sup>178</sup>, al nombre comercial (*nom comercial*) y al rótulo de establecimiento (*enseigne*)<sup>179</sup>. Estos signos distintivos se benefician de la protección concedida a través de la normativa represora de la competencia desleal. Y, en determinadas circunstancias, son susceptibles de constituir anterioridades aptas para determinar la indisponibilidad de un signo utilizado a título de marca. Si bien, es cierto que esta relación de anterioridades no es taxativa, dado que puede englobar otros signos como los códigos telemáticos y los nombres de dominio<sup>180</sup>.

En el ordenamiento francés no existe una definición legal de nombre comercial. En efecto, ni las disposiciones que regulan directamente esta figura, ni las que se refieren a ella

<sup>177</sup> Y es que, como afirma COURTIS, “el Derecho comparado es empleado regularmente para la identificación de necesidades de modificación normativa y como fuente de inspiración para la articulación de propuestas *de lege ferenda*” [Cfr. “El juego de los juristas. Ensayo de la caracterización de la investigación dogmática”, en AA.VV. (ed. COURTIS, C.), *Observer la Ley. Ensayos sobre metodología de la investigación jurídica*, Madrid, Trotta, 2006, p. 139].

<sup>178</sup> Sobre la denominación social y su protección como signo distintivo, *vid.*, entre otros, CHAVANNE, A. y BURST, J. J., *Droit de la Propriété Industrielle*, 7ª ed., Paris, Dalloz, 2012, p. 956 y ss.; y BERTRAND, A. R., *Droit des...*, cit., p. 357 y ss.; e Ídem, *Le Droit...*, cit., p. 539 y ss.

<sup>179</sup> Sobre *l'enseigne*, *vid.*, entre otros, POLLAUD-DULIAN, F., *Propriété Intellectuelle...*, cit., p. 679 y ss.; BERTRAND, A. R., *Le Droit...*, cit., p. 551 y ss.; MENDOZA, A., *Les noms...*, cit., p. 82 y ss.; y SAINT-GAL, Y., “Nom commercial et enseigne. Protection...” cit.

<sup>180</sup> BERTRAND, A. R., *Le Droit...*, cit., p. 537. Sobre la protección de los nombres de dominio en Derecho francés, *vid.*, entre otros, MENDOZA, A., *Les noms...*, cit., p. 87 y ss.; y TRÉFIGNY, P., “Part. 1. Country...”, cit., p. 329 y ss. y 413.

de una forma más tangencial, proporcionan un concepto legal, más allá de su configuración como elemento integrador del fondo de comercio<sup>181</sup>. Pese a ello, la doctrina mayoritaria y la jurisprudencia coinciden en definir el nombre comercial como la denominación bajo la cual una persona física o jurídica designa la empresa o el fondo de comercio que explota, para identificarse en sus relaciones con la clientela<sup>182</sup>; o si se prefiere, como la denominación bajo la cual el empresario explota su fondo de comercio y lo distingue de otros similares<sup>183</sup>. Según estas definiciones, el nombre comercial viene a designar una realidad específica, que no es otra que la actividad mercantil ejercida por una entidad determinada, denominada fondo de comercio, empresa o establecimiento. El nombre comercial permite así al empresario poder adoptar una denominación jurídicamente diferente a su propio nombre a fin de identificar y diferenciar su actividad a los ojos la clientela<sup>184</sup>.

La protección del nombre comercial se asegura en el ordenamiento jurídico francés a través de distintos textos legislativos y reglamentarios. Estos pueden clasificarse en dos grupos. Por un lado, aquellas disposiciones dirigidas específicamente a la regulación del nombre comercial<sup>185</sup>, entre las que encontramos el art. 8 CUP y el *décret du 30 mai 1984*<sup>186</sup>. Y, por otro lado, las disposiciones que, ocupándose de otras materias, dotan al nombre comercial de una regulación complementaria, como pueden ser los arts. L. 111-1 a 3 y L. 711-1 a 4 *Code de la propriété intellectuelle*<sup>187</sup>.

## 2.2. Caracteres

A diferencia de la marca y el rótulo de establecimiento, el nombre comercial debe estar constituido por un signo denominativo. Éste puede consistir en un término de fantasía, en un nombre patronímico<sup>188</sup>, en una razón o denominación social, en el denominativo elegido por la empresa como rótulo o como marca, o incluso en unas meras siglas<sup>189</sup>. Sin embargo, a pesar de la amplia libertad que se prevé en lo que atañe a la formación de la figura, la ausencia de un estatus legal y de toda formalidad constitutiva del derecho no permiten sostener que la elección de un nombre comercial no esté sujeta a ciertos requisitos de validez<sup>190</sup>. Antes bien,

<sup>181</sup> En este sentido, se afirma que el nombre comercial es a la vez la denominación del fondo de comercio, así como un elemento de tal fondo. *Vid.* MENDOZA, A., *Les noms...*, cit., p. 77.

<sup>182</sup> BERTRAND, A. R., *Droit des marques. Signes distinctifs. Noms de domaine*, 12ª ed., Paris, Dalloz, 2005, p. 361; Ídem, *Le Droit...*, cit., p. 546; AZÉMA, J. y GALLOUX, J. C., *Droit de...*, cit., p. 943; y SCHMIDT-SZALEWSKI, J. y PIERRE, J. L., *Droit de...*, cit., p. 216. En esta línea, entre otras, las SSCA Paris, de 15 de enero de 1987 (Ritz /L'Espadon); Paris, de 25 de enero de 1990 (Acor/Acord); y Douai, de 16 de marzo de 1992 (SARL L'Oriental/SARL L'Orientale).

<sup>183</sup> GALLOUX, J. C., *Droit de...*, cit., p. 534. En este sentido, la SCA Limoges, de 12 de junio de 1978.

<sup>184</sup> MENDOZA, A., *Les noms...*, cit., p. 81.

<sup>185</sup> Dentro de este grupo, tradicionalmente, se ha encontrado el art. 217-1 del *Code de la consommation* (LOI n° 93-949 du 26 juillet 1993 relative au code de la consommation, en *JORF*, núm. 171, de 27 de julio, cuya última modificación es la introducida por el décret n° 2017-1166, de 12 de julio), que preveía una protección de carácter penal de los nombres comerciales. Si bien, este precepto ha sido derogado por el art. 34 de la Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation (*JORF*, núm. 64, de 16 de marzo).

<sup>186</sup> Décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés, *JORF*, de 31 de mayo, p. 1699 y ss. Los preceptos de esta norma, varias veces modificados, han sido introducidos en los arts. L. 123-1 y siguientes y R. 123-31 y siguientes del *Code de commerce*.

<sup>187</sup> Un estudio detallado de estos preceptos puede encontrarse en SAINT-GAL, Y., “Nom commercial et enseigne. Protection...”, cit.

<sup>188</sup> AZÉMA, J. y GALLOUX, J. C., *Droit de...*, cit., p. 943; y GALLOUX, J. C., *Droit de...*, cit., p. 534.

<sup>189</sup> POLLAUD-DULIAN, F., *Propriété Intellectuelle...*, cit., p. 656.

<sup>190</sup> PASSA, J., *Droit de...*, cit., p. 684.

el nombre comercial debe satisfacer ciertas exigencias para su validez que, *a priori*, son idénticas a las previstas en sede de marcas. Así, el nombre comercial debe ser, en todo caso, *lícito, distintivo* y estar *disponible*. Esto es, debe poseer un poder identificador de la empresa en el mercado y no generar ningún riesgo de confusión con los signos adoptados por otras empresas<sup>191</sup>.

En efecto, al igual que sucede en materia de marcas, el nombre comercial no puede ser contrario al orden público, a las buenas costumbres o a la ley. Existen ciertos casos de ilicitud que son más propios de los nombres comerciales que de las marcas. Por ejemplo, el empleo de la palabra artesano en el nombre comercial de una empresa cuyo titular no esté inscrito en el *Répertoire des Métiers*<sup>192</sup>. Así, el nombre comercial no puede resultar engañoso en relación con la actividad o la naturaleza de la empresa. Ni puede incluir términos que creen confusión sobre la calidad o el origen de las actividades desarrolladas, sobre las cualidades profesionales del comerciante, sobre la forma social del sujeto titular de la empresa<sup>193</sup>, o con un organismo oficial<sup>194</sup>.

Asimismo, para que el nombre comercial goce de protección, debe presentar *carácter distintivo*. No puede estar constituido por denominaciones necesarias, genéricas, usuales o descriptivas en relación con el tipo de actividad desarrollada<sup>195</sup>. Se exige así que el nombre comercial esté dotado de un carácter distintivo que permita a la clientela identificar y diferenciar la actividad llevada a cabo por la empresa. Y es que un nombre comercial desprovisto de tal carácter, por una parte, no es apto para desarrollar su función principal de identificación de la empresa en el mercado y, por otra parte, no puede servir de fundamento al ejercicio de las acciones previstas para su defensa, toda vez que no puede verificarse un riesgo de confusión<sup>196</sup>. De modo que, si una empresa adopta como nombre comercial un término descriptivo de su actividad, ha de incluir un elemento de fantasía y tener en cuenta que los elementos descriptivos o banales no son protegidos en sí mismos. No obstante, se mantiene que una combinación de términos banales puede gozar de carácter distintivo si la conjunción de estos términos resulta arbitraria y permite al público reconocer las actividades desarrolladas por la empresa<sup>197</sup>. La distintividad –al igual que sucede en materia de marcas– debe apreciarse en el momento de la apropiación del signo. Es decir, cuando la empresa ha comenzado a emplear el denominativo en el ejercicio del comercio y no cuando el litigio llega al Tribunal. En la valoración de la distintividad ha de atenderse a las actividades desarrolladas bajo el signo. Pese a lo anterior, no debe perderse de vista que los denominativos inicialmente descriptivos o banales pueden adquirir carácter distintivo como consecuencia del uso que de

<sup>191</sup> POLLAUD-DULIAN, F., *Propriété Intellectuelle...*, cit., p. 656; PASSA, J., *Droit de...*, cit., p. 684; BERTRAND, A. R., *Le Droit...*, cit., p. 548 y 549; y AZÉMA, J. y GALLOUX, J. C., *Droit de...*, cit., p. 944 y ss.

<sup>192</sup> AZÉMA, J. y GALLOUX, J. C., *Droit de...*, cit., p. 946.

<sup>193</sup> POLLAUD-DULIAN, F., *Propriété Intellectuelle...*, cit., p. 657 y 658; AZÉMA, J. y GALLOUX, J. C., *Droit de...*, cit., p. 946; y PASSA, J., *Droit de...*, cit., p. 685.

<sup>194</sup> GALLOUX, J. C., *Droit de...*, cit., p. 539.

<sup>195</sup> AZÉMA, J. y GALLOUX, J. C., *Droit de...*, cit., p. 946; y POLLAUD-DULIAN, F., *Propriété Intellectuelle...*, cit., p. 656.

<sup>196</sup> PASSA, J., *Droit de...*, cit., p. 684 y 685.

<sup>197</sup> GALLOUX, J. C., *Droit de...*, cit., p. 539.

ellos haga su titular, cuando éstos han adquirido a los ojos de la clientela la capacidad de identificar y diferenciar las actividades desarrolladas en el mercado<sup>198</sup>.

Finalmente, el nombre comercial debe estar *disponible*, esto es, no puede ser idéntico o similar a los signos utilizados por otras empresas, ya sean a título de nombre comercial, de denominación social, de rótulo de establecimiento o de marca<sup>199</sup>. Ahora bien, la apreciación de la disponibilidad implica tener en cuenta, de una parte, el alcance geográfico de la utilización del signo previo y, de otra parte, el principio de especialidad<sup>200</sup>.

En este sentido, ciertos signos distintivos son protegidos en el conjunto del territorio francés, independientemente del alcance geográfico real de su utilización, como ocurre con la marca y con la denominación social. Sin embargo, el nombre comercial y el rótulo de establecimiento se protegen en función de su *ámbito territorial de actuación*<sup>201</sup>. El alcance geográfico del nombre comercial va a ser variable. Algunos nombres comerciales tendrán una extensión nacional como consecuencia de su uso o notoriedad. Y, en tal caso, deben ser tutelados frente a aquellos signos idénticos o similares cualquiera que sea la localización de la empresa que designan. Otros nombres comerciales, en cambio, gozan de un alcance regional, local o incluso más limitado. Esta situación conduce a una coexistencia de nombres comerciales idénticos o similares que no dará lugar a un riesgo de confusión por la limitación del alcance geográfico de su aplicación<sup>202</sup>. Es precisamente este riesgo de confusión el que determina la disponibilidad. De modo que, no existiendo dicho riesgo por razón del territorio de aplicación de los signos, el denominativo puede ser adoptado como nombre comercial, aun cuando sea idéntico o similar a otro y las actividades a las que se refieren sean idénticas o semejantes<sup>203</sup>.

En cualquier caso, el nombre comercial se protege dentro de los límites del *principio de especialidad*. De ahí que no puedan adoptarse como nombres comerciales aquellos signos idénticos o similares utilizados en relación con actividades idénticas o semejantes. Si la actividad es idéntica, no hay ningún problema: el signo idéntico o similar está ya ocupado y no puede ser utilizado como nombre comercial por un tercero. Pero si se trata de actividades semejantes, ha de tenerse en cuenta si, por razón de su naturaleza o de su destino, la masa anónima de la clientela puede atribuir a las actividades desarrolladas bajo estos signos el

<sup>198</sup> SCA Paris, de 13 de mayo de 1992 (Telecom). Esta solución está inspirada, por identidad de razón, en la regulación de la marca, particularmente, en el art. L 711-2 Code de la propriété intellectuelle. En este sentido, *vid.* POLLAUD-DULIAN, F., *Propriété Intellectuelle...*, cit., p. 657.

<sup>199</sup> Sobre los signos que pueden determinar la indisponibilidad de un nombre comercial, *vid.* GALLOUX, J. C., *Droit de...*, cit., p. 540 y 541; PASSA, J., *Droit de...*, cit., p. 686 y ss.; y POLLAUD-DULIAN, F., *Propriété Intellectuelle...*, cit., p. 659 y s.

<sup>200</sup> No obstante, ha de tenerse en cuenta la limitación que en este punto constituye el nombre patronímico, de modo que se permite la utilización como nombre comercial, denominación social o *enseigne* de un denominativo idéntico a otro ya ocupado, cuando éste sea el patronímico de su titular y se use de buena fe. Sobre este extremo, *vid.* GALLOUX, J. C., *Droit de...*, cit., p. 536; PASSA, J., *Droit de...*, cit., p. 686 y 687; y POLLAUD-DULIAN, F., *Propriété Intellectuelle...*, cit., p. 662 y 663.

<sup>201</sup> AZÉMA, J. y GALLOUX, J. C., *Droit de...*, cit., p. 947. No obstante, algunas sentencias ponen en tela de juicio esta regla, estableciendo que la protección del nombre comercial no está limitada a una parte del territorio nacional [SCCass, N° 86-19.515, de 7 de junio de 1988 (SA. Att International Clothing)]. En esta línea, GALLOUX, J. C., *Droit de...*, cit., p. 542.

<sup>202</sup> En este sentido, puede advertirse una pluralidad de hoteles que emplean el nombre comercial “de la Poste” y de cafeterías denominadas “de la Gare”, que coexisten pacíficamente en Francia (POLLAUD-DULIAN, F., *Propriété Intellectuelle...*, cit., p. 659). En idéntico sentido, GALLOUX, J. C., *Droit de...*, cit., p. 541 y 542.

<sup>203</sup> POLLAUD-DULIAN, F., *Propriété Intellectuelle...*, cit., p. 659; AZÉMA, J. y GALLOUX, J. C., *Droit de...*, cit., p. 947 y 948; y BERTRAND, A. R., *Droit des...*, cit., p. 363.

mismo origen empresarial<sup>204</sup>. Ahora bien, a diferencia de lo que sucede en Derecho español, la notoriedad de un nombre comercial no implica ninguna excepción al principio de especialidad. De modo que el nombre comercial notorio sólo se protege en relación con las actividades que desarrolla la empresa, aunque en determinadas circunstancias puede gozar de protección frente a conductas parasitarias por la vía del abuso del derecho<sup>205</sup>.

### 2.3. Adquisición del derecho sobre el nombre comercial

El *Code de commerce* (arts. R. 123-38, R. 123-59 y R. 123-60) prescribe que el nombre comercial debe figurar entre los elementos que el empresario debe declarar para su inmatriculación en el Registro de comercio y sociedades (*Registre du commerce et des sociétés*). No obstante, aunque se dice que el nombre comercial es obligatorio<sup>206</sup>, esta afirmación no hace referencia a su inscripción en dicho registro, sino a que no puede existir explotación del fondo de comercio sin denominación<sup>207</sup>. La inscripción del nombre comercial en el Registro no constituye una condición para su protección<sup>208</sup>. Esta inscripción solamente permite hacer efectivo el derecho sobre el nombre comercial frente a terceros, a menos que éstos hayan tenido conocimiento personal del nombre comercial por otros medios<sup>209</sup>. Por tanto, dicha inscripción no es constitutiva del derecho. Desde el momento en que el nombre comercial es utilizado, la ausencia de su publicación en el Registro no tiene incidencia sobre la protección, puesto que dicha inscripción no es constitutiva del fondo de comercio, ni una condición exigida para su adquisición<sup>210</sup>.

En sede de nombre comercial, el ordenamiento jurídico francés no prevé un régimen administrativo análogo al establecido para el depósito de la marca, ni un registro organizado de nombres comerciales<sup>211</sup>. El derecho sobre el nombre comercial se adquiere por su uso público. No es suficiente con la mera inscripción en el Registro, ya que el nombre comercial identifica a la empresa en sus relaciones con la clientela<sup>212</sup>. Consecuentemente, el derecho sobre el nombre comercial no nace de la creación de la denominación, ni del cumplimiento de ciertas formalidades, sino de su primer uso<sup>213</sup>. De ahí que en Francia tradicionalmente el derecho sobre el nombre comercial se haya configurado como un derecho de ocupación<sup>214</sup>.

<sup>204</sup> AZÉMA, J. y GALLOUX, J. C., *Droit de...*, cit., p. 948; BERTRAND, A. R., *Le Droit...*, cit., p. 550; BOUVEL, A., *Principe de...*, cit., p. 61; y POLLAUD-DULIAN, F., *Propriété Intellectuelle...*, cit., p. 658.

<sup>205</sup> AZÉMA, J. y GALLOUX, J. C., *Droit de...*, cit., p. 948; GALLOUX, J. C., *Droit de...*, cit., p. 541; BERTRAND, A. R., *Le Droit...*, cit., p. 550; y POLLAUD-DULIAN, F., *Propriété Intellectuelle...*, cit., p. 658.

<sup>206</sup> POLLAUD-DULIAN, F., *Propriété Intellectuelle...*, cit., p. 668; y GALLOUX, J. C., *Droit de...*, cit., p. 534.

<sup>207</sup> AZÉMA, J. y GALLOUX, J. C., *Droit de...*, cit., p. 943; y MENDOZA, A., *Les noms...*, cit., p. 76.

<sup>208</sup> BOUVEL, A., *Principe de...*, cit., p. 60; BERTRAND, A. R., *Le Droit...*, cit., p. 543; GALLOUX, J. C., *Droit de...*, cit., p. 361; y POLLAUD-DULIAN, F., *Propriété Intellectuelle...*, cit., p. 668.

<sup>209</sup> GALLOUX, J. C., *Droit de...*, cit., p. 543.

<sup>210</sup> POLLAUD-DULIAN, F., *Propriété Intellectuelle...*, cit., p. 669.

<sup>211</sup> AZÉMA, J. y GALLOUX, J. C., *Droit de...*, cit., p. 943; y SCHMIDT-SZALEWSKI, J., y PIERRE, J. L., *Droit de...*, cit., p. 217.

<sup>212</sup> BERTRAND, A. R., *Le Droit...*, cit., p. 546; y AZÉMA, J. y GALLOUX, J. C., *Droit de...*, cit., p. 949.

<sup>213</sup> GALLOUX, J. C., *Droit de...*, cit., p. 542.

<sup>214</sup> POLLAUD-DULIAN, F., *Propriété Intellectuelle...*, cit., p. 667.

Para determinar el nacimiento del derecho sobre el nombre comercial no es suficiente cualquier tipo de utilización<sup>215</sup>. El uso constitutivo del derecho debe presentar ciertos caracteres. Así, el nombre comercial pertenece al primer ocupante, que será aquel que lo utilice por primera vez en el mercado a título personal y de forma pública. El uso es público cuando el titular haya manifestado su plena intención de adoptar el signo a título de nombre comercial y no a título de marca o de denominación social<sup>216</sup>. Además, ha de concretarse en su utilización en la correspondencia, en la documentación mercantil, en la publicidad y, en general, en todos aquellos medios que supongan un contacto con el público<sup>217</sup>.

#### 2.4. Protección del nombre comercial en Derecho francés

El derecho sobre el nombre comercial no se configura en el ordenamiento jurídico francés como un derecho privativo. Pero, una vez adquirido, es objeto de tutela a través de la acción de competencia desleal. A través de ella se persigue la cesación de la conducta infractora y la reparación de los daños causados por el uso de signos que sean susceptibles de generar confusión en la clientela sobre el origen empresarial de las actividades designadas<sup>218</sup>.

Con anterioridad a la promulgación de la Ley de 1991<sup>219</sup>, la Corte de casación admitía la indisponibilidad del denominativo constitutivo de un nombre comercial, cualquiera que fuese su grado de notoriedad y la extensión de su uso<sup>220</sup>. Sin embargo, el *Code de la propriété intellectuelle* ha puesto fin a las discusiones que se habían suscitado en relación con los conflictos entre una marca y un nombre comercial previo. A tal efecto, su art. L. 711-4 c) establece que no puede adoptarse como marca el signo que vulnere un derecho anterior consistente “particularmente” en “un nombre comercial conocido en el conjunto del territorio nacional, si existe un riesgo de confusión a los ojos del público”. El nombre comercial se configura así como motivo de oposición al registro de una marca posterior, siempre y cuando goce de una extensión aplicativa nacional, es decir, cuando sea utilizado en el conjunto del territorio nacional<sup>221</sup>. Esto no quiere decir que el nombre comercial sea conocido por un amplio sector del público, sino que basta con que haya sido ampliamente utilizado en el territorio nacional. Y ello porque este requisito se configura como un criterio de uso geográfico, distinto de la notoriedad<sup>222</sup>. En consecuencia, una empresa cuyo nombre comercial sea conocido (*rectius*, usado) local o regionalmente no puede oponerse al depósito de una marca ulterior<sup>223</sup>, aunque puede continuar desarrollando su actividad bajo este signo

<sup>215</sup> En este sentido, se mantiene que “la publication d’un bulletin interne à l’entreprise, comme la production d’un certificat de travail ne peuvent être tenus pour de actes d’exploitation publics susceptibles de faire naître un droit sur un nom commercial” (BERTRAND, A. R., *Droit des...*, cit., p. 361).

<sup>216</sup> BERTRAND, A. R., *Le Droit...*, cit., p. 546.

<sup>217</sup> GALLOUX, J. C., *Droit de...*, cit., p. 542.

<sup>218</sup> SCHMIDT-SZALEWSKI, J., y PIERRE, J. L., *Droit de...*, cit., p. 217.

<sup>219</sup> Loi n°91-7, du 4 janvier 1991, relative aux marques de fabrique, de commerce ou de service, en *JORF*, núm. 5, de 6 de enero, p. 316 y ss.

<sup>220</sup> SSCCass., de 28 de enero de 1980 (S.A. Corrèzienne d’Aliments du Betail/ S.A. du Quercy pour Alimentation du Betail); y núm. 97-16.189, de 29 de junio de 1999 (Société Le Zénon/ Société Top Rank Corporation et autres). *Vid.* SAINT-GAL, Y., “Nom commercial et enseigne. Protection...”, cit.

<sup>221</sup> BERTRAND, A. R., *Le Droit...*, cit., p. 549; e Ídem, *Droit des...*, cit., p. 363.

<sup>222</sup> TRÉFIGNY, P., “Part. 1. Country...”, cit., p. 366; y SAINT-GAL, Y., “Nom commercial et enseigne. Protection...”, cit.

<sup>223</sup> Así, la SCA Paris, de 26 de febrero de 1997 (Keles/ STE Megafonte), establece que el nombre comercial *Eurofonte* no es conocido a nivel nacional y, por tanto, no puede ser oponible al registro de una marca idéntica.

cuando actúe de buena fe (art. L. 713-6 *Code de la propriété intellectuelle*)<sup>224</sup>. Asimismo, para que el nombre comercial pueda oponerse al depósito de una marca –además de gozar de un alcance geográfico nacional– debe existir un riesgo de confusión a los ojos del público. Esta cuestión será valorada conforme al principio de especialidad<sup>225</sup>.

Junto a la facultad de oposición del titular del nombre comercial que reúna los requisitos expuestos, el ordenamiento jurídico francés prevé otros mecanismos de protección. No obstante, aunque el nombre comercial se encuentra expresamente recogido entre los derechos de propiedad industrial regulados por el CUP, esta institución no se beneficia de la *action en contrefaçon* –prevista específicamente para las marcas–<sup>226</sup>. En su lugar, la violación del derecho sobre el nombre comercial por un tercero sólo podrá ser sancionada por la acción de competencia desleal, fundada sobre los mecanismos de la responsabilidad civil<sup>227</sup>.

La violación por un tercero del derecho sobre el nombre comercial puede consistir bien en su reproducción servil o cuasi servil, en su imitación o en su incorporación al signo distintivo de otro<sup>228</sup>. Esta violación del nombre comercial puede llevarse a cabo por diversas vías, bien utilizando el nombre comercial ajeno en la documentación mercantil, facturas, publicidad, folletos, etc.; bien, mediante su uso de forma oral, por ejemplo, recogiendo pedidos utilizando el nombre comercial de un competidor y usurpando, de esta forma, su nombre<sup>229</sup>.

La sanción de estas conductas se lleva a cabo en el plano de la competencia desleal por aplicación del art. 1382 del Código Civil francés. De modo que la buena o la mala fe del usurpador carece de relevancia. Es suficiente la acreditación del riesgo de confusión en el mercado<sup>230</sup>. La apreciación del riesgo de confusión ha de llevarse a cabo teniendo en cuenta la identidad o similitud entre los signos y las actividades desarrolladas por el titular del signo y del usurpador, así como el alcance territorial del uso de los signos en liza<sup>231</sup>. Ahora bien, como ya se ha señalado, la notoriedad del signo no implica una excepción al principio de especialidad. Simplemente, habilita al titular del nombre comercial notorio para actuar contra quien utilice su signo en un sector de actividad diferente por la vía del abuso del derecho.

Respecto a las sanciones, una vez constatada la infracción del derecho sobre el nombre comercial, su titular puede exigir la condena a la reparación de los daños y perjuicios

<sup>224</sup> SCHMIDT-SZALEWSKI, J., y PIERRE, J. L., *Droit de...*, cit., p. 218.

<sup>225</sup> SAINT-GAL, Y., “Nom commercial et enseigne. Protection...”, cit.

<sup>226</sup> GALLOUX, J. C., *Droit de...*, cit., p. 545; y AZÉMA, J. y GALLOUX, J. C., *Droit de...*, cit., p. 951.

<sup>227</sup> Acerca de esta cuestión, *vid.*, entre otros, GALLOUX, J. C., *Droit de...*, cit., p. 545 y ss.; BERTRAND, A. R., *Droit des...*, cit., p. 367 y 368; AZÉMA, J. y GALLOUX, J. C., *Droit de...*, cit., p. 951 y 952; y TRÉFIGNY, P., “Part. 1. Country...”, cit., p. 413.

<sup>228</sup> Sobre las distintas modalidades de usurpación, *vid.*, entre otros, GALLOUX, J. C., *Droit de...*, cit., p. 545 y 546; POLLAUD-DULIAN, F., *Propriété Intellectuelle...*, cit., p. 674 y ss.; y AZÉMA, J. y GALLOUX, J. C., *Droit de...*, cit., p. 951.

<sup>229</sup> AZÉMA, J. y GALLOUX, J. C., *Droit de...*, cit., p. 951.

<sup>230</sup> POLLAUD-DULIAN, F., *Propriété Intellectuelle...*, cit., p. 673; y AZÉMA, J. y GALLOUX, J. C., *Droit de...*, cit., p. 951.

<sup>231</sup> Más detalladamente en SAINT-GAL, Y., “Nom commercial et enseigne. Protection...”, cit. En este sentido, la jurisprudencia ha considerado que, atendiendo a su antigüedad y a la publicidad efectuada, una sociedad vinícola instalada en París ha adquirido una notoriedad territorial que posibilita la existencia de un riesgo de confusión con una empresa de Grenoble que utiliza un signo similar para comerciar en el mismo sector del mercado [SCCass., de 18 de abril de 1958 (Nicolas)].

ocasionados, la publicación de la decisión de condena y la cesación de las actuaciones desleales, impuesta, generalmente, bajo una multa coercitiva<sup>232</sup>.

### 2.5. La protección del nombre comercial unionista en Francia

Con carácter general, la jurisprudencia y la doctrina francesas se apoyan en el art. 8 CUP para descartar las disposiciones del *Code de commerce* (arts. R. 123-38, R. 123-59 y R. 123-60) que prevén, en sustancia, que el nombre comercial no es oponible a terceros si no se encuentra inscrito en el Registro de comercio y sociedades<sup>233</sup>. Si, conforme al art. 8 CUP, el nombre comercial ha de protegerse en todos los países de la Unión sin obligación de depósito o de registro, la inscripción del nombre comercial en el Registro de comercio y de sociedades no puede constituir una condición de su protección.

Sin embargo, ésta no es la única consecuencia derivada de las disposiciones del CUP. La aplicación del principio de trato nacional (art. 2 CUP) implica que la persona física o jurídica nacional de un Estado signatario del CUP adquiere el derecho sobre su nombre comercial desde el momento en que tal signo sea explotado en Francia<sup>234</sup> y que se beneficia de la protección de su nombre comercial bajo las disposiciones de la legislación francesa<sup>235</sup>. Por consiguiente, la utilización del nombre comercial en el territorio francés determina la protección del nombre comercial unionista conforme a la normativa francesa, esto es, aplicando los mismos mecanismos de protección que asisten al titular de un nombre comercial francés.

Esta situación conduce a una completa asimilación entre el nombre comercial unionista y el nombre comercial francés, toda vez que este último se adquiere con el primer uso efectivo y público. De igual forma, la aplicación de la legislación francesa a los nombres comerciales unionistas implica una completa identidad entre los cauces de protección previstos para los nombres comerciales franceses y extranjeros. Por ello, algún autor ha manifestado que las disposiciones del CUP carecen de toda utilidad en el ordenamiento jurídico francés, dada la ausencia de cualquier especialidad prevista para los nombres comerciales unionistas<sup>236</sup>.

En efecto, al igual que sucede en materia de adquisición del derecho sobre el nombre comercial, los Tribunales franceses exigen el uso del nombre comercial unionista en Francia como condición de su protección. Este uso puede derivar de las relaciones comerciales entabladas con una empresa francesa, independientemente de la intensidad de dicho uso<sup>237</sup>. Al mismo tiempo, se entiende que el requisito del uso se satisface con una explotación pública en las relaciones con la clientela, lo que puede provenir del intercambio de correspondencia,

<sup>232</sup> TRÉFIGNY, P., "Part. 1. Country...", cit., p. 328; y SAINT-GAL, Y., "Nom commercial et enseigne. Protection...", cit.

<sup>233</sup> Entre otros, POLLAUD-DULIAN, F., *Propriété Intellectuelle...*, cit., p. 667; GALLOUX, J. C., *Droit de...*, cit., p. 542; AZÉMA, J. y GALLOUX, J. C., *Droit de...*, cit., p. 948 y 949; y PASSA, J., *Droit de...*, cit., p. 832 y 833. En la jurisprudencia, *vid.* SCA Montpellier, de 22 de marzo de 2005 (SARL Innovation et Développement Technologie IDT France/ Société Nihon Seimitsu Sokki Kabushiki Kaisha).

<sup>234</sup> SCCass, núm. 82-15.138, de 17 de julio de 1984 (Pucci di Barsento).

<sup>235</sup> SCA Paris, de 3 de junio de 1993 (S A Bir/ STE Levi Strauss et cie).

<sup>236</sup> PASSA, J., *Droit de...*, cit., p. 833 y 834.

<sup>237</sup> SCA Paris, de 1 de marzo de 1990 (TYF/ YT).

o del envío de muestras o de listas de precios<sup>238</sup>. Resulta, por tanto, que el nombre comercial unionista es protegido en Francia desde el momento de su primer uso público y efectivo a título de nombre comercial. Un extremo que debe ser probado por quien reclame la protección<sup>239</sup>.

Una vez demostrado el uso en el territorio francés, el nombre comercial unionista se protege a través de los mismos mecanismos de tutela establecidos para los nombres comerciales franceses. En consecuencia, el nombre comercial extranjero puede erigirse en motivo de oposición al registro de marcas confundibles posteriores<sup>240</sup>; aunque para ello debe acreditarse su aplicación en el conjunto del territorio francés y la existencia de un riesgo de confusión en idénticos términos a los previstos para los nombres comerciales franceses. Junto a ello, en los casos de usurpación del nombre comercial extranjero, su titular cuenta con la posibilidad de ejercer la acción de competencia desleal, lo que exige tener en cuenta no sólo la existencia de un riesgo de confusión a los ojos del público, sino también el alcance geográfico de aplicación del nombre comercial extranjero.

### 3. El nombre comercial en el Derecho italiano

#### 3.1. Concepto y marco normativo

La exigencia de asegurar instrumentos jurídicos de distinción de la empresa en el mercado no se garantiza en el Derecho italiano únicamente a través de la marca. Junto a ella se regulan también otros signos distintivos típicos, como la *ditta* y la *insegna*<sup>241</sup>, que se contraponen, a su vez, a los signos distintivos atípicos<sup>242</sup>. Además, a este complejo entramado de signos distintivos debemos añadir las razones y denominaciones sociales<sup>243</sup> y los nombres de dominio<sup>244</sup>, concebidos también como signos distintivos de la empresa.

Pese a sus particularidades, la *ditta* puede encuadrarse dentro de la noción de nombre comercial acogida por el art. 8 CUP<sup>245</sup>. Ciertamente, no obstante, que, al igual que ocurre en el texto unionista, el ordenamiento jurídico italiano no ofrece una definición legal de esta

<sup>238</sup> BERTRAND, A. R., *Droit des...*, cit., p. 362. En este sentido, la SCCAss., núm. 91-16.752, de 29 de junio de 1993 (STE Mauralest / STE Gabicci PLC) afirma que “peu importe qu’une société soit étrangère des lors que l’usage du nom commercial a lieu publiquement sur le territoire français, ce qui est le cas lorsque des fournisseurs français établissent des factures au nom de cette société anglaise ou que des lettres lui sont adressées para une société française, cette société étrangère a donc droit à la protection de son nom en France”.

<sup>239</sup> BERTRAND, A. R., *Le Droit...*, cit., p. 547.

<sup>240</sup> BERTRAND, A. R., *Op. cit.*, p. 548.

<sup>241</sup> Sobre la *insegna vid.*, entre otros, MARTORANO, F., “Gli elementi di identificazione dell’impresa”, en AA.VV. (coord. BUONOCORE, V.), *Manuale di Diritto Commerciale*, 13ª ed., Torino, G. Giappichelli editore, 2016, p. 71 y ss.; DI CATALDO, V., *I segni...*, cit., p. 191 y ss.; VANZETTI, A. y DI CATALDO, V., *Manuale di...*, cit., p. 341 y ss.; y RICOLFI, M., “La ditta...”, cit., p. 169 y ss.

<sup>242</sup> Dentro de esta categoría encontramos los eslóganes, los emblemas y los signos usados en común por empresas pertenecientes al mismo grupo. Sobre este extremo, *vid.* RICOLFI, M., “La ditta...”, cit., p. 172 y ss.; y DI CATALDO, V., *I segni...*, cit., p. 194 y 195.

<sup>243</sup> *Vid.*, entre otros, VANZETTI, A. y DI CATALDO, V., *Manuale di...*, cit., p. 339; y DI CATALDO, V., *I segni...*, cit., p. 188 y ss.

<sup>244</sup> Sobre los nombres de dominio en Derecho italiano, GHIDINI, G. y CAVANI, G., *Lezioni di Diritto Industriale. Proprietà industriale, intellettuale e concorrenza*, Milano, Giuffrè Editore, 2014, p. 102; AULETTA, G. y SALANITRO, N., *Diritto Commerciale*, 20ª ed., Milano, Giuffrè, 2015, p. 46 y ss.; y VANZETTI, A. y DI CATALDO, V., *Manuale di...*, cit., p. 345 y ss.

<sup>245</sup> VANZETTI, A. y DI CATALDO, V., *Manuale di...*, cit., p. 340.

figura<sup>246</sup>. Empero, la doctrina mayoritaria coincide en definirla como el nombre bajo el cual el empresario ejerce la empresa y la distingue de las competidoras<sup>247</sup>. La *ditta* se configura, por tanto, como el signo distintivo de la empresa, entendida como realidad económica compleja integrada por una pluralidad de elementos, entre los que figuran el empresario y el conjunto patrimonial organizado a través del cual se desarrolla la actividad<sup>248</sup>. Se trata, en definitiva, del nombre comercial, que aparece configurado como una institución jurídica distinta del nombre patronímico del empresario individual y del nombre social del empresario colectivo<sup>249</sup>.

La interpretación de las relaciones entre el nombre comercial y el nombre civil (patronímico, razón o denominación social) del empresario se sitúa en la base de la tradicional dicotomía entre *ditta soggettiva* y *oggettiva*. Este debate se ha saldado con la integración de ambas concepciones. Esta circunstancia se refleja en la normativa actual reguladora de la institución, que es fruto del compromiso entre estas dos tesis<sup>250</sup>. Así, la disciplina de la *ditta* se encuentra repartida entre el *Codice della proprietà industriale* (arts. 1, 2.1, 4 y 117 y ss.) y el *Codice civile*<sup>251</sup> (arts. 2563 a 2566). No obstante, esta regulación dista mucho de ser completa. De ahí que la jurisprudencia haya tenido que recurrir para integrar las lagunas a las normas de la competencia desleal –en concreto, a los actos de confusión (art. 2598 *Codice civile*)– y a los principios específicamente establecidos en materia de marcas, que vienen considerados aplicables a la *ditta* por vía analógica cuando no exista un renvío expreso del legislador<sup>252</sup>.

### 3.2. Caracteres

Los signos susceptibles de conformar la *ditta* son esencialmente denominativos, aunque se admite que puedan caracterizarse también por peculiares configuraciones gráficas<sup>253</sup>. La normativa italiana concede una relativa libertad en materia de formación de la *ditta*. Así, junto a la parte obligatoria conformada por el apellido o las siglas del empresario, la *ditta* puede incluir elementos expresivos y de fantasía o, incluso, términos descriptivos del objeto de la actividad<sup>254</sup>.

<sup>246</sup> DI CATALDO, V., *I segni...*, cit., p. 173.

<sup>247</sup> GALGANO, F., *Diritto commerciale...*, cit., p. 135; MANGINI, V., *Manuale breve...*, cit., p. 116; DI CATALDO, V., *I segni...*, cit., p. 173; VANZETTI, A., “Imprenditore, azienda...”, cit., p. 112 y 113; y PERON, S., “Brevi osservazioni...”, cit., p. 9.

<sup>248</sup> AULETTA, G. y SALANITRO, N., *Diritto Commerciale...*, cit., p. 48.

<sup>249</sup> GHIDINI, G. y CAVANI, G., *Lezioni di...*, cit., p. 100; y RICOLFI, M., “La ditta...”, cit., p. 159 y 160. Sobre la distinción entre nombre comercial y nombre civil en Derecho italiano, *vid.*, entre otros, MARTORANO, F., “Gli elementi...”, cit., p. 65 y 66; VANZETTI, A. y DI CATALDO, V., *Manuale di...*, cit., p. 322; y RICOLFI, M., “La ditta...”, cit., p. 160 y ss.

<sup>250</sup> *Vid. supra* Cap. 2º.I.1.

<sup>251</sup> Regio Decreto di 16 marzo 1942, n. 262, di approvazione del testo del Codice Civile, en *Gazzetta Ufficiale*, num. 79, de 4 de abril. El texto del Codice ha sufrido varias modificaciones, siendo la última la incorporada por el decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 38, relativo a “Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato” (*Gazzetta Ufficiale*, núm. 75, de 30 de marzo).

<sup>252</sup> RICOLFI, M., “La ditta...”, cit., p. 162 y 163; DI CATALDO, V., *I segni...*, cit., p. 173 y 174; y LAMANDINI, M., “Osservazioni in...”, cit., p. 13.

<sup>253</sup> VANZETTI, A. y DI CATALDO, V., *Manuale di...*, cit., p. 324.

<sup>254</sup> MANGINI, V., *Manuale breve...*, cit., p. 116.

En efecto, el art. 2563 del *Codice civile* admite que la *ditta* pueda conformarse por términos diversos, siempre y cuando contenga “al menos el apellido o las siglas del empresario”. Ello supone el establecimiento del *principio de veracidad* como criterio inspirador de la formación de la *ditta*. No obstante, la excepción contenida en dicho precepto, alusiva al supuesto de transmisión del signo, determina la circunscripción del principio de veracidad al momento de su adopción<sup>255</sup>. Este principio, por tanto, se ve reducido a un *principio de veracidad histórica* y se manifiesta tanto en los casos de transmisión del signo a otro empresario, como en los supuestos de modificación del estado civil del titular del signo –según la jurisprudencia mayoritaria–<sup>256</sup>.

El ordenamiento jurídico italiano ofrece al público la posibilidad de identificar a la persona física del empresario, exigiendo la presencia de su apellido en la *ditta*. Sin embargo, este objetivo se encuentra comprometido por la eventualidad de conformar el signo no con el apellido, sino con las siglas del empresario, lo que puede no tener ningún significado para el público. Además, la posibilidad de identificar a la persona del empresario viene eliminada en los supuestos de transmisión de la *ditta*, dado que ésta contendrá el apellido o las siglas del anterior titular, no requiriendo la introducción de los propios del adquirente y nuevo titular<sup>257</sup>. Asimismo, llama la atención que la norma italiana no prevea ninguna sanción en los casos de inobservancia del principio de veracidad, más allá de la imposibilidad de inscribir la *ditta* en el Registro de empresas (art. 2566 *Codice civile*). Se explica así que tanto la jurisprudencia como la doctrina italianas vengán reconociendo plena protección a la *ditta* irregular o de fantasía, esto es, no comprensiva del apellido o de las siglas del titular, equiparándola *de facto* a la *ditta* regular.

Según la opinión consolidada, para gozar de la tutela prevista en el ordenamiento jurídico italiano, la *ditta* debe reunir una serie de requisitos. Se trata de la *licitud*, la *capacidad distintiva* y la *novedad*. Al igual que sucede en relación con el resto de signos distintivos, la protección de la *ditta* está subordinada al cumplimiento de un requisito de *licitud*. De modo que no puede ser contraria a la ley, al orden público o a las buenas costumbres. Y tampoco puede ser engañosa<sup>258</sup>. Así, el signo constitutivo de la *ditta* no puede contener indicaciones susceptibles de inducir a error al público sobre la naturaleza o las características de la empresa distinguida, ya sea en el momento de su adopción, ya sea en un momento posterior como consecuencia del uso que de ella haga su titular<sup>259</sup>.

De acuerdo con su función identificativa de la empresa en el mercado, la *ditta* debe gozar de *capacidad distintiva*, pues no se concibe una *ditta* que no sea identificativa de un

<sup>255</sup> Sobre la transmisión de la *ditta*, *vid.*, entre otros, RICOLFI, M., “La *ditta*...”, *cit.*, p. 168; VANZETTI, A. y DI CATALDO, V., *Manuale di...*, *cit.*, p. 335 y ss.; y GALGANO, F., *Diritto commerciale...*, *cit.*, p. 136 y ss.

<sup>256</sup> MARTORANO, F., “Gli elementi...”, *cit.*, p. 66 y 67.

<sup>257</sup> DI CATALDO, V., *I segni...*, *cit.*, p. 178.

<sup>258</sup> Algún autor ha diferenciado entre el requisito de *licitud* y de *veracidad*, incluyendo dentro de este último requisito la exigencia de que la *ditta* no sea engañosa (Cfr. CARTELLA, M., “Principi e requisiti della *ditta*: libertà, liceità, novità, originalità, verità”, en *Rivista di Diritto Industriale*, II, 1977, p. 307 y ss.).

<sup>259</sup> VANZETTI, A. y DI CATALDO, V., *Manuale di...*, *cit.*, p. 327; RICOLFI, M., “La *ditta*...”, *cit.*, p. 164; y DI CATALDO, V., *I segni...*, *cit.*, p. 177.

determinado origen empresarial<sup>260</sup>. El ordenamiento italiano no ofrece ninguna indicación sobre la estructura de este requisito. Por ello, resulta inevitable el recurso a las normas previstas específicamente para las marcas y, tratándose la *ditta* de un signo no inscribible, es necesario acudir a las normas relativas a las marcas no inscritas. De acuerdo con estas normas, aquellos signos constituidos exclusivamente por términos de uso común, genéricos o descriptivos, son sancionados con la ausencia del reconocimiento de la tutela establecida en la Ley<sup>261</sup>.

Ahora bien, en sede de *ditta*, el requisito de la capacidad distintiva se valora de una forma menos rigurosa que en materia de marcas. En el ordenamiento jurídico italiano, la *ditta* se configura como el signo distintivo destinado a identificar a la empresa en sus relaciones con proveedores, distribuidores y financiadores. El carácter profesional de estos destinatarios consiente una valoración de la distintividad en unos términos más amplios, que alcanzan supuestos que no permitirían al público identificar el origen empresarial<sup>262</sup>. De ahí que se consideren protegibles signos constituidos por términos expresivos que disten muy poco de conformar denominaciones genéricas<sup>263</sup>.

El carácter distintivo de la *ditta* ha de valorarse en el momento en el que el signo es adoptado en el mercado para identificar a la empresa. No obstante, se admite que la *ditta* originalmente carente de carácter distintivo pueda adquirirlo con el tiempo, cuando a través del uso que se haya hecho del signo, éste pueda ser percibido por el público como el signo distintivo de una determinada empresa. En este sentido, se admite la extensión a la *ditta* del instituto del *secondary meaning*, específicamente previsto en sede de marcas<sup>264</sup>.

Finalmente, el requisito de *novedad* implica que la *ditta* debe ser distinta de aquellas otras que hayan sido anteriormente adoptadas en el mismo sector de actividad o en sectores afines, y en el mismo ámbito territorial<sup>265</sup>. Con ello, el ordenamiento jurídico italiano (art. 2564 *Codice civile*) trata de evitar el ingreso en el mercado de un signo que pueda generar un riesgo de confusión con los signos distintivos preexistentes. Para consentir la presencia de la *ditta* en el mercado, es suficiente que el signo posterior presente variantes más leves que las admitidas generalmente en materia de marcas. Y ello porque, en sede de *ditta*, la valoración de la confusión en el mercado se hace atendiendo a un criterio más atento y profesional, como es el de los empresarios –proveedores, clientes empresariales, financiadores– destinados a mantener relaciones con el titular del signo<sup>266</sup>. No obstante, cuando la *ditta* se compare con

<sup>260</sup> VANZETTI, A. y DI CATALDO, V., *Manuale di...*, cit., p. 324. Algunos autores se refieren a este requisito como *originalidad* (entre otros, CRUGNOLA, P., “Originalità e liceità della ditta”, en *Rivista di Diritto Industriale*, I, 1977, p. 583 y ss.; y CARTELLA, M., “Principi e requisiti...”, cit., p. 311 y ss.).

<sup>261</sup> CARTELLA, M., “Principi e requisiti...”, cit., p. 317 y 318; MARTORANO, F., “Gli elementi...”, cit., p. 67; y VANZETTI, A. y DI CATALDO, V., *Manuale di...*, cit., p. 324 y 325.

<sup>262</sup> RICOLFI, M., “La ditta...”, cit., p. 163; y VANZETTI, A. y DI CATALDO, V., *Manuale di...*, cit., p. 325 y 326.

<sup>263</sup> En este sentido, existe una tendencia a ser indulgente a la hora de proteger *ditte* consistentes en combinaciones de signos descriptivos como “Società Italiana per Condotte d’Acqua”, “Mondo Immobiliare”, Imprese Edile Riunite”, etc. (VANZETTI, A. y DI CATALDO, V., *Manuale di...*, cit., p. 325).

<sup>264</sup> VANZETTI, A., “I segni...”, cit., p. 105; DI CATALDO, V., *I segni...*, cit., p. 181; y RICOLFI, M., “La ditta...”, cit., p. 163.

<sup>265</sup> Entre otros, MARTORANO, F., “Gli elementi...”, cit., p. 68; GALGANO, F., *Diritto commerciale...*, cit., p. 135; DI CATALDO, V., *I segni...*, cit., p. 177; y CARTELLA, M., “Principi e requisiti...”, cit., p. 309.

<sup>266</sup> VANZETTI, A. y DI CATALDO, V., *Manuale di...*, cit., p. 329 y 330.

una marca –en virtud del principio de la unitariedad de los signos distintivos (art. 22 *Codice della proprietà industriale*) –, el criterio para valorar la novedad de la *ditta* o la infracción de la marca ha de referirse al público en general y no a la órbita más estricta de los empresarios que se relacionen con el titular de la *ditta*<sup>267</sup>.

Al igual que sucede en sede de marcas, el uso previo de una marca confundible con la *ditta* posterior hace decaer el derecho sobre ésta por falta de novedad. Por una parte, el art. 22.1 del *Codice della proprietà industriale* prohíbe la adopción como *ditta* de un signo idéntico o similar a una marca previa, cuando esto pueda dar lugar a un riesgo de confusión a los ojos del público. En estos supuestos, el riesgo de confusión debe determinarse atendiendo a la identidad o semejanza entre las actividades desarrolladas por el titular de la *ditta* y los productos o servicios ofrecidos por el titular de la marca. Además, la ausencia de previsión expresa de la extensión territorial del signo implica que el poder invalidante de la marca registrada anteriormente se extiende a todo el territorio nacional; mientras que, en el caso de marcas anteriores no registradas, es también necesaria la coincidencia en el ámbito de aplicación territorial de los signos para determinar la invalidez de la *ditta* posterior<sup>268</sup>. Por otra parte, el apartado 2 del art. 22 del *Codice della proprietà industriale* establece que la marca registrada que goce de notoriedad tiene frente a la *ditta* posterior un poder invalidante que va más allá del principio de especialidad, extendiéndose a sectores de actividad no semejantes, cuando el uso del signo posterior, sin justa causa, pueda dar lugar a la obtención de una ventaja indebida del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca previa o pueda ocasionarles un perjuicio<sup>269</sup>.

Ahora bien, atendiendo al principio de veracidad, la *ditta* debe incluir bien el apellido del empresario, bien sus siglas. De manera que el empresario podrá hacer uso de un signo conformado por su propio apellido, aun cuando exista una marca anterior confundible. Esta posibilidad se encuentra expresamente prevista en el art. 8.2 del *Codice della proprietà industriale*, que establece que el registro de la marca no impedirá a quien tenga derecho sobre el nombre, hacer uso de éste en la *ditta* por él elegida. No obstante, ha de subrayarse que el nombre patronímico puede ser usado no como *ditta*, sino “en la *ditta*”. De modo que sólo puede admitirse dicho uso cuando el patronímico se emplee como una parte de la *ditta* posterior y en una posición secundaria<sup>270</sup>.

### 3.3. Adquisición del derecho sobre la *ditta*

Tradicionalmente se ha entendido que el derecho sobre la *ditta* se adquiere como consecuencia de su uso<sup>271</sup>. Sin embargo, los datos normativos sobre los que se mantenía esta afirmación cambiaron con la creación del Registro de empresas y las consecuencias que esta

<sup>267</sup> VANZETTI, A., “Imprenditore, azienda...”, cit., p. 120.

<sup>268</sup> GIOIA, F., “Effetti dell’istituzione del Registro delle Imprese sulla disciplina della *ditta*”, en *Rivista di Diritto Industriale*, VI, 1997, p. 258 y 259; AULETTA, G. y SALANITRO, N., *Diritto Commerciale...*, cit., p. 49; RICOLFI, M., “La *ditta*...”, cit., p. 164.

<sup>269</sup> GHIDINI, G. y CAVANI, G., *Lezioni di...*, cit., p. 101; y VANZETTI, A. y DI CATALDO, V., *Manuale di...*, cit., p. 327.

<sup>270</sup> RICOLFI, M., “La *ditta*...”, cit., p. 164; VANZETTI, A. y DI CATALDO, V., *Manuale di...*, cit., p. 334; y DI CATALDO, V., *I segni...*, cit., p. 179.

<sup>271</sup> Entre otros, SENA, G., “La tutela della *ditta*”, en *Rivista di Diritto Industriale*, I, 1956, p. 503 y ss.; ROTONDI, M., *Diritto industriale...*, cit., p. 95; ASCARELLI, T., *Teoria della...*, cit., p. 408; y CARTELLA, M., “La tutela...”, cit., p. 214.

novedad normativa ha supuesto en materia de adquisición del derecho sobre la *ditta* no están del todo claras<sup>272</sup>.

Una primera solución consistiría en entender que, en caso de conflicto, debería prevalecer la *ditta* inscrita en primer lugar, pese a haber sido usada en un momento posterior a la que se inscribe con posterioridad. Una segunda opción llevaría a reconocer que la inscripción de la *ditta* en el Registro de empresas no puede tener efectos más radicales que los previstos el art. 2193.1 del *Codice civile*, que disciplina la eficacia negativa de la inscripción. De este modo, el titular de la *ditta* previamente usada pero no registrada únicamente podría proteger su derecho cuando probara que el tercero (primer titular registral) había tenido conocimiento del uso previo de su *ditta*<sup>273</sup>. Finalmente, la tercera solución estribaría en mantener que el conflicto entre signos distintivos ha de tomar como referencia no tanto la inscripción de la *ditta* en el Registro de empresas, sino el momento de su uso, prevaleciendo la que haya sido previamente usada, con independencia del momento de la inscripción de una y otra<sup>274</sup>.

Esta última tesis es la acogida por la doctrina y la jurisprudencia italianas<sup>275</sup>. A su favor se esgrimen varios argumentos normativos. Por un lado, el art. 12.1 del *Codice della proprietà industriale*, que prohíbe registrar como marcas los signos idénticos o similares a una *ditta* anterior dotada de notoriedad general, es decir, conocida en el conjunto del territorio nacional, aun cuando no haya sido registrada<sup>276</sup>. Por otro lado, el art. 22.1 del *Codice della proprietà industriale*, según el cual la *ditta* inscrita en el Registro de empresas debe decaer frente a la marca no registrada que haya sido previamente usada. No parece, en cambio, adecuado mantener una solución opuesta en relación con los conflictos entre una *ditta* usada previamente y una *ditta* registrada con anterioridad que haya sido usada en un momento posterior<sup>277</sup>.

En suma, todavía hoy es difícil sostener que el usuario posterior de una *ditta* deba prevalecer sobre aquel titular que haya hecho uso de su signo con carácter previo sólo por el hecho de su inscripción en el Registro de empresas. En su lugar, ha de mantenerse el predominio del derecho del primer usuario frente a la *ditta* inscrita previamente, cuando la coexistencia de ambos signos pueda suponer un riesgo de confusión en el público. Por

<sup>272</sup> GUGLIELMETTI, G., “Conflitto tra ditte commerciale, istituzione del registro delle imprese e unitarietà dei segni distintivi”, en *Rivista di Diritto Industriale*, 1994, II, p. 77; RICOLFI, M., “La ditta...”, cit., p. 164 y 165; y GHIDINI, G. y CAVANI, G., *Lezioni di...*, cit., p. 101. Sobre las consecuencias de las modificaciones introducidas por el Registro delle Imprese en sede de adquisición del derecho sobre la *ditta*, GIOIA, F., “Effetti dell’istituzione...”, cit., p. 219 y ss.

<sup>273</sup> FERRARA, F., *Teoria giuridica dell’azienda*, 2ª ed., Firenze, Carlo Cya, 1948, p. 169 y ss.; DI CATALDO, V., *I segni...*, cit., p. 175 y 176; y GRECO, P., *I diritti sui beni immateriali*, Torino, G. Giappichelli editore, 1948, p. 50.

<sup>274</sup> Entre otros, GIOIA, F., “Effetti dell’istituzione...”, cit., p. 260; VANZETTI, A. y DI CATALDO, V., *Manuale di...*, cit., p. 328; y MARTORANO, F., “Gli elementi...”, cit., p. 68.

<sup>275</sup> Sentencia de la Corte di Cassazione, n. 971, di 17 gennaio 2017. Un comentario a esta Sentencia puede encontrarse en MONTANARI, M., “Conflitto tra ditte ed insegna, istituzione del registro delle imprese, e priorità nell’uso”, en *Rivista di Diritto Industriale*, IV-V, 2017, p. 515 y ss.

<sup>276</sup> RICOLFI, M., “La ditta...”, cit., p. 165; VANZETTI, A., “I segni...”, cit., p. 100; y SENA, G., “Confondibilità e confusione. I diritti non titolati nel Codice della Proprietà Industriale”, en *Rivista di Diritto Industriale*, I, 2006, p. 21. Sobre su precedente, el art. 17 instaurado por el decreto legislativo 4 dicembre 1992, núm. 480, vid. VANZETTI, A., *La nuova legge de marchi*, Milano, Giuffrè, 1993, p. 79 y ss.

<sup>277</sup> En contra, GUGLIELMETTI, G., “Conflitto tra...”, cit., p. 80.

consiguiente, a pesar de la previsión del art. 2564 del *Codice civile*, la sola inscripción de la *ditta* en el Registro de empresas no determina su adquisición.

El derecho sobre la *ditta* se adquiere, por tanto, con su adopción y utilización en el mercado, esto es, como consecuencia de su uso<sup>278</sup>. Esto determinará, asimismo, la extensión del propio derecho, fijando tanto el sector del mercado en el que ha de protegerse, como el ámbito territorial de su tutela. Por uso de la *ditta* ha de entenderse la utilización del signo como identificador de la empresa en las relaciones de negocios. Fundamentalmente, en las actuaciones llevadas a cabo con otros empresarios. Así, cabe hablar de uso en concepto de *ditta* cuando el signo se utiliza en el encabezamiento de la correspondencia de la empresa, en la documentación mercantil, en la publicidad y en toda la documentación relativa a la empresa<sup>279</sup>. Se trata, en definitiva, de un uso efectivo y dotado de trascendencia externa. Y es que dicho uso debe ser capaz de determinar una implantación del signo en un ámbito territorial concreto –ya sea local, regional o nacional–, de manera que el resto de empresarios tengan la posibilidad de conocer la existencia en el mercado de un signo previo que pueda suponer un obstáculo a la adopción de ciertos signos<sup>280</sup>.

### 3.4. Protección del nombre comercial en Derecho italiano

El titular de la *ditta* tiene derecho a su uso exclusivo para distinguir en el mercado la actividad de su empresa (art. 2563.1 *Codice civile*) dentro de los límites establecidos en el art. 2564 *Codice civile*<sup>281</sup>. Según esta norma, la tutela de este signo opera en presencia de una *ditta* “igual o similar” que sea susceptible de originar un “riesgo de confusión por el objeto de la empresa y por el lugar en que ésta se ejercita”. En consecuencia, la *ditta*, a diferencia de la marca registrada, viene tutelada solo cuando concurren *de facto* las condiciones necesarias para determinar una concreta posibilidad de confusión entre las empresas distinguidas. Deben constatar, por tanto, unas condiciones que, al igual que sucede en materia de competencia desleal, presupongan en línea de principio una total o parcial superposición de signos a nivel mercadológico y territorial<sup>282</sup>.

La tutela de la *ditta* está subordinada a la existencia de un riesgo de confusión, al igual que sucede en materia de marcas. Sin embargo, el juicio de confundibilidad se funda, no tanto sobre un parámetro abstracto e hipotético, sino concreto y efectivo, en tanto que resulta del uso de la *ditta* que se haya hecho en el mercado<sup>283</sup>. En efecto, según el art. 2564 *Codice civile*, la constatación del riesgo de confusión en el conflicto entre *ditte* requiere la concurrencia de dos factores: uno mercadológico y otro territorial.

El primer factor determina que el derecho sobre la *ditta* está sometido al *principio de especialidad*. De modo que su titular goza de un derecho exclusivo al uso del signo en función

<sup>278</sup> Entre otros, VANZETTI, A., “Imprenditore, azienda...”, cit., p. 121 y ss.; AULETTA, G. y SALANITRO, N., *Diritto Commerciale...*, cit., p. 49; SENA, G., “Confondibilità e...”, cit., p. 21; y DI CATALDO, V., *I segni...*, cit., p. 175.

<sup>279</sup> DI CATALDO, V., *I segni...*, cit., p. 176.

<sup>280</sup> VANZETTI, A. y DI CATALDO, V., *Manuale di...*, cit., p. 328; y VANZETTI, A., “Osservazioni sulla...”, cit., p. 16.

<sup>281</sup> DI CATALDO, V., *I segni...*, cit., p. 175; VANZETTI, A. y DI CATALDO, V., *Manuale di...*, cit., p. 328 y 329; y GALGANO, F., *Diritto commerciale...*, cit., p. 135.

<sup>282</sup> VANZETTI, A. y DI CATALDO, V., *Manuale di...*, cit., p. 329.

<sup>283</sup> VANZETTI, A., “Imprenditore, azienda...”, cit., p. 125; y RICOLFI, M., “La ditta...”, cit., p. 166.

del tipo de actividad que éste desarrolla dentro del ámbito territorial en el que opera<sup>284</sup>. Para que exista un riesgo de confusión por el objeto de la actividad, no se exige una completa correspondencia entre las actividades desarrolladas por los titulares de los signos confrontados. Es suficiente el ejercicio de actividades similares, complementarias o análogas, siempre que sean susceptibles de inducir a error al público sobre el origen empresarial de la actividad<sup>285</sup>. Esta perspectiva explica también que la jurisprudencia haya extendido el concepto de confundibilidad por el objeto de la empresa a desarrollos potenciales de la actividad del empresario que sean razonablemente previsibles sobre la base de elementos concretos. Con ello se trata de evitar una confundibilidad actual entre empresas que venga determinada por la verosimilitud de atribuir a una de ellas una actividad que represente un desarrollo normal o, al menos previsible, de aquella que tradicionalmente ejercita. Se habla, así, de la existencia de una *relación potencial de competencia*, cuando la actividad de la empresa del titular de la *ditta* pueda expandirse a sectores diversos y pueda ser valorada como previsible a la luz de hechos concretos que evidencien unívocamente un programa de expansión<sup>286</sup>.

Por cuanto concierne al *ámbito territorial de la tutela*, éste debe coincidir con el territorio en el que la *ditta* es conocida<sup>287</sup>. Esto, no obstante, no significa tener en consideración únicamente la zona en la que el titular de la *ditta* opera de forma concreta, sino aquella más amplia en la que su actividad puede ser conocida por los sujetos interesados<sup>288</sup>. Se habla así de *mercato di sbocco*<sup>289</sup>, esto es, aquella zona en la que la empresa desarrolla sus operaciones productivas, promocionales, de venta y de aprovisionamiento. La tutela de la *ditta* no queda, por tanto, limitada a la localidad en la que se encuentra su sede, su establecimiento o donde desarrolla su actividad organizada. Además, esta extensión territorial puede incluso ampliarse. Y ello porque el concepto de *mercato di sbocco* incluye la esfera potencial de conocimiento de la *ditta*. De esta forma, el ámbito de la protección no sólo alcanza a la zona en la que la empresa desarrolla su actividad en sentido amplio, sino a aquel territorio en el que de forma razonablemente previsible la empresa puede extender su actividad de forma potencial atendiendo a elementos concretos<sup>290</sup>. Ahora bien, a pesar de que la protección de la *ditta* se funda sobre su conocimiento a nivel territorial, no existe en el ordenamiento jurídico italiano un desarrollo comparable al existente en materia de marcas respecto de los signos notorios. De modo que el conocimiento notorio de la *ditta* no determina una ampliación del ámbito mercadológico en el que ha de valorarse la confusión<sup>291</sup>.

A diferencia de lo previsto en materia marcas, la confrontación entre *ditte* se basa en un juicio de confundibilidad que toma como referencia no al consumidor medio, sino a un

<sup>284</sup> DI CATALDO, V., *I segni...*, cit., p. 182.

<sup>285</sup> VANZETTI, A. y DI CATALDO, V., *Manuale di...*, cit., p. 330; y RICOLFI, M., “La ditta...”, cit., p. 167.

<sup>286</sup> DI CATALDO, V., *I segni...*, cit., p. 184; y VANZETTI, A., “Imprenditore, azienda...”, cit., p. 127 y 128.

<sup>287</sup> VANZETTI, A., “I segni...”, cit., p. 107.

<sup>288</sup> RICOLFI, M., “La ditta...”, cit., p. 166.

<sup>289</sup> *Vid.*, por todos, CARTELLA, M., *La ditta...*, cit., p. 290 y ss.

<sup>290</sup> VANZETTI, A. y DI CATALDO, V., *Manuale di...*, cit., p. 331; RICOLFI, M., “La ditta...”, cit., p. 166 y 167; y VANZETTI, A., “I segni...”, cit., p. 108.

<sup>291</sup> RICOLFI, M., “La ditta...”, cit., p. 167; y VANZETTI, A., “I segni...”, cit., p. 106.

público más atento: al empresario medio del ramo de actividad que haya o pueda haber podido tener relación con las empresas cuyos signos se comparan. Como ya se ha señalado, el uso típico de la *ditta* es aquel que se lleva a cabo en las relaciones entre empresarios, quienes pueden apreciar diferencias modestas entre los signos en liza. De ahí que, en sede de *ditta*, pueda tolerarse una proximidad mayor entre signos y actividades que la admitida con carácter general en materia de marcas. En consecuencia, para que exista una violación de la *ditta*, la semejanza entre signos y actividades deberá ser relevante, dando particular importancia a los elementos diferenciales<sup>292</sup>.

Esta solución encuentra plena confirmación en la naturaleza de la principal sanción que el *Codice civile* prevé para el caso de violación de la *ditta*. Esta sanción no consiste en una plena prohibición de uso de la *ditta* confundible. En su lugar, se establece la obligación de integrarla o modificarla con indicaciones idóneas para su diferenciación<sup>293</sup>. La peculiaridad que esta disciplina sancionadora supone respecto a la prevista en materia de competencia desleal determina la necesidad de interpretarla en sentido estricto. De modo que esta sanción sólo será de aplicación al conflicto entre *ditte stricto sensu*, donde el juicio de confundibilidad se lleva a cabo tomando como referencia a un público especialmente atento. Por consiguiente, cuando nos encontremos ante *ditte* usadas no sólo como tales, sino también como marcas, rótulos o en la publicidad, la específica disciplina de la *ditta* no será de aplicación. En estos supuestos, debemos acudir a las normas sobre competencia desleal, que toman como referencia a un público menos atento y prevén como sanción la prohibición de uso del signo posterior confundible<sup>294</sup>.

En efecto, a la tutela de la *ditta* se aplican las normas sobre competencia desleal que prohíben el uso confusorio de otros signos distintivos<sup>295</sup>. En este sentido, el art. 2598.1 del *Codice civile* se refiere “al uso de signos distintivos idóneos para producir confusión con los signos distintivos legítimamente usados por otros”. Este precepto atribuye al titular del signo distintivo la facultad de excluir el uso por parte de un tercero de un signo idéntico o semejante al propio, siempre que exista un riesgo de confusión a los ojos del público respecto del origen empresarial de los productos o actividades<sup>296</sup>. Así, el titular de la *ditta* anterior que haya visto menoscabado su derecho por el uso del signo de un tercero puede pedir la cesación del uso, la remoción de los efectos, el resarcimiento de los daños y perjuicios y la publicación de la sentencia (arts. 2599 y ss. *Codice civile*)<sup>297</sup>.

Por último, hay que señalar que el titular de la *ditta* previa no tiene derecho de oposición al registro de una marca confundible posterior. Esta posibilidad está reservada únicamente a los titulares registrales de marcas anteriores (art. 177 *Codice della proprietà*

<sup>292</sup> VANZETTI, A. y DI CATALDO, V., *Manuale di...*, cit., p. 332; y DI CATALDO, V., *I segni...*, cit., p. 183.

<sup>293</sup> Sobre esta cuestión, *vid.*, entre otros, MARTORANO, F., “Gli elementi...”, cit., p. 68 y ss.; RICOLFI, M., “La ditta...”, cit., p. 167; y VANZETTI, A. y DI CATALDO, V., *Manuale di...*, cit., p. 332 y ss.

<sup>294</sup> VANZETTI, A. y DI CATALDO, V., *Manuale di...*, cit., p. 333.

<sup>295</sup> MARTORANO, F., “Gli elementi...”, cit., p. 70; VANZETTI, A., “Osservazioni sulla...”, cit., p. 16; y RICOLFI, M., “La ditta...”, cit., p. 167.

<sup>296</sup> SENA, G., “Confondibilità e...”, cit., p. 18.

<sup>297</sup> DI CATALDO, V., *I segni...*, cit., p. 183; VANZETTI, A., “I segni...”, cit., p. 102; y MARTORANO, F., “Gli elementi...”, cit., p. 70.

*industriale*). Sin embargo, la *ditta* usada previamente puede actuar como causa de nulidad del registro de una marca confundible posterior, cuando exista un riesgo de confusión o asociación en el público y la *ditta* sea notoriamente conocida en el mercado [art. 12.1.b) *Codice della proprietà industriale*]<sup>298</sup>. Esta notoriedad debe entenderse como notoriedad general, es decir, no circunscrita a un ámbito local o regional. Por ello, para determinar la nulidad del registro posterior de una marca, la *ditta* debe ser conocida en una parte relevante del territorio<sup>299</sup>.

### 3.5. La protección del nombre comercial unionista en Italia

Como ya se ha señalado, la figura de la *ditta* se enmarca en la noción de nombre comercial manejada por el CUP. De ahí que los titulares de nombres comerciales unionistas dispongan en Italia de la misma protección que el ordenamiento jurídico italiano prevé para la *ditta*, siempre que se cumplan las condiciones establecidas en la normativa italiana. En este sentido, tanto la doctrina como la jurisprudencia italianas vienen manteniendo que el art. 8 CUP “se limita a equiparar la *ditta* unionista a la *ditta* italiana, en el sentido de atribuirle la misma tutela en las mismas condiciones”<sup>300</sup>.

El nacimiento de la tutela del nombre comercial unionista en Italia está sometido, por tanto, a las condiciones establecidas en la normativa italiana. Así, una vez limitada la esfera de protección de la *ditta* al ámbito territorial en el que el signo posterior pueda generar un riesgo de confusión (art. 2564 y 2598 *Codice civile*), ha de exigirse un uso en Italia del nombre comercial unionista para que éste pueda gozar de la protección prevista en el ordenamiento italiano<sup>301</sup>. El uso de la *ditta* se erige como presupuesto constitutivo del derecho, por lo que el titular del nombre comercial unionista sólo puede reclamar su protección en Italia cuando lo haya utilizado en el territorio italiano<sup>302</sup>.

Respecto a las modalidades de uso del nombre comercial extranjero en el territorio italiano, se admite un amplio margen de utilización, al igual que sucede con el uso determinante del nacimiento del derecho sobre la *ditta* en el ordenamiento italiano. En consecuencia, la protección en Italia del nombre comercial unionista está condicionada a la existencia de su uso a título de nombre comercial. Esto es, como signo identificador de la empresa en el mercado, sin que sea admisible un uso del signo a título de marca y sin que se

<sup>298</sup> GUGLIELMETTI, G., “Conflitto tra...”, cit., p. 78 y 79; GIOIA, F., “Effetti dell’istituzione...”, cit., p. 259; SENA, G., “Confondibilità e...”, cit., p. 21; y VANZETTI, A. y DI CATALDO, V., *Manuale di...*, cit., p. 338.

<sup>299</sup> CAPUZZI, G., “I segni...”, cit., p. 76.

<sup>300</sup> VANZETTI, A. y DI CATALDO, V., *Manuale di...*, cit., p. 341; AUTERI, P., “Recensioni a MASSIMO CARTELLA, «La protezione del nome commerciale straniero in Italia (e cenni sulla sua protezione all’estero)», in *Studi di diritto industriale raccolti da Remo Franceschelli*, Milano, 1978”, en *Rivista di Diritto Industriale*, II, 1979, p. 251; CARTELLA, M., “La protection...”, cit., p. 543; e Ídem, *La ditta...*, cit., p. 556.

<sup>301</sup> AUTERI, P., “Recensioni a MASSIMO CARTELLA...”, cit., p. 251. En un sentido similar, ZANELLI afirma que “altro è che vi sia una condizione di parità di diritti e di assimilazione degli stranieri ai cittadini in virtù di una convenzione internazionale, altro è che si riscontrino poi in effetti nell’ambito del territorio nazionale considerato le condizioni costitutive della fattispecie per la quale si invoca la protezione giuridica che deriverebbe da tale convenzione” (Cfr. “Osservazioni sulla disciplina del marchio e sui conflitti tra marchio e ditta”, en *Rivista di Diritto Industriale*, II, 1960, p. 86).

<sup>302</sup> CARTELLA, M., “La tutela...”, cit., p. 216. Esta solución es la seguida, con carácter general, por la jurisprudencia italiana. Entre otras, *vid.* las Sentencias del Tribunale di Milano, de 8 de noviembre de 1978; del Tribunale di Torino, de 5 de noviembre de 1984; del Tribunale di Roma, de 20 de marzo de 1976; y del Tribunale di Bologna, de 4 de agosto de 1956.

requiera que el signo extranjero haya adquirido un determinado grado de notoriedad entre el público<sup>303</sup>.

En algunos casos, sin embargo, se ha venido admitiendo la tutela del nombre comercial unionista no usado pero notoriamente conocido en el territorio italiano<sup>304</sup>. La noción de lugar de ejercicio de la empresa prevista en el art. 2564 *Codice civile* incluye también el *mercato di sbocco*. Este ámbito territorial se determina sobre la base de la previsible capacidad de expansión de la empresa fundada en elementos concretos. Por tanto, la tutela del nombre comercial extranjero puede ser admitida en Italia aun sin un uso concreto y efectivo en el territorio italiano, cuando el signo confundible pueda afectar al mercado potencial de la empresa extranjera<sup>305</sup>. Ahora bien, habrá de atenderse al caso concreto para determinar las circunstancias y los datos que puedan dar lugar a una ampliación del *mercato di sbocco* en estos términos. A tal propósito, puede admitirse como prueba la circunstancia de que el empresario extranjero haya solicitado una licencia de exportación para Italia, que haya estipulado contratos con agentes italianos dispuestos a distribuir sus productos, que haya llevado a cabo estudios de mercado o campañas publicitarias en Italia, o que haya registrado su marca en el Registro italiano<sup>306</sup>.

En definitiva, el titular del nombre comercial unionista es tutelado en Italia en la misma forma y medida que el titular de una *ditta*<sup>307</sup>. En consecuencia, dispone de la protección establecida en el art. 2564 *Codice civile* para solicitar la modificación o integración de la *ditta* posterior confundible usada en los límites territoriales en los que el signo extranjero haya sido utilizado<sup>308</sup>. Asimismo, puede ejercitar las acciones de competencia desleal en idénticos términos que el titular de la *ditta*. Además, cuando el nombre comercial unionista haya alcanzado una notoriedad general en el territorio italiano, su titular está facultado para solicitar la nulidad del registro de una marca posterior confundible.

#### 4. El nombre comercial en el Derecho inglés

##### 4.1. Concepto y marco normativo

En Reino Unido, al margen de la protección concedida a las marcas registradas en virtud de la *Trade Mark Act 1994* (*chapter 26*), no existe una regulación específica encargada de tutelar los signos distintivos de la empresa. El Derecho inglés, en la línea de otros ordenamientos de nuestro entorno, confina la protección de los signos distintivos no registrables al régimen de la competencia desleal. Bien es cierto que este ordenamiento jurídico no prevé un sistema tuitivo de la competencia desleal en cuanto tal, sino un régimen que, haciendo las veces de norma de competencia desleal, se encarga de proteger el *goodwill*

<sup>303</sup> CARTELLA, M., *La ditta...*, cit., p. 557; e Ídem, “La protection...”, cit., p. 544.

<sup>304</sup> GIOIA, F., “Effetti dell’instituzione...”, cit., p. 260.

<sup>305</sup> CARTELLA, M., *La ditta...*, cit., p. 558.

<sup>306</sup> CARTELLA, M., “La tutela...”, cit., p. 219.

<sup>307</sup> CARTELLA, M., *La ditta...*, cit., p. 548.

<sup>308</sup> VANZETTI, A. y DI CATALDO, V., *Manuale di...*, cit., p. 341.

empresarial adquirido por las empresas en el mercado a los ojos de la clientela: la *passing off action*<sup>309</sup>.

En consecuencia, aquellos signos diferentes de las marcas registradas que emplean los empresarios para identificarse y distinguir su actividad frente a la clientela no son protegidos como tales, sino sólo en la medida en que incorporen un *goodwill* reconocido por el público, puesto que la protección brindada a través de la *passing off action* toma como eje central el *goodwill* que, sustentado en el uso de tales signos, existe entre el empresario y su clientela<sup>310</sup>. La *passing off action* se configura, por tanto, como el instrumento jurídico encargado de proteger las marcas no registradas, los nombres comerciales (*trade names*), las denominaciones sociales y los nombres de dominio<sup>311</sup>.

En el ordenamiento jurídico inglés, la figura del nombre comercial se encuentra escasamente regulada. La normativa societaria (*Companies Act 2006*) es la única que recoge algunos artículos destinados a esta institución (*Part 5 A company's name*). En rigor, dicha norma se limita a reglamentar ciertas restricciones en cuanto a su formación, pero sin ofrecer un concepto legal de nombre comercial. Pese a ello, la doctrina coincide en definir esta figura como el nombre que designa una empresa<sup>312</sup>, o como el nombre bajo el cual la empresa desarrolla su actividad<sup>313</sup>. En suma, el nombre comercial se configura como el signo distintivo de la empresa en el mercado que, una vez que condense el *goodwill* empresarial a los ojos de la clientela, adquiere el estatus de derecho de propiedad industrial<sup>314</sup>.

#### 4.2. Caracteres

La ausencia de una regulación específica del nombre comercial y su protección a través del régimen de la *passing off action* confluyen en el reconocimiento de una amplia libertad en cuanto a su formación. En esta línea, se permite que las empresas puedan actuar en el mercado bajo un nombre comercial libremente escogido, distinto de su razón o denominación social<sup>315</sup>. No obstante, el nombre comercial sólo puede estar constituido por elementos denominativos, ya sea el propio nombre del empresario, individual o colectivo, ya sea una denominación de fantasía. El nombre comercial no puede venir conformado por elementos gráficos o de otro tipo. Estos elementos –en caso de que no se hubieran registrado como marca– encontrarían protección, también bajo la *passing off action*, a título de marca no registrada.

<sup>309</sup> En este sentido, se afirma que “It is a generally accepted truth that the United Kingdom has neither a general statute protecting traders against unfair competition nor has it developed a general tort of unfair competition. (...) In his judgement, Lord Justice Aldous noted obiter that the «cause of action traditionally called passing off, (is) perhaps best referred to as unfair competition»” [DAVIS, J., “Unfair Competition Law in the United Kingdom”, en AA.VV. (eds. HILTY, R. M. y HENNING-BODEWIG, F.), *Law Against Unfair Competition: Towards a New Paradigm in Europe?*, Munich, Springer, 2007, p. 183].

<sup>310</sup> CORNISH, W. y LLEWELYN, D., *Intellectual Property...*, cit., p. 627 y 628.

<sup>311</sup> JOHNSON, P., “Part. 1. Country...”, cit., p. 1225.

<sup>312</sup> MANIATIS, S. y BOTIS, D., *Trade Marks in Europe. A practical jurisprudence*, 2ª ed., London, Sweet & Maxwell, 2010, p. 520; y MELVILLE, L. W., *Precedents on...*, cit., p. 211.

<sup>313</sup> PEARSON, H. y MILLER, C., *Commercial exploitation of intellectual property*, London, Blackstone Press Limited, 1990, p. 221; y MOLE, P., HARRIS, P. y ABNETT, R., “Conflicts between...”, cit., p. 1.

<sup>314</sup> JOHNSON, P., “Part. 1. Country...”, cit., p. 1150.

<sup>315</sup> GONDRA ROMERO, J. M., “El nombre...”, cit., p. 25 y 26.

Ahora bien, el régimen de libertad en el que se desenvuelve la configuración del nombre comercial encuentra una serie de limitaciones, derivadas fundamentalmente de exigencias de orden público y del sistema de protección establecido en el Derecho inglés. En concreto, el nombre comercial ha de reunir una serie de requisitos similares a los que se prevén, con carácter general, en la mayoría de los ordenamientos jurídicos de nuestro entorno: *licitud, capacidad distintiva y novedad*.

En primer lugar, el ordenamiento jurídico inglés establece una serie de prohibiciones en cuanto al tipo de nombres que pueden constituir el nombre comercial. La *Companies Act 2006* prevé ciertas restricciones que se traducen en la fijación de determinados nombres prohibidos<sup>316</sup>. La primera restricción prohíbe la adopción de denominaciones ofensivas. La segunda impide que la empresa use un nombre que sugiera una conexión con el Gobierno de Reino Unido o con alguna autoridad local, a menos que obtenga la correspondiente autorización<sup>317</sup>. La tercera implica la imposibilidad de adoptar como nombre comercial alguna de las palabras conectadas con la realeza o la nobleza, con la Universidad, Autoridades Británicas, Asociaciones de empresarios, etc., que se contienen en la lista establecida al efecto<sup>318</sup>. Finalmente, el nombre comercial no puede contener indicaciones que puedan suscitar confusión en el público sobre la forma jurídica de la empresa<sup>319</sup>.

En segundo lugar, para reconocer protección al nombre comercial se exige que éste posea capacidad distintiva. El sistema de protección previsto en el ordenamiento jurídico inglés se funda en el reconocimiento de una suerte de derecho de propiedad no tanto sobre el denominativo en sí mismo, sino sobre el *goodwill* acumulado a través de su uso en conexión con el negocio del titular<sup>320</sup>. Esto exige como lógica consecuencia que el signo posea cierto carácter distintivo, de modo que permita al público reconocer a la empresa un concreto *goodwill*. El éxito de la *passing off action* requiere la trasgresión de un tercero que cause daño a la empresa o al *goodwill* del reclamante. La forma más común de trasgresión consiste en que un tercero presente sus bienes, servicios o actividades como del reclamante o asociados a éste de algún modo, generalmente, sirviéndose del nombre que identifica a este último en el mercado o de un denominativo similar. Por ello, se exige que el nombre comercial goce de carácter distintivo, pues la ausencia de este requisito determina la imposibilidad de accionar, toda vez que no existe un signo que permita identificar a la empresa y aglutinar el *goodwill* reconocido por la clientela<sup>321</sup>. Ahora bien, el nombre comercial originalmente carente de carácter distintivo puede adquirirlo en un momento posterior como consecuencia del uso que su titular haga de él, una vez que el signo haya desarrollado un *secondary meaning* y la

<sup>316</sup> JOHNSON, P., “Part. 1. Country...”, cit., p. 1150.

<sup>317</sup> Art. 1193 *Companies Act 2006*.

<sup>318</sup> SCHEDULES 1 y 2, *The Company, Limited Liability Partnership and Business Names (Sensitive Words and Expressions) Regulations 2014*.

<sup>319</sup> Arts. 16 y 17 *The Company, Limited Liability Partnership and Business (Names and Trading Disclosures) Regulations 2014*.

<sup>320</sup> En este sentido, JOHNSON afirma que “(a) trade name is not a property right itself, but the goodwill attached to the trade name is a property right and can be sold along with a business” (Cfr. “Part. 1. Country...”, cit., p. 1176). En similares términos, CORNISH, W. y LLEWELYN, D., *Intellectual Property...*, cit., p. 639.

<sup>321</sup> WADLOW, C., *Law of...*, cit., 576 y 577.

clientela pueda reconocer en tal signo un determinado origen empresarial y atribuirle un concreto *goodwill*<sup>322</sup>.

Por último, se exige que el nombre comercial no sea idéntico o similar a otro signo que ya esté siendo utilizado en el mercado para identificar los productos, servicios o actividades de un tercero. El uso de un nombre comercial que sea idéntico o confundible con una marca registrada para productos idénticos o similares puede constituir una infracción del derecho de marca y dar lugar a una acción tendente a evitar su uso<sup>323</sup>. Igualmente, una empresa no puede adoptar un nombre comercial idéntico o confundible con otro que goce en el mercado de *goodwill* a los ojos de la clientela, salvo en los casos en que ambas empresas hayan adquirido de forma honesta su reputación en el mercado<sup>324</sup>. Sin embargo, el empresario puede adoptar su propio nombre como nombre comercial cuando lo utilice en el mercado de buena fe, aun cuando ya exista una marca registrada anterior o un nombre comercial que haya adquirido previamente *goodwill* en el mercado<sup>325</sup>.

#### 4.3. Adquisición del derecho sobre el nombre comercial

En Reino Unido no existe ninguna exigencia relativa al registro del nombre comercial, ni se prevé ningún procedimiento para la obtención del derecho a utilizarlo. La posibilidad de utilizar el nombre comercial únicamente está sujeta a los derechos anteriores de terceros<sup>326</sup>.

Como ya se ha señalado, en Derecho inglés no existe un derecho sobre el nombre comercial en cuanto tal. El régimen de la *passing off action* trata de proteger el *goodwill* que la empresa ostenta en el mercado a los ojos del público, encarnado en el nombre comercial<sup>327</sup>. En consecuencia, el nombre comercial es objeto de protección a través del sistema de la *passing off action* desde el momento en que el público reconozca en el signo el *goodwill* empresarial. De ahí que no podamos hablar propiamente de adquisición del derecho sobre el nombre comercial, sino más bien de nacimiento de la protección concedida por el ordenamiento jurídico inglés. En cualquier caso, lo que resulta claro es que, para gozar de tal protección, el nombre comercial debe haber sido utilizado en el mercado de cualquier forma que permita a la clientela identificar a la empresa y otorgarle “los beneficios y ventajas de su buen nombre y reputación”<sup>328</sup>. A tales efectos, ha de estimarse relevante el uso publicitario<sup>329</sup>.

Así pues, el titular del signo debe probar que goza de una reputación suficiente entre los miembros del público que reconocen a la empresa como origen empresarial de una

<sup>322</sup> CORNISH, W. y LLEWELYN, D., *Intellectual Property...*, cit., p. 633 y 634; y JOHNSON, P., “Part. 1. Country...”, cit., p. 1170.

<sup>323</sup> MOLE, P., HARRIS, P. y ABNETT, R., “Conflicts between...”, cit., p. 3.

<sup>324</sup> JOHNSON, P., “Part. 1. Country...”, cit., p. 1187; y WADLOW, C., *Law of...*, cit., p. 590 y ss.

<sup>325</sup> JOHNSON, P., *Op. cit.*, p. 1208 y 1209; y CORNISH, W. y LLEWELYN, D., *Intellectual Property...*, cit., p. 634 y 635.

<sup>326</sup> MOLE, P., HARRIS, P. y ABNETT, R., “Conflicts between...”, cit., p. 2.

<sup>327</sup> CORNISH, W. y LLEWELYN, D., *Intellectual Property...*, cit., p. 639. Sobre los antecedentes en esta materia, *vid.* GONDRA ROMERO, J. M., “El nombre...”, cit., p. 25 y ss.

<sup>328</sup> En este sentido, el *goodwill* tradicionalmente ha sido definido como “the benefit and advantage of a good name, reputation and connection of a business. It is the attractive force which brings in custom” [*IRC v. Muller & Co's Margarine Ltd* (1901) AC 217, 223].

<sup>329</sup> Así, CORNISH y LLEWELYN afirman que a través de la publicidad se puede alcanzar una reputación suficiente a los efectos de la *passing off action*, incluso antes de que el titular del signo empiece a desarrollar su actividad de forma efectiva (Cfr. *Intellectual Property...*, cit., p. 638 y 639).

determinada actividad<sup>330</sup>. Con dicha finalidad puede valerse de la acreditación del volumen de ventas, del gasto publicitario y de cualquier otra evidencia que permita al público atribuir características distintivas a la empresa del titular del signo<sup>331</sup>. De esta forma, es suficiente con el uso que permita a la clientela reconocer en el nombre comercial el *goodwill* de la empresa que identifica, sin que sea necesario que tal uso se extienda a todo el territorio de Reino Unido, ni que el signo goce de *goodwill* a nivel nacional<sup>332</sup>.

#### 4.4. Protección del nombre comercial en Derecho inglés

En el ordenamiento jurídico inglés, la protección del nombre comercial se sitúa al margen del sistema marcario establecido en la *Trade Mark Act*. La tutela concedida al nombre comercial se encuentra esencialmente en el régimen del *passing off*. Los principios reguladores de este régimen se han ido conformando jurisprudencialmente a lo largo de los años, configurándose como una acción de *common law* separada de definiciones precisas y conceptos jurídicos cerrados. Esto ha permitido su adaptación a las cambiantes necesidades del comercio<sup>333</sup>. El régimen del *passing off* es el equivalente más cercano a la regulación de la competencia desleal existente en otros ordenamientos jurídicos y, aun no pudiendo equipararse completamente a ésta, ha servido como un mecanismo eficaz para garantizar una competencia leal en el mercado.

Tradicionalmente la base de la *passing off action* ha consistido en que “nadie tiene derecho a presentar las prestaciones de un competidor como propias”<sup>334</sup>. Pero, como consecuencia de la nueva realidad del tráfico, este principio general ha evolucionado. En el momento presente se sustituye por uno más actual, que se traduce en la previsión de que “nadie tiene derecho a aprovecharse del comercio de un competidor mediante engaño”<sup>335</sup>. Esta regla general es la que impregna todo el régimen del *passing off*. La operatividad de este régimen se ha concretado en la exigencia cumulativa de tres elementos que, establecidos en unos términos amplios y sujetos a la interpretación jurisdiccional, han permitido una adecuada evolución de la protección. Así, para garantizar el éxito de la *passing off action* la jurisprudencia inglesa exige la concurrencia de tres factores: la existencia de *goodwill* empresarial, la verificación de una trasgresión del *goodwill* por un tercero y la acreditación de un daño derivado de dicha trasgresión<sup>336</sup>.

En primer lugar, el titular del nombre comercial debe acreditar la existencia de un *goodwill* o reputación empresarial vinculada a la empresa por parte del público, que reconoce el signo como identificador empresarial del titular<sup>337</sup>. El uso del signo en el mercado, ya sea en la comercialización de productos o servicios, ya sea a través de la publicidad o mediante la inclusión del signo en la documentación mercantil, debe permitir a la masa anónima de la

<sup>330</sup> JOHNSON, P., “Part. 1. Country...”, cit., p. 1170.

<sup>331</sup> CORNISH, W. y LLEWELYN, D., *Intellectual Property...*, cit., p. 630.

<sup>332</sup> MICHAELS, A., *A practical...*, cit., p. 182; y WADLOW, C., *Law of...*, cit., p. 584 y 585.

<sup>333</sup> MICHAELS, A., *Op. cit.*, p. 179 y 180.

<sup>334</sup> *Reddaway v. Banham* (1986) AC 199, 204.

<sup>335</sup> *Reckitt & Colman v. Borden* (1990) R.P.C. 340, HL.

<sup>336</sup> *Ibidem*.

<sup>337</sup> CORNISH, W. y LLEWELYN, D., *Intellectual Property...*, cit., p. 630 y ss.; MICHAELS, A., *A practical...*, cit., p. 181 y ss.; y JOHNSON, P., “Part. 1. Country...”, cit., p. 1170.

clientela identificar el nombre comercial como el signo identificador de un concreto origen empresarial, al que atribuye un determinado *goodwill* o reputación.

En segundo lugar, el titular del nombre comercial debe demostrar que el demandado presenta falsas declaraciones, de forma intencionada o no, que conducen o pueden llevar al público a creer que las prestaciones que ofrece son las propias del titular del signo. Se trata, por tanto, de que el público pueda llegar a identificar falsamente al titular del nombre comercial como el fabricante o proveedor de las prestaciones ofrecidas por un tercero<sup>338</sup>. La trasgresión o las falsas declaraciones deben ir dirigidas a los clientes o consumidores de un competidor y deben ser juzgadas en atención a la forma en que el titular del signo adquirió su *goodwill* en el mercado<sup>339</sup>. Esto significa que en la valoración de la confusión es necesario considerar la atención que el público presta a los signos, las actividades por ellos identificadas y la forma en que dichas actividades se desarrollan en el mercado. No obstante, la valoración de este factor no exige la demostración de la existencia actual de un engaño en el público. Es suficiente con la acreditación de su carácter potencial<sup>340</sup>. No obstante, se hace necesario demostrar que el engaño es o puede ser sustancial, esto es, que afecta o puede afectar a un importante número de clientes o consumidores<sup>341</sup>.

Finalmente, es necesario probar la existencia actual o potencial de un daño causado como consecuencia de la creencia errónea que en la mente del público genera la actuación del tercero<sup>342</sup>. Con carácter general, cuando las actividades desarrolladas por el titular del signo y por el tercero son idénticas, el daño deriva de la propia confusión generada en el público. Pero también es posible que el daño se traduzca en una erosión del *goodwill* o en el establecimiento de una conexión no deseada entre el nombre comercial y la actividad<sup>343</sup>.

La acreditación de los tres elementos referidos permite al titular del nombre comercial obtener un mandato judicial que ordene la cesación de las actuaciones lesivas del nombre comercial o del *goodwill*, la reparación de los daños y perjuicios, la eliminación del nombre comercial de los elementos empresariales del tercero e, incluso, la obligación de modificar el nombre comercial del tercero infractor<sup>344</sup>. Estos remedios se asimilan en gran medida a los existentes en sede de marcas, donde adicionalmente se prevé la entrega o destrucción de los artículos que indebidamente incorporen el signo protegido.

Junto a ello, el titular del nombre comercial unionista puede oponerse al registro de una marca (art. 5.4 *Trade Mark Act*) o solicitar su nulidad (art. 47.2 *Trade Mark Act*) cuando se den los requisitos establecidos por el régimen del *passing off*<sup>345</sup>. Asimismo, el nombre comercial unionista que tenga reconocido *goodwill* en el mercado se constituye en motivo de

<sup>338</sup> Sobre este particular, MICHAELS, A., *A practical...*, cit., p. 189 y ss.; WADLOW, C., *Law of...*, cit., p. 604 y ss.; y CORNISH, W. y LLEWELYN, D., *Intellectual Property...*, cit., p. 641 y ss.

<sup>339</sup> JOHNSON, P., "Part. 1. Country...", cit., p. 1197.

<sup>340</sup> CORNISH, W. y LLEWELYN, D., *Intellectual Property...*, cit., p. 646 y 647.

<sup>341</sup> WADLOW, C., *Law of...*, cit., p. 606 y 607.

<sup>342</sup> Más ampliamente, CORNISH, W. y LLEWELYN, D., *Intellectual Property...*, cit., p. 647 y ss.; y MICHAELS, A., *A practical...*, cit., p. 194 y ss.

<sup>343</sup> JOHNSON, P., "Part. 1. Country...", cit., p. 1198.

<sup>344</sup> JOHNSON, P., *Op. cit.*, p. 1215 y 1216.

<sup>345</sup> MOLE, P., HARRIS, P. y ABNETT, R., "Conflicts between...", cit., p. 2; y JOHNSON, P., *Op. cit.*, p. 1186.

oposición frente a una denominación social registrada, cuando ésta sea idéntica o suficientemente similar como para inducir a error al público sobre una posible conexión entre la sociedad y el titular del nombre comercial (art. 69 *Companies Act*)<sup>346</sup>.

#### 4.5. La protección del nombre comercial unionista en Reino Unido

La tutela del nombre comercial unionista en el ordenamiento jurídico inglés es tributaria de la protección que el nombre comercial recibe en esta jurisdicción. En este sentido, se sostiene que la aplicación del régimen del *passing off* a los supuestos en que se conculca el *goodwill* empresarial condensado en un nombre comercial constituye el mecanismo a través del cual el Derecho inglés incorpora la protección prevista en el art. 8 CUP<sup>347</sup>. De modo que los nombres comerciales unionistas disfrutaban en Reino Unido de la misma protección que se reconoce a los nombres comerciales ingleses.

Igualmente, la protección que el ordenamiento jurídico inglés confiere al nombre comercial unionista está sometida a los mismos requisitos que se imponen a nivel interno para la tutela del nombre comercial. Aunque se ha afirmado que la protección del nombre comercial unionista en Reino Unido exige como condición necesaria que el signo sea utilizado en el territorio inglés y que haya adquirido cierta notoriedad en el mercado<sup>348</sup>, esta afirmación debe ser matizada. La tutela otorgada al nombre comercial se hace depender no tanto de su utilización y conocimiento en el mercado, sino del *goodwill* empresarial que dicho signo ha alcanzado a los ojos de la clientela como consecuencia de su uso. Consecuentemente, se admite cualquier uso del nombre comercial extranjero en Reino Unido que permita a la clientela identificar en el nombre comercial un concreto *goodwill*.

Ciertamente, las empresas extranjeras pueden ser conocidas en el Reino Unido por su nombre comercial. Pero si no ejercen su actividad o no tienen clientes en dicho país, sólo tienen una reputación, en lugar de *goodwill*, toda vez que la clientela no puede asociar al signo una determinada fuerza atractiva<sup>349</sup>. El *goodwill* exigido para la protección del nombre comercial va más allá de la mera reputación, entendiéndose como los concretos beneficios y ventajas derivados de ésta<sup>350</sup>. El hecho de tener una reputación en Reino Unido no es suficiente para fundar la *passing off action*<sup>351</sup>. Es necesario que el público identifique en el nombre comercial extranjero un determinado *goodwill* como consecuencia de su uso.

Existe un buen número de supuestos en los que los titulares de nombres comerciales extranjeros notoriamente conocidos en Reino Unido han obtenido la protección de su signo frente al uso de denominativos idénticos o confundibles. No obstante, la solución de estos casos ha dependido en última instancia del uso de tales signos en el territorio inglés y, concretamente, del desarrollo de sus actividades en dicho ámbito territorial. Así, cuando el titular del nombre comercial extranjero desarrolla su actividad en Reino Unido a través de

<sup>346</sup> MICHAELS, A., *A practical...*, cit., p. 223 y 224.

<sup>347</sup> JOHNSON, P., *Op. cit.*, p. 1150, nota 3268.

<sup>348</sup> CARTELLA, M., "La protection...", cit., p. 538.

<sup>349</sup> MICHAELS, A., *A practical...*, cit., p. 183.

<sup>350</sup> *IRC v. Muller & Co's Margarine Ltd* (1901) AC 217, 223.

<sup>351</sup> *Anheuser-Busch v. Budejovicky Budvar* (1984) F.S.R. 413, CA.

agentes o representantes, adquirirá *goodwill* conforme al ordenamiento jurídico inglés, en tanto que la clientela puede asociar al signo una concreta fuerza atractiva, y por tanto podrá reclamar la protección de su nombre comercial a través de la *passing off action*<sup>352</sup>. De la misma forma, cuando el titular del nombre comercial extranjero no ha desarrollado su actividad en Reino Unido y no tiene clientes en este territorio, no se ha reconocido la protección del signo, a pesar de que éste era notoriamente conocido<sup>353</sup>. En consecuencia, a la hora de determinar la protección de un nombre comercial extranjero conforme al ordenamiento jurídico inglés, habrá que atender al desarrollo de la actividad en Reino Unido, lo que ha de interpretarse en sentido amplio, esto es, en el sentido de si la empresa tiene o no clientes en este territorio<sup>354</sup>.

Una vez acreditado el *goodwill* en Reino Unido, el titular del nombre comercial extranjero tiene a su disposición los mismos mecanismos de protección establecidos con carácter general para la tutela del nombre comercial inglés, lo que exigirá el sometimiento a las mismas condiciones que se imponen para los nacionales ingleses. Así, puede recurrir al régimen de la *passing off action* para solicitar la cesación del uso de un signo posterior que menoscabe su *goodwill* y la indemnización de daños y perjuicios. Puede también oponerse al registro de una marca posterior o solicitar su nulidad, siempre que se den los requisitos establecidos por el régimen del *passing off*. Además, dispone de la facultad de oponerse a la denominación social posteriormente registrada, cuando dicha denominación sea idéntica o suficientemente similar como para inducir a error al público sobre una posible conexión entre la sociedad y el titular del nombre comercial.

## V. RECAPITULACIÓN

La experiencia comparada en materia de nombre comercial revela que el tratamiento de esta figura en el plano internacional presenta elementos comunes. En concreto, los ordenamientos jurídicos examinados tienen como denominador común la configuración de un sistema de protección del nombre comercial de carácter fragmentario que se construye sobre los postulados del CUP. Estos regímenes de protección parten de los principios de la norma unionista y, en particular, del principio de igualdad de trato. La idea básica que en ellos resplandece es la plena equiparación entre el nombre comercial nacional y el unionista. Esta tendencia –que no es exclusiva de los ordenamientos analizados, sino que es compartida por la gran mayoría de los ordenamientos de nuestro entorno– se manifiesta, fundamentalmente, en el régimen de adquisición del derecho sobre el nombre comercial y en la articulación de los diferentes instrumentos de protección.

Por un lado, la adquisición del derecho sobre el nombre comercial se hace descansar, con carácter general, en el primer uso público y efectivo del signo en el mercado. Se prescinde así de la inscripción registral como modo de adquisición. Aunque lo cierto es que no puede

<sup>352</sup> MICHAELS, A., *A practical...*, cit., p. 183. En un sentido similar, LADAS, S. P., *Patents, trademarks...*, cit., p. 1560.

<sup>353</sup> *Bernardin v. Pavilion Properties* (1967) R.P.C. 581.

<sup>354</sup> MICHAELS, A., *A practical...*, cit., p. 184.

hablarse propiamente de adquisición del derecho sobre el nombre comercial, sino más bien de nacimiento de su tutela. Y ello porque ninguno de estos ordenamientos configura un verdadero derecho exclusivo y excluyente sobre el nombre comercial. En su lugar, se limitan a fijar una serie de mecanismos de protección que tratan de garantizar su carácter procompetitivo y que entran en juego cuando existe un signo posterior que puede crear un riesgo cierto de confusión en el mismo ámbito geográfico. Resulta, por tanto, que en estos ordenamientos el nombre comercial no se acomoda a los parámetros propios de los derechos de propiedad industrial. Antes bien, recibe la tutela inherente a los intereses legítimos del titular de la empresa, protegidos por el Derecho regulador de la competencia desleal.

Por otro lado, y como consecuencia de lo anterior, en el ámbito internacional se impone la construcción de un sistema de protección del nombre comercial articulado a través de la normativa represora de la competencia desleal. Ciertamente, en la gran mayoría de los países de nuestro entorno, el grueso de la protección de esta figura proviene de las normas sobre competencia desleal. Sólo en circunstancias muy particulares se arbitran cauces de comunicación con la normativa marcaria. Nos referimos, en particular, a los supuestos de uso o conocimiento notorio del signo en una parte sustancial del territorio nacional. En estos casos, el nombre comercial puede servir como causa de oposición y/o de nulidad frente a una marca idéntica o confundible posterior. Bien entendido que su efectividad se limita al ámbito registral. Para impedir el uso de signos posteriores en el mercado es necesario recurrir, en todo caso, a las acciones de competencia desleal.

En suma, la tendencia imperante en el ámbito internacional es la construcción de un sistema de protección del nombre comercial basado en la prioridad en el uso y articulado, esencialmente, a través de la normativa concurrencial.

Esta situación, contrasta con la existente en el ordenamiento jurídico español. Ciertamente es que la protección del nombre comercial unionista en el Derecho español ha terminado aproximándose, finalmente, a la existente en la mayoría de los Estados signatarios del CUP. Pero durante un largo período no se exigió el uso del nombre comercial unionista en nuestro territorio y se le concedió una protección más amplia que la prevista para los nombres comerciales nacionales meramente usados. La vigente LM acaba con esta tendencia. En efecto, el art. 9.1.d) LM fija el uso o el conocimiento notorio del nombre comercial en una parte sustancial del territorio nacional como presupuesto de la tutela y equipara la protección del nombre comercial unionista con la de los nombres comerciales nacionales no registrados. Pese a ello, el sistema de protección del nombre comercial previsto en nuestro ordenamiento sigue siendo una excepción, tan pronto se compare con los regímenes vigentes en el resto de países de nuestro entorno.

En nuestro sistema marcario, el mandato unionista del art. 8 CUP ha servido de base para articular el régimen del nombre comercial sobre dos ejes centrales: por un lado, la instauración de un sistema registral de adquisición del derecho sobre el nombre comercial; y, por otro, la configuración de un régimen de protección de esta figura prácticamente idéntico al establecido en sede de marcas. Ello ha conducido a la consagración de una dualidad de

signos distintivos registrables que no responde a una efectiva distinción funcional y objetiva de las figuras, sino tan sólo a razones históricas y, quizás, recaudatorias. Nos encontramos, por tanto, ante una situación en la que la distinción de las diferentes categorías de signos distintivos susceptibles de registro es prácticamente imposible, lo que genera importantes problemas de carácter práctico y dogmático.

A la vista de este panorama normativo –nacional e internacional–, debemos cuestionarnos la valoración que merece tanto el sistema de protección del nombre comercial unionista establecido en la LM como el mantenimiento en nuestro ordenamiento de una dualidad de signos distintivos registrables. Respecto a la primera cuestión, la valoración debe ser positiva. El ordenamiento jurídico español se sitúa en la línea seguida por la mayoría de los países de nuestro entorno, al fijar el uso del nombre comercial en el mercado español como el punto de partida de la tutela. Esta protección deriva, fundamentalmente, del Derecho represor de la competencia desleal. Y se complementa cuando la implantación del nombre comercial en el mercado es cualificada –uso o conocimiento notorio en una parte sustancial del territorio nacional–, con los mecanismos de protección concedidos por la normativa marcaria: facultades de oposición y de solicitud de nulidad frente a signos posteriores idénticos o confundibles. En relación con la segunda cuestión, parece conveniente abogar por la supresión del carácter registral del nombre comercial y relegar su tutela al régimen represor de la competencia desleal. Naturalmente, sin eliminar los cauces legales de comunicación con el signo distintivo por excelencia, esto es, la marca, en los casos en que el nombre comercial sea usado o notoriamente conocido en una parte sustancial del territorio nacional. De acometerse estos cambios en nuestro Derecho, el resultado no sería otro que la completa equiparación del nombre comercial nacional y el unionista, en la dirección seguida por la mayoría de los Estados signatarios del CUP.

## CAPÍTULO QUINTO

### LA PROTECCIÓN DEL NOMBRE COMERCIAL A TRAVÉS DE LA NORMATIVA REPRESORA DE LA COMPETENCIA DESLEAL

#### I. PLANTEAMIENTO

Los signos distintivos, en general, y el nombre comercial, en particular, vienen a satisfacer las necesidades de identificación empresarial que se exigen en un mercado gobernado por la asimetría informativa. En efecto, a través ellos se establece y consolida un canal de comunicación entre la empresa y el público. Este canal comunicativo permite, de un lado, que la empresa pueda darse a conocer en el mercado y, de otro lado, que la clientela disponga de elementos de identificación y diferenciación que reducen los costes de transacción, transmitiéndole información directa sobre una determinada oferta. Así, los signos distintivos intensifican la competencia por causa de la mayor transparencia que aportan al mercado.

No es de extrañar, por tanto, que entre el Derecho marcario y la normativa represora de la competencia desleal exista una relación estrecha. Ambas disciplinas centran su normativa en el correcto funcionamiento del mercado como punto de encuentro entre oferentes y demandantes. Una mediante la concesión de derechos de exclusiva encaminados a proteger los elementos de identificación y diferenciación que emplean los empresarios en el tráfico económico. Y la otra a través de la represión de comportamientos incorrectos en el mercado que, por las circunstancias en que se producen, pueden alterar el orden concurrencial en perjuicio de los intereses de los competidores, los consumidores y el funcionamiento adecuado del mercado en general.

Esta vinculación entre el Derecho de los signos distintivos y la normativa represora de la competencia desleal hunde sus raíces en el propio nacimiento de la segunda. En rigor, el Derecho represor de la competencia desleal surge históricamente como una expansión de la protección de las distintas modalidades de propiedad industrial, especialmente las marcas<sup>1</sup>. Pero esta afinidad entre disciplinas no acaba aquí. A lo largo del tiempo han sido frecuentes

---

<sup>1</sup> BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A., “La competencia desleal”, en *Derecho de los Negocios*, núm. 20, 1992, p. 4; y LOBATO GARCÍA-MIJÁN, M., “Los actos de imitación en la Ley de Competencia Desleal de 10 de enero de 1991 en relación con el ordenamiento jurídico comunitario. Especial referencia a la relación entre los derechos de propiedad industrial y la competencia desleal”, en *Revista de Derecho Privado*, 1992, p. 730. Sobre el nacimiento del Derecho represor de la competencia desleal y su configuración jurídica en los inicios de la institución, *vid.*, por todos, MENÉNDEZ, A., *La competencia desleal*, 1ª ed., Madrid, Civitas, 1988, p. 31 y ss.

los trasvases de material normativo entre las distintas regulaciones en una y otra dirección<sup>2</sup>. Por una parte, algunos de los supuestos típicos de competencia desleal pasan a tener relevancia en el ámbito de protección del derecho sobre el signo distintivo. Tal es el caso del aprovechamiento indebido de la reputación ajena [art. 8 y 34.2.c) LM] y del uso de la marca ajena en la publicidad [art. 34.3.e) y g) LM]<sup>3</sup>. Por otra parte, la vigente LM ha desterrado la protección del rótulo de establecimiento a la normativa reguladora de la competencia desleal (DT 3º LM).

La coexistencia de ambos cuerpos normativos podría resolverse *prima facie* mediante una armónica distribución de funciones. Esto es, mientras que la LM se ocupa de la tutela de los signos distintivos de la empresa, la LCD se encarga de la represión de aquellas conductas empresariales que supongan un atentado al correcto funcionamiento del mercado. Sin embargo, no puede desconocerse que entre ambas disciplinas existe una tensión intrínseca, motivada por la atracción que cada una de ellas proyecta sobre la utilización de signos distintivos en el mercado<sup>4</sup>. El uso de los signos distintivos se incardina dentro del ámbito de aplicación de una y otra norma. No hay duda de que la LM protege los signos distintivos – registrados y no registrados– utilizados en el tráfico económico. Pero, al mismo tiempo, el empleo de un signo distintivo para diferenciar en el tráfico económico unos concretos productos, servicios o actividades implica una actuación en el mercado con fines concurrenciales sujeta, por tanto, a la normativa represora de la competencia desleal (art. 2 LCD)<sup>5</sup>.

Además, tanto la LM como la LCD están presididas por objetivos de política legislativa que, al menos en parte, son coincidentes, como el aseguramiento y la transparencia de los mercados<sup>6</sup>. De ahí que el reproche de deslealtad y la razón material determinante de la infracción de los derechos sobre signos distintivos estén contruidos, en muchas ocasiones,

<sup>2</sup> En este sentido, se viene afirmando que las fronteras entre la protección de los derechos exclusivos de propiedad industrial y la tutela contra la competencia desleal no son inmutables, sino que están sujetas a alteraciones (BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A., “La competencia...”, cit., p. 4).

<sup>3</sup> BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A., “Nociones introductorias”, en AA.VV. (dir. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A.), *Comentarios a la Ley de Competencia Desleal*, Cizur Menor, Aranzadi, 2011, p. 47.

<sup>4</sup> MONTEAGUDO, M., “El modelo de relación entre el Derecho de marcas y las normas contra la competencia desleal”, en AA.VV., *XXIX Jornadas de Estudio sobre Propiedad Industrial e Intelectual. Colección de conferencias con motivo de las Jornadas de Estudio celebradas el 13 y 14 de febrero de 2014*, L’Hospitalet de Llobregat, Grupo Español de la AIPPI, 2014, p. 101.

<sup>5</sup> GARCÍA PÉREZ, R., “Ejercicio acumulado de acciones basadas en la Ley de marcas y en la Ley de Competencia desleal”, en AA.VV. (dirs. PÉREZ-CRUZ MARTÍN, A. J. y FERREIRO BAAMONDE, X.), *Los retos del Poder Judicial ante la sociedad globalizada: Actas del IV Congreso Gallego de Derecho Procesal (I Internacional)*, A Coruña, Servizo de Publicacións da Universidade da Coruña, 2012, p. 451 y ss.; RONCERO SÁNCHEZ, A., *El contrato de licencia de marca*, Madrid, Civitas, 1999, p. 311; y MIRANDA SERRANO, L. M. y PAGADOR LÓPEZ, J., “Recientes pronunciamientos judiciales sobre las relaciones entre la Ley de Competencia Desleal y la Ley de Marcas: ¿es necesario un cambio de criterio?”, en <http://www.ccopyme.org/articulo.php?a=78>, publicado el 9 de octubre de 2013 (consultado el 15 de noviembre de 2017).

<sup>6</sup> En este sentido, existe unanimidad a la hora de catalogar el Derecho de los signos distintivos como una parte del Derecho de la competencia en sentido amplio [entre otros, BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A., “La formación del Derecho de la competencia”, en *Actas de Derecho Industrial*, t. 2, 1975, p. 61 y ss.; SÁNCHEZ CALERO, F., *Instituciones de Derecho mercantil*, 19ª ed., Madrid, Editoriales de Derecho Reunidas, 1996, p. 132 y 133; MASSAGUER FUENTES, J., “Aproximación sistemática...”, cit., p. 245; VICENT CHULIÁ, F., *Introducción al...*, cit., p. 48 y ss.; OLIVENCIA RUIZ, M., “La propiedad industrial y la empresa en el moderno Derecho mercantil”, en AA.VV. (coords. FONT GALÁN, J. I., NAVARRO CHINCHILLA, J. J. y VÁZQUEZ GARCÍA, R. J.), *Derecho de la Propiedad Industrial*, monográfico de la revista *Cuadernos de Derecho y Comercio*, 1994, p. 21 y 22; y MARTÍN ARESTI, P., “Consumidor, marcas y publicidad”, en AA.VV. (dir. MARTÍNEZ GUTIÉRREZ, A.), *Marca y publicidad comercial. Un enfoque multidisciplinar*, 1ª ed., Madrid, La Ley, 2009, p. 158].

sobre unos criterios sustantivos comunes<sup>7</sup>. Nos referimos, en particular, al riesgo de confusión y al aprovechamiento de la reputación ajena que pueden derivarse de la utilización en el tráfico económico de los signos de identificación empresarial.

En efecto, entre los objetivos esenciales del Derecho marcario destaca la protección de los signos distintivos frente al riesgo de confusión que puede provocar en el público la utilización de un signo idéntico o similar para distinguir productos, servicios o actividades idénticos o semejantes. Esta actuación constituye, asimismo, el núcleo esencial del tipo concurrencial previsto en el art. 6 LCD (actos de confusión)<sup>8</sup>. Nos encontramos, por tanto, con la coexistencia de una dualidad de regulaciones prohibitivas de la confusión en el mercado.

Este solapamiento normativo ha sido reconocido por el legislador comunitario, que en el Considerando 40 DM afirma: “(l)a presente Directiva no debe excluir la aplicación a las marcas de disposiciones del Derecho de los Estados miembros ajenas al Derecho de marcas, como las disposiciones en materia de competencia desleal, responsabilidad civil o protección de los consumidores”. Ahora bien, pese a la confirmación de esta coexistencia normativa, no se ofrecen criterios que faciliten la coordinación entre ambas disciplinas. Antes bien, la DM se limita a señalar que la aplicación de la normativa marcaria “no debe excluir” la de otros instrumentos legales<sup>9</sup>. Resulta, por tanto, que la DM excluye la obligación de prescindir de la aplicación de la normativa represora de la competencia desleal cuando entra en juego la normativa marcaria. Pero no establece ni la necesidad de su aplicación conjunta, ni los parámetros que definen una aplicación concurrente. Esta situación plantea una cuestión de gran trascendencia práctica: la determinación de la norma que ha de invocarse en cada caso para poner fin a las conductas confusorias. En concreto, se hace necesario dilucidar si la norma aplicable ha de ser la marcaria o la concurrencial o si pueden aplicarse ambas de forma acumulativa.

Esta cuestión ha adquirido una creciente relevancia en los últimos años como consecuencia de la necesaria coordinación de las disciplinas marcaria y concurrencial, fuertemente influidas por el Derecho comunitario. Nuestra doctrina ha propuesto diversas soluciones para articular la relación entre el Derecho marcario y la normativa represora de la competencia desleal. Cada una de ellas determina un distinto rango de protección de los signos distintivos, pudiendo diferenciar fundamentalmente tres: la que, apoyada en el principio de especialidad, niega la posibilidad aplicar ambas normativas de forma concurrente (*tesis de la consunción*); la que entiende que en determinados supuestos puede tener lugar una aplicación cumulativa (*tesis de la complementariedad relativa*); y la que defiende la

<sup>7</sup> MASSAGUER FUENTES, J., “La protección de los signos distintivos y prestaciones objeto de propiedad intelectual por medio de la Ley de Competencia Desleal”, en AA.VV. (dir. MORRAL SOLDEVILLA, R.), *Problemas actuales de Derecho de la Propiedad Industrial. I Jornada de Barcelona*, Cizur Menor, Civitas, 2011, p. 159.

<sup>8</sup> CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ, J. L., “Derecho de marcas y competencia desleal”, en AA.VV. (coord. GIMENO-BAYÓN COBOS, R.), *Derecho de Marcas. Estudios sobre la nueva Ley 17/2001, de 7 de diciembre*, Barcelona, Bosch, 2003, p. 303 y 304; y GRUPO ESPAÑOL DE LA AIPPI, “Cuestión 115. Protección efectiva contra la Competencia Desleal con arreglo al art. 10 bis del Convenio de París de 1883”, en *Informes sobre Propiedad Industrial 1979-1995. Colección de informes emitidos por el Grupo Español de la AIPPI*, Barcelona, Grupo Español de la AIPPI, 1995, p. 357 y ss.

<sup>9</sup> MARTÍNEZ GUTIÉRREZ, A., *La marca...*, cit., p. 177.

aplicación concurrente de ambas normativas, ya sea de forma aislada o acumulada (*tesis de la acumulación*). La adopción de una u otra solución va a ser determinante a la hora de fijar el régimen de protección del nombre comercial. Y ello porque, junto a los mecanismos de tutela que brinda el Derecho marcario, podrán o no acumularse y, en su caso, en distinta medida, los instrumentos de protección establecidos en la normativa concurrencial.

## II. LOS DISTINTOS MODELOS DE RELACIÓN ENTRE LA NORMATIVA MARCARIA Y LA CONCURRENCIAL

### 1. Tesis de la consunción

De acuerdo con un sector de la doctrina, la relación entre el Derecho marcario y la normativa represora de la competencia desleal plantea un supuesto de *concurso de normas* en los casos en los que existe un riesgo de confusión respecto de signos distintivos registrados<sup>10</sup>. Este concurso ha de solucionarse a través del criterio de la consunción: la norma que regule el supuesto de forma más intensa será la que prevalezca. Por consiguiente, en los casos de imitación confusoria de signos registrados, la norma aplicable es la LM, pues prevé una protección más ventajosa e intensa del signo registrado y su aplicación agota todos los aspectos del supuesto. De acuerdo con esta tesis, el uso de un signo distintivo registrado está plenamente protegido por el Derecho marcario y no conlleva *per se* un reproche de deslealtad.

En apoyo de esta solución se han esgrimido diversos argumentos. En primer lugar, el riesgo de generalización de la LCD que supondría la aplicación conjunta de la LM y la LCD a los supuestos de imitación confusoria de signos distintivos registrados, pues acabaría convirtiendo la sanción de competencia desleal en una suerte de sanción general. En segundo lugar, la inoperatividad de la doble protección a través de la LM y la LCD, dado el carácter más ventajoso de la tutela ofrecida por la LM. En tercer lugar, la quiebra del sistema de legitimación establecido por la LM, toda vez que la aplicación de la LCD puede abrir la puerta al ejercicio de acciones por parte de sujetos no legitimados por la LM. Y, por último, la paulatina inutilización de la LM que resultaría de la aplicación de la LCD a los supuestos de imitación confusoria de signos distintivos registrados. Una situación que conduciría al abandono del rigor técnico y sustantivo que caracteriza a las normas reguladoras de los derechos de exclusiva.

Conforme a esta tesis, el caso de signos distintivos no registrados constituiría un problema específico del Derecho de la competencia desleal. En estos supuestos, la LM habría de jugar un papel indirecto, en el sentido de constreñir algunos de los aspectos de la regulación concurrencial<sup>11</sup>. A juicio de esta doctrina, teniendo en cuenta la continuidad valorativa entre el Derecho de marcas y el Derecho de la competencia desleal, la función de diferenciación es una función esencialmente competitiva y, por tanto, los objetivos del Derecho de la propiedad industrial y del Derecho de la competencia desleal son absolutamente coincidentes. De esta

<sup>10</sup> Esta tesis encuentra su máximo exponente en PORTELLANO DÍEZ (Cfr. *La imitación...*, cit., p. 291 y ss.).

<sup>11</sup> PORTELLANO DÍEZ, P., *Op. cit.*, p. 291 y ss.

forma, no es de extrañar que se haya afirmado que la disciplina de la competencia desleal cumple una función integradora o complementadora del Derecho de los signos distintivos. No obstante, la voluntad legal de proteger los signos distintivos queda plasmada y articulada en sus medios y límites por la LM. En consecuencia, la existencia de esta continuidad valorativa no autoriza sin más la aplicación directa y sin matices de la LCD, sino que las valoraciones específicas de la LM resultan imprescindibles. Y ello por diversos motivos: En primer lugar, la protección de los signos distintivos no registrados a través de la LCD puede suponer una grave perturbación de la seguridad jurídica que trata de protegerse a través del sistema registral. En segundo lugar, la tutela del signo no registrado puede implicar un agravio comparativo para los competidores que se han tomado la molestia de solicitar la concesión del derecho sobre la marca y pagar las tasas correspondientes. Y, en tercer lugar, la protección de los signos distintivos no registrados haría desaparecer los incentivos para registrar, con el consiguiente aumento de los signos no registrados.

Por estos motivos, la aplicación de la normativa concurrencial represora de la confusión sólo debería entrar en juego cuando el signo distintivo lesionado no estuviera debidamente inscrito en la OEPM ni pudiera estarlo –por no ser registrable sin incurrir en alguna prohibición–, en cuyo caso su usuario podría activar las acciones que le confiere la LCD<sup>12</sup>. Una vez que la LM establece un sistema mixto de adquisición del derecho sobre los signos distintivos –con desiguales prerrogativas para las marcas y para los nombres comerciales adquiridos extrarregistralmente–, el ámbito de aplicación de la LCD respecto a los signos distintivos no registrados es precisamente el nombre comercial usado o notoriamente conocido en el conjunto del territorio nacional y la marca notoria fuera del principio de especialidad<sup>13</sup>. De acuerdo con esta doctrina, la aplicación de la LCD no responde a un concurso de pretensiones con la LM, sino a la oportunidad político-legislativa de ampliar las facultades reconocidas por la LM al titular de un nombre comercial usado o notoriamente conocido en el conjunto del territorio nacional o de una marca notoria fuera del principio de especialidad.

La LM concede protección a la marca renombrada y al nombre comercial usado o notoriamente conocido en el conjunto del territorio nacional como consecuencia de su reconocimiento en el círculo económico interesado como indicador del origen empresarial de unos concretos productos, servicios o actividades. Por ello, parece lógico dotar con suficientes instrumentos jurídicos al titular de estos signos, que sólo tiene a su disposición las facultades reconocidas al titular de la marca registrada dentro del principio de especialidad –en el caso de marcas notorias– y la de oponerse al registro de un signo posterior y de solicitar su nulidad –en el caso de nombres comerciales usados o notoriamente conocidos en el conjunto del territorio nacional–. Así, el titular de un nombre comercial no registrado que reúna las condiciones establecidas en el art. 9.1.d) LM podrá proceder contra un signo confundible posterior con base en la LCD y el titular de una marca notoria podrá accionar *ex LCD* contra

<sup>12</sup> MIRANDA SERRANO, L. M. y PAGADOR LÓPEZ, J., “Recientes pronunciamientos...”, cit.

<sup>13</sup> PORTELLANO DÍEZ se refiere a la marca notoria y al nombre comercial simplemente usado, pero ello es debido al régimen de protección de los signos distintivos adquiridos de forma extrarregistral que se establecía en la LM de 1988 (Cfr. *La imitación...*, cit., p. 312 y ss.).

el tercero que use un signo idéntico o confundible con el suyo para diferenciar productos o servicios no idénticos o similares<sup>14</sup>.

Finalmente, el mero usuario de un signo distintivo no inscrito ni solicitado no podrá invocar ni la protección marcaria ni la concurrencial. La protección del mero uso de un signo distintivo sólo se produce cuando el signo ha adquirido notoriedad (marca) o cuando se utiliza o goza de notoriedad en el conjunto del territorio nacional (nombre comercial). En otro caso, es necesaria su inscripción registral, cuya omisión no puede ser suplida mediante el recurso a la LCD<sup>15</sup>.

De acuerdo con esta tesis, la LCD no es aplicable a los signos meramente usados por dos razones. Por un lado, la protección de la marca simplemente usada produciría un socavamiento absoluto de la regulación de las marcas en la LM, dado que el legislador ha querido superar el sistema consagrado en el EPI que permitía la protección de los signos meramente usados. Por otro lado, la intervención de la LCD se justifica por la existencia de un peligro cuantitativamente relevante de confusión y respecto de los signos distintivos no registrados este peligro sólo aparece cuando el uso intenso ha desembocado en su notoriedad<sup>16</sup>.

Esta tesis ha sido descartada por nuestro TS. El Alto Tribunal ha afirmado de forma reiterada que la relación entre la LM y la LCD no puede “guiarse por un principio simplista de especialidad legislativa, que niega la aplicación de la Ley de Competencia Desleal cuando existe un derecho exclusivo reconocido en virtud de los registros marcarios a favor de sus titulares y estos pueden activar los mecanismos de defensa de su exclusiva”<sup>17</sup>. En consecuencia, procede la aplicación de la legislación de competencia desleal a conductas relacionadas con la explotación de un signo distintivo que presenten una faceta o dimensión anticoncurrencial específica, distinta de aquella que es común con los criterios de infracción marcaria, siempre que la aplicación complementaria no entrañe una contradicción sistemática con las soluciones adoptadas en materia de signos distintivos. Además, la doctrina<sup>18</sup> y la

<sup>14</sup> En un sentido similar parece pronunciarse ALFARO ÁGUILA-REAL, quien afirma que “(s)e admite generalizadamente que las normas que atribuyen este tipo de derechos son *derecho especial* en relación con el derecho de la competencia desleal, de manera que éste sólo resulta aplicable a las infracciones de tales derechos cuando concurren circunstancias especiales, en particular, lagunas de protección en la regulación del derecho subjetivo en cuestión. Pues bien, en el caso de que la protección otorgada al derecho subjetivo (ej. obra literaria o patente o marca) sea incompleta, la protección por vía de competencia desleal no se produciría por aplicación del artículo 15 LCD, sino por aplicación de los preceptos relativos a actos de confusión (art. 6 LCD), imitación o aprovechamiento indebido de la reputación ajena (art. 11 LCD)” (Cfr. “Competencia desleal por infracción de normas”, en *Revista de Derecho Mercantil*, núm. 202, 1991, p. 694 y 695).

<sup>15</sup> En esta línea, MIRANDA SERRANO afirma que sólo los titulares de signos registrados protegidos por la LM (marcas registradas y notorias y nombres comerciales registrados y usados o notoriamente conocidos en el conjunto del territorio nacional) pueden valerse, en ciertos supuestos del art. 6 LCD. No así los titulares de signos distintivos simplemente usados, pues ello iría en detrimento del sistema registral (Cfr. *Denominación social...*, cit., p. 181 y 182).

<sup>16</sup> PORTELLANO DÍEZ, P., *La imitación...*, cit., p. 327 y ss.

<sup>17</sup> SSTS (Sala 1ª) 1107/2014, de 11 de marzo; 4245/2015, de 2 de septiembre; 541/2017, de 15 de febrero; y 3278/2017, de 15 de septiembre.

<sup>18</sup> Entre otros, SÁNCHEZ-CALERO GUILARTE, J., “Competencia desleal por solicitud de marca coincidente con la denominación social utilizada por la empresa en la que se venían prestando servicios laborales (Comentario a la STS de 22 de enero de 1999)”, en *Revista General de Derecho*, núm. 670-671, 2000, p. 9596; MASSAGUER FUENTES, J., *Comentario a...*, cit., p. 169 y 170; CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ, J. L., “Derecho de...”, cit., p. 316; FERNÁNDEZ LÓPEZ, J. M., “Protección de la Propiedad Industrial a través de la Ley de Competencia Desleal”, en AA.VV. (dir. FERNÁNDEZ LÓPEZ, J. M.), *Propiedad Industrial III*, Madrid, CGPJ, 2008, p. 356; MARCO ARCALÁ, L. A., “Artículo 20. Prácticas engañosas por confusión para los consumidores”, en AA.VV. (dir. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A.), *Comentarios a la Ley de*

jurisprudencia<sup>19</sup> coinciden en abogar por la protección de los signos distintivos no registrados a través de la LCD.

## 2. Tesis de la complementariedad relativa

Esta tesis postula que la relación que media entre el Derecho marcario y la normativa represora de la competencia desleal no puede resolverse ni a través de la exclusión automática de una de las normas cuando se aplique la otra, ni adoptando una solución basada en el principio de acumulación indiscriminada de acciones. En su lugar, se sostiene que entre el sistema de protección de los signos distintivos y la represión de la competencia desleal media una relación de complementariedad relativa<sup>20</sup>. Ello no debe entenderse en el sentido de que exista una duplicidad normativa destinada a la protección de los signos distintivos, sino en función de la especialidad que la normativa marcaría reviste respecto de la legislación en materia de competencia desleal<sup>21</sup> en los supuestos de imitación confusoria de los signos protegidos por el Derecho de marcas<sup>22</sup>. Así, es lugar común en nuestra doctrina ilustrar la relación existente entre la protección de los derechos de propiedad industrial y la tutela contra la competencia desleal a través de la teoría de los círculos concéntricos<sup>23</sup>. Conforme a ella, el

---

*Competencia Desleal*, Cizur Menor, Aranzadi, 2011, p. 555; MONTEAGUDO, M., “El modelo...”, cit., p. 106; y BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A., “Algunas nociones sobre la relación de las marcas y la competencia desleal”, en AA.VV. (MOURA VICENTE, D., COELHO VIEIRA, J. A., DIAS PEREIRA, A., DE VASCONCELOS CASIMIRO, S. y PEREIRA DA SILVA, A. M.), *Estudios de Direito Intellectual em Homenagem ao Prof. Doutor José de Oliveira Ascensão*, Coimbra, Almedina, 2016, p. 631.

<sup>19</sup> SSTs (Sala 1ª) 4954/1997, de 11 de julio; 229/1999, de 22 de enero; 5407/2007, de 17 de julio. Resulta especialmente significativa la STS (Sala 1ª) 1519/2010, de 29 de marzo, donde se afirma que “(h)abida cuenta que el nombre comercial en cuya tutela se acciona no está registrado y que no se ejercita la acción de nulidad de signo registrado, la controversia se resuelve en el ámbito de competencia desleal por concurrencia desleal en el mercado apreciándose los ilícitos de los artículos 6 y 12 de la Ley de Competencia Desleal 3/1991, de 10 de enero”.

<sup>20</sup> Esta es la tesis mantenida por la doctrina mayoritaria. Entre otros, MASSAGUER FUENTES, J., *Comentario a...*, cit., p. 82; ídem, “La protección de los signos distintivos...”, cit., p. 164; MONTEAGUDO, M., “El modelo...”, cit., p. 104; DE LA CUESTA RUTE, J. M., “Supuestos de competencia desleal por confusión, imitación y aprovechamiento de la reputación ajena”, en AA.VV. (coord. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A.), *La Regulación contra la Competencia Desleal en la Ley de 10 de Enero de 1991*, Madrid, BOE-Cámara de Comercio e Industria de Madrid, 1992, p. 37 y ss.; GONDRÁ ROMERO, J. M., “Teoría general...”, cit., p. 838 y ss.; CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ, J. L., “Derecho de...”, cit., p. 302 y 33; CURTO POLO, M., “Artículo 6. Actos de confusión”, en AA.VV. (dir. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A.), *Comentarios a la Ley de Competencia Desleal*, Cizur Menor, Aranzadi, 2011, p. 155 y ss. MARCO ARCALÁ, L. A., “Artículo 20...”, cit., p. 554 y 555; BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A., “Algunas nociones...”, cit., p. 631; BOET SERRA, E., “Protección de las creaciones de forma: (Análisis jurídico de los límites entre diseño, la marca, el derecho de autor y la competencia desleal)”, en *Revista de Derecho Mercantil*, núm. 291, 2014, p. 445; y CARBAJO CASCÓN, F., “La doctrina de los círculos concéntricos y de la complementariedad relativa entre el derecho de marcas y de competencia desleal, a la luz del uso de signos ajenos como palabras clave vinculadas a enlaces publicitarios en motores de búsqueda”, en AA.VV. (dir. MADRID PARRA, A.), *Derecho Mercantil y Tecnología*, Cizur Menor, Aranzadi, 2018, p. 569 y ss.

<sup>21</sup> MARCO ARCALÁ, M., “El tratamiento de los signos distintivos en la reforma de la Ley de competencia desleal: principales cuestiones”, en *Actas de Derecho Industrial*, t. 31, 2010-2011, p. 232 y 233.

<sup>22</sup> En este sentido, cuando el conflicto se plantea entre signos distintivos registrados o entre un signo inscrito y otro meramente usado, la regla general es la aplicación excluyente del Derecho de marcas, dado que se produce un concurso de normas que ha de resolverse según el criterio de consunción a favor de la LM [Cfr. VICENT CHULIÁ, F., “Otra opinión sobre la Ley de Competencia Desleal”, en *Revista General de Derecho*, núm. 589-90, 1993, p. 9990; MASSAGUER FUENTES, J., *Comentario a...*, cit., p. 170; PORTELLANO DÍEZ, P., “Artículo 11. Actos de imitación”, en AA.VV. (dir. MARTÍNEZ SANZ, F.), *Comentario práctico a la Ley de Competencia Desleal*, Madrid, Tecnos, 2009, p. 172 y 173; BOET SERRA, E., “Los actos de imitación servil en la Ley de Competencia Desleal”, en *Revista de Derecho Mercantil*, núm. 213, 1994, p. 544 y ss.; y CARBAJO CASCÓN, F., “La doctrina...”, cit., p. 663].

<sup>23</sup> BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A., “La competencia...”, cit., p. 4; DOMÍNGUEZ PÉREZ, E. M., “Algunas cuestiones sobre la distribución de productos de imitación: el aprovechamiento de la reputación ajena desde la perspectiva del derecho de marcas y del derecho contra la competencia desleal”, en AA.VV. (coords. GALÁN CORONA, E. y CARBAJO CASCÓN, F.), *Marcas y distribución comercial*, Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca, 2011, p. 313; ARROYO APARICIO, A., “Artículo 12. Explotación de la reputación ajena”, en AA.VV. (dir. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A.), *Comentarios a la Ley de Competencia Desleal*, Cizur Menor, Aranzadi, 2011, p. 329; y ÁLVAREZ VEGA, M. I., “A vueltas con la

círculo interior estaría formado por la protección, fuerte e intensa, que concede el derecho de exclusiva; mientras que el círculo exterior vendría constituido por la tutela, más débil y casuística, que otorga la normativa represora de la competencia desleal. La LCD no duplica la protección jurídica que otorga la normativa de propiedad industrial y, en concreto, la que dispensa el sistema de marcas para tales signos distintivos. Antes bien, la LCD tiene carácter complementario<sup>24</sup> respecto de la LM, pero no puede suplantarla y menos sustituirla<sup>25</sup>. Esta norma, por tanto, funciona ante la inexistencia de unos derechos de exclusión (“en lugar de”) o bien más allá de los lindes objetivos y del contenido del correspondiente derecho de exclusiva<sup>26</sup>.

Los términos de la complementariedad en los que se desenvuelve la aplicación del Derecho marcario y concurrencial se han fundamentado en diversos extremos: los distintos objetivos perseguidos por una y otra disciplina; la diferente configuración del ilícito marcario y el de deslealtad; y los diversos intereses tutelados por las diferentes normativas.

En primer lugar, se viene manteniendo que el Derecho marcario se ocupa de favorecer la implantación en el mercado de los signos distintivos y de garantizar la seguridad jurídica característica de un sistema registral mediante la constitución de derechos de exclusiva con un ámbito y alcance abstractamente definidos<sup>27</sup>. En su lugar, el Derecho contra la competencia desleal se centra en el reconocimiento jurídico de los valores representados *de facto* por los signos distintivos<sup>28</sup>, a través de la represión de falsas representaciones de la realidad acerca de los productos, servicios, establecimientos o actividades<sup>29</sup>.

En segundo lugar, la distinta finalidad perseguida por estas disciplinas determina el diferente alcance que presentan los criterios de ilicitud establecidos en cada cuerpo normativo. La protección de los signos distintivos se instrumenta a través de derechos de exclusión fundados en una previa delimitación del objeto tutelado que afecta al signo protegido, al ámbito objetivo de la tutela y a su extensión material. De ahí que la violación del derecho sobre el signo distintivo se configure como un ilícito de naturaleza normativa<sup>30</sup>. En cambio,

---

complementariedad relativa o la coexistencia de la Ley de Marcas y la Ley de Competencia Desleal”, en AA.VV. (MIRANDA SERRANO, L. M. y COSTAS COMESAÑA, J.), *Derecho de la Competencia. Desafíos y cuestiones de actualidad*, Madrid, Marcial Pons, 2018, p. 219.

<sup>24</sup> SSTS (Sala 1ª) 4046/2006, de 13 de junio; 4061/2006, 21 de junio; 5222/2006, 4 de septiembre; y 5407/2007, 17 de julio.

<sup>25</sup> STS (Sala 1ª) 2252/2004, de 1 de abril.

<sup>26</sup> SSTS (Sala 1ª) 2727/2008, de 20 de mayo; y 6676/2008, de 15 de diciembre.

<sup>27</sup> De esta forma, siendo los derechos sobre los signos distintivos derechos absolutos que conceden un poder de exclusión dentro de los límites del alcance del derecho prestablecido por el legislador, la violación del derecho de exclusiva constituye un acto ilícito *per se*, sin necesidad de demostrar ninguna otra circunstancia adicional (CARBAJO CASCÓN, F., “La doctrina...”, cit., p. 662; y DOMÍNGUEZ PÉREZ, E. M., “Algunas cuestiones...”, cit., p. 311 y 312).

<sup>28</sup> El Derecho contra la competencia desleal no crea derechos de exclusiva, por ello sólo podemos hablar de deslealtad cuando exista una actuación incorrecta en el mercado que sea contraria a la buena fe objetiva y que por las circunstancias en que se realiza pueda afectar al orden concurrencial en perjuicio de los competidores, los consumidores o del propio interés general en el adecuado funcionamiento del mercado (BOET SERRA, E., “Los actos...”, cit., p. 568).

<sup>29</sup> MASSAGUER FUENTES, J., *Comentario a...*, cit., p. 169; Ídem, “La protección de los signos distintivos...”, cit., p. 160 y ss.; MONTEAGUDO, M., “El modelo...”, cit., p. 102; y CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ, J. L., “Derecho de...”, cit., p. 303.

<sup>30</sup> Esto supone que el riesgo de confusión se configura a través de parámetros abstractos y alejados de la presencia o no en el tráfico de una confusión efectiva. Así, el riesgo de confusión en el Derecho marcario se evalúa mediante la confrontación de los signos tal y como fueron registrados –al margen de cómo sean utilizados en el mercado– y de los productos, servicios o actividades a los que se aplican, con independencia de que el signo haya sido efectivamente utilizado en el mercado (entre otros, MONTEAGUDO, M., *La protección...*, cit., p. 229 y ss.; Ídem, “El riesgo...”, cit., p. 91 y 92; MARTÍN ARESTI, P., “Consumidor, marcas...”, cit., p. 162 y 163; y CURTO POLO, M., “Artículo 6...”, cit., p. 156 y ss.).

el acto de competencia desleal se construye a través de la proyección sobre el caso concreto de cláusulas generales –más o menos abundantes en elementos fácticos indeterminados– que necesitan en todo caso de la comprobación de que el resultado ilícito se ha producido en efecto o de que podría producirse de haber tenido la conducta la ejecución o difusión precisa<sup>31</sup>. Se dice así que el ilícito de deslealtad tiene un carácter fáctico o práctico<sup>32</sup>. Nos encontramos, entonces, ante dos ilícitos contruidos sobre bases y criterios diferentes. Dos ilícitos que pueden ser aplicados de forma complementaria y concurrente, siempre que concurren los requisitos de aplicación previstos en sus respectivas normativas y que el acto en cuestión presente una faceta o dimensión anticoncurrencial específica, distinta de aquella que es común con los criterios de infracción marcaria.

Por último, los distintos intereses protegidos por el Derecho de los signos distintivos y el Derecho contra la competencia desleal justifican una aplicación complementaria de la LCD en aquellos supuestos en los que el signo distintivo no esté protegido por la LM o cuando el acto concreto exceda el ámbito de protección otorgado por ella. La integración del Derecho de marcas en el Derecho de la competencia –entendido en sentido amplio– no debe impedir reconocer que, a pesar del importante papel que las marcas desempeñan en el proceso selectivo de las distintas ofertas empresariales por parte de los consumidores, la protección que la LM proporciona a sus intereses es más bien escasa<sup>33</sup>. El Derecho de los signos distintivos otorga una consideración prioritaria a los intereses de los titulares del derecho de exclusiva. En su lugar, la normativa represora de la competencia desleal ha dejado de concebirse como un ordenamiento primariamente dirigido a resolver los conflictos entre los competidores para convertirse en un instrumento de ordenación y control de las conductas en el mercado en interés de los competidores, de los consumidores y en el propio interés público del Estado en el mantenimiento de un orden concurrencial debidamente saneado<sup>34</sup>. Consecuentemente, los intereses tutelados por los ordenamientos marcario y concurrencial no son plenamente coincidentes. Esta situación autoriza la aplicación complementaria de ambas disciplinas y, en algunas ocasiones, su aplicación concurrente<sup>35</sup>.

<sup>31</sup> MASSAGUER FUENTES, J., *Comentario a...*, cit., p. 83.

<sup>32</sup> En este sentido, el análisis del ilícito de deslealtad no se circunscribe a la comparación de los signos enfrentados y a la semejanza de los productos, servicios o actividades a los que se aplica, sino que tiene en consideración todas aquellas circunstancias susceptibles de crear una situación que objetivamente pueda inducir a confusión al consumidor sobre la procedencia empresarial de las prestaciones o las actividades [entre otros, SÁNCHEZ SABATER, L., “Artículo 6. Actos de confusión”, en AA.VV. (dir. MARTÍNEZ SANZ, F.), *Comentario práctico a la Ley de Competencia Desleal*, Madrid, Tecnos, 2009, p. 83; BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A., “Significado de la ley y requisitos generales de la acción de competencia desleal”, en AA.VV. (coord. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A.), *La Regulación contra la Competencia Desleal en la Ley de 10 de Enero de 1991*, Madrid, BOE-Cámara de Comercio e Industria de Madrid, 1992, p. 19; y AA.VV. (coord. GUALDE CAPÓ, P.), *Competencia desleal*, Madrid, Ediciones Francis Lefebvre, 2001, p. 65 y 66].

<sup>33</sup> MARTÍN ARESTI, P., “Consumidor, marcas...”, cit., p. 159 y 160; BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A., “Observaciones preliminares...”, cit., p. 166 y ss.; MIRANDA SERRANO, L. M., *Denominación social...*, cit., p. 178; y MONTEAGUDO, M., “*El riesgo...*”, cit., p. 83.

<sup>34</sup> Se trata, en suma, del modelo social que adopta nuestra LCD. Sobre esta cuestión, *vid.*, por todos, MENÉNDEZ, A., *La competencia...*, cit., p. 95 y ss.

<sup>35</sup> Una vez que el legislador marcario ha partido de una consideración prioritaria de los intereses del titular de signos distintivos en perjuicio de otras posturas más garantistas de los demás intereses implicados (de los consumidores, fundamentalmente), estará justificado el recurso a los mecanismos del Derecho contra la competencia desleal para limitar los riesgos de confusión en beneficio de los consumidores. Y es que, en la realidad del tráfico, pueden presentarse supuestos que, estando plenamente justificados de acuerdo con los criterios establecidos en el sistema marcario, no sean aceptables desde una consideración plural de los intereses afectados (MONTEAGUDO, M., *La protección...*, cit., p. 218 y 219).

El criterio de la complementariedad relativa se desarrolla a través de una serie de criterios que determinan los supuestos en los que es procedente completar la protección otorgada por la normativa marcaria con la aplicación de las normas de la LCD<sup>36</sup>. Así, en primer lugar, el Derecho contra la competencia desleal no puede aplicarse para reprimir conductas plenamente comprendidas en la normativa marcaria. Razón por la cual habrá que constatar si la conducta presenta facetas de desvalor o efectos anticoncurrenciales distintos de los considerados para prohibir la actuación a través del Derecho marcario. En segundo lugar, y como consecuencia de lo anterior, la aplicación de la LCD es procedente cuando la conducta relacionada con la explotación de un signo distintivo presenta una faceta o dimensión anticoncurrencial específica y distinta de aquella que es común con los criterios de la infracción marcaria. Y, en tercer lugar, el juicio de desvalor y la consiguiente adopción de los remedios que en el caso se solicitan mediante el recurso a la normativa represora de la competencia desleal no puede entrañar, en ningún caso, una contradicción sistemática con las soluciones adoptadas en materia de signos distintivos. El Derecho contra la competencia desleal no puede constituir un cauce para la generación de nuevos derechos de exclusiva ni tampoco una vía para sancionar aquellas conductas que están expresamente admitidas por el Derecho marcario<sup>37</sup>. En suma, la aplicación de una u otra disciplina, o de ambas a la vez, va a depender de la pretensión de la parte actora y de cuál sea su fundamento fáctico, así como de la demostración de la concurrencia de los presupuestos de los respectivos comportamientos que han de darse para que puedan ser calificados como infractores conforme a alguna de ellas o de ambas a la vez<sup>38</sup>.

Sobre la base de estos criterios de complementariedad, es posible recurrir a la normativa sobre competencia desleal para prohibir el uso de signos distintivos por parte de terceros cuando, por su naturaleza o por sus consecuencias, tal uso no quede comprendido dentro del *ius prohibendi* reconocido al titular del derecho de exclusiva<sup>39</sup>. Igualmente, el recurso al Derecho contra la competencia desleal queda expedito para reprimir el uso de signos distintivos que, por su naturaleza, no sean susceptibles de ser protegidos mediante las modalidades previstas en la LM o que siéndolo, bien no hayan cumplido con los requisitos formales de protección<sup>40</sup> o bien hayan dejado de estar protegidos como consecuencia del transcurso de su correspondiente período de vigencia sin satisfacer las cargas que determinan

<sup>36</sup> Estos criterios han sido construidos por vía jurisprudencial a través de un conjunto de Sentencias que han ido perfilando una línea interpretativa plenamente asentada en nuestro ordenamiento jurídico. Entre otras, SSTS (Sala 1ª) 1107/2014, de 11 de marzo; 4245/2015, de 2 de septiembre; 541/2017, de 15 de febrero; y 3278/2017, de 15 de septiembre.

<sup>37</sup> GARCÍA-CHAMÓN CERVERA, E., “La infracción marcaria y la competencia desleal”, en <http://www.legaltoday.com/opinion/articulos-de-opinion/la-infraccion-marcaria-y-la-competencia-desleal> (consultado el 9 de julio de 2018).

<sup>38</sup> Entre otras, SSTS (Sala 1ª) 6899/2012, de 17 de octubre; 4245/2015, de 2 de septiembre; y 3278/2017, de 15 de septiembre.

<sup>39</sup> BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A., “Algunas cuestiones...”, cit., p. 631; ARROYO APARICIO, A., “Artículo 12...”, cit., p. 332 y 333; y ÁLVAREZ VEGA, M. I., “A vueltas...”, cit., 229 y 230. En este sentido, se ha señalado que la disciplina sobre la competencia desleal “constituye algo así como un apéndice de la regulación propia de la propiedad industrial; apéndice que tiene por objeto proteger a los titulares de derechos de propiedad industrial –a los empresarios– allí donde termina la protección típica del Derecho subjetivo que le ofrece la regulación de la propiedad industrial” (MENÉNDEZ, A., *La competencia...*, cit., p. 152).

<sup>40</sup> Entre otros, MONTEAGUDO, M., “El modelo...”, cit., p. 106; CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ, J. L., “Derecho de...”, cit., p. 304; MARTÍNEZ GUTIÉRREZ, A., *La marca...*, cit., p. 182 y ss.; y SÁNCHEZ SABATER, L., “Artículo 6...”, cit., p. 90.

el mantenimiento del derecho de exclusiva<sup>41</sup>. Asimismo, el recurso conjunto al Derecho marcario y a la normativa represora de la competencia desleal parece posible en aquellos supuestos en que se enjuicie un mismo supuesto de hecho, cuando cada una de las disciplinas se centre en aspectos que son propios de sus correspondientes ilícitos y no comunes a los regulados por la otra<sup>42</sup>. Ahora bien, en todo caso, la ilicitud concurrencial debe descansar sobre bases diversas de las que fundan la infracción marcaria y su sanción nunca puede resultar contraria a los fines de política legislativa que inspiran el Derecho marcario.

La tesis de la complementariedad relativa, por la que aquí nos decantamos, es la solución que goza de mayor predicamento entre nuestra doctrina<sup>43</sup>. Esta tesis también es la elegida por el TS para explicar la relación que media entre el Derecho marcario y la normativa represora de la competencia desleal. En efecto, el TS, a través de una jurisprudencia reiterada, ha ido perfilando los distintos extremos de esta compleja relación<sup>44</sup>. Además, se trata de una solución que no es extraña en el Derecho comparado, dado que algunos países de nuestro entorno adoptan un modelo similar de relación entre las disciplinas marcaria y concurrencial<sup>45</sup>.

<sup>41</sup> En estos casos, la aplicación de la LCD debe limitarse a aquellos supuestos en los que la explotación del signo distintivo presente un efecto concurrencial distinto del que está relacionado con la fundamentación de su protección jurídica por medio del Derecho marcario (MASSAGUER FUENTES, J., “La protección de los signos distintivos...”, cit., p. 182). En este sentido, la STJUE de 26 de noviembre de 1996, *Elli Graffione SNC* (asunto C-313/94), afirma que la PDM no impide el ejercicio de acciones por competencia desleal encaminadas a prohibir, en un Estado miembro, la utilización por terceros de una marca caducada por su carácter engañoso, con independencia de que ésta distinga productos procedentes de otro Estado comunitario donde la marca es perfectamente válida (vid. TATO PLAZA, A., “Marca engañosa, competencia desleal y libre circulación de mercancías. Cometario a la STJCE de 26 de noviembre de 1996, «Cotonelle»”, en *Cuadernos de Jurisprudencia sobre Propiedad Industrial*, núm. 16, 1997, p. 46 y ss.).

<sup>42</sup> Entre otros, MASSAGUER FUENTES, J., *Comentario a...*, cit., p. 84; FERNÁNDEZ LÓPEZ, J. M., “Protección de...”, cit., p. 365; y PALAU RAMÍREZ, F., “Artículo 12. Explotación de la reputación ajena”, en AA.VV. (dir. MARTÍNEZ SANZ, F.), *Comentario práctico a la Ley de Competencia Desleal*, Madrid, Tecnos, 2009, p. 201. En idéntico sentido, respecto de las creaciones industriales, BOET SERRA afirma que “cabe la acumulación de protecciones cuando la imitación de la creación industrial, además de constituir un ilícito con arreglo a la legislación específica de propiedad intelectual, constituye un ilícito concurrencial desleal no contemplado, como ilícito ni como conducta lícita, por la normativa de propiedad intelectual” (Cfr. “Protección de...”, cit., p. 446).

<sup>43</sup> Vid. *supra* nota 20.

<sup>44</sup> SSTs (Sala 1ª) 2252/2004, de 1 de abril; 4046/2006, de 13 de junio; 5222/2006, 4 de septiembre; 5407/2007, 17 de julio; 2727/2008, de 20 de mayo; 6676/2008, de 15 de diciembre; 6899/2012, de 17 de octubre; 1107/2014, de 11 de marzo; 4245/2015, de 2 de septiembre; 541/2017, de 15 de febrero; y 3278/2017, de 15 de septiembre.

<sup>45</sup> En Francia, tradicionalmente, se ha venido manteniendo que la protección conferida por la normativa represora de la competencia desleal se concede como una protección complementaria, bien en defecto, bien junto a la acción por infracción del derecho de exclusiva sobre el signo distintivo (ROUBIER, P., *Le Droit de la Propriété Industrielle*, t. I, Paris, Recueil Sirey, 1952, p. 494 y ss.). En la actualidad, esta solución mantiene su vigencia. La acción por competencia desleal resulta procedente en aquellos casos en los que no existe un derecho de exclusiva –por tratarse de una marca no registrada, por ejemplo– (POLLAUD-DULIAN, F., *Propriété Intellectuelle...*, cit., p.1065) o cuando se trata de reprimir comportamientos que son distintos, tanto en su naturaleza como en sus condiciones, a los que se reprimen a través de la acción por infracción del derecho de exclusiva (PASSA, J., *Contrefaçon e concurrence déloyale*, Paris, LITEC, 1997, p. 169 y ss.). Consecuentemente, la acción por competencia desleal puede ejercitarse acumuladamente con la acción por violación del derecho de exclusiva cuando se funda en hechos distintos que suponen un efecto anticoncurrencial distinto del que constituye la base del ilícito marcario (GALLOUX, J. C., *Droit de...*, cit., p. 502; BERTRAND, A. R., *Droit des...*, cit., p. 261; y SCHMIDT-SZALEWSKI, J. y PIERRE, J. L., *Droit de...*, cit., p. 257).- En Italia, aunque la tesis dominante es la que aboga por la acumulación indiscriminada de acciones, existe una corriente jurisprudencial y doctrinal que resuelve la relación entre la normativa protectora de la propiedad industrial y la represora de la competencia desleal aplicando el criterio de la especialidad entre normas (En este sentido, FRANCESCHELLI, R., “Studi sulla concorrenza sleale, IV, La fattispecie”, en *Rivista di Diritto Industriale*, I, 1963, p. 263 y ss.; DI CATALDO, V., *I segni...*, cit., p. 8; GHIDINI, G., *Della concorrenza sleale*, Milano, Giuffrè, 1991, p. 136 y 137; y CENDON, P., *Commentario al...*, cit., p. 260). Así, en los supuestos de imitación confusoria de signos distintivos resultaría aplicable exclusivamente la legislación marcaria cuando la acción de competencia desleal no pudiera fundarse en otros hechos que aquellos que dan lugar a la acción marcaria.

No obstante, en los últimos años –y sobre todo tras la promulgación de la Directiva sobre prácticas comerciales desleales<sup>46</sup>–, algunos autores han manifestado la necesidad de reconsiderar esta tesis. Estos autores apuestan, en cambio, por reconocer a los titulares de signos distintivos la posibilidad de ejercitar acciones de competencia desleal con fundamento en la confusión de los consumidores, ya sea de forma aislada, ya sea de forma acumulada con las acciones por infracción de su derecho de exclusiva<sup>47</sup>. En este sentido, se ha mantenido que la privación de legitimación al titular de un signo distintivo para interponer acciones de competencia desleal frente a actos que creen confusión en los consumidores como consecuencia del uso de signos distintivos, alegando que la norma aplicable es la marcaria, atentaría contra la Directiva sobre prácticas comerciales desleales. Y ello porque, de acuerdo con los postulados del antiguo Reglamento sobre la marca comunitaria y de la Directiva sobre prácticas comerciales desleales, la normativa protectora de la propiedad industrial y la represora de la competencia desleal gozarían de independencia e igualdad de rango. Se trataría de una solución que, conforme a esta doctrina, vendría amparada por la propia DM 2008, cuyo Considerando 7 –idéntico al Considerando 40 de la actual DM– establece que “la presente Directiva no debe excluir la aplicación a las marcas de disposiciones del Derecho de los Estados miembros ajenas al derecho de marcas, como las disposiciones sobre competencia desleal...”.

A través del art. 6.2.a) de la Directiva sobre prácticas comerciales desleales –incorporado a nuestro ordenamiento a través del art. 20 LCD (“Prácticas engañosas por confusión para los consumidores”)– se ha dado entrada en nuestra normativa represora de la competencia desleal a prácticas que constituyen infracciones de los derechos sobre marcas y nombres comerciales registrados, así como a conductas susceptibles de generar confusión respecto de otros signos distintivos –marcas y nombres comerciales no registrados, rótulos de establecimiento, creaciones publicitarias...–. Sin embargo, como han puesto de manifiesto algunos autores, ello no implica una incursión de la Directiva en el régimen de la protección jurídica de los signos distintivos, como resulta del Considerando 9 de la propia Directiva sobre prácticas comerciales desleales<sup>48</sup>. Según este precepto, “(l)a presente Directiva tampoco afecta a las normas del Derecho nacional y comunitario en materia contractual, derechos de propiedad intelectual...”. En concreto, no afecta a las relaciones entre la represión de la competencia desleal y la protección de los derechos de propiedad industrial, ni supone un vuelco en la relación de complementariedad relativa que media entre los sistemas de protección jurídica de la marca y la normativa represora de la competencia desleal. Desde la

<sup>46</sup> Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2005, relativa a las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores en el mercado interior, que modifica la Directiva 84/450/CEE del Consejo, las Directivas 97/7/CE, 98/27/CE y 2002/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (CE) 2006/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo («Directiva sobre las prácticas comerciales desleales»).

<sup>47</sup> GARCÍA PÉREZ, R., “Nuevas relaciones entre la Ley de Marcas y la Ley de Competencia Desleal”, en *Aranzadi civil-mercantil. Revista doctrinal*, núm. 1, 2012, p. 39; Ídem, “Ejercicio acumulado...”, cit., p. 461 y 462; y MORENO LISO, L., “Sentencia de 19 de junio de 2013. La buena fe objetiva en el derecho de la competencia y la distintividad de la marca como medio para competir”, en *Cuadernos Civitas de Jurisprudencia Civil*, núm. 95, 2014, p. 97. Sobre la necesidad de reconsiderar el criterio delimitador de las relaciones entre LM y LCD también se pronuncian MIRANDA SERRANO, L. M. y PAGADOR LÓPEZ, J., “Recientes pronunciamientos...”, cit.

<sup>48</sup> MASSAGUER FUENTES, J., *El nuevo Derecho contra la competencia desleal. La Directiva 2005/29/CE sobre las prácticas comerciales desleales*, Madrid, Civitas, 2006, p. 112; y MONTEAGUDO, M., “El modelo...”, cit., p. 106.

perspectiva de los intereses protegidos por la Directiva, la expresa referencia a los signos distintivos registrados y no registrados en el art. 20 LCD implica el reconocimiento de un medio de protección de los terceros no titulares de los signos distintivos cuyos intereses no encuentran amparo en la normativa marcario, como es el caso de los consumidores.

Ahora bien, el art. 20 LCD no puede servir –como reiteradamente viene afirmando la jurisprudencia– para duplicar la protección que los titulares de derechos de exclusiva sobre signos distintivos tienen reconocida a través del Derecho marcario. Lo contrario supondría permitir a los titulares de signos distintivos el recurso a las normas represoras de la competencia desleal para enjuiciar unos mismos hechos cuando no hubieran obtenido la tutela de su derecho por el cauce marcario por no existir un riesgo de confusión en el público. Esta posibilidad está expresamente prohibida por el art. 400.1 LEC, donde se establece que “(c)uando lo que se pida en la demanda pueda fundarse en diferentes hechos o en distintos fundamentos o títulos jurídicos, habrán de aducirse en ella cuantos resulten conocidos o puedan invocarse al tiempo de interponerla, sin que sea admisible reservar su alegación para un proceso ulterior”. El art. 20 LCD puede servir de base a los titulares de signos distintivos para interponer acciones de competencia desleal, pero sólo en la medida en que las soluciones proporcionadas por la normativa marcario sean insuficientes o no estén a su disposición, o cuando el acto de confusión presente una faceta de desvalor distinta de la que se protege por el Derecho de los signos distintivos. No cabe, en cambio, una acumulación de acciones cuando el acto en cuestión esté plenamente protegido por el Derecho de los signos distintivos y no presente unos efectos anticoncurrenciales diversos. Y ello porque los remedios establecidos en las disciplinas marcario y concurrencial son sustancialmente idénticos y la protección otorgada en vía marcario es más expeditiva y ventajosa.

### 3. Tesis de la acumulación

Según esta tesis, entre el Derecho marcario y la normativa represora de la competencia desleal no existe una relación de prevalencia o primacía que obligue a desplazar la protección otorgada por la segunda cuando el supuesto de hecho quede comprendido dentro del ámbito de aplicación del primero. Antes bien, la normativa de protección de la propiedad industrial y de represión de la competencia desleal gozan de independencia e igualdad de rango. Estos sectores normativos han de situarse en paralelo. De modo que resulta perfectamente posible que el titular de un signo distintivo ejercite acciones de competencia desleal con fundamento en la confusión de los consumidores, ya sea de forma aislada, ya sea de forma acumulada con las acciones de violación de su derecho sobre el signo distintivo<sup>49</sup>.

En un inicio, esta tesis se justificó en la distinta finalidad y función que tienen encomendadas las disciplinas marcario y concurrencial, que conducen a su autonomía y mutua independencia. De esta forma, quien viola un signo distintivo registrado, no sólo infringe el derecho de exclusiva del titular registral, sino que incurre, al mismo tiempo, en un ilícito de

<sup>49</sup> FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., *El enriquecimiento...*, cit., p. 68 y ss.; GARCÍA PÉREZ, R., “Nuevas relaciones...”, cit., p. 39; Ídem, “Ejercicio acumulado...”, cit., p. 461 y 462; MORENO LISO, L., “Sentencia de 19 de junio de 2013...”, cit., p. 97; y MIRANDA SERRANO, L. M. y PAGADOR LÓPEZ, J., “Recientes pronunciamientos...”, cit.

deslealtad. Dicho acto de competencia desleal realizado por el infractor del signo distintivo podría consistir, bien en el supuesto de infracción de normas que tengan por objeto la regulación de la actividad concurrencial<sup>50</sup>, bien en un acto de confusión, o bien en un acto de aprovechamiento indebido de la reputación ajena<sup>51</sup>.

Sin embargo, esta tesis ha adquirido mayor predicamento a partir de la promulgación de la Directiva sobre prácticas comerciales desleales. Según un sector de la doctrina – fuertemente influenciado por la doctrina alemana–, el Derecho de la UE no establece una relación de primacía de la DM sobre la Directiva sobre prácticas comerciales desleales que obligue a desplazar la protección concedida por esta última. El principal argumento que esgrimen los defensores de esta tesis es la independencia e igualdad de rango que ha de predicarse de la normativa marcaria y la concurrencial<sup>52</sup>. Esta independencia entre las disciplinas objeto de estudio encuentra su justificación en la propia Directiva sobre prácticas comerciales desleales y, principalmente, en sus artículos 6.2.a) y 11. Por una parte, el art. 6.2.a) de la Directiva sobre prácticas comerciales desleales recoge un precepto muy ligado al Derecho de los signos distintivos. Considera engañosas aquellas operaciones de comercialización de productos que, en determinadas circunstancias, creen confusión con “marcas registradas, nombres comerciales u otras marcas distintivas de un competidor”. Se advierte, por tanto, un solapamiento de la normativa represora de la competencia desleal con la disciplina marcaria. Por otra parte, el art. 11 de la Directiva reconoce legitimación activa para proceder judicial o administrativamente contra los terceros que lleven a cabo actos desleales con los consumidores a quien tenga un interés legítimo en combatir dichas prácticas comerciales desleales, incluyendo expresamente a los competidores. Estos preceptos comunitarios han sido incorporados a nuestro ordenamiento interno a través de los arts. 20 y 33 LCD. En consecuencia, parece que la Directiva sobre prácticas comerciales desleales se sitúa en la línea de reconocer a los titulares de signos distintivos la posibilidad de actuar contra los terceros que usen ilegítimamente un signo idéntico o confundible, bien a través de las acciones reconocidas en la LM para la protección de su derecho de exclusiva, bien mediante el recurso a las acciones de competencia desleal. La privación de legitimación al titular de un signo distintivo para interponer acciones de competencia desleal frente actos que creen confusión en los consumidores como consecuencia del uso de signos distintivos alegando que la norma aplicable es la marcaria, supondría un atentado contra la Directiva sobre prácticas comerciales desleales.

Esta igualdad de rango de las disciplinas marcaria y concurrencial también se ha fundamentado en el articulado del antiguo RMC y en los Considerandos de la Directiva sobre prácticas comerciales desleales. En este sentido, se dice que lo previsto en el art. 14 del antiguo RMC –“(e)l presente Reglamento no excluye que se ejerzan acciones relativas a una

<sup>50</sup> En contra, ALFARO ÁGUILA-REAL, J., “Competencia desleal...”, cit., p. 694 y 695; y SALELLES, J. R., “El derecho de reproducción del Productor de Fonogramas en el entorno digital. Particular consideración del reproche de su infracción desde el derecho de la competencia desleal”, en *Revista de la Propiedad Intelectual*, núm. 13, 2003, p. 89 y ss.

<sup>51</sup> FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., *El enriquecimiento...*, cit., p. 68 y ss.

<sup>52</sup> GARCÍA PÉREZ, R., “Nuevas relaciones...”, cit., p. 35; y MORENO LISO, L., “Sentencia de 19 de junio de 2013...”, cit., p. 97.

marca comunitaria sobre la base del derecho de los Estados miembros relativo, en particular, a la responsabilidad civil y a la competencia desleal”– y en el Considerando 9 de la Directiva sobre prácticas comerciales desleales –“(1)a presente Directiva tampoco afecta a las normas del Derecho nacional y comunitario en materia contractual, derechos de propiedad intelectual...”– suponen el reconocimiento de la igualdad de rango de las normativas marcarias y concurrencial<sup>53</sup>. A ello se suma el Considerando 7 DM 2008 (Considerando 40 de la actual DM), que dispone que la Directiva no debe excluir la aplicación a las marcas de las normas del Derecho de los Estados miembros ajenas al Derecho de marcas, como las disposiciones sobre competencia desleal.

La posibilidad de ejercitar de forma concurrente las acciones marcarias y de competencia desleal también se ha justificado tomando como base la normativa reguladora de la publicidad comparativa. Cuando una publicidad cumple los requisitos de licitud mencionados en el art. 10 LCD, no puede resultar prohibida en virtud de la aplicación de la normativa marcaria. El uso de la marca en el seno de una publicidad comparativa leal no constituye una violación del derecho de exclusiva. Ahora bien, si la publicidad comparativa es ilícita por no cumplir alguno de los requisitos exigidos en la legislación sobre competencia desleal, la LM también sería aplicable en virtud de su art. 34.3.g), de modo que el titular del signo distintivo podría invocar ambas normativas<sup>54</sup>.

De acuerdo con esta tesis, el titular del derecho de exclusiva sobre un signo distintivo tiene a su disposición el arsenal defensivo que le proporcionan tanto la legislación marcaria como la normativa represora de la competencia desleal para proceder contra el tercero que de forma ilegítima utilice un signo distintivo idéntico o confundible con el suyo. El titular del signo distintivo podría ejercer las acciones previstas en ambas normativas, bien de forma aislada, bien de forma acumulada. El Derecho contra la competencia desleal no aparece, por tanto, como un ordenamiento complementador o integrador del Derecho marcario. La tutela que reconoce a quien tenga un interés legítimo en actuar contra las prácticas desleales se suma a la protección que pueda recibir como consecuencia de la titularidad del derecho de exclusiva sobre el signo distintivo. Ello supone que la LCD va a servir para combatir conductas plenamente comprendidas en el ámbito de protección del derecho sobre el signo distintivo y para las que sus normas reguladoras ofrecen una solución integral.

Esta tesis ha sido acogida de forma aislada por algunas Sentencias de Audiencias Provinciales<sup>55</sup> y es la solución que se adopta en algunos ordenamientos de nuestro entorno,

<sup>53</sup> GARCÍA PÉREZ, R., “Ejercicio acumulado...”, cit., p. 461.

<sup>54</sup> GARCÍA PÉREZ, R., “Nuevas relaciones...”, cit., p. 38; y ÁLVAREZ VEGA, M. I., “A vueltas...”, cit., p. 227.

<sup>55</sup> SSAP BI 2323/1999, de 1 de julio; BU 878/2001, de 19 de junio; V 335/2004, de 28 de enero; M 4374/2004, de 25 de marzo; GR 2565/2006, de 18 de septiembre; y M 15246/2006, de 27 de noviembre.

como el italiano<sup>56</sup> o el portugués<sup>57</sup>. Sin embargo, la jurisprudencia del TS se aparta de ella, afirmando en repetidas ocasiones que la normativa represora de la competencia desleal “no duplica la protección jurídica que otorga la normativa de propiedad industrial, y en concreto la que dispensa el sistema de marcas para tales signos distintivos, de modo que tiene carácter complementario”<sup>58</sup>.

Además, a nuestro juicio, una solución que aboga por la acumulación indiscriminada de acciones no puede prosperar por diversas razones de índole sistemática, procesal y práctica. En primer lugar, aunque es cierto que tanto la Directiva sobre prácticas comerciales desleales como la DM sitúan las disciplinas marcaria y concurrencial en un mismo plano, no puede desconocerse que ambos textos normativos se limitan a señalar respectivamente que la aplicación de la normativa concurrencial no afecta a la legislación marcaria y que ésta última no puede excluir la aplicación de la primera. Se trata, en suma, de una coordinación legislativa que no puede dejar de lado los intereses protegidos por una y otra disciplina. Los supuestos que estén plenamente cubiertos en todos sus aspectos y efectos por la normativa marcaria no pueden ser enjuiciados doblemente por la legislación marcaria y concurrencial. La legislación marcaria y la normativa represora de la competencia desleal coinciden, aunque sea parcialmente, en los intereses protegidos y en los efectos que tratan de impedir. Esta coincidencia se manifiesta, fundamentalmente, en la prevención y evitación de los efectos anticoncurrenciales que se derivan de la confusión que puede generarse en el mercado cuando

---

<sup>56</sup> En Italia, la tesis de la acumulación es la dominante, de modo que la tutela concedida por la legislación marcaria y la protección conferida por la normativa represora de la competencia desleal pueden concurrir y acumularse [GHIDINI, G., *La concorrenza sleale*, 3ª ed., Torino, UTET, 2001, p. 89; AA.VV. (dir. UBERTAZZI, L. C.), *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, 6ª ed., Padova, CEDAM, 2016, p. 2331; y SPOLIDORO, M. S., “Concorrenza sleale, appropriazione del lavoro altrui e parasitismo”, en *Rivista di Diritto Industriale*, I, 2018, p. 8 y ss.]. Según esta línea interpretativa, la acción marcaria y la concurrencial tienen naturaleza, presupuestos y objetivos distintos, en cuanto la primera, de naturaleza real, tutela el derecho al uso exclusivo de un signo distintivo como un bien autónomo, mientras que la acción de competencia desleal, de carácter personal, tiende a reprimir los actos concurrenciales idóneos para crear confusión con los productos o con la actividad de un competidor o para dañar de cualquier otro modo la empresa de otro [Cass. c. de 29 de julio de 1963, núm. 2130; de 3 de abril de 2009, núm. 8119; y de 25 de enero de 2017, núm. 1940; una crítica a esta distinción puede encontrarse en VANZETTI, A., “Diritti reali e «proprietà» industriale (... e mediazione obbligatoria)”, en *Rivista di Diritto Industriale*, III, 2010, p. 174 y ss.]. En consecuencia, se admite con carácter general el ejercicio acumulado de ambas acciones (Cass. c. de 22 de julio 2009, núm. 17144; y de 21 de junio de 2016, núm. 12812; en el mismo sentido, SIRONI, G. E., “Marchi non...”, cit., p. 322), que pueden fundarse en la misma situación *de facto* cuando se cumplan los requisitos establecidos en sus respectivas normativas. De esta forma, siendo posible la aplicación concurrente de las normativas marcaria y concurrencial, la acumulación no procede de forma automática, sino que es necesario que el uso confusorio del signo distintivo cumpla con los presupuestos de ilicitud del art. 2598 del Código civile, de modo que es necesaria la existencia de una relación de competencia entre el titular del signo imitado y el tercero infractor y que el uso del signo por parte de su titular se haya hecho de tal forma que implique una implantación de éste en el ámbito territorial en el que el tercero ha utilizado el signo confundible [LIBERTINI, M. y GENOVESSE, A., “Art. 2598. Atti di concorrenza sleale”, en AA.VV. (dir. GABRIELLI, E.), *Commentario del Codice Civile. Delle società, dell'azienda, della concorrenza*, Torino, UTET, 2014, p. 533; y AA.VV. (dir. UBERTAZZI, L. C.), *Commentario breve...*, cit., p. 2331].

<sup>57</sup> En Portugal, se acepta de forma generalizada que la disciplina protectora de los derechos de propiedad industrial y la represora de la competencia desleal constituyen institutos autónomos entre los que no existe una relación de género-especie [DA SILVA CARVALHO, A., *Concorrência desleal (princípios fundamentais)*, Coimbra, Coimbra editora, 1984, p. 8 y 9; y OLAVO, C., *Propriedade Industrial. Sinais Distintivos do Comércio. Concorrência Desleal*, Coimbra, Almedina, 1997, p. 15 y ss.]. En consecuencia, se admite que, en determinadas ocasiones, pueda existir un concurso entre ambas normativas, lo que no implica que concurren directamente en la protección del mismo bien, sino que, circunstancialmente, pueden verificarse acumulativamente los presupuestos de actuación de ambas normativas. De esta forma, será procedente la acumulación de ambas normas y no la solución que aboga por el reconocimiento de un concurso aparente de normas con sacrificio de la normativa sobre competencia desleal (DE OLIVEIRA ASCENSÃO, J., *Concorrência desleal*, Coimbra, Almedina, 2002, p. 76 y ss.; y COUTO GONÇALVES, L., *Manual de...*, cit., p. 396 y ss.).

<sup>58</sup> SSTS (Sala 1ª) 4046/2006, de 13 de junio; 4061/2006, 21 de junio; 5222/2006, 4 de septiembre; 5407/2007, 17 de julio; 2727/2008, de 20 de mayo; y 6676/2008, de 15 de diciembre.

se utilicen elementos de identificación empresarial idénticos o confundibles. Así, en los supuestos en los que la confusión en el mercado y los efectos anticompetitivos que ésta produce estén totalmente cubiertos por la legislación marcario, se hace necesaria una coordinación sistemática que impida una duplicidad de acciones y de sanciones que atentarían contra los principios de seguridad jurídica y de economía procesal. El Derecho marcario se configura como una regulación completa que toma en consideración todos los intereses en conflicto en los distintos supuestos de hecho que contempla. Por ello, los casos que estén protegidos de forma integral por esta disciplina no precisan de una protección adicional. La normativa concurrencial debe quedar desplazada, toda vez que en lo que atañe a la protección de signos distintivos registrados no añade nada nuevo ni protege intereses distintos de los tutelados por la legislación marcario.

En segundo lugar, razones de carácter procesal impiden el ejercicio aislado de acciones marcarias y concurrenciales para combatir los mismos hechos. Y es que una solución en este sentido implicaría dejar expedito el cauce que brinda la LCD para enjuiciar por partida doble unos hechos que han sido previamente juzgados sobre la base de una acción marcario. En consecuencia, el titular de un signo distintivo que no hubiera visto satisfechas sus pretensiones en vía marcario podría volver a actuar contra el tercero infractor a través del ejercicio de las acciones de competencia desleal. Sin embargo, esta posibilidad está expresamente prohibida por el art. 400.1 LEC que regula la preclusión de la alegación de hechos y fundamentos jurídicos. El propósito de esta norma es evitar que puedan iniciarse nuevos procesos solicitando lo mismo con una distinta calificación jurídica mediante el establecimiento de la carga de alegar todos los hechos y fundamentos jurídicos en que pueda fundarse lo que se pida en la demanda. Además, a efectos de litispendencia y cosa juzgada, quedan comprendidos los hechos y fundamentos que hubieran podido alegarse en un proceso anterior<sup>59</sup>.

Por último, desde un punto de vista eminentemente práctico, la acumulación de acciones para el enjuiciamiento de unos mismos hechos –el uso de signos distintivos protegidos por la legislación marcario– conduce a resultados inaceptables. Cuando las acciones marcarias y concurrenciales tienen por objeto las mismas pretensiones, las primeras conceden una protección más enérgica y ventajosa<sup>60</sup>. En consecuencia, si se acumulan ambas acciones, el ejercicio de las acciones de competencia desleal resultaría superfluo<sup>61</sup>. Y, si sólo se invocan estas acciones, no existe inconveniente para que los órganos jurisdiccionales apliquen la LM según el principio *iura novit curia*, siempre que no sufra la congruencia por alteración de la *causa petendi*<sup>62</sup>. Igualmente, la aplicación de la LCD a los supuestos de imitación confusoria de un signo distintivo protegido por el sistema marcario implicaría una indeseable generalización de la LCD, con el consiguiente abandono del rigor técnico y

<sup>59</sup> BELLIDO PENADÉS, R., “Aspectos procesales de la ley de competencia desleal y de la legislación sobre propiedad industrial”, en *Actualidad Civil*, núm. 2, 2002, p. 556 y 557.

<sup>60</sup> PORTELLANO DÍEZ, P., *La imitación...*, cit., p. 284 y 285.

<sup>61</sup> OTERO LASTRES, J. M., “La nueva Ley sobre Competencia Desleal”, en *Actas de Derecho Industrial*, t. 14, 1991-1992, p. 39; PORTELLANO DÍEZ, P., “Artículo 11...”, cit., p. 173; y CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ, J. L., “Derecho de...”, cit., p. 302.

<sup>62</sup> AAP de Barcelona 2017/2001, de 21 de noviembre.

sustantivo que caracteriza a las normas sobre propiedad industrial<sup>63</sup>. Asimismo, una aplicación indiscriminada de la LCD conduciría a un incremento del número de signos distintivos no registrados, lo que redundaría en perjuicio de la seguridad jurídica que trata de garantizarse a través del sistema registral.

### **III. LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVA REPRESORA DE LA COMPETENCIA DESLEAL PARA LA PROTECCIÓN DEL NOMBRE COMERCIAL: GRUPOS DE CASOS**

#### **1. Planteamiento**

Como ya se ha puesto de manifiesto, la tesis de la complementariedad relativa es la que goza de mayor predicamento entre nuestra doctrina. Además, es la solución adoptada por el TS para explicar las relaciones que median entre el Derecho marcario y la normativa represora de la competencia desleal y, por consiguiente, para articular la protección que ambas disciplinas proporcionan para evitar los efectos perjudiciales de la imitación confusoria de signos distintivos. De acuerdo con la interpretación jurisprudencial, el Derecho contra la competencia desleal no está llamado a duplicar la protección que el sistema de marcas confiere a los signos distintivos registrados, sino a complementar la tutela dispensada por el Derecho marcario. Esta complementariedad se traduce en la aplicación de la normativa represora de la competencia desleal en aquellos supuestos en que no existe un derecho de exclusiva sobre el signo distintivo o cuando es necesaria para proteger situaciones que exceden de los límites objetivos y del contenido del derecho sobre el signo distintivo.

La determinación de los supuestos concretos en que la LCD debe complementar la protección que dispensa el sistema marcario se rige por tres principios fundamentales: En primer lugar, la LCD no resulta de aplicación para combatir conductas, en relación con unos mismos hechos y con unos mismos aspectos de dichos hechos, que estén plenamente comprendidas en el ámbito de la normativa marcaria. En segundo lugar, la normativa represora de la competencia desleal sólo resulta de aplicación para proteger los signos distintivos cuando la conducta presente una faceta o dimensión anticoncurrencial específica, distinta de la que se tutela a través del sistema marcario. Y, en tercer lugar, la aplicación de la LCD no puede suponer una contradicción sistemática con las soluciones adoptadas en materia de signos distintivos. De modo que la disciplina sobre competencia desleal no constituye una vía alternativa para la creación de nuevos derechos de exclusiva ni un cauce para sancionar lo que se admite de forma expresa por la disciplina marcaria.

Sobre esta base, el Derecho represor de la competencia desleal regula ciertos mecanismos para la protección de los signos distintivos y, por ende, del nombre comercial. Sin embargo, el recurso a la normativa represora de la competencia desleal no puede llevarse a cabo de forma indiscriminada. Sólo será viable en determinados supuestos. En las páginas

---

<sup>63</sup> PORTELLANO DÍEZ, P., *La imitación...*, cit., p. 293 y ss.; y MIRANDA SERRANO, L. M., *Denominación social...*, cit., p. 179.

siguientes se tratarán de esclarecer las distintas situaciones en las que el titular del derecho sobre el nombre comercial, o el mero usuario, puede acudir a la LCD para tutelar sus derechos e intereses. Ahora bien, hemos de aclarar que esta cuestión se aborda desde la óptica del titular del nombre comercial registrado o meramente usado. Quedan fuera los supuestos en los que se ven afectados los intereses de los consumidores y son éstos quienes tratan de poner coto a las actuaciones infractoras. No obstante, podemos afirmar que no existe duda sobre la posibilidad de que los consumidores y usuarios que vean perjudicados sus intereses como consecuencia del uso de un signo distintivo que genere o pueda generar un riesgo de confusión entablen las correspondientes acciones de competencia desleal para eliminar los efectos perjudiciales de esta conducta, aun cuando no exista vulneración del derecho sobre el signo distintivo<sup>64</sup>. Dejando al margen esta situación, podemos señalar que el titular o el usuario de un nombre comercial puede acudir a la LCD para tutelar sus derechos e intereses en distintas situaciones.

## 2. Nombres comerciales registrados

El titular de un nombre comercial registrado no puede ejercitar acciones de competencia desleal cuando la conducta infractora quede comprendida dentro del ámbito de la protección conferida por su derecho de exclusiva y constituya uno de los actos sobre los que se proyecta el *ius prohibendi* que tiene reconocido, sin presentar ninguna otra faceta de desvalor distinta de la que por sí misma debe determinar la invasión de su esfera de exclusiva<sup>65</sup>. Esto es, el uso ilegítimo de un signo idéntico o confundible con el nombre comercial registrado sólo puede ser reprimido a través del *ius prohibendi* reconocido al titular del signo. No obstante, el titular del nombre comercial puede recurrir al Derecho contra la competencia desleal, ejercitando las acciones que en él se establecen, bien de forma acumulada con las acciones marcarias, bien de forma aislada, cuando el acto en cuestión comprenda una faceta o dimensión anticoncurrencial distinta de la que se tutela a través del sistema marcario. Por ejemplo, cuando el empleo de signos idénticos o confundibles pueda motivar el error sobre el valor o la calidad de las prestaciones afectadas<sup>66</sup>. O cuando el acto en cuestión no constituya únicamente el uso de signos idénticos o confundibles con el nombre comercial, sino el empleo de otros elementos identificadores tales como la presentación de los productos o servicios, etiquetas, creaciones publicitarias, etc. Esto es, una serie de

---

<sup>64</sup> Entre otros, MONTEAGUDO, M., “El modelo...”, cit., p. 106; MASSAGUER FUENTES, J., “La protección de los signos distintivos...”, cit., p. 190; MARCO ARCALÁ, L. A., “Artículo 20...”, cit., p. 566 y 567; MARTÍN ARESTI, P., “Consumidor, marcas...”, cit., p. 171; y MARTÍNEZ GUTIÉRREZ, A., *La marca...*, cit., p. 187. En este sentido, es importante señalar que, en los supuestos de imitación confusoria de signos distintivos inscritos, la aplicación del art. 6 LCD no supone una quiebra relevante del modelo de protección instaurado en la LM, por cuanto que los presupuestos más estrictos que configuran la confusión desleal –implantación del signo en el mercado, similitud en atención a circunstancias concomitantes, enjuiciamiento fáctico, etc.– actúan como correctivo a la aplicación indiscriminada de la LCD a todos los casos de signos inscritos (Cfr. MONTEAGUDO, M., “El riesgo...”, cit., p. 106).

<sup>65</sup> Entre otros, MASSAGUER FUENTES, J., *Op. cit.*, p. 165; y BOET SERRA, E., “Protección de...”, cit., p. 445. Esta solución se recoge de forma reiterada en la jurisprudencia de nuestro TS, *vid.*, entre otras, SSTS (Sala 1ª) 6899/2012, de 17 de octubre; 1107/2014, de 11 de marzo; 4245/2015, de 2 de septiembre; 541/2017, de 15 de febrero; y 3278/2017, de 15 de septiembre.

<sup>66</sup> MONTEAGUDO, M., “El riesgo...”, cit., p. 104.

comportamientos que trascienden el mero uso del nombre comercial y que son perfectamente idóneos para inducir a confusión sobre el origen empresarial<sup>67</sup>.

En estos casos, el titular del nombre comercial puede acumular la acción marcaria y la de competencia desleal para eliminar los efectos anticoncurrenciales que no puedan extirparse con el simple recurso a la primera. Se trata, en suma, de supuestos excepcionales en los que la aplicación estricta del Derecho marcario provoca resultados lesivos para otros intereses o no elimina todos los efectos anticoncurrenciales ocasionados por la conducta. Por ello, el recurso a la normativa represora de la competencia desleal es irreprochable.

Al mismo tiempo, es perfectamente posible que, pese a no existir infracción marcaria –por ser el signo empleado suficientemente diverso del nombre comercial registrado–, pueda apreciarse la existencia de competencia desleal por confusión a la vista de las restantes circunstancias concurrentes<sup>68</sup>. Éstas pueden consistir en el uso de una presentación semejante de los productos o servicios, el empleo de colores idénticos para identificar las prestaciones, la utilización de etiquetas similares, etc.<sup>69</sup>.

Asimismo, un sector de la doctrina viene manteniendo que el titular del nombre comercial puede recurrir a la tutela complementaria que le brinda la normativa represora de la competencia desleal cuando el uso de tal signo o de un signo confundible por un tercero quede al margen *ius prohibendi* reconocido por el Derecho marcario por tratarse de un uso realizado con fines distintos a la función indicadora de la procedencia empresarial<sup>70</sup>. En estos casos, el titular del nombre comercial puede recurrir al Derecho contra la competencia desleal para prohibir aquella utilización del signo con fines no distintivos que suponga un aprovechamiento indebido de la reputación ajena. Ahora bien, esta posibilidad estaría restringida a aquellos supuestos en los que el acto concurrencial presenta una faceta de desvalor distinta de la que trata de tutelarse a través de la legislación marcaria, pues lo

<sup>67</sup> CURTO POLO, M. M., “Infracción del...”, cit., p. 440. En este sentido se pronuncia la STS (Sala 1ª) 6899/2012, de 17 de octubre, cuando señala que “(e)n la demanda rectora del proceso del que dimana este recurso, Qualia Lácteos, SLU se limitó a alegar sus titularidades registrales y a afirmar la infracción de las facultades integradas en sus correspondientes derechos, invocando conjuntamente, pese a tal limitado fundamento, normas de la Ley 17/2001 y de la Ley 3/1991, cual si ambas contemplaran un idéntico supuesto de hecho. Por ello, debemos estimar el motivo en cuanto denuncia la infracción de la referida doctrina por haber declarado el Tribunal de apelación desleal el registro y el subsiguiente uso de las marcas registradas «Explotaciones Agropecuarias Chirveches, SL» y «El Valle de Argamasilla». Dichos actos están específicamente regulados por la Ley 17/2001, en los apartados referidos a la validez y a los derechos sobre las marcas. Además, en todo caso, serían ajenos a los tipos descritos en la Ley 3/1991 –el uso del signo registrado, en cuanto amparado por el correspondiente asiento, y la concesión del mismo, en cuanto decidida por la Administración competente y sometida a un control judicial específico–. Por lo mismo, entra de lleno en el ámbito de la legislación de competencia desleal la utilización por los demandados, como medio de presentación de sus productos en el mercado, de la imagen de un rebaño de ovejas y de los signos «Chirveches», «EA Chirveches» y «El Abuelo Ángel», ninguno registrado como marca o nombre comercial ni merecedor de protección como tales”.

<sup>68</sup> Y es que, como viene afirmando el TS, “la procedencia de aplicar una u otra legislación, o ambas a la vez, dependerá de la pretensión de la parte actora y de cuál sea su fundamento fáctico, así como de que se demuestre la concurrencia de los presupuestos de los respectivos comportamientos que han de darse para que puedan ser calificados como infractores conforme alguna de ellas o ambas a la vez” [SSTS (Sala 1ª) 6899/2012, de 17 de octubre; y 3278/2017, de 15 de septiembre].

<sup>69</sup> SÁNCHEZ SABATER, L., “Artículo 6...”, cit., p. 83 y 87.

<sup>70</sup> CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ, J. L., “Derecho de...”, cit., p. 316; GALÁN CORONA, E., “Artículo 34...”, cit., p. 539; ARROYO APARICIO, A., “Artículo 12...”, cit., p. 332 y 333; PALAU RAMÍREZ, F., “Artículo 12...”, cit., p. 215; DOMÍNGUEZ PÉREZ, E. M., “Algunas cuestiones...”, cit., p. 322; y ÁLVAREZ VEGA, M. I., “A vueltas...”, cit., p. 229 y 230.

contrario supondría sancionar actuaciones admitidas de forma expresa por el Derecho de los signos distintivos.

### 3. Nombres comerciales no registrados usados o notoriamente conocidos en el conjunto del territorio nacional

La normativa represora de la competencia desleal está llamada a complementar la protección concedida por el sistema marcario en aquellos supuestos que exceden de los límites objetivos y del contenido del derecho sobre el nombre comercial. De esta forma, el titular de un nombre comercial no registrado usado o notoriamente conocido en el conjunto del territorio nacional encuentra en la normativa represora de la competencia desleal el vehículo idóneo para impedir el uso por terceros de signos distintivos idénticos o confundibles. El sistema marcario reserva el ejercicio del *ius prohibendi* ex art. 34 y ss. LM a los titulares de nombres comerciales registrados (art. 90 LM). Pero no contiene ninguna referencia a la extensión de este régimen tuitivo al usuario del nombre comercial que cumpla las condiciones exigidas por el art. 9.1.d) LM.

Un sector de la doctrina no duda en reconocer al titular de este tipo de nombres comerciales la facultad de prohibir el uso de signos idénticos o confundibles para productos, servicios o actividades idénticos o similares sobre la base de la remisión general que el art. 87.3 LM hace al régimen de la marca<sup>71</sup>. En este sentido, se afirma que, no siendo tal protección incompatible con la naturaleza del nombre comercial, ni existiendo razón objetiva alguna que justifique la inaplicación del art. 34 LM al nombre comercial notorio no registrado, esta diferencia de trato carece de sentido. Sin embargo, la doctrina mayoritaria y la jurisprudencia se muestran en contra de esta equiparación entre el nombre comercial registrado y el nombre comercial no registrado usado o notoriamente conocido en el conjunto del territorio nacional. En su lugar, la interpretación doctrinal dominante –con la que aquí nos alineamos– se manifiesta en el sentido de negar al titular de un nombre comercial no registrado que reúna las condiciones exigidas por el art. 9.1.d) LM la posibilidad de ejercitar el *ius prohibendi* para impedir el uso por terceros de signos idénticos o confundibles<sup>72</sup>. Y es que el art. 34.7 LM reconoce de forma expresa el ejercicio de las acciones por violación del derecho sobre el signo distintivo al usuario de una marca notoria en el sentido del art. 6 bis CUP. En consecuencia, tratándose el art. 6 bis CUP de un precepto dedicado exclusivamente a la marca notoria, ha de excluirse su extensión al nombre comercial notorio no registrado, puesto que, si así lo hubiese querido, el legislador se habría referido a la marca renombrada en el sentido del art. 8 LM (“Marcas y nombres comerciales renombrados”) o a la marca renombrada sin más<sup>73</sup>.

<sup>71</sup> BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A., *Introducción a...*, cit., p. 239; DE LAS HERAS LORENZO, T., “El nombre...”, cit., p. 76 y 77; y MASSAGUER FUENTES, J., “La protección jurídica de la marca no inscrita”, cit., p. 55.

<sup>72</sup> GÓMEZ MONTERO, J., “Artículo 90...”, cit., p. 748; MONTEAGUDO, M., “La tutela...”, cit., p. 188 y 193; QUINTANA CARLO, I. y MARCO ARCALÁ, L. A., “Artículo 87.”, cit., p. 1265; LOBATO GARCÍA-MIJÁN, M., *Comentario a...*, cit., p. 133; GARCÍA CHAMÓN CERVERA, E., SOLER PASCUAL, L. A. y FUENTES DEVESA, R., *Tratado práctico...*, cit., p. 321; y GONZÁLEZ NAVARRO, B. A., “Nombre comercial...”, cit., p. 86 y ss.

<sup>73</sup> En este sentido se pronuncia el TS (Sala 1ª), que en su Sentencia 2743/2012, de 13 de abril, afirma que “(e)s cierto que el artículo 87, apartado 3, de la Ley 17/2001 dispone que serán de aplicación al nombre comercial las normas de la misma relativas a las marcas. También lo es que el artículo 34, apartado 5, de la propia Ley reconoce el derecho exclusivo al titular de las marcas no registradas si fueran notoriamente conocidas en España en el sentido del artículo 6 bis del Convenio de París –salvo lo previsto en la letra c) del apartado 2 de citado artículo 34–. Pero, además de que el artículo 90 de la repetida Ley condiciona

Por lo demás, el art. 90 LM exige en todo caso el registro del nombre comercial para el ejercicio de las acciones de los arts. 34 y ss. LM.

En suma, puede afirmarse que la normativa represora de la competencia desleal complementa la protección concedida por el sistema marcario allí donde termina la protección típica del derecho de exclusiva sobre el nombre comercial<sup>74</sup>. Por tanto, para prohibir el uso de signos idénticos o confundibles, el titular de un nombre comercial no registrado usado o notoriamente conocido en el conjunto del territorio nacional ha de acudir al régimen de protección previsto en la LCD.

#### 4. Nombres comerciales no registrados

Con carácter general, no existen dudas en reconocer la posibilidad de acudir a la normativa represora de la competencia desleal para impedir a terceros el uso de signos distintivos que no hayan cumplido con los requisitos formales de protección. Esto es, para tutelar los signos distintivos no registrados. Al caer fuera de la órbita del principio de registro, el conflicto suscitado entre un nombre comercial no inscrito y un signo posterior que tampoco ha accedido al registro debe ventilarse extramuros de la LM y, concretamente, al amparo de las soluciones que brinda el art. 6 LCD<sup>75</sup>. Así, el titular de un nombre comercial no registrado puede accionar frente a los usuarios de otros signos distintivos no inscritos por el cauce de la LCD cuando se constate la presencia de un riesgo efectivo de confusión en el sentido del art. 6 LCD<sup>76</sup>.

Ahora bien, el usuario de un nombre comercial no registrado sólo puede recurrir al régimen de protección concedido por las normas represoras de la competencia desleal para impedir el uso en el mercado de un signo no registrado posterior. Este régimen de protección no puede actuar, en cambio, en el ámbito tabular, en el sentido de facultar al usuario del nombre comercial no registrado ni usado o notoriamente conocido en el conjunto del territorio nacional para oponerse a la inscripción de un signo distintivo posterior<sup>77</sup>. Esta solución

---

expresamente el derecho de exclusión al registro del nombre comercial –lo que, se dirá, también hacen para las marcas los artículos 2, apartado 1, y 34, apartado 1, sin que ello impida la aplicación de la excepción unionista–, el canon hermenéutico de la totalidad invita a considerar que el mencionado artículo 34, apartado 5, se remite a una norma que en el Convenio está específicamente referida a las marcas –al nombre comercial lo hace el artículo 8–. Además el legislador español, cuando ha querido atribuir consecuencias jurídicas al nombre comercial no registrado lo ha dispuesto expresamente –artículo 9, apartado 1, letra d, de la Ley 17/2001–”.

<sup>74</sup> La STS (Sala 1ª) 4824/2009, de 16 de julio, dispone que “(e)l nombre comercial, por el cual se entiende todo signo susceptible de representación gráfica que identifica a una empresa en el tráfico mercantil y que sirve para distinguirla de las demás empresas que desarrollan actividades idénticas o similares (art. 87.1 LM), tiene su protección en nuestro ordenamiento jurídico en la Ley de Marcas, y en lo que ésta no alcance en la Ley de Competencia Desleal 3/1991, de 10 de enero”. En idéntico sentido, SSTS (Sala 1ª) 2678/2008, de 5 de febrero; y 5020/2008, de 2 de octubre.

<sup>75</sup> Entre otros, CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ, J. L., “Derecho de...”, cit., p. 315 y 316; FERNÁNDEZ LÓPEZ, J. M., “Protección de...”, cit., p. 356; y MASSAGUER FUENTES, J., “La protección de los signos distintivos...”, cit., p. 179 y 180.

<sup>76</sup> Entre otros, MASSAGUER FUENTES, J., *Comentario a...*, cit., p. 201 y 202; FERNÁNDEZ LÓPEZ, J. M., “Protección de...”, cit., p. 356; MONTEAGUDO, M., “La tutela...”, cit., p. 193; DE LAS HERAS LORENZO, T., “El nombre...”, cit., p. 77; ARROYO APARICIO, A., “Artículo 12...”, cit., p. 330; y CURTO POLO, M., “Artículo 6...”, cit., p. 155. En esta línea, la STS (Sala 1ª) 1519/2010, de 29 de marzo, afirma que “habida cuenta que el nombre comercial en cuya tutela se acciona no está registrado y que no se ejercita la acción de nulidad de signo registrado, la controversia se resuelve en el ámbito de competencia desleal por concurrencia desleal en el mercado apreciándose los ilícitos de los arts. 6 y 12 de la Ley de Competencia Desleal 3/1991, de 10 de enero”.

<sup>77</sup> En esta dirección, la STS (Sala 1ª) 4014/2008, de 10 de julio, declara lo siguiente: “(s)eñala, por un lado, que el signo distintivo (denominativo) ‘Yuste’ ya fue utilizado como marca no registrada por los cuatro hermanos (el actor, y los otros tres, a la sazón socios de la entidad demandada) con anterioridad a su registro por el demandante. El argumento no tiene ninguna consistencia,

entrañaría una contradicción sistemática con las soluciones adoptadas en materia de signos distintivos, generando nuevos derechos de exclusiva. La vía que tendría el usuario de un nombre comercial no registrado ni usado o notoriamente conocido en el conjunto del territorio nacional para impedir el acceso al registro de un signo distintivo posterior sería la acción reivindicatoria del art. 2.2 LM, el supuesto de nombre comercial de agentes o representantes del art. 10 LM y la solicitud de nulidad absoluta contra la solicitud del nombre comercial efectuada de mala fe [art. 51.1.b) LM].

## 5. Nombres comerciales caducados

Cuando se declare la caducidad del derecho sobre el nombre comercial, quien fuera su titular no puede ejercitar las acciones previstas en la normativa represora de la competencia desleal para impedir el uso por terceros de signos idénticos o confundibles, cuando lo que trata de protegerse a través de la LCD es el riesgo de confusión respecto al origen empresarial de unas prestaciones o actividades. Y ello porque el recurso al régimen de la competencia desleal en estos casos supondría una quiebra sistemática con las soluciones acogidas en materia de signos distintivos. Sobre todo, en los supuestos de signos usuales [art. 54.1.b) LM] o engañosos [art. 54.1.c) LM], o en los casos de renuncia al derecho sobre el nombre comercial [art. 54.3.b) LM]. En estos supuestos, no obstante, quien fuera usuario del nombre comercial puede ejercitar las acciones de competencia desleal encaminadas a la eliminación del engaño que el uso de estos signos pueda suponer para los consumidores y usuarios, dado que se trata de una faceta o dimensión anticoncurrencial distinta de la que trata de protegerse a través del sistema marcario. Igualmente, en los supuestos de caducidad por falta de uso [art. 54.1.a) LM], resulta claro que no procede el ejercicio de las acciones de competencia desleal encaminadas a la protección del signo frente al riesgo de confusión que pudiera derivarse del uso un signo idéntico o similar, puesto que el nombre comercial caducado carece de la implantación en el mercado que exige el supuesto del art. 6 LCD.

En cambio, la declaración de caducidad por falta de renovación [art. 54.3.a) LM] constituye un caso particular. En estos supuestos, la pérdida del derecho de exclusiva sobre el nombre comercial se debe al incumplimiento de los requisitos administrativos de renovación, al igual que sucede en los casos de falta inscripción del nombre comercial, donde no se cumplen los requisitos formales de registro. Nos encontramos, por tanto, ante un nombre comercial que sobreviene no inscrito. Por ello, a nuestro juicio, el usuario de un nombre

---

y de aceptarse dejaría prácticamente vacío de contenido el registro de la marca a favor del actor. Si los hermanos del actor, Dn. Isidro, Dn. Iván y Dn. Jon, consideraban que tenían un derecho adquirido sobre el signo denominativo Yuste pudieron haber ejercitado la defensa del mismo con arreglo a lo establecido en los apartados 2 (marca notoria) y/o 3 (acción reivindicatoria) del art. 3º de la LM (a los que se refieren Sentencias de 25 de febrero, 30 de mayo, 11 de noviembre y 30 de diciembre de 2.005; 24 de marzo de 2.006; y 5 de octubre de 2.007), y no lo hicieron. No se trata de proteger al más rápido o al más despierto, sino que los derechos deben ejercitarse y defenderse de conformidad con el sistema legal establecido”. En línea con lo anterior, el TS ha venido afirmando que la acción de competencia desleal no es el cauce adecuado para instar la nulidad de un signo distintivo. La STS (Sala 1ª) 875/2009, de 26 de febrero, ha señalado que “(1) a solicitud del registro de una marca no es un acto realizado en el mercado, esto es, en el espacio institucional en el que confluyen la oferta y la demanda –sentencia de 10 de febrero 2.009–, condición exigida por el artículo 2 de la Ley 3/1.991 para que pueda calificarse como desleal. La acción de nulidad del registro de marcas no está prevista entre las que, según el artículo 18 de dicha Ley, puede ejercitar el perjudicado por actos de competencia desleal, en esa condición. Las causas de nulidad del registro de marcas sólo eran las que establecían los artículos 47 y 48 de la Ley 32/1.988 y aquellos a los que los mismos se remitían y entre ellas no se encuentran los comportamientos desleales a que se refieren las recurrentes”.

comercial caducado por falta de renovación pero que sigue usando el signo en el mercado, puede recurrir a la normativa represora de la competencia desleal para reprimir el uso confusorio de signos idénticos o similares no registrados en los mismos términos que el usuario de un nombre comercial no registrado, sin que ello suponga una contradicción sistemática con las soluciones adoptadas en materia de signos distintivos.

#### **IV. LAS PRÁCTICAS DESLEALES LESIVAS DEL NOMBRE COMERCIAL**

##### **1. Planteamiento**

El Derecho de los signos distintivos y la normativa represora de la competencia desleal son sectores del ordenamiento diferentes pero muy próximos, cuya articulación se instrumenta, como ha podido comprobarse, a través de una relación de complementariedad relativa. En efecto, el titular o el mero usuario de un nombre comercial puede recurrir al Derecho contra la competencia desleal para impedir, en determinadas situaciones, el uso por terceros de signos idénticos o confundibles siempre que se cumplan los presupuestos fácticos requeridos por la LCD.

A diferencia de la LM, que concede derechos de exclusiva sobre los signos distintivos de contenido esencialmente negativo, la LCD tiene por objeto la protección de la competencia en interés de todos los que participan en el mercado (art. 1) y para ello establece un sistema de ordenación de conductas en el mercado. La protección contra la competencia desleal se configura como una protección institucional y funcional, orientada al aseguramiento de los presupuestos de la competencia económica, entre los que destaca la transparencia en el mercado<sup>78</sup>. Para garantizar esta transparencia, la competencia precisa de instrumentos que identifiquen a las empresas y diferencien su actividad y resultados de los de los competidores. Esta misión la desarrollan los signos distintivos que desempeñan una función procompetitiva, en tanto que posibilitan y fomentan la competencia mediante el establecimiento de un canal de comunicación entre las empresas y la clientela que elimina los costes de transacción derivados de la identificación de las distintas ofertas empresariales. Esta función procompetitiva encuentra protección en el sistema marcario a través de la creación de unos derechos de exclusiva rígidamente definidos en cuanto a su objeto, alcance y contenido, que otorgan a su titular una esfera defensiva ciertamente eficaz. Pero, además, esta función puede ser objeto de protección a través de las normas represoras de la competencia desleal. Y es que el uso de signos distintivos constituye un acto realizado en el mercado con finalidad concurrencial y, por ende, quedan sometidos a la LCD.

En efecto, el empleo de un nombre comercial, en tanto que signo distintivo de la empresa en el mercado, encuentra su ámbito de actuación en el tráfico económico y tiene como función esencial la identificación de la empresa y la diferenciación de su actividad respecto de las demás empresas que desarrollen actividades idénticas o similares. Resulta, por

---

<sup>78</sup> Entre otros, MASSAGUER FUENTES, J., *Comentario a...*, cit., p. 107; y FONT GALÁN, J. I. y MIRANDA SERRANO, L. M., *Competencia desleal y antitrust. Sistemas de ilícitos*, Madrid, Marcial Pons, 2005, p. 25 y ss.

tanto, que la utilización del nombre comercial incide en el funcionamiento del mercado y constituye un comportamiento concurrencial que, en determinadas circunstancias, puede considerarse incorrecto. La utilización del nombre comercial propio contribuye al adecuado funcionamiento del tráfico económico, pues delimita la oferta empresarial del titular del signo y permite su diferenciación respecto de la competencia. A la inversa, la utilización de un nombre comercial ajeno o de un signo confundible introduce en el mercado un elemento perturbador para la clientela, que puede llegar a decantarse erróneamente por una oferta empresarial que no es la deseada.

La importante función que los signos distintivos y los demás elementos de identificación empresarial cumplen en el mercado en garantía de una adecuada transparencia ha llevado al legislador a tipificar en la LCD una serie de comportamientos que pivotan sobre el uso de estos instrumentos de identificación empresarial. De ahí que las referencias a los signos distintivos y a sus figuras afines contenidas en la normativa represora de la competencia desleal sean múltiples. En concreto, el uso de signos distintivos y demás elementos de identificación empresarial puede catalogarse, siempre que se cumplan los presupuestos y requisitos establecidos en la LCD, como actos de engaño [art. 5.1.d) y g), 21.2 y 25 LCD], omisiones engañosas (art. 7 LCD), actos de comparación [art. 10.c) LCD], actos de confusión (art. 6 y 20 LCD) o actos de explotación de la reputación ajena (art. 12 LCD). Sin embargo, esta previsión se ha llevado a cabo de una forma excesivamente casuística y descoordinada, lo que ha dado lugar a una cierta superposición de materiales normativos que exige una nada fácil labor de ordenación<sup>79</sup>.

No es nuestro propósito realizar aquí esta labor de coordinación normativa, sino analizar aquellos preceptos de la LCD que pueden utilizarse para complementar la protección del nombre comercial. A tal efecto, nos centraremos en los actos de confusión (art. 6 LCD) y de explotación de la reputación ajena (art. 12 LCD), por ser los ilícitos concurrenciales que suelen solaparse con los actos de infracción marcaria.

Cuando es necesario –y posible– recurrir a la tutela complementaria otorgada por la normativa represora de la competencia desleal, los titulares y usuarios de nombres comerciales vienen fundando sus pretensiones, por regla general, en la concurrencia de actos de confusión y/o de aprovechamiento de la reputación ajena, que constituyen las actuaciones que atentan contra sus intereses de una forma más directa. Asimismo, es frecuente invocar la cláusula general del art. 4 LCD para impedir el uso de signos distintivos, dado su carácter de norma sustantiva frente a los actos de competencia desleal que la LCD ha tipificado de forma concreta. Sin embargo, el uso de signos distintivos normalmente encuentra acomodo dentro de los supuestos de deslealtad tipificados de forma particular, por lo que su operatividad en este ámbito es más bien reducida<sup>80</sup>. De ahí que omitamos su estudio. No obstante, es cierto

---

<sup>79</sup> En este sentido, MARCO ARCALÁ, L. A., “El tratamiento...”, cit., p. 234 y ss.

<sup>80</sup> En este sentido, la jurisprudencia del TS viene reiterando que la cláusula general prohibitiva de la deslealtad “no puede servir para sancionar como desleales conductas que debieran ser confrontadas con alguno de los tipos específicos contenidos en otros preceptos de la propia Ley, pero no con aquel modelo de conducta, si es que ello significa propiciar una afirmación de antijuricidad degradada, mediante la calificación de deslealtad aplicada a acciones u omisiones que no reúnen todos los

que este precepto puede ser invocado es supuestos muy concretos en los que la conducta en cuestión no puede subsumirse en alguno de los actos específicos de competencia desleal, como, por ejemplo, el uso de signos distintivos ajenos que constituye un acto de obstaculización por dilución. Esto es, cuando el uso del signo produce un menoscabo de la distintividad intrínseca y extrínseca de los elementos de singularización e identificación, idóneo para convertirlos, como consecuencia de su dilución, en elementos genéricos<sup>81</sup>.

## 2. Los actos de confusión

La protección frente a la imitación confusoria de signos distintivos es objeto de una doble regulación en la legislación marcaria y en la normativa represora de la competencia desleal<sup>82</sup>. La presencia en ambos cuerpos normativos de la noción “riesgo de confusión” encuentra su justificación en la necesidad de conferir protección a todos los instrumentos de identificación de la actividad, prestaciones y establecimientos de los operadores económicos. Uno de estos elementos de identificación empresarial es el nombre comercial, cuya protección queda encomendada fundamentalmente al Derecho de los signos distintivos, aunque, en determinados supuestos, puede y debe complementarse con la tutela otorgada por la normativa represora de la competencia desleal. La distinta finalidad perseguida por las disciplinas marcaria y concurrencial y los diferentes intereses protegidos por una y otra normativa dotan al riesgo de confusión de un alcance y contenido diverso en cada cuerpo legal<sup>83</sup>. De ahí que el análisis de los actos de confusión tipificados en la LCD aparezca como una cuestión ineludible para trazar el marco de protección del nombre comercial en el ordenamiento español.

Los actos de confusión se regulan en el art. 6 LCD, que cataloga como desleal cualquier tipo de actuación o conducta susceptible de inducir a confusión al consumidor acerca de la actividad, las prestaciones o el establecimiento ajeno. Este precepto tipifica el acto de confusión genérico, en el que tienen cabida todas las prácticas confusorias con independencia del medio empleado para generar la posible confusión y de la esfera de la actividad económica en que se produzcan<sup>84</sup>. No obstante, la construcción del ilícito y, particularmente, su relación

---

requisitos que integran el supuesto tipificado para impedirlos” [Cfr. SSTS (Sala 1ª) 6171/2009, de 8 de octubre; 5885/2010, de 22 de noviembre; 1324/2012, de 21 de febrero; y 1910/2017, de 17 de mayo].

<sup>81</sup> GARCÍA-CHAMÓN CERVERA, E., “La infracción...”, cit.

<sup>82</sup> MIRANDA SERRANO, L. M., *Denominación social...*, cit., p. 178.

<sup>83</sup> MONTEAGUDO, M., *La protección...*, cit., p. 214.

<sup>84</sup> Tras la incorporación a nuestro ordenamiento de la Directiva sobre prácticas comerciales desleales, el tratamiento de la confusión experimenta una ampliación de los ilícitos confusorios (VIERA GONZÁLEZ, J., “El nuevo...”, cit., p. 65 y 66). Así, al art. 6 LCD (acto general de confusión) se unen los arts. 20 y 25 LCD que, con un título prácticamente idéntico abordan la regulación de las prácticas engañosas por confusión para los consumidores. La comparación del art. 6 LCD con los demás preceptos reguladores de la confusión pone de manifiesto que, mientras que el art. 6 LCD resulta de aplicación a los actos de confusión que se planteen en las relaciones entre empresarios o profesionales, los arts. 20 y 25 LCD se aplican a las relaciones entre empresarios o profesionales y consumidores (TATO PLAZA, A., FERNÁNDEZ CARBALLO-CALERO, P. y HERRERA PETRUS, C., *La reforma de la Ley de competencia desleal*, Madrid, La Ley, 2010, p. 138; MARCO ARCALÁ, L. A., “El tratamiento...”, cit., p. 250 y ss.; y VIERA GONZÁLEZ, J., “El nuevo...”, cit., p. 76). La distinta ubicación de estos preceptos a lo largo de la LCD revela la existencia de una relación de especialidad entre ellos. Este rasgo de especialidad es especialmente intenso en el art. 25 LCD, no sólo por contemplar una modalidad concreta de confusión, como es la búsqueda deliberada de la confusión, sino porque, además, se trata de una práctica desleal *per se* en la que no se requiere la ponderación de sus eventuales efectos sobre los destinatarios, como sucede en el supuesto del art. 20 LCD (MARCO ARCALÁ, L. A., “Artículo 20...”, cit., p. 565). De esta forma, en caso de concurrir los presupuestos enumerados en el art. 25 LCD (similitud en las prestaciones o su presentación, y riesgo de confusión directo sobre el origen empresarial buscado de forma deliberada), ha

sistemática con el art. 11 LCD (actos de imitación)<sup>85</sup>, ponen el foco de la confusión desleal genérica en la que se provoca como consecuencia de la utilización de cualquier clase de medio de identificación o presentación de la actividad, prestaciones o establecimiento de un operador económico<sup>86</sup>.

La finalidad de este precepto no es tanto proteger a las empresas y al valor de sus signos distintivos frente a los abusos de la competencia, sino más bien proteger al consumidor en su toma de decisiones de mercado<sup>87</sup>. Esto es, a través de los actos de confusión lo que trata de protegerse es la libertad del consumidor en la formación de su voluntad negocial, garantizando que la elección de un determinado producto o servicio o de una determinada empresa se va a producir con total independencia, sin elementos de distorsión que puedan afectar a su libre decisión<sup>88</sup>. En consecuencia, la deslealtad de la confusión no deriva del aprovechamiento del buen nombre de otro para captar clientes, sino de la introducción en el proceso de comunicación con la clientela de elementos que son adecuados para provocar decisiones de mercado fundadas en una incorrecta representación de la realidad acerca de la identidad o procedencia empresarial de una actividad, prestaciones o establecimiento<sup>89</sup>. La prohibición de la confusión se debe, por tanto, al menoscabo que produce en la transparencia del mercado en perjuicio de los consumidores en sus decisiones a favor de unas u otras prestaciones o empresas<sup>90</sup>.

A través de la cláusula especial de los actos de confusión se proscriben todos aquellos comportamientos que, mediante la introducción de elementos perturbadores en el proceso de

---

de afirmarse la existencia de una práctica engañosa sin valorar ulteriores circunstancias. No obstante, la ausencia de alguno de los presupuestos del art 25 LCD no excluye que la práctica examinada pueda ser calificada como práctica engañosa por confusión al amparo del art. 20 LCD (TATO PLAZA, A., FERNÁNDEZ CARBALLO-CALERO, P. y HERRERA PETRUS, C., *La reforma de...*, cit., p. 139). Asimismo, el art. 6 LCD se configura como norma general de la confusión, es decir, como mecanismo residual y de cierre, de forma que se aplicará a los casos no subsumibles en los arts. 20 y 25 LCD (MARCO ARCALÁ, L. A., “El tratamiento...”, cit., p. 250).

<sup>85</sup> Tanto la doctrina dominante, como el TS vienen afirmando que, mientras que el art. 6 LCD se refiere a las creaciones formales, el art. 11 LCD se aplica a las creaciones materiales. Así, en el art. 6 LCD el objeto de la confusión lo constituyen los “medios de identificación empresarial”, es decir, los signos distintivos (marca y nombre comercial) y cualquier otro elemento que sirva para indicar el origen empresarial, como puede serlo la forma del envase y de la etiqueta de un producto, la decoración del establecimiento, etc. Por su parte, en el art. 11 LCD el objeto de la imitación es la propia prestación empresarial, esto es, el producto o servicio en sí mismo y no sus formas de presentación. *Vid.*, entre otros, SÁNCHEZ SABATER, L., “Artículo 6...”, cit., p. 88 y ss.; GARCÍA PÉREZ, R., *Ley de...*, cit., p. 159 y 160; y AA.VV. (coord. GUALDE CAPÓ, P.), *Competencia desleal*, cit., p. 56 y 57. En este sentido, la STS (Sala 1ª) 4231/2007, de 30 de mayo, señala que “la doctrina científica dominante asigna al artículo 6 las creaciones formales o signos distintivos y al artículo 11.2 las creaciones materiales, comprendiendo tanto los productos como las formas tridimensionales aunque éstas puedan ser registradas como marca. Este diferente ámbito de aplicación lo justifican los autores, además de por el antecedente que representó el Anteproyecto ya mencionado, por la regulación separada de los actos de confusión y de los actos de imitación; por la correspondencia, en el texto del artículo 6, entre nombres comerciales (“actividad”), marcas (“prestaciones”) y rótulos de establecimiento (“establecimiento”); y sobre todo, porque la “inevitabilidad”, contemplada por la ley en el artículo 11.2 pero no en el 6, la cual debe entenderse como imposibilidad de que no se produzca el riesgo de asociación entre dos prestaciones, sólo puede predicarse de los productos y formas tridimensionales”.

<sup>86</sup> MONTEAGUDO, M., “El riesgo...”, cit., p. 95; y MASSAGUER FUENTES, J., *Comentario a...*, cit., p. 168.

<sup>87</sup> FERRÁNDIZ GABRIEL, J. R., “Actos de confusión e imitación con riesgo de asociación”, en *Estudios de Derecho Judicial*, núm. 19, 1999, p. 132 y 133; MARCO ARCALÁ, L. A., “Artículo 20...”, cit., p. 584 y 585; GARCÍA PÉREZ, R., *Ley de...*, cit., p. 162 y 163; y VELEIRO REBOREDO, B., *Mercado y...*, cit., p. 94 y 95.

<sup>88</sup> En este sentido, la STS (Sala 1ª) 4257/2011, de 22 de junio, afirma que “(e)l artículo 6 de la Ley 3/1991 trata de proteger la decisión del consumidor, ante el peligro de que sufra error al tomar su decisión en el mercado sobre el establecimiento que visita, la empresa con la que se relaciona o los productos o servicios objeto de su interés, como consecuencia de la apropiación, la aproximación o la imitación de sus medios de identificación”.

<sup>89</sup> MONTEAGUDO, M., “El riesgo...”, cit., p. 96.

<sup>90</sup> MARCO ARCALÁ, L. A., “El tratamiento...”, cit., p. 250.

comunicación de las ofertas empresariales, pueden hacer dudar al consumidor acerca de la procedencia empresarial de los productos, servicios o actividades ofertadas. El art. 6 LCD exige, por tanto, que el comportamiento confusorio produzca un efecto anticompetitivo real o potencial. Esto es, que la utilización de los signos distintivos y demás elementos de identificación empresarial sean susceptibles de llevar a error al consumidor sobre la procedencia empresarial de unos concretos productos, servicios o actividades. Y, para ello, será necesario analizar todas las circunstancias concurrentes. Se dice así que, frente al riesgo de confusión regulado en la LM, el riesgo de confusión previsto en la LCD tiene un carácter *fáctico*<sup>91</sup>. En efecto, el enjuiciamiento del riesgo de confusión desleal se lleva a cabo atendiendo a todas las circunstancias de hecho que rodean el supuesto, aunque el elemento cardinal, ciertamente, viene constituido por la similitud entre los elementos de identificación empresarial. Sin embargo, lo decisivo es la potencialidad del riesgo de confusión. Es decir, la posibilidad de que, atendiendo a todos los elementos y circunstancias concurrentes en el caso concreto, el público de los consumidores pueda ser inducido a error sobre la procedencia empresarial de unos productos, servicios o actividades. Si de la conjunción de todos los elementos y circunstancias concurrentes en la práctica competitiva se desprende la posibilidad de diferenciación entre las prestaciones o actividades, no puede declararse la deslealtad de la conducta, aunque los signos enfrentados y las prestaciones o actividades sean idénticos o similares.

En el Derecho de los signos distintivos, en cambio, el riesgo de confusión es un concepto normativo que se construye sobre parámetros *abstractos*<sup>92</sup>. El riesgo de confusión marcario no pretende únicamente eliminar el error en la identificación de las prestaciones o las actividades ajenas, sino también permitir la implantación y el desarrollo de signos inscritos no usados, así como garantizar unos determinados márgenes de seguridad en la protección jurídica de los signos prioritarios<sup>93</sup>. Por ello, en el enjuiciamiento del riesgo de confusión marcario, es indiferente que exista una situación de confusión real o potencial en el tráfico económico. Así resulta, por ejemplo, de la protección de los signos inscritos y aun no utilizados efectivamente. Para que exista riesgo de confusión es suficiente con que los signos enfrentados sean idénticos o similares y que las prestaciones o actividades identificadas sean idénticas o semejantes, siendo indiferente que, de la conjunción de otros elementos concurrentes como la presentación del producto, las etiquetas, los canales de distribución o las afirmaciones publicitarias se desprenda una clara identificación entre una y otra oferta empresarial. Estos elementos serán tomados en consideración en determinadas circunstancias para concretar la identidad o similitud de los signos o de las prestaciones o actividades

<sup>91</sup> MASSAGUER FUENTES, J., *Comentario a...*, cit., p. 172; MONTEAGUDO, M., “El riesgo...”, cit., p. 96 y ss.; BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A., “Significado de...”, cit., p. 19 y 20; SÁNCHEZ SABATER, L., “Artículo 6...”, cit., p. 83; y CURTO POLO, M., “Sentencia de 17 de mayo de 2004. Acumulación de las protecciones otorgadas por la Ley de Marcas y la Ley de Competencia Desleal”, en *Cuadernos Civitas de Jurisprudencia Civil*, núm. 68, 2005, p. 591.

<sup>92</sup> Esta es la posición mantenida por la doctrina mayoritaria. *Vid.*, entre otros, MONTEAGUDO, M., “El riesgo...”, cit., p. 91 y 92; GALÁN CORONA, E., “Artículo 34...”, cit., p. 542; CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ, J. L., “Derecho de...”, cit., p. 304; GARCÍA VIDAL, A., *El uso...*, cit., p. 82 y 83; PORTELLANO DÍEZ, P., “Artículo 11...”, cit., p. 177; y CARBAJO CASCÓN, F., “La doctrina...”, cit., p. 677. En contra se manifiesta SUÑOL LUCEA, quien afirma que la jurisprudencia del TJUE ha ido convirtiendo progresivamente la noción de riesgo de confusión marcario en una cuestión marcadamente fáctica (Cfr. “El presupuesto...”, cit., p. 60 y 61).

<sup>93</sup> MONTEAGUDO, M., “Derechos y...”, cit., p. 177.

identificadas. Pero si existe identidad o similitud entre los signos y entre las prestaciones o actividades, se declarará la existencia de un riesgo de confusión.

El acto de confusión desleal está compuesto, esencialmente, por dos elementos: la actuación desleal y el resultado que el ordenamiento jurídico trata de evitar por considerarlo contrario al buen funcionamiento del mercado<sup>94</sup>.

El acto de confusión se define legalmente como “todo comportamiento que resulte idóneo para crear confusión con la actividad, las prestaciones o el establecimiento ajenos”. La acción relevante se configura, por tanto, en términos muy amplios. Cualquier actuación llevada a cabo en el mercado y con fines concurrenciales puede integrar este tipo cuando sea objetivamente idónea para inducir a error a los consumidores sobre la procedencia empresarial de un determinado producto, servicio o actividad. A la vista de la amplitud de este precepto, pueden ser susceptibles de generar confusión en el mercado tanto las conductas activas como omisivas<sup>95</sup>. Ahora bien, del análisis de la jurisprudencia recaída desde la entrada en vigor de este precepto, se desprende que las conductas que con mayor frecuencia integran este tipo son aquellas consistentes en la imitación o copia de los medios de identificación utilizados por los empresarios<sup>96</sup>. De esta forma, el acto de confusión comprende cualquier utilización de un instrumento o medio de identificación empresarial o profesional. Es decir, de cualquier elemento apto para remitir a una fuente de procedencia empresarial que proporcione una información incorrecta a los destinatarios acerca de los distintos extremos relevantes en este ámbito<sup>97</sup>.

El resultado que el ordenamiento jurídico trata de evitar mediante la tipificación de los actos de confusión es el error que los potenciales clientes puedan sufrir sobre el origen de las prestaciones de una empresa o sobre la identidad de una empresa o establecimiento<sup>98</sup>. El contenido de la confusión desleal no viene legalmente definido, aunque existe un amplio consenso doctrinal y jurisprudencial en conferir al concepto de confusión el contenido más amplio posible<sup>99</sup>. Así, en el concepto de confusión desleal se incluyen tanto la confusión en sentido estricto –mediata e inmediata–, como la confusión en sentido amplio. Por un lado, la confusión en sentido estricto es aquella que se produce cuando existe un error acerca de la identidad de la empresa de la que procede la prestación, es decir, al considerar que ambas prestaciones derivan de la misma empresa. Dentro de la confusión en sentido estricto podemos diferenciar entre confusión inmediata o directa, que es aquella que se genera en el consumidor al considerar que los medios de identificación empresarial son los mismos; y confusión mediata o indirecta, que es la que se produce cuando el consumidor aprecia la diferencia entre los medios de identificación empresarial, pero su parecido le lleva a entender que ambas

<sup>94</sup> SÁNCHEZ SABATER, L., “Artículo 6...”, cit., p. 80.

<sup>95</sup> GARCÍA PÉREZ, R., *Ley de...*, cit., p. 164; y AA.VV. (coord. GUALDE CAPÓ, P.), *Competencia desleal*, cit., p. 57 y 58.

<sup>96</sup> SÁNCHEZ SABATER, L., “Artículo 6...”, cit., p. 85.

<sup>97</sup> MASSAGUER FUENTES, J., *Comentario a...*, cit., p. 171.

<sup>98</sup> DE LA CUESTA RUTE, J. M., “Supuestos de...”, cit., p. 36; MARCO ARCALÁ, L. A., “Artículo 20...”, cit., p. 584 y 585; CURTO POLO, M., “Artículo 6...”, cit., p. 146; y VELEIRO REBOREDO, B., *Mercado y...*, cit., p. 94.

<sup>99</sup> En este sentido, entre otros, DE LA CUESTA RUTE, J. M., *Op. cit.*, p. 338 y 39; MASSAGUER FUENTES, J., *Comentario a...*, cit., p. 172 y 173; MONTEAGUDO, M., “El riesgo...”, cit., p. 96; y GARCÍA PÉREZ, R., *Ley de...*, cit., p. 164 y 165. En la jurisprudencia, *vid.* STS (Sala 1ª) 3528/2010, de 25 de junio.

prestaciones o actividades proceden de la misma empresa. Por otro lado, la confusión en sentido amplio es la que surge cuando el consumidor, aun distinguiendo las prestaciones o actividades y asignándoles un diferente origen empresarial, supone equivocadamente que entre las empresas oferentes de cada una de las prestaciones existen relaciones económicas, comerciales o de organización<sup>100</sup>.

Frente al Derecho de los signos distintivos, donde la valoración del riesgo de confusión está condicionada por un alto grado de abstracción que no tiende directamente –o al menos, no fundamentalmente– a la represión de las falsas representaciones en el tráfico, en la normativa represora de la competencia desleal, el análisis de la confusión se centra esencialmente en la potencialidad del riesgo<sup>101</sup>. Por ello, la determinación de la existencia del riesgo de confusión desleal parte de principios distintos de los que inspiran el régimen marcario de la confusión y exige la valoración de las distintas circunstancias concurrentes en el supuesto concreto. Y es que, sentado el carácter fáctico de la confusión desleal, su examen ha de realizarse caso por caso, no existiendo, por tanto, reglas generales abstractas<sup>102</sup>. No obstante, existen una serie de criterios que, en la práctica, resultan fundamentales para el enjuiciamiento de la deslealtad:

*Primero.* El elemento decisivo para valorar la concurrencia de un efectivo riesgo de confusión es la similitud entre los elementos de identificación empresarial empleados para la presentación de las prestaciones o las actividades de la empresa<sup>103</sup>. Ahora bien, a diferencia del sistema marcario donde el riesgo de confusión tiene un marcado carácter normativo, ceñido, por ende, a la comparación de los signos confrontados dentro del principio de especialidad, la deslealtad confusoria exige tener muy presentes todas las circunstancias particulares del mercado<sup>104</sup>. Así, el análisis comparativo no se limita a la confrontación de los signos enfrentados y a la semejanza de las prestaciones o las actividades, sino que ha de tomar en consideración todos los elementos y circunstancias de la práctica susceptibles de crear una situación que objetivamente pueda inducir a error al consumidor sobre la procedencia empresarial de los productos, servicios o actividades. Estas pueden ser, en particular, la forma de presentación de la prestación, la decoración de los establecimientos, la publicidad, la forma de dirigirse a los clientes, los canales de distribución empleados o incluso el precio. Se trata, en suma, de un conjunto de referencias que coadyuvan a reforzar, debilitar o eliminar el riesgo de confusión<sup>105</sup>.

<sup>100</sup> PORTELLANO DÍEZ, P., *La imitación...*, cit., p. 268.

<sup>101</sup> Si bien, como viene reiterando la doctrina, no es necesario que exista una situación real y efectiva de confusión en los consumidores, sino la posibilidad fundada de que se produzca. *Vid.*, entre otros, DE LA CUESTA RUTE, J. M., “Supuestos de...”, cit., p. 39; FERNÁNDEZ LÓPEZ, J. M., “Protección de...”, cit., p. 356; SÁNCHEZ SABATER, L., “Artículo 6...”, cit., p. 81; y GARCÍA PÉREZ, R., *Ley de...*, cit., p. 165 y 166. En este sentido, la STS (Sala 1ª) 4444/2007, de 12 de junio, afirma que “(e)s suficiente que se cree el riesgo y la probabilidad fundada del error en el consumidor acerca de que los productos proceden del empresario genuino”.

<sup>102</sup> MASSAGUER FUENTES, J., *Comentario a...*, cit., p. 174.

<sup>103</sup> MONTEAGUDO, M., *La protección...*, cit., p. 239; y MASSAGUER FUENTES, J., *Op. cit.*, p. 174.

<sup>104</sup> PORTELLANO DÍEZ, P., “Artículo 11...”, cit., p. 177; y SÁNCHEZ SABATER, L., “Artículo 6...”, cit., p. 82 y 83.

<sup>105</sup> MONTEAGUDO, M., *La protección...*, cit., p. 239; MASSAGUER FUENTES, J., *Comentario a...* cit., p. 174; GARCÍA PÉREZ, R., *La Ley...*, cit., p. 179 y 180; CURTO POLO, M., “Artículo 6...”, cit., p. 157; y AA.VV. (coord. GUALDE CAPÓ, P.), *Competencia desleal*, cit., p. 65.

*Segundo.* El análisis de los signos distintivos y demás elementos de identificación empresarial confrontados ha de llevarse a cabo en la forma en que vienen siendo utilizados<sup>106</sup>. En cambio, en el sistema marcario, el análisis del riesgo de confusión se realiza atendiendo a los signos en la forma en que hubieran sido registrados<sup>107</sup>. Ello implica que ciertos datos y circunstancias que no juegan un papel relevante a la hora de apreciar el riesgo de confusión en el campo de los derechos de exclusiva cobren importancia en el enjuiciamiento de la confusión desleal. De esta forma, es perfectamente posible que no exista infracción marcaria por existir diferencias suficientes entre los signos enfrentados pero que pueda apreciarse la existencia de competencia desleal por confusión a la vista de las restantes circunstancias concurrentes<sup>108</sup>.

*Tercero.* Junto a la similitud entre los signos y demás elementos de identificación empresarial, para que exista una confusión desleal es necesario que tales elementos identificativos gocen de un grado mínimo de implantación y consolidación en el mercado<sup>109</sup>. Esto es, un sector del público ha de conocer y reconocer el signo distintivo, ya que no puede existir una confusión sobre el origen empresarial de unas prestaciones o actividades, cuando los consumidores no identifican en el signo un concreto origen empresarial. Esta circunstancia es irrelevante en sede de marcas, donde puede declararse la existencia de riesgo de confusión aun cuando el signo no haya sido utilizado de forma real y efectiva en el mercado. Se trata de un factor que incide, además, en la valoración de la similitud entre signos. De esta forma, cuando el signo goza de una amplia implantación en el mercado puede admitirse la existencia de riesgo de confusión pese a que los signos confrontados presenten ciertas diferencias. En cambio, el enjuiciamiento de la similitud de signos escasamente implantados exigirá una coincidencia más significativa. Así, la diferenciación entre signos puede resultar compensada por un alto grado de implantación y consolidación del signo en el mercado. Sin embargo, en el caso de que el signo goce no sólo de implantación en el mercado, sino de notoriedad, el mayor arraigo del signo en la mente del consumidor reducirá el riesgo de confusión. Y ello porque las consideraciones normativas que posibilitan la más intensa protección jurídica de los signos notorios en el sistema de marcas no pueden ser aplicadas sin más en competencia desleal<sup>110</sup>. El carácter fáctico de la confusión desleal dota de mayor relevancia al juicio del caso al tratar de impedir las situaciones de error efectivo o potencial sobre el origen empresarial de las prestaciones, actividades o establecimientos.

*Cuarto.* En la valoración del riesgo de confusión debe considerarse la atención que presta el consumidor medio al reconocer la actividad económica, prestaciones o establecimiento presentado con los medios de identificación ajenos<sup>111</sup>. Para determinar si existe riesgo de confusión habrá de fijar como punto de referencia el modelo de consumidor

<sup>106</sup> GARCÍA PÉREZ, R., *Op. cit.*, p. 181.

<sup>107</sup> STS (Sala 1ª) 4245/2015, de 2 de septiembre.

<sup>108</sup> SÁNCHEZ SABATER, L., “Artículo 6...”, cit., p. 83.

<sup>109</sup> MONTEAGUDO, M., “El riesgo...”, cit., p. 98; MASSAGUER FUENTES, J., *Comentario a...* cit., p. 175; VELEIRO REBOREDO, B., *Mercado y...*, cit., p. 94; y GARCÍA PÉREZ, R., *La Ley...*, cit., p. 167.

<sup>110</sup> MONTEAGUDO, M., *La protección...*, cit., p. 241; y MASSAGUER FUENTES, J., *Op. cit.*, p. 176.

<sup>111</sup> DE LA CUESTA RUTE, J. M., “Supuestos de...”, cit., p. 39; MONTEAGUDO, M., “El riesgo...”, cit., p. 98; y SÁNCHEZ SABATER, L., “Artículo 6...”, cit., p. 84.

establecido por el TJUE: un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz<sup>112</sup>. Ahora bien, en el enjuiciamiento del riesgo de confusión ha de tomarse en consideración, igualmente, la formación o especialización del consumidor, lo que implica valorar de forma más estricta la apreciación de la existencia de un riesgo de confusión en los supuestos en que los destinatarios sean empresarios o profesionales o cuando las prestaciones o actividades se dirijan a un público especializado<sup>113</sup>. Igualmente, será preciso considerar la atención que el consumidor presta habitualmente a los medios de identificación en el proceso de formación de la voluntad negocial. Por ello, en la confrontación entre medios de identificación empresarial debe preferirse una valoración sintética centrada en la imagen del medio de identificación original que el consumidor retiene en su memoria, a una valoración analítica conformada mediante un examen minucioso, detallado y simultáneo de los medios de identificación enfrentados<sup>114</sup>.

*Quinto.* En el enjuiciamiento de la confusión desleal no resulta de aplicación el principio de especialidad propio del Derecho marcario, dada la mayor flexibilidad de la normativa represora de la competencia desleal<sup>115</sup>. Además, someter el juicio de confundibilidad desleal al principio de especialidad supondría supeditar su aplicación a la existencia de una efectiva relación de competencia en contra de lo dispuesto en el art. 3.2 LCD<sup>116</sup>. Consecuentemente, el ilícito de deslealtad no está constreñido por la identidad o similitud de las actividades, prestaciones o establecimientos cuyos medios de identificación se emplean. Aunque no cabe duda de que este factor va a coadyuvar a la determinación del riesgo de confusión, pues en la práctica una elevada lejanía entre las actividades o prestaciones difícilmente puede determinar la existencia de una confusión en el mercado<sup>117</sup>. El riesgo de confusión surgirá más allá de la regla de la especialidad cuando los signos resulten conocidos por los círculos destinatarios y el titular o usuario del signo pueda demostrar que al contemplar el signo empleado por el tercero unido a prestaciones o actividades diferentes, los consumidores puedan creer que se han diversificado sus actividades empresariales.

*Sexto.* La determinación del riesgo de confusión *ex art. 6 LCD* exige, finalmente, tomar en consideración el ámbito territorial en el que se utilizan los signos confrontados<sup>118</sup>. Frente a la protección otorgada por el sistema marcario, que se extiende al conjunto del territorio nacional, la tutela concedida por la normativa represora de la competencia desleal no tiene

<sup>112</sup> STJUE de 16 de julio de 1998, *Gut Springenheide GmbH* (asunto C-210/96).

<sup>113</sup> MASSAGUER FUENTES, J., *Comentario a...*, cit., p. 176; y AA.VV. (coord. GUALDE CAPÓ, P.), *Competencia desleal*, cit., p. 66.

<sup>114</sup> MASSAGUER FUENTES, J., *Op. cit.*, p. 176; MONTEAGUDO, M., “El riesgo...”, cit., p. 98; y VIERA GONZÁLEZ, J., “El nuevo régimen de la confusión como acto de competencia desleal”, en AA.VV. (coord. ARMIJO CHÁVARRI, E.), *Análisis de la reforma del régimen legal de la competencia desleal y la publicidad, llevada a cabo por la Ley 29/2009, de 30 de diciembre*, Madrid, La Ley, 2001, p. 83.

<sup>115</sup> DE LA CUESTA RUTE, J. M., “Supuestos de...”, cit., p. 38; CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ, J. L., “Derecho de...”, cit., p. 304; MONTEAGUDO, M., *Op. cit.*, p. 99; SÁNCHEZ SABATER, L., “Artículo 6...”, cit., p. 83; y GARCÍA PÉREZ, R., *Ley de...*, cit., p. 183.

<sup>116</sup> MARCO ARCALÁ, L. A., “El tratamiento...”, cit., p. 240.

<sup>117</sup> MASSAGUER FUENTES, J., *Comentario a...*, cit., p. 177.

<sup>118</sup> PORTELLANO DÍEZ, P., “Artículo 11...”, cit., p. 177 y 178; MARTÍNEZ GUTIÉRREZ, A., *La marca...*, cit., p. 184; y MONTEAGUDO, M., “El riesgo...”, cit., p. 101.

una dimensión territorial definida *ab initio*. Esta dimensión territorial dependerá del ámbito de aplicación del signo distintivo o medio de identificación empresarial y de su implantación geográfica. El ilícito tipificado en el art. 6 LCD requiere la existencia de una confusión efectiva o potencial sobre el origen empresarial de unos determinadas prestaciones o actividades, lo que no puede ocurrir cuando los signos enfrentados se encuentren implantados y sean utilizados en ámbitos territoriales diversos y no coincidentes. En consecuencia, la protección del signo en vía concurrencial no impide a otros la utilización de un signo idéntico o confundible fuera de la órbita territorial en la que es utilizado<sup>119</sup>.

### 3. Explotación de la reputación ajena

El art. 12 LCD contiene la regulación general de la explotación de la reputación ajena. Este precepto sanciona “el aprovechamiento indebido, en beneficio propio o ajeno, de las ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado”. Este comportamiento desleal puede producirse, en particular, a través del “empleo de signos distintivos ajenos o de denominaciones de origen falsas acompañados de la indicación acerca de la verdadera procedencia del producto o de expresiones tales como «modelos», «sistema», «tipo», «clase» y similares”. Su tipificación en la LCD trata de poner freno a aquellos comportamientos a través de los cuales se busca establecer una vinculación con otro u otros competidores de prestigio sin autorización, generando en los consumidores una apreciación equivocada respecto del valor de la concreta prestación o de su origen empresarial con la finalidad de aprovechar comercialmente la reputación obtenida por otras empresas en el mercado<sup>120</sup>.

La prohibición de estas conductas se funda en su carácter parasitario del esfuerzo ajeno, es decir, en el recurso a la fama ajena para presentar la propia oferta en el mercado y atraer así a la clientela<sup>121</sup>. Una de las características del modelo de competencia instaurado en nuestro ordenamiento jurídico radica en que la actuación de los diferentes operadores económicos en el mercado debe llevarse a cabo sobre la base de su propio esfuerzo. En consecuencia, cada operador económico que participa en el mercado debe esforzarse por hacer las mejores ofertas posibles para competir con los demás sin pretender apropiarse del resultado del esfuerzo de los competidores<sup>122</sup>. El art. 12 LCD se refiere a los supuestos en que se utiliza la referencia a las prestaciones o a las actividades de otro para obtener una ventaja competitiva mediante el aprovechamiento del caudal de crédito que éste atesora en el mercado<sup>123</sup>.

<sup>119</sup> CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ, J. L., “Derecho de...”, cit., p. 316.

<sup>120</sup> AA.VV. (coord. GUALDE CAPÓ, P.), *Competencia desleal*, cit., p. 119 y 120.

<sup>121</sup> PALAU RAMÍREZ, F., “Artículo 12...”, cit., p. 200; MASSAGUER FUENTES, J., *Comentario a...*, cit., p. 364; y DOMÍNGUEZ PÉREZ, E. M., “Algunas cuestiones...”, cit., p. 328. En este sentido, la STS (Sala 1ª) 2209/2008, de 19 de mayo, afirma que “el artículo 12 tiene el mismo fin general que los demás preceptos de la Ley, pero busca alcanzarlo mediante la interdicción de los actos de expoliación de la posición ganada por un competidor con su esfuerzo para dotar de reputación, prestigio o buena fama a los productos o servicios con los que participa en el mercado”.

<sup>122</sup> BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A., “Significado de...”, cit., p. 31. En la jurisprudencia, *vid.*, entre otras, SSTS (Sala 1ª) 7599/2006, de 24 de noviembre; 6676/2008, de 15 de diciembre; y 1934/2010, de 7 de abril.

<sup>123</sup> MONTEAGUDO, M., *La protección...*, cit., p. 255.

De esta forma, los actos de explotación indebida de la reputación ajena atienden esencialmente a los intereses particulares de los competidores, que han invertido e incurrido en importantes costes en la configuración de su actividad y prestaciones para consolidarse en el mercado mediante la adquisición de un prestigio empresarial, industrial o profesional, condensado principalmente en un signo, forma de presentación o en cualquier otro elemento o medio apto para indicar una procedencia empresarial<sup>124</sup>. El art. 12 LCD regula el acto genérico de explotación de la reputación ajena –el aprovechamiento de la reputación ajena que tiene lugar mediante la imitación se regula en el art. 11.2 LCD<sup>125</sup>–. En un inicio, podría pensarse que el art. 12 LCD resulta de aplicación cuando no exista imitación alguna, pero la delimitación entre los arts. 12 y 11.2 LCD responde al diferente objeto de protección amparado por estos preceptos. Mientras que el art. 12 LCD tiene como objeto de protección las creaciones formales, esto es, signos distintivos y demás medios de identificación empresarial; el art. 11.2 LCD se refiere a las creaciones materiales, es decir, a las propias prestaciones<sup>126</sup>. La utilización de un signo distintivo o de cualquier instrumento de identificación empresarial ajeno, en cuanto condensador del esfuerzo y de la inversión económica que para su consolidación en el mercado ha realizado su titular, constituye un ataque al desarrollo económico efectuado, al tiempo que implica una obstaculización de su actividad. Esto es justamente lo que trata de atajarse a través del art. 12 LCD<sup>127</sup>. Sin embargo, al fundamento de la represión de la explotación de la reputación ajena no son del todo extrañas consideraciones propias de la deslealtad frente a los consumidores y, en particular, la evitación y sanción de la puesta en circulación de información incorrecta<sup>128</sup>. Y es que, el aprovechamiento de la reputación ajena implica la atribución indebida al infractor de un prestigio que no le corresponde, con la consiguiente transmisión de información falsa al consumidor que erróneamente equipara la reputación del infractor con la de un tercero<sup>129</sup>.

Precisamente, esta circunstancia es la que permite deslindar la explotación de la reputación ajena de los actos de confusión tipificados en el art. 6 LCD. En uno y otro caso se transmite información incorrecta a los consumidores. A través de los actos de confusión lo que se falsea es la información sobre el origen empresarial de las prestaciones o actividades. En su lugar, los actos de explotación de la reputación ajena suponen un falseamiento de la información relativa al aglutinante de ciertos valores atípicos de existencia completamente contingente que, aunque ligados ordinariamente al signo en la mente del público, son distintos

<sup>124</sup> PALAU RAMÍREZ, F., “Artículo 12...”, cit., p. 200.

<sup>125</sup> El art. 11.2 LCD establece dos causas de imitación desleal, la “imitación de prestaciones de un tercero” que resulte idónea para generar asociación por parte de los consumidores respecto de la prestación” y la imitación que comporte un aprovechamiento de la reputación o el esfuerzo ajeno. Sobre este precepto, *vid.*, entre otros, MASSAGUER FUENTES, J., *Comentario a...*, cit., p. 355 y ss.; PORTELLANO DÍEZ, P., “Artículo 11...”, cit., p. 185 y ss.; DOMINGUEZ PÉREZ, E. M., “Artículo 11. Actos de imitación”, en AA.VV. (dir. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A.), *Comentarios a la Ley de Competencia Desleal*, Cizur Menor, Aranzadi, 2011, p. 300 y ss.; y GARCÍA PÉREZ, R., *Ley de...*, cit., p. 292 y ss.

<sup>126</sup> Entre otros, MASSAGUER FUENTES, J., *Op. cit.*, p. 365; ARROYO APARICIO, A., “Artículo 12...”, cit., p. 321; CURTO POLO, M., “Sentencia de...”, cit., p. 597 y 598; y GARCÍA PÉREZ, R., *Op. cit.*, p. 316 y 317. Esta es la interpretación seguida por la jurisprudencia del TS [entre otras, SSTS (Sala 1ª) 3350/2004, de 17 de mayo; 5407/2007, de 17 de julio; y 4245/2015, de 2 de septiembre].

<sup>127</sup> CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ, J. L., “Derecho de...”, cit., p. 308.

<sup>128</sup> MASSAGUER FUENTES, J., *Comentario a...*, cit., p. 364; VIERA GONZÁLEZ, J., “El nuevo...”, cit., p. 81; GARCÍA PÉREZ, R., *Ley de...*, cit., p. 315; y AA.VV. (coord. GUALDE CAPÓ, P.), *Competencia desleal*, cit., p. 120 y 121.

<sup>129</sup> PALAU RAMÍREZ, F., “Artículo 12...”, cit., p. 200.

del específico dato que el signo está llamado a denotar<sup>130</sup>. Así, la utilización de signos distintivos no entra en la órbita de la explotación de la reputación ajena por razón de la interferencia en la normal transmisión de la información que le es propia, esto es, la indicación del origen empresarial, sino como consecuencia del falseamiento de la información que transmiten sobre la reputación o buena fama de quien los emplea, de sus actividades, prestaciones o establecimientos<sup>131</sup>. De esta forma, el uso de signos ajenos sólo puede reprimirse *ex art. 12 LCD* en los supuestos en los que esta utilización no provoca confusión sobre el origen empresarial de las prestaciones, actividades o establecimientos<sup>132</sup>. Se dice así que el art. 12 LCD tiene un alcance residual, puesto que sólo puede invocarse cuando el supuesto concreto no sea subsumible en los actos de confusión o de imitación<sup>133</sup>.

De acuerdo con el tenor literal del art. 12 LCD, la aplicación de esta modalidad de competencia desleal exige la concurrencia de un triple requisito: la existencia de prestigio o reputación de un tercero, la realización de una actuación de cualquier tipo que sea apta para lograr un aprovechamiento o ventaja de esta reputación y el carácter indebido de dicho aprovechamiento<sup>134</sup>.

El primer presupuesto fáctico de este ilícito de deslealtad es la existencia de reputación en el mercado, dado que su ausencia exime del examen del resto de requisitos<sup>135</sup>. Por reputación en el mercado ha de entenderse la buena fama o buen nombre que atesora y transmite el signo al público y que se cimenta sobre una pluralidad de factores íntimamente vinculados a la naturaleza de la actividad, prestaciones o establecimientos inicialmente distinguidos por el signo (calidad, gustos, modas, aspiraciones sociales, valor atractivo del signo, elementos psicológicos derivados del esfuerzo publicitario, etc.)<sup>136</sup>. Ahora bien, para cumplir con este requisito no es necesario que el signo haya alcanzado renombre<sup>137</sup>. Y ello porque el renombre se configura en el sistema marcario atendiendo a un criterio cuantitativo de conocimiento o difusión en el público<sup>138</sup>. La protección frente al aprovechamiento de la reputación ajena, en cambio, no exige una determinada difusión del signo entre los sectores interesados. Se construye a partir de las connotaciones de prestigio que se asocian al signo y al valor comercial de su imagen.

<sup>130</sup> VELEIRO REBOREDO, B., *Mercado y...*, cit., p. 95.

<sup>131</sup> MASSAGUER FUENTES, J., *Comentario a...*, cit., p. 367 y 368.

<sup>132</sup> DOMÍNGUEZ PÉREZ, E. M., "Algunas cuestiones...", cit., p. 332

<sup>133</sup> PALAU RAMÍREZ, F., "Artículo 12...", cit., p. 203 y 204; y VIERA GONZÁLEZ, J., "El nuevo...", cit., p. 81.

<sup>134</sup> PALAU RAMÍREZ, F., *Op. cit.*, p. 203; y AA.VV. (coord. GUALDE CAPÓ, P.), *Competencia desleal*, cit., p. 123.

<sup>135</sup> Así, la SSTS (Sala 1ª) 6667/2008, de 12 de diciembre, afirma que "(l)a desestimación de los motivos se impone por las siguientes razones: ... En lo que se refiere al art. 12 de la LCD porque ni consta la reputación, ni el aprovechamiento, en cuanto presupuestos fácticos de aplicabilidad del precepto". En un sentido similar, STS (Sala 1ª) 1966/2007, de 14 de marzo.

<sup>136</sup> MASSAGUER FUENTES, J., *Comentario a...*, cit., p. 369.

<sup>137</sup> PALAU RAMÍREZ, F., "Artículo 12...", cit., p. 207; y ARROYO APARICIO, A., "Artículo 12...", cit., p. 338.

<sup>138</sup> En este sentido, el TJUE ha afirmado que "El artículo 5, apartado 2, de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, debe interpretarse en el sentido de que, para que una marca registrada disfrute de una protección ampliada a productos o servicios no similares, debe conocerla una parte significativa del público interesado por los productos o servicios amparados por ella" [STJUE de 14 de septiembre de 1999, *General Motors* (asunto C-375/97)]. En idénticos términos se pronuncia el TPICE en sus Sentencias de 13 de diciembre de 2004, *El Corte Inglés vs. OAMI* (asunto T-8/03) y de 25 de mayo de 2005, *Spa Monopole, compagne fermière de Spa SANNV vs. OAMI* (asunto T-67/04).

No obstante, para que la utilización de un signo pueda comportar una explotación de la reputación ajena se exige la implantación del signo distintivo en el mercado<sup>139</sup>. Sin implantación del signo en el mercado no puede existir aprovechamiento de la reputación ajena, ya que los círculos interesados no van a reconocer en el signo aquellas valoraciones positivas de las que deriva su capacidad de atracción<sup>140</sup>. De modo que la implantación del signo en el mercado es directamente proporcional a la posibilidad de explotación de la reputación ajena. Y es que, con carácter general, los signos más intensamente implantados en el mercado gozan de un mayor poder de atracción. Además, para la represión de las conductas de explotación de la reputación ajena ha de tomarse en consideración, como elemento adicional, el esfuerzo y las inversiones desplegadas para propiciar el prestigio y reputación del signo en el tráfico económico. Un elevado esfuerzo en el fomento de la reputación se traduce, sin lugar a duda, en un aumento de las posibilidades de su explotación<sup>141</sup>.

En segundo lugar, es necesario que la conducta tomada en cuenta para integrar el ilícito suponga un comportamiento adecuado para aprovecharse de las ventajas de la reputación ajena<sup>142</sup>. Se trata de una actuación que se encuentra básicamente definida por su resultado<sup>143</sup>. Aunque es suficiente con la mera potencialidad de su consecución<sup>144</sup>. La acción se configura en términos muy amplios, pudiendo concretarse en un comportamiento de cualquier tipo que sea apto para producir aquel efecto. No obstante, normalmente consiste en el empleo de signos distintivos ajenos ampliamente implantados en el mercado, que gocen, además, de buena fama o reputación. A estos efectos, el empleo de signos distintivos ajenos puede consistir en cualquier utilización de éstos, ya sea con finalidad distintiva o con otra finalidad diferente, como puede ser el uso de signos ajenos con fines decorativos o su utilización en la publicidad u otras modalidades de promoción en las que el infractor se vale también de sus propios signos<sup>145</sup>. Ahora bien, como ya se ha puesto de manifiesto, aquellas conductas que puedan subsumirse en otros preceptos, como por ejemplo el uso confusorio de signos distintivos, quedan excluidas del control de ilicitud del art. 12 LCD. De forma paralela a la definición de la conducta, el término “signos distintivos” ha de entenderse en sentido amplio, como comprensivo de todos los elementos o medios que *de facto* son idóneos para transmitir al consumidor informaciones de interés acerca de las actividades, prestaciones o establecimientos en relación con los que se emplean de cualquier modo<sup>146</sup>.

Para constatar la existencia de un acto de explotación de la reputación ajena, un factor a tener en cuenta es la naturaleza de las prestaciones o actividades identificadas por los signos

<sup>139</sup> MASSAGUER FUENTES, J., *Comentario a...*, cit., p. 369; MONTEAGUDO, M., *La protección...*, cit., p. 257; y DOMÍNGUEZ PÉREZ, E. M., “Algunas cuestiones...”, cit., p. 331.

<sup>140</sup> En este sentido, la STS (Sala 1ª) 771/2016, de 1 de marzo, declara que para la apreciación del ilícito de explotación de la reputación ajena “es precisa la existencia de una reputación industrial, comercial o profesional, lo que requiere una cierta implantación en el mercado”.

<sup>141</sup> MASSAGUER FUENTES, J., *Comentario a...*, cit., p. 370; y GARCÍA PÉREZ, R., *Ley de...*, cit., p. 319.

<sup>142</sup> STS (Sala 1ª) 771/2016, de 1 de marzo.

<sup>143</sup> MASSAGUER FUENTES, J., *Comentario a...*, cit., p. 366; AA.VV. (coord. GUALDE CAPÓ, P.), *Competencia desleal*, cit., p. 124; y VELEIRO REBOREDO, B., *Mercado y...*, cit., p. 109.

<sup>144</sup> ARROYO APARICIO, A., “Artículo 12...”, cit., p. 340 y 341; y GARCÍA PÉREZ, R., *Ley de...*, cit., p. 320.

<sup>145</sup> MASSAGUER FUENTES, J., *Comentario a...*, cit., p. 366 y 367.

<sup>146</sup> MASSAGUER FUENTES, J., *Comentario a...*, cit., p. 367.

enfrentados<sup>147</sup>. En este sentido, se viene considerando que la proximidad competitiva entre las partes aumenta la probabilidad de comisión de este ilícito<sup>148</sup>. No obstante, se trata de un mero criterio de valoración de la explotación de la reputación ajena. Y es que, como viene afirmando la doctrina, este ilícito de deslealtad no presupone la homogeneidad del grupo de consumidores al que se dirigen el titular de los signos reputados y el tercero infractor, siendo posible la explotación de la reputación ajena al margen de la cercanía o no de las prestaciones o actividades ofertadas<sup>149</sup>.

Finalmente, la deslealtad de la conducta exige que el aprovechamiento de la reputación ajena sea indebido. De ahí que el comportamiento que implique una explotación del prestigio o buena fama adquirida por otro en el mercado no constituya un acto de competencia desleal en todos los casos, sino únicamente en aquellos en los que su autor no pueda demostrar la legitimidad de la conducta. Esta circunstancia descansa en una noción de perfiles difusos, cuya determinación no depende tanto de una valoración *ad hoc* de los intereses presentes en el caso, cuanto de una autorización explícita o implícita a favor de dicha conducta que deriva del propio titular del signo o del ordenamiento jurídico<sup>150</sup>. Por tanto, el comportamiento se considera indebido cuando adquiera tintes parasitarios al aprovecharse de los esfuerzos realizados por un competidor para dotar a sus prestaciones o actividades de prestigio y dicha conducta sea evitable y carezca de justificación alguna de acuerdo con la voluntad de los interesados, el Derecho de los signos distintivos o la normativa represora de la competencia desleal, o los principios generales<sup>151</sup>. En consecuencia, no puede declararse la deslealtad de la conducta cuando medie autorización o exista una colaboración entre el titular del nombre comercial reputado y el tercero que explota su prestigio. Asimismo, la actuación parasitaria no puede calificarse como indebida y, por tanto, estará justificada cuando exista una norma legal que ampare el comportamiento.

De un lado, la legislación marcaría admite, en determinados supuestos el uso de signos distintivos ajenos y, en su caso, el aprovechamiento de su reputación (art. 37 LM), por lo que la explotación de la reputación ajena en estos supuestos se considera lícita<sup>152</sup>. Así, el titular de un nombre comercial no puede acudir al Derecho contra la competencia desleal para reprimir la explotación de su reputación cuando el tercero, de buena fe, emplee su nombre y dirección; indicaciones relativas a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, procedencia geográfica, época de obtención del producto o de prestación del servicio u otras características de éstos; o el nombre comercial a efectos de designar productos o servicios como correspondientes al titular del signo o de hacer referencia a ellos, en particular, cuando el uso de ese nombre comercial sea necesario para indicar el destino de un producto o de un servicio. Se trata, en suma, de una serie de comportamientos que no pueden ser reprimidos por cuanto

<sup>147</sup> SSTS (Sala 1ª) 717/2001, de 6 de febrero; y 1519/2010, de 29 de marzo. En este sentido, GARCÍA PÉREZ, R., *Ley de...*, cit., p. 319.

<sup>148</sup> ARROYO APARICIO, A., “Artículo 12...”, cit., p. 340.

<sup>149</sup> DE LA CUESTA RUTE, J. M., “Supuestos de...”, cit., p. 49; y MASSAGUER FUENTES, J., *Comentario a...*, cit., p. 331.

<sup>150</sup> MASSAGUER FUENTES, J., *Comentario a...*, cit., p. 371.

<sup>151</sup> PALAU RAMÍREZ, F., “Artículo 12...”, cit., p. 208; y ARROYO APARICIO, A., “Artículo 12...”, cit., p. 341.

<sup>152</sup> En este sentido, MONTEAGUDO, M., *La protección...*, cit., p. 260; MASSAGUER FUENTES, J., *Comentario a...*, cit., p. 372; y DOMÍNGUEZ PÉREZ, E. M., “Algunas cuestiones...”, cit., p. 331.

que el recurso al Derecho represor de la competencia desleal no puede suponer una contradicción sistemática con las soluciones adoptadas por la legislación marcaria, generando una ampliación de la protección de los signos distintivos que el propio Derecho marcario no ha decidido otorgar<sup>153</sup>. De otro lado, la normativa represora de la competencia desleal permite ciertos usos de signos distintivos que se entienden justificados en el marco del modelo institucional de competencia instaurado en nuestro ordenamiento, como es el caso del empleo de signos distintivos en la publicidad comparativa que cumpla los requisitos de licitud del art. 10 LCD<sup>154</sup>.

---

<sup>153</sup> ARROYO APARICIO, A., “Artículo 12...”, cit., p. 343.

<sup>154</sup> MASSAGUER FUENTES, J., *Comentario a...*, cit., p. 372; y DOMÍNGUEZ PÉREZ, E. M., “Algunas cuestiones...”, cit., p. 331.

## **CAPÍTULO SEXTO**

### **LOS CONFLICTOS ENTRE NOMBRES COMERCIALES Y DENOMINACIONES SOCIALES**

#### **I. PLANTEAMIENTO Y PROPÓSITO**

La actividad mercantil de la empresa se desenvuelve en un doble plano de actuación. Por un lado, las empresas participan en el mercado ofreciendo sus bienes y servicios. En un sistema de economía de mercado, las empresas compiten por ganarse el favor electivo de la clientela, conservando la ganada y tratando de ampliarla en la medida de lo posible a costa de sus competidores. Para ello, han de concurrir en el mercado ofertando sus prestaciones en las condiciones más ventajosas posibles. Pero, por otro lado, y como es natural, la actividad de la empresa se manifiesta en el tráfico jurídico en sentido estricto. El público que se decante por unas concretas prestaciones empresariales no tiene más remedio que entablar relaciones jurídicas con la empresa elegida de las que surgen una serie de derechos y obligaciones.

En uno y otro plano (el económico-concurrencial y el jurídico-negocial) las necesidades de identificación empresarial resultan ineludibles. De ahí que los operadores económicos se sirvan de distintos mecanismos de individualización al fin de posibilitar y potenciar su actuación en las distintas facetas del tráfico. Estos instrumentos de identificación empresarial, empero, vienen a satisfacer unas necesidades de individualización que están inspiradas por principios disímiles y que se orientan a la tutela de intereses diversos. Por este motivo, los distintos mecanismos de identificación empresarial se regulan de forma diferente en los Derechos marcario y societario.

En el plano económico-concurrencial, las empresas precisan de instrumentos que identifiquen sus prestaciones y actividades y las diferencien de la competencia, de modo que el público pueda efectuar adecuadamente sus decisiones de mercado. A tal propósito, el Derecho marcario regula unas concretas instituciones –la marca y el nombre comercial– que, configuradas como derechos de exclusiva, tratan de aportar mayor transparencia al mercado. En consecuencia, es lógico que no se permita ni la adopción en el mercado de un signo idéntico a los ya utilizados por otras empresas, ni tan siquiera la semejanza entre los distintos signos de diferenciación empresarial cuando pueda dar lugar a un riesgo de confusión en el público.

En el tráfico jurídico en sentido estricto, los operadores económicos precisan igualmente de instrumentos de identificación e individualización. En este contexto, a diferencia del anterior, la empresa no aparece como referencia subjetiva última. El Derecho

no confiere a la empresa la consideración de sujeto de derecho, pese a que, en determinadas circunstancias, es vista como verdadera referencia subjetiva en la realidad del tráfico<sup>1</sup>. Resulta, por tanto, que los efectos jurídicos-patrimoniales que se derivan de la actividad empresarial no pueden ir referidos a la empresa. Antes bien, tienen que atribuirse a un sujeto de derecho. Es decir, a la persona física titular de la empresa o al grupo unitario de sujetos que comparten su titularidad. Obviamente, los terceros que se relacionan con la empresa en el tráfico jurídico-negocial deben estar en condiciones de individualizar al sujeto que asume los derechos, obligaciones y responsabilidades que resultan del desarrollo de su actividad<sup>2</sup>. Estas necesidades de individualización del sujeto de derecho que asume las consecuencias negociales del ejercicio de la empresa se satisfacen en el Derecho societario a través de la denominación social<sup>3</sup>. El reconocimiento de personalidad jurídica a las sociedades implica el nacimiento de un nuevo sujeto de derecho que, irremediablemente, ha de tener un nombre que lo individualice y lo distinga de los demás. Se trata de una exigencia que se deriva, no sólo del derecho a la identidad que corresponde a la persona jurídica, sino de la obligación que cada sujeto tiene de presentarse ante los terceros con su nombre verdadero<sup>4</sup>. La denominación social aparece así como el instrumento normativo idóneo para dar seguridad al tráfico jurídico, lo que exige el respeto de los principios de idoneidad y disponibilidad<sup>5</sup>.

En principio, estos mecanismos de identificación e individualización de los operadores económicos y de sus prestaciones y actividades pueden convivir pacíficamente en la realidad del tráfico –económico-concurrencial y jurídico-negocial–. Unos y otros se encuentran regulados por normas diferentes, desarrollan sus cometidos en distintas esferas de actuación empresarial y tutelan intereses diversos. Sin embargo, la coexistencia de estos instrumentos de identificación ha originado, desde antiguo, múltiples conflictos. Esta situación se ha manifestado en nuestro ordenamiento desde los orígenes de la normativa marcaria y ha dado lugar a decisiones dispares a lo largo de las distintas regulaciones que históricamente se han ido sucediendo en materia de signos distintivos.

El propósito de estas líneas es abordar el conflicto entre las denominaciones sociales y los signos distintivos de la empresa. Para ello, comenzaremos con el estudio del origen del conflicto, deteniéndonos brevemente en las soluciones jurisprudenciales y legales que se han dado a esta problemática (*infra* II). A continuación, procederemos a examinar los distintos materiales normativos que el ordenamiento jurídico proporciona para resolver el conflicto en sus dos direcciones. Esto es, en los casos de denominaciones sociales confundibles con signos distintivos prioritarios (*infra* III); y en los supuestos de signos distintivos confundibles con denominaciones sociales anteriores (*infra* IV). Por último, valoraremos la suficiencia y

<sup>1</sup> GONDRA ROMERO, J. M., “El nombre...”, cit., p. 13 y 14.

<sup>2</sup> MIRANDA SERRANO, L. M., *Denominación social...*, cit., p. 133 y ss.; e ÍÑIGUEZ ORTEGA, P., “Las colisiones entre las denominaciones sociales y los signos distintivos”, en *Derecho de los Negocios*, núm. 258, 2012, p. 2 (hemos manejado la versión digital de este trabajo, disponible en el portal de revistas de Wolters Kluwer).

<sup>3</sup> En este epígrafe nos ocuparemos únicamente del conflicto que surge entre los signos distintivos y las denominaciones o razones sociales de las sociedades de capital, aunque utilizaremos el término denominación social para referirnos de forma unitaria al nombre social. No se abordará la relación que media entre los signos distintivos y los nombres de los empresarios individuales.

<sup>4</sup> LÁZARO SÁNCHEZ, E. J., “Denominación de...”, cit., p. 283.

<sup>5</sup> MONTEAGUDO, M. y SOLER, P., “Conflictos entre...”, cit., p. 6506; e ÍÑIGUEZ ORTEGA, P., “Aproximación a...”, cit., p. 117 y 118.

adecuación de los diferentes materiales normativos reguladores del conflicto, para concluir con la elaboración de una propuesta *de lege ferenda* orientada a clarificar esta problemática y a prevenir en la medida de lo posible las colisiones futuras entre signos distintivos y denominaciones sociales (*infra* V).

## II. SIGNOS DISTINTIVOS Y DENOMINACIONES SOCIALES: ORIGEN DEL CONFLICTO, SOLUCIONES JURISPRUDENCIALES Y SITUACIÓN ACTUAL

### 1. El origen del conflicto entre signos distintivos y denominaciones sociales

Como es bien sabido, la relación entre denominaciones sociales y signos distintivos de la empresa ha dado lugar a una extensa e importante problemática. El origen de esta nebulosa se encuentra en la tradicional falta de cauces legales de comunicación entre el Derecho de las denominaciones sociales y el Derecho de los signos distintivos de la empresa. Con anterioridad a la LM, la opción de política legislativa que cristalizó en los Derechos societario y marcario en orden a la relación entre denominaciones sociales y signos distintivos consistió en su total incomunicación tanto ordinamental como registral. La *ratio* de esta incomunicación normativa estriba en la distinta concepción “categorial” que nuestro legislador ha tenido de las denominaciones sociales y los signos distintivos. Conforme a ella, se trata de institutos bien diferenciados tanto conceptual como funcionalmente, que se gobiernan en sus respectivas disciplinas por principios disímiles y autónomos<sup>6</sup>.

#### 1.1. Diferencias conceptuales

Conceptualmente, las denominaciones sociales y los signos distintivos de la empresa presentan diferencias significativas. La razón de ser de estas disparidades se encuentra en el distinto origen de las figuras, en las diferentes necesidades que vienen a satisfacer y en el distinto ámbito en que unas y otros desempeñan sus funciones<sup>7</sup>. A todo ello hay que añadir la existencia de unas regulaciones jurídicas contenidas en cuerpos normativos diferentes y tradicionalmente caracterizados por su recíproca incomunicación.

La denominación social se regula de forma sectorial, en función de cada uno de los tipos concretos de sociedades existentes. El Código de Comercio rige para las sociedades colectivas y comanditarias simples, y las leyes especiales (Texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, Ley de Cooperativas, etc.) para los particulares tipos sociales de que se ocupan. En cualquier caso, el RRM contiene una regulación general relativa a la composición de las denominaciones sociales aplicable a todos los tipos societarios. Sin embargo, el ordenamiento jurídico español no proporciona un concepto legal, ni siquiera elemental o básico, de la denominación social.

<sup>6</sup> MIRANDA SERRANO, L. M., “La relevancia...”, cit., p. 113 y 114. En términos similares, entre otros, MONTEAGUDO, M. y SOLER, P., “Conflictos entre...”, cit., p. 6505; CERDÁ ALBERO, F., “Relaciones y...”, cit., p. 6954; y BARREDA DÍEZ DE BALDEÓN, C., “Disposición adicional decimoctava...”, cit., p. 823.

<sup>7</sup> Sobre este extremo *vid.*, por todos, MIRANDA SERRANO, L. M., *Denominación social...*, cit., p. 17 y ss.; GONDRA ROMERO, J. M., “Teoría general...”, cit., p. 829 y ss.; e *ídem*, “El nombre...”, cit., p. 31 y ss.

Pese a ello, el análisis del marco normativo de la figura permite formular un concepto aproximado en el sentido en que parece ser concebida y regulada por el legislador. De esta forma, la denominación social puede delimitarse conceptualmente como el nombre que identifica a la sociedad en el tráfico jurídico-negocial y le permite actuar en él como grupo unificado, en tanto que sujeto titular de derechos y obligaciones y centro de imputación de responsabilidades. Se comprueba así, que el Derecho ha reconocido desde siempre a esta figura una dimensión *subjetiva* o *personal*. Ello ha conducido a que tradicionalmente haya existido un consenso doctrinal y jurisprudencial en calificarla como atributo esencial de la personalidad jurídica<sup>8</sup>.

Ahora bien, la denominación social presenta una naturaleza bifronte. Su adopción por parte del ente colectivo no sólo constituye un derecho, sino que además aparece como un deber o imperativo legal. Y es que su normativa reguladora le otorga la condición de requisito esencial de la atribución de personalidad jurídica al empresario colectivo. Esta concepción de la denominación social como nombre de obligatoria adopción por los empresarios para su identificación en el tráfico jurídico frente a los terceros explica: que deba consistir necesariamente en una expresión denominativa fácilmente articulable en lenguaje oral o escrito (art. 399 RRM); que haya de ser única (art. 398.1 RRM); y que su inscripción en el Registro Mercantil exija que no sea *sustancialmente idéntica* a la de otra sociedad preexistente (art. 407 RRM)<sup>9</sup>.

Por su parte, los signos distintivos –marcas y nombres comerciales– se encuentran regulados en la LM, que se completa e integra con el ordenamiento regulador de la deslealtad concurrencial. A diferencia de lo que ocurre con las denominaciones sociales, la legislación marcaria ofrece una definición legal expresa tanto de la marca (art. 4 LM) como del nombre comercial (art. 87 LM). De estos conceptos legales y de su tratamiento jurídico puede extraerse que nos encontramos ante signos que tienen por finalidad diferenciar en el tráfico concurrencial diversos objetos empresariales –prestaciones y actividades–, en aras de facilitar su selección por los consumidores y usuarios, y coadyuvar así a la captación y ampliación de la clientela. No es de extrañar, por tanto, que el ordenamiento jurídico les haya reconocido una dimensión *objetiva* o *patrimonial*, dada su caracterización como atributos de la propiedad empresarial e instrumentos procompetitivos. Esta situación determina su encaje legal y dogmático entre los derechos sobre bienes inmateriales<sup>10</sup>.

La configuración de los signos distintivos como instrumentos de lucha concurrencial justifica que les sean predicables las siguientes notas: pueden venir configurados tanto por expresiones denominativas, como gráficas, sonoras, tridimensionales o mixtas, siempre que

<sup>8</sup> Vid., entre otros, MARINA GARCÍA-TUÑÓN, A., “Denominación y...”, cit., p. 207 y ss.; GARRIDO CERDÁ, E., “La denominación...”, cit., p. 610 y ss.; y BOTANA AGRA, M., “A propósito...”, cit., p. 16 y ss. A nivel jurisprudencial, entre otras, STS (Sala 1ª) 3713/1995, de 26 de junio; y RRDGRN de 24 de febrero, de 24 de junio y de 25 de noviembre de 1999, de 10 de junio de 2000, y de 4 de octubre de 2001.

<sup>9</sup> Vid. *supra* Cap. 2º.III.2.1.

<sup>10</sup> Vid., entre otros, BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A., “Denominaciones sociales...”, cit., p. 7; MIRANDA SERRANO, L. M., “Algo está cambiando...”, cit., p. 18; Ídem, “La relevancia distintiva...”, cit., p. 120; GONDRA ROMERO, J. M., “El nombre...”, cit., p. 31 y ss.; e Ídem, “Teoría general...”, cit., p. 852.

sean susceptibles de representación suficiente y posean fuerza distintiva (arts. 4 y 87 LM)<sup>11</sup>; no tienen por qué ser únicos, de modo que un mismo empresario puede ser titular de una pluralidad de signos distintivos para diferenciar en el mercado varios productos, servicios o actividades; y su acceso al registro requiere la ausencia de *confundibilidad* con otros signos distintivos previos (arts. 6 y ss. y 88 LM)<sup>12</sup>.

En la actualidad, la DGRN sigue apoyando sus resoluciones en esta diferenciación conceptual entre denominaciones sociales y signos distintivos. En este sentido, el Centro Directivo viene reiterando que “(e)n principio la denominación y las marcas o nombres comerciales operan, conceptual y funcionalmente, en campos y con finalidades distintas: la primera como identificación en el tráfico jurídico de un sujeto de derecho, y las segundas como identificadores en el mercado de los productos o servicios de una empresa, o de esta misma, frente a sus competidoras”<sup>13</sup>.

## 1.2. Diferencias funcionales

En el plano funcional, la distinta dimensión que se concede legal y dogmáticamente a las denominaciones sociales –dimensión *subjetiva*– y a los signos distintivos de la empresa –dimensión *objetiva*– y el distinto ámbito en que operan unas y otros –las denominaciones sociales en el tráfico jurídico-negocial y los signos distintivos en el tráfico económico-concurrencial–, determinan las diferentes funciones que tanto el ordenamiento jurídico como la doctrina le otorgan a las figuras objeto de estudio.

Desde el punto de vista estrictamente societario, la denominación social desarrolla dos funciones básicas que atienden a las finalidades de protección de la seguridad jurídica y del crédito: la función identificadora e individualizadora del ente jurídico-societario y la función informativa del tipo social<sup>14</sup>.

La función normativo-típica que tiene asignada la denominación social es la de identificar e individualizar al ente societario en tanto que sujeto jurídico titular de derechos y obligaciones y centro de imputación de responsabilidades. La denominación social tiene como cometido esencial constituir el dato fundamental que permite determinar la identidad del sujeto que asume o al que se le imputan las consecuencias jurídicas derivadas de una concreta actividad. Al mismo tiempo, permite agrupar al sujeto individualizado con todos aquellos que participan de unas características comunes. De esta forma, la denominación social va a funcionar como el signo empleado por la sociedad para la firma o suscripción de los documentos negociales y contractuales en los que participa.

Existe un amplio consenso doctrinal en el reconocimiento de esta función a la denominación social<sup>15</sup>. Esta opinión ha sido refrendada de forma contundente por la DGRN<sup>16</sup>. No obstante, ha habido quien al referirse a la función individualizadora de la denominación

<sup>11</sup> *Vid. supra* Cap. 3º.II.1.

<sup>12</sup> *Vid.*, por todos, MIRANDA SERRANO, L. M., “¿Hacia una coordinación...”, cit., p. 338.

<sup>13</sup> RRRGN de 11 de noviembre de 2015; y de 7 de junio de 2018.

<sup>14</sup> *Vid. supra* Cap. 2º.III.2.2.

<sup>15</sup> Entre otros, *vid.*, PAZ-ARES, C., “Capítulo 21...”, cit., p. 569 y ss.; , BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A., “Denominaciones sociales...”, cit., p. 8; MONTEAGUDO, M. y SOLER, P., “Conflictos entre...”, cit., p. 6506; MIRANDA SERRANO, L. M., *Denominación social...*, cit., p. 133 y ss.; GALLEGO SÁNCHEZ, E., *Derecho de la empresa y del mercado*, 3ª ed., Valencia, Tirant Lo Blanch, 2014, p. 147 y ss.

<sup>16</sup> *Ad exemplum*, RRDGRN de 11 de septiembre de 1990 y de 22 de diciembre de 1995.

social ha hecho referencia al efecto reflejo que esta función produce. Y ello porque la individualización del ente colectivo en cuanto sujeto titular de derechos y de obligaciones y centro de imputación de responsabilidades en el tráfico jurídico determina de forma indirecta su diferenciación del resto de sujetos que operan en el mercado. De modo que la función individualizadora e identificadora tiene como efecto reflejo e indirecto la diferenciación del empresario colectivo –y de la empresa de la que es titular– del resto de competidores<sup>17</sup>. Este efecto indirecto que genera el empleo de la denominación social está íntimamente relacionado con los conflictos que en la realidad del tráfico se producen entre denominaciones sociales y signos distintivos.

Junto a la función de individualización e identificación, la denominación social tiene asignada una función informativa del tipo social. En este sentido, la denominación social informa al público acerca del tipo societario del ente colectivo con el que va a entablar relaciones, advirtiendo del régimen de responsabilidad de la sociedad y de los socios que la integran.

Frente a las denominaciones sociales, los signos distintivos desempeñan cuatro funciones básicas en el tráfico concurrencial. Estas funciones se integran en lo que ha dado en denominarse *teoría de las funciones de la marca* y son tuteladas, con distinta intensidad, mediante diferentes instrumentos arbitrados por el Derecho de los signos distintivos de la empresa<sup>18</sup>. A través de la protección de estas funciones, el sistema marcario trata de garantizar la transparencia en el mercado que aporta la utilización de los distintos signos de diferenciación empresarial. Las funciones que el sistema marcario atribuye a los signos distintivos son: la función indicadora de la procedencia empresarial de los productos, servicios o actividades; la función indicadora de la calidad o colectora de la clientela; la función condensadora de la buena fama o reputación empresarial (o *goodwill*); y la función publicitaria.

Al igual que ocurre respecto de la función de individualización e identificación de las denominaciones sociales, puede mantenerse que la función originaria y esencial de los signos distintivos –la indicación del origen empresarial de las prestaciones y actividades– produce un efecto reflejo: al diferenciar en el tráfico concurrencial las prestaciones o actividades de la empresa, el signo distintivo individualiza e identifica indirectamente al empresario en el ejercicio de su actividad empresarial<sup>19</sup>.

### 1.3. Diferencias registrales

La neta separación conceptual, funcional y normativa que tradicionalmente ha existido entre denominaciones sociales y signos distintivos se ha traducido en una falta de comunicación registral. Los registros que otorgan las denominaciones sociales (Registro Mercantil Central) y los signos distintivos (OEPM) son independientes. Por ello, a los efectos

<sup>17</sup> MIRANDA SERRANO, L. M., *Denominación social...*, cit., p. 134 y ss.; GARCÍA-CRUCES GONZÁLEZ, J. A., “Comentario a...” cit., p. 513; ÍÑIGUEZ ORTEGA, P., “Aproximación a...” cit., p. 117; y MARINA GARCÍA-TUÑÓN, A., “Denominación y domicilio...” cit. p. 210.

<sup>18</sup> *Vid. supra* Cap. 2º.II.

<sup>19</sup> MIRANDA SERRANO, L. M., *Denominación social...*, cit., p. 102.

de tutelar las funciones esenciales de dichas instituciones, conceden la protección resultante de su inscripción teniendo en cuenta anterioridades distintas y adoptando un criterio de valoración diferente<sup>20</sup>.

En este sentido, la DGRN ha afirmado que “son distintos la denominación social, de una parte, y el nombre comercial y marca de fábrica, de otra, y se rigen por normas diferentes, y por eso normalmente no debe constituir obstáculo para la inscripción de aquella en el Registro Mercantil una pretendida contradicción entre los dos tipos de normas”<sup>21</sup>.

Las denominaciones sociales, en tanto que referidas a realidades *subjetivas* enmarcadas en el tráfico jurídico-negocial, son objeto de inscripción obligatoria en un registro público regido por el principio de folio personal: el Registro Mercantil Central<sup>22</sup>. Para determinar el acceso al registro de una denominación social, el órgano autorizante lleva a cabo un juicio valorativo que tiene como criterio rector el principio de *identidad sustancial*. Conforme a este principio, no puede adoptarse ni inscribirse en el Registro Mercantil una denominación social sustancialmente idéntica a otra. Esta identidad ha de enjuiciarse de conformidad con los criterios formulados en los artículos 407 y 408 del RRM, que recogen una noción amplia de lo que debe entenderse por identidad<sup>23</sup>. En concreto, el examen de identidad ha de efectuarse con relación a las denominaciones –incluidas las denominaciones de origen *ex art.* 397 RRM– que figuren incluidas en la Sección de Denominaciones del Registro Mercantil Central, así como respecto de las denominaciones que no figuren en dicha Sección, pero sobre las que por notoriedad conste al Notario o al Registrador que constituyen la denominación de otra entidad preexistente, sea o no de nacionalidad española (art. 407.2 RRM). Y ello con independencia de cuál sea el objeto social de las entidades cuyas denominaciones se examinan<sup>24</sup>. Es decir, no pueden inscribirse en el Registro Mercantil denominaciones sociales idénticas, aunque se refieran a actividades diferentes.

Antes de que la denominación social acceda al registro, es objeto de una triple calificación: por el Registro Mercantil Central al expedir la certificación negativa de inscripción, por el Notario autorizante de la escritura y por el Registrador encargado de la inscripción. En este expediente, no existe ni la figura de la oposición previa prevista para los signos distintivos, ni la posibilidad de recurrir el acuerdo registral de inscripción por parte de terceros (art. 67 RRM) en el caso de que éstos consideren que sus derechos han resultado afectados<sup>25</sup>.

La inscripción de la denominación social otorga a su titular el derecho a actuar en el tráfico negocial y procesal como persona jurídica. En este sentido, la sociedad puede suscribir contratos y contraer responsabilidades de forma unificada bajo esta expresión denominativa,

<sup>20</sup> BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A., “Denominaciones sociales...”, cit., p. 9.

<sup>21</sup> DGRN de 2 de septiembre de 1982.

<sup>22</sup> MIRANDA SERRANO, L., “Algo está cambiando...”, cit., p. 15.

<sup>23</sup> Sobre este particular, entre otros, CABANAS TREJO, R., “Un estudio...”, cit., p. 9 y ss.; PAZ-ARES, C., “Capítulo 21...”, cit., p. 571 y ss.; DÍAZ GÓMEZ, M. A., “La individualización...”, cit., p. 113 y ss.; MARINA GARCÍA-TUÑÓN, A., “Denominación y domicilio...”, cit. p. 221 y ss.; y BOTANA AGRA, M., “A propósito...”, cit., p. 1608.

<sup>24</sup> Entre otros, MIRANDA SERRANO, L. M., *Denominación social...*, cit., p. 182 y ss.; LOBATO GARCÍA-MIJÁN, M., *Comentario a...*, cit., p. 1103; GARCÍA VIDAL, A., “La denominación...”, cit., p. 58; MARTÍNEZ SANZ, F., “Nombre comercial...”, cit., p. 129; y VILLA VEGA, E., “Disposición adicional decimocuarta...”, cit., p. 1392.

<sup>25</sup> CACHÓN BLANCO, J. E., “Relaciones entre...”, cit., p. 843.

sin que ningún otro empresario colectivo pueda girar con una denominación social (sustancialmente) idéntica. Esto engarza necesariamente con la función individualizadora e identificadora propia de la denominación social. De este modo, a pesar de la errónea creencia que existe entre los operadores económicos acerca de que el acceso al Registro Mercantil de la denominación social otorga a su titular la facultad de utilizarla en concepto de distintivo empresarial en el mercado, la inscripción de la denominación social en el Registro Mercantil no la convierte en un instrumento procompetitivo. Únicamente atribuye a su titular el derecho a girar en el tráfico jurídico-negocial bajo esta denominación, y a que ningún otro ente societario se identifique en este ámbito con una denominación sustancialmente idéntica.

En cambio, los signos distintivos de la empresa acceden a un registro público que se rige por el principio de folio real: la OEPM. Ello es consecuencia de la dimensión *objetiva* que el Derecho les ha venido reconociendo desde antiguo. Tradicionalmente, el Registro de la Propiedad Industrial (ahora OEPM) examinaba si la solicitud de la marca infringía alguna de las prohibiciones legalmente establecidas: tanto las absolutas –que atienden al signo en sí mismo considerado–, como las relativas –aquellas que afectan a derechos previamente adquiridos por terceros–. Examinadas estas prohibiciones, los signos distintivos de la empresa accedían al registro siempre que no fueran *confundibles* con otros signos distintivos previamente registrados. Resulta, por tanto, que nada impedía que pudiera registrarse un signo denominativo a título de marca, nombre comercial o rótulo de establecimiento idéntico o notoriamente semejante al que constaba previamente inscrito en el Registro Mercantil Central como nombre identificador de una persona jurídico-societaria<sup>26</sup>.

Sin embargo, la actual LM ha institucionalizado la privatización del mecanismo de las prohibiciones relativas (arts. 6 a 10 LM). Esto implica que los terceros titulares de un derecho previamente adquirido disponen de un plazo de dos meses desde la publicación de la solicitud de registro de un signo distintivo para formular oposición cuando la inscripción pueda afectar a su derecho. Asimismo, una vez inscrito el signo distintivo pueden instar su anulación *ex art.* 52 LM en las condiciones establecidas legalmente.

Ahora bien, el criterio sobre el que ha de fundarse la oposición o la anulación es el *riesgo de confusión*. Este parámetro de valoración se plantea en unos términos más amplios que la mera identidad sustancial. Como regla general, se deniega la inscripción –previa la oportuna oposición– o se anula el registro cuando el signo distintivo posterior sea idéntico o semejante a otro signo distintivo previamente inscrito que sea utilizado para designar productos, servicios o actividades idénticas o similares. Entra así en juego el *principio de especialidad*, lo que significa que el poder que ejerce el titular del signo distintivo se extiende al signo relacionado con una determinada clase de productos, servicios o actividades. De modo que sólo puede impedirse que el signo correspondiente se reproduzca en unión con prestaciones o actividades pertenecientes a esa clase, con la excepción de los signos distintivos renombrados, cuya protección se extiende a prestaciones o actividades tanto más diferentes cuanto mayor sea el grado de renombre del signo.

---

<sup>26</sup> MIRANDA SERRANO, L., “Algo está cambiando...”, cit., p. 20.

La inscripción de un signo distintivo en la OEPM otorga a su titular un derecho de exclusiva<sup>27</sup>. Ello supone que el titular del signo distintivo puede oponerse a quien utilice en el mercado un signo idéntico o confundible con el suyo para prestaciones o actividades idénticas o similares en los términos señalados. Así, a través del *ius prohibendi* que el derecho sobre el signo distintivo concede a su titular, se tutela la función diferenciadora de los signos distintivos, a fin de que ningún competidor pueda operar en el tráfico concurrencial con un signo que pueda afectar a su derecho de exclusiva.

## 2. Soluciones jurisprudenciales en una situación de desconexión normativa y registral

Como ha podido comprobarse, la opción de política legislativa que tradicionalmente ha inspirado la relación entre denominaciones sociales y signos distintivos consiste en concebirlos como institutos conceptual y funcionalmente bien diferenciados que se gobiernan por principios disímiles y autónomos. De ahí que, en principio, se estimara que tal desconexión interdisciplinar no podía ocasionar ningún problema. Mientras que la denominación social tiene reconocida por el Derecho una dimensión estrictamente *subjetiva* y está llamada a desarrollar su función individualizadora e identificadora en el *tráfico jurídico-negocial*; los signos distintivos de la empresa poseen una dimensión puramente *objetiva* y desempeñan su cometido en *el tráfico concurrencial*. De esta forma, la existencia de denominaciones sociales y signos distintivos confundibles no debía ser problemática *per se*<sup>28</sup>.

Partiendo de esta tradicional falta de comunicación normativa y registral de los Derechos societario y marcario, no es de extrañar que en la realidad del tráfico se produjeran numerosas colisiones entre denominaciones sociales y signos distintivos confundibles. Fundamentalmente, porque la denominación social, además de actuar como instrumento de individualización del ente societario, también puede desarrollar las funciones que son propias de los signos distintivos<sup>29</sup>. Así lo prueban los múltiples litigios que en esta materia se sucedieron durante la vigencia del EPI y de la LM de 1988. En esta época fueron frecuentes los conflictos entre el titular de un signo distintivo y el de una denominación social, por entender el primero que su derecho resultaba violado por la adopción posterior de una denominación social idéntica o confundible con su signo. Ahora bien, la resolución de esta controversia no siempre fue uniforme. En rigor, podemos distinguir claramente dos líneas jurisprudenciales nítidamente diferenciadas entre sí<sup>30</sup>:

<sup>27</sup> Vid. *supra* Cap. 3º.VI.

<sup>28</sup> Entre otros, MIRANDA SERRANO, L. M., “¿Hacia una coordinación...”, cit., p. 343 y 344; Ídem, “La relevancia ...”, cit., p. 120 y 121; y BARREDA DÍEZ DE BALDEÓN, C., “Disposición adicional decimooctava...”, cit., p. 823. En este sentido se pronuncia la STS (Sala 1ª) 6746/1994, de 21 de octubre.

<sup>29</sup> Vid. *supra* Cap. 2º.III.2.1.

<sup>30</sup> Un tratamiento jurídico más detallado de estas corrientes jurisprudenciales puede encontrarse en MIRANDA SERRANO, L. M., *Denominación social...*, cit., p. 257 y ss.; CERDÁ ALBERO, F., “Relaciones y...”, cit., p. 6976 y ss.; BOTANA AGRA, M., “A propósito...”, cit., p. 1610 y ss.; ELZABURU, A. y GÓMEZ MONTERO, J., “Nombre Comercial”, cit., p. 239 y ss.; GARCÍA VIDAL, A., “La denominación...”, cit., p. 62 y ss.

De un lado, una línea jurisprudencial mayoritaria –*tesis de la sumisión de la denominación social*<sup>31</sup>–, cuyo máximo exponente es la STS (Sala 1ª) 14736/1986, de 16 de julio de 1985 (caso “Domestos”)<sup>32</sup>. La solución aportada en el marco de esta tesis ha exigido el cese en el uso de la denominación social y su modificación en el Registro Mercantil cuando existiese un signo distintivo prioritario idéntico o semejante usado en el mismo sector del mercado en el que se emplea la denominación social. Y ello sin entrar a valorar el concreto uso –a título de denominación social o de signo distintivo– que se hiciera de ella<sup>33</sup>.

Esta tesis parte de una interpretación conjunta de los Derechos marcario y societario, al fin de evitar el riesgo de confusión en el mercado y, eventualmente, el aprovechamiento de la reputación del signo prioritario<sup>34</sup>. A tal efecto, somete a la denominación social al régimen propio de los signos distintivos. Sostiene, en concreto, que la inexistencia de una denominación social idéntica no es por sí sola determinante para declarar el mantenimiento registral de una denominación social. Y ello porque puede que exista algún otro un obstáculo extrarregistral que se oponga a esa pervivencia. En particular, un signo distintivo previo idéntico o confundible que se emplee en el mismo sector del mercado que la denominación social, lo que debe examinarse a la luz de los criterios establecidos en la legislación marcario. De esta forma, el signo distintivo previo debe tutelarse frente a la denominación social posterior. Y el modo más efectivo de poner fin al riesgo de confusión que puede originarse con el uso simultáneo de ambos signos es la modificación de la denominación social en el Registro Mercantil<sup>35</sup>.

De otro lado, una línea jurisprudencial minoritaria –*tesis de la inmunidad de la denominación social*<sup>36</sup>–, cuya resolución más representativa es la STS (Sala 1ª) 6746/1994, de 21 de octubre (caso “Hernández Pérez Hermanos, S.A.”)<sup>37</sup>. Esta corriente jurisprudencial muestra un respeto amplio por la denominación social como signo de identificación de la persona jurídica. En esta línea, se propugna que, mientras que la denominación social se utilice dentro de los límites de su función normativo-típica –como signo individualizador de su titular en cuanto sujeto de derechos y obligaciones–, no puede verse afectada por las reglas que sobre el riesgo de confusión se aplican en el ámbito de los signos distintivos de la empresa. A efectos de evitar la confusión en el mercado, basta con prohibir el uso de la denominación social en el tráfico económico a título de distintivo empresarial. Por ello, no

<sup>31</sup> Término acuñado por BOTANA AGRA (Cfr. “A propósito de...”, cit., p. 1611). A favor de esta tesis se manifiestan, entre otros, AREÁN LALÍN, M., “La protección...”, cit., p. 212 y 213; SALINAS ADELANTADO, C., “Tres problemas...”, cit., p. 3579; CERDÁ ALBERO, F., “Relaciones y...”, cit., p. 6980 y ss.; MONTEAGUDO, M. y SOLER, P., “Conflictos entre...”, cit., p. 520; GARCÍA-CRUCES GONZÁLEZ, J. A., “Comentario a...”, cit., p. 514; BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A., “Denominaciones sociales...”, cit., p. 15; y GARCÍA VIDAL, A., “La denominación...”, cit., p. 68.

<sup>32</sup> Esta corriente jurisprudencial se inicia con la STS (Sala 1ª) de 27 de diciembre de 1954 y se perpetúa con las SSTS (Sala 1ª) 725/1977, de 11 de marzo; 203/1980, de 7 de julio; 14736/1986, de 16 de julio; 207/1986, de 24 de enero; 6533/1992, de 24 de julio; 3734/1995, de 26 de junio; y 3955/1995, de 4 de julio. Bajo la vigencia de la LM de 1988, esta corriente jurisprudencial se mantiene en las SSTS (Sala 1ª) 1058/2000, de 14 de febrero; 2119/2003, de 26 de marzo; 5650/2003, de 23 de septiembre; 3657/2004, de 27 de mayo; 2850/2006, de 18 de mayo; 4014/2008, de 10 de julio; y 5940/2009, de 7 de octubre.

<sup>33</sup> CURTO POLO, M., “Artículo. 9...”, cit., p. 307; y GARCÍA VIDAL, A., “La denominación...”, cit., p. 63.

<sup>34</sup> MIRANDA SERRANO, L. M., *Denominación social...*, cit., p. 258; y AREÁN LALÍN, M., “La protección...”, cit., p. 210.

<sup>35</sup> ÍÑIGUEZ ORTEGA, P., “Aproximación a...”, cit., p. 127.

<sup>36</sup> Esta terminología también fue acuñada por BOTANA AGRA (Cfr. “A propósito...”, cit., p. 1611). Una postura favorable a esta tesis puede verse en MIRANDA SERRANO, L. M., *Denominación social...*, cit., p. 297 y 298; BOTANA AGRA, M., *Op. cit.*, p. 1612; PORTELLANO DÍEZ, P., *La imitación...*, cit., p. 379; MONTEAGUDO, M. y SALELLES, J. R., “De nuevo...”, cit., p. 5484; ÁVILA DE LA TORRE, A., “Sentencia de...”, cit., p. 352; y SÁNCHEZ SILVA, J., “Propiedad industrial...”, cit., p. 2580.

<sup>37</sup> *Vid.* SSTS (Sala 1ª) 151/1958, de 21 de noviembre; y 17658/1992, de 15 de octubre. Bajo el imperio de la LM de 1988, esta tesis jurisprudencial se acoge por las SSTS (Sala 1ª) 5666/2000, de 10 de julio; 1574/2001, de 28 de febrero; y 2050/2003, de 25 de marzo.

puede decretarse su modificación en el Registro Mercantil, bastando con limitar su utilización en el tráfico económico como instrumento de diferenciación empresarial.

Esta tesis parte de la distinción entre denominaciones sociales y signos distintivos. Así, se afirma que el riesgo de confusión susceptible de producirse por el uso en el mercado de una denominación social no compete al Derecho societario, sino al Derecho marcario. En consecuencia, puede prohibirse el empleo de la denominación social como signo distintivo, pero esta circunstancia no exige modificar la denominación social. Esta cuestión es materia regulada por el Derecho societario y, no existiendo identidad entre denominaciones sociales, puede conservarse en su función de identificación del ente jurídico-societario<sup>38</sup>. Para fundamentar esta tesis, el TS acudió a la limitación del derecho de marca contemplada en el art. 33.1.a) LM de 1988, que permitía el uso en el tráfico de la denominación social cuando se utilizara de buena fe y no constituyera uso a título de marca<sup>39</sup>.

Ambas corrientes jurisprudenciales permiten vislumbrar el reconocimiento a la denominación social de una faceta *objetivo-patrimonial*. La primera *–tesis de la sumisión–*, al reconocer a la denominación social una verdadera capacidad distintiva, que determina la necesidad de su modificación cuando sea confundible con un signo distintivo prioritario, independientemente del uso que se haga de ella<sup>40</sup>. La segunda *–tesis de la inmunidad–*, en cambio, al apreciar en la denominación social una indirecta o refleja función distintiva o diferenciadora de la empresa y de sus prestaciones. Ello obliga a delimitar el ámbito de actuación de la denominación social, manteniendo su función individualizadora del ente societario en el tráfico jurídico en sentido estricto y prohibiendo su uso en el mercado a título de distintivo.

En rigor, las dos tesis jurisprudenciales revelan –aunque con distinta intensidad– la *distintividad latente* que encierra la denominación social. Ante todo, la denominación social desarrolla una función de identificación del ente jurídico-societario en el tráfico jurídico. Sin embargo, a esta función normativo-típica puede añadirse una función distintiva de la propia empresa y de sus prestaciones y actividades en el mercado. Y esta distintividad latente es, precisamente, lo que trata de limitarse en las diferentes resoluciones judiciales. Sin embargo, esta tarea se lleva a cabo de forma distinta en cada una de las tesis: mientras que la *tesis de la sumisión* lo hace anticipándose al conflicto y ordenando la modificación de la denominación social ante el riesgo de que ésta pueda manifestar –o seguir manifestando– su dimensión objetiva; la *tesis de la inmunidad* parte de la posibilidad de delimitar la dimensión subjetiva y objetiva que presenta la denominación social, prohibiendo el uso revelador de la faceta objetiva y manteniendo el que se haga en cuanto realidad subjetiva.

No obstante, esta situación obliga a replantearse tanto la desconexión normativa y registral entre denominaciones sociales y signos distintivos como su razón de ser. Y es que, como ha puesto de manifiesto la doctrina, esta opción de política legislativa parte de una posición excesivamente formalista<sup>41</sup>.

<sup>38</sup> CERDÁ ALBERO, F., “Relaciones y...”, cit., p. 6979.

<sup>39</sup> ELZABURU, A. y GÓMEZ MONTERO, J., “Nombre Comercial”, cit., p. 243.

<sup>40</sup> MIRANDA SERRANO, L. M., *Denominación social...*, cit., p. 276; y GARCÍA VIDAL, A., “La denominación...”, cit., p. 63.

<sup>41</sup> MIRANDA SERRANO, L. M., “¿Hacia una coordinación...”, cit., p. 349; Ídem, “La relevancia...”, cit., p. 117; y PORTELLANO DÍEZ, P., *La imitación...*, cit., p. 373 y 374.

La *ratio* que sustentaba esta opción de política legislativa da la espalda a la realidad y se revela ciertamente inconsistente. Esta inconsistencia se deriva esencialmente de los siguientes hechos: En primer lugar, de la dificultad práctica de distinguir el ámbito de la denominación social –tráfico jurídico-negocial– del propio de los signos distintivos –tráfico económico-concurrencial<sup>42</sup>. Sobre todo, por cuanto que la denominación social es el nombre de una persona jurídica que sólo encuentra su razón de ser en el ejercicio de actividades empresariales. Estas actividades se desarrollan en el mercado, donde tienen cabida tanto las de naturaleza concurrencial como las de índole negocial. En segundo lugar, del efecto reflejo o indirecto que se deriva de la función identificadora e individualizadora de la denominación social. La denominación social, al cumplir su función esencial de identificación del ente societario como sujeto de derechos y obligaciones y centro de imputación de responsabilidades, sirve de modo reflejo e indirecto a la identificación de la empresa para cuya explotación se constituye la sociedad<sup>43</sup>. Por consiguiente, la función individualizadora e identificadora de la sociedad contribuye, indirectamente, a su identificación en el mercado y a su diferenciación respecto del resto de los competidores, lo que exige reconocerle una faceta *objetiva*. En este sentido, no puede ignorarse que en la práctica la denominación social se usa con relativa frecuencia en el tráfico concurrencial, donde a menudo aparece junto a los signos distintivos de la empresa. En algunos casos, por imperativo legal –por ejemplo, en el etiquetado y presentación de los bienes o servicios<sup>44</sup>, en la publicidad o en la documentación comercial<sup>45</sup>–. Finalmente, de la creencia –aún no desterrada– en que el acceso de la denominación social al Registro Mercantil autoriza a su titular de por sí para usarla como signo distintivo de sus prestaciones o actividades<sup>46</sup>.

### 3. El conflicto entre denominaciones sociales y signos distintivos en la vigente LM

La realidad del tráfico puso de manifiesto que la incomunicación normativa y registral entre denominaciones sociales y signos distintivos era una opción inoperante que daba lugar a múltiples conflictos. Fundamentalmente, como consecuencia de las inevitables interferencias mutuas entre ambos institutos. Y es que no puede desconocerse la potencialidad distintiva que ofrece la denominación social: además de una función individualizadora del ente jurídico-societario, también puede desempeñar otras funciones que la acercan a la esfera de los signos distintivos<sup>47</sup>.

Esta situación condujo a la doctrina a reclamar una mayor coordinación normativa entre los Derechos marcario y societario, con el fin de paliar los conflictos que en la práctica se sucedían entre denominaciones sociales y signos distintivos<sup>48</sup>. Esta reclamación fue

<sup>42</sup> Esta idea ha sido puesta de manifiesto por la práctica totalidad de la doctrina. Entre otros, MIRANDA SERRANO, L. M., *Denominación social...*, cit., p. 298 y ss.; BOTANA AGRA, M., “A propósito...”, cit., p. 1609; PAZ-ARES, C., “Capítulo 21...”, cit., p. 573; VILLA VEGA, E., “Disposición adicional decimocuarta...”, cit., p. 1391; y ÁVILA DE LA TORRE, A., “Sentencia de...”, cit., p. 353.

<sup>43</sup> Entre otros, MIRANDA SERRANO, L. M., “La relevancia...”, cit., p. 121; GARCÍA VIDAL, A., “La lesión de una marca por medio de un nombre comercial, un rótulo de establecimiento o una denominación social. Comentario a la Sentencia del TJCE (Gran Sala) de 11 de septiembre de 2007, asunto C-17/06, Céline SARL y Céline SA”, en FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., GARCÍA VIDAL, A. y FRAMIÑÁN SANTAS, J., *Jurisprudencia comunitaria sobre marcas (2007): comentarios, Recopilación y extractos sistematizados*, Granada, Comares, 2009, p. 87 y 88; y GARCÍA-CRUCES GONZÁLEZ, J. A., “Comentario a...”, cit., 513.

<sup>44</sup> Ex art. 18 del Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.

<sup>45</sup> Por imperativo del art. 60 del Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.

<sup>46</sup> Entre otros, BOTANA AGRA, M., “A propósito...”, cit., p. 1609; MIRANDA SERRANO, L. M., *Denominación social...*, cit., p. 246; y CABANAS TREJO, R., “El conflicto...”, cit., p. 1.

<sup>47</sup> Entre otros, RÍO BARRO, J. L., “Las funciones...”, cit., p. 345; GARCÍA VIDAL, A., “La denominación...”, cit., p. 59; MARTÍNEZ GUTIERREZ, A., “En torno a la lesión...”, cit., p. 649; CORBERÁ MARTÍNEZ, J. M., “La denominación...”, cit., p. 347; e ÍÑIGUEZ ORTEGA, P., “Aproximación a...”, cit., p. 117.

<sup>48</sup> CERDÁ ALBERO, F., “Relaciones y...”, cit., p. 6975; PORTELLANO DÍEZ, P., *La imitación...*, cit., p. 381 y 382; GÓMEZ MONTERO, J., “El permanente conflicto entre los signos distintivos y las denominaciones sociales”, en AA.VV., *Estudios*

segundada por la DGRN, que en numerosas resoluciones –pese a mantener la tesis del tradicional deslinde conceptual y funcional de la denominación social y los signos distintivos de la empresa– puso de manifiesto la conveniencia de establecer cauces legales de comunicación entre ambos sectores del ordenamiento mercantil<sup>49</sup>.

La senda abierta, primero, por el TS y, posteriormente, por la doctrina y la DGRN animó al legislador a establecer algunos cauces normativos de comunicación entre los regímenes jurídicos de las denominaciones sociales y de los signos distintivos. Esta coordinación normativa se articuló en la LM, donde se prevén varios mecanismos encaminados a dirimir el conflicto entre denominaciones sociales y signos distintivos confundibles. Entre ellos podemos destacar los siguientes:

En primer lugar, los arts. 9.1.d) y 88.c), que reconocen expresamente la imposibilidad legal de registrar como signo distintivo –a menos que medie la debida autorización– la denominación social de una persona jurídica que antes de la fecha de presentación o prioridad del signo distintivo solicitado identifique en el tráfico económico a una persona distinta del solicitante, si por ser idéntica o semejante a estos signos y por ser idéntico o similar su ámbito de aplicación existe riesgo de confusión en el público, siempre y cuando el titular de la denominación social pruebe su uso o conocimiento notorio en el conjunto del territorio nacional.

En segundo lugar, los arts. 52.1 y 91.1, que estatuyen la facultad del titular de una denominación social, que pruebe su uso o conocimiento notorio en el conjunto del territorio nacional, de solicitar la nulidad del signo distintivo registrado que resulte confundible con ella.

En tercer lugar, la Disposición adicional decimocuarta, que impone a los órganos registrales encargados del otorgamiento o verificación de las denominaciones de las personas jurídicas la obligación de denegar la denominación social solicitada cuando coincida o pueda originar confusión con un signo distintivo notorio o renombrado, salvo autorización del titular del signo distintivo.

En cuarto lugar, la Disposición adicional decimoséptima, conforme a la cual: “Si la sentencia por violación del derecho de marca impusiera el cambio de denominación social y éste no se efectuara en el plazo de un año, la sociedad quedará disuelta de pleno derecho, procediendo el Registrador mercantil de oficio a practicar la cancelación, y sin perjuicio de lo establecido en el art. 44 de esta Ley”.

Finalmente, la Disposición adicional decimoctava, en la que se anuncia el compromiso por parte del Gobierno de remitir al Congreso de los Diputados, una vez efectuados los

---

*sobre propiedad industrial. Homenaje a M. Currell*, Barcelona, Grupo Español de la AIPPI, 2000, p. 274 y ss.; MIRANDA SERRANO, L. M., *Denominación social...*, cit., p. 388 y ss.; y SALINAS ADELANTADO, C., “Tres problemas...”, cit., p. 3579, nota 5.

<sup>49</sup> RRDGRN de 24 de febrero de 1999, de 10 junio de 1999, de 10 junio de 2000 y de 4 de octubre de 2001. Esta idea sigue latente en la doctrina del Centro Directivo que actualmente sigue reclamando “la necesidad de una mayor coordinación legislativa entre el Derecho de sociedades y el de marcas, dado el efecto indirecto que el uso de las primeras puede tener en el ámbito económico concurrencial” (Cfr. RRDGRN de 11 de noviembre de 2015; y de 7 de junio de 2018).

estudios y las consultas necesarias, un Proyecto de Ley sobre el régimen jurídico de las denominaciones de las entidades jurídicas.

Estos instrumentos normativos, que suponen un acercamiento de la denominación social al régimen de los signos distintivos, constituyen una solución de compromiso entre las distintas tesis jurisprudenciales mantenidas durante las legislaciones precedentes. En efecto, el sistema marcario –en la línea de la tesis jurisprudencial mayoritaria– recoge expresamente la posibilidad de solicitar la modificación en el Registro Mercantil de la denominación social confundible con un signo prioritario (DA 17ª LM). Pero esta posibilidad queda condicionada al uso de la denominación social como signo distintivo. Como se verá más adelante, el uso de la denominación social –en el marco de su función normativo-típica o como signo distintivo– resulta crucial a la hora de delimitar los conflictos que pueden originarse en relación con los signos distintivos –en coherencia con la solución jurisprudencial minoritaria–. Y es que, la mera utilización de la denominación social como signo de identificación de la sociedad no permite activar los mecanismos de tutela establecidos en la LM. En estos casos, la denominación social convive con el signo distintivo prioritario con el que pueda confundirse, puesto que uno y otro desarrollan sus funciones en diferentes ámbitos de actuación, lo que excluye el riesgo de confusión.

Por este motivo, hemos de recordar que estos cauces de comunicación normativa entre denominaciones sociales y signos distintivos en ningún caso reconocen a la denominación social un auténtico carácter distintivo, ni permiten calificarla como signo distintivo<sup>50</sup>. Antes bien, únicamente ponen de relieve la *distintividad latente* que encierra la denominación social. Esta distintividad latente supone que la denominación social puede superar las fronteras de su estricto ámbito de actuación –el tráfico jurídico-negocial–, añadiendo a su función identificadora del ente societario una función distintiva de la empresa y de sus prestaciones en el mercado. Y es, precisamente, en estos casos cuando entran en funcionamiento los distintos mecanismos normativos establecidos en la LM.

Los preceptos mencionados se instituyen en la normativa marcaria con el fin de solucionar los conflictos entre denominaciones sociales y signos distintivos. Pero no son los únicos materiales normativos que permiten resolver estas controversias. Centrados en la problemática surgida en relación con el nombre comercial, en las siguientes líneas se profundizará en el conflicto entre denominaciones sociales y nombres comerciales en su doble dirección. En primer lugar, se abordará la problemática ocasionada por la adopción de una denominación social confundible con un nombre comercial prioritario y, en segundo lugar, se examinará la controversia generada por la adopción de un nombre comercial confundible con una denominación social anterior.

### **III. EL CONFLICTO ENTRE NOMBRES COMERCIALES PRIORITARIOS Y DENOMINACIONES SOCIALES**

#### **1. Medidas preventivas: la Disposición adicional 14ª LM**

La DA 14ª LM trata de atajar, en su origen, el conflicto que puede surgir entre denominaciones sociales y signos distintivos prioritarios. Para ello, dispone que “(l)os órganos registrales competentes para el otorgamiento o verificación de denominaciones de personas jurídicas denegarán el nombre o razón social solicitado si coincidiera o pudiera

<sup>50</sup> Vid. *supra* Cap. 2º.III.2.1.

originar confusión con una marca o nombre comercial renombrados en los términos que resultan de esta Ley, salvo autorización del titular de la marca o nombre comercial”<sup>51</sup>.

Esta norma tiene la finalidad de proteger las marcas y los nombres comerciales frente al riesgo de confusión que puede originarse por la adopción posterior de una denominación social. Uno de los principales motivos del conflicto entre denominaciones sociales y signos distintivos consiste en la ausencia de coordinación entre el Registro Mercantil y la OEPM. Esta desconexión registral ha permitido –y sigue permitiendo– que accedan al Registro Mercantil denominaciones sociales confundibles con signos distintivos registrados en la OEPM. Precisamente, ésta es la idea que está en la base de la DA 14ª LM. Pero, para paliar esta disfunción no se ha arbitrado una verdadera coordinación registral entre la OEPM y el Registro Mercantil. En su lugar, la LM ha optado por conceder a los órganos registrales competentes para el otorgamiento o verificación de denominaciones sociales la potestad de denegar la denominación social idéntica o confundible con una marca o nombre comercial renombrado prioritario<sup>52</sup>, introduciendo una regla en materia de composición de las denominaciones sociales<sup>53</sup>.

La DA 14ª LM viene así a completar la disciplina del Registro Mercantil que desarrolla la prohibición legal de identidad de las denominaciones sociales<sup>54</sup>. En particular, esta DA completa la regulación establecida en el art. 407.2 RRM, que prohíbe la adopción de una denominación social cuando conste al Notario o al Registrado por notoriedad que coincide con la de otra entidad preexistente –nacional o extranjera– que no figure inscrita en el Registro Mercantil. Una interpretación literal y sistemática del art. 407.2 RM permitía concluir que entre las denominaciones que, por su manifiesta notoriedad, podían impedir la inscripción de una denominación social en el Registro Mercantil no habían de entenderse incluidas los signos distintivos<sup>55</sup>. Y ello porque los signos distintivos no constituyen, en ningún caso, la denominación de una entidad<sup>56</sup>. Pese a ello, este precepto sirvió a la DGRN<sup>57</sup> para –a través de una interpretación analógica– denegar el otorgamiento de denominaciones sociales coincidentes con marcas y nombres comerciales notorios<sup>58</sup>. No obstante, como ha puesto de manifiesto la doctrina, esta interpretación analógica era forzada, ya que el RRM

<sup>51</sup> El Anteproyecto de Ley de Código Mercantil contiene una medida similar. Entre las prohibiciones establecidas en sede de denominaciones sociales, su art. 212-2.3 dispone que “(n) se podrá adoptar una denominación social que pueda originar confusión con una marca o nombre comercial notorios o renombrados, salvo autorización del titular”.

<sup>52</sup> Algunos autores han visto en este precepto un mecanismo de coordinación registral (entre otros, SALELLES, J. R., “Facultades de...”, cit., p. 280; y CORBERÁ MARTÍNEZ, J. M., *Los conflictos...*, cit., p. 339). No obstante, como afirma VILLA VEGA, este precepto no establece una verdadera coordinación entre la OEPM y el RMC, sino que se limita a autorizar a los registradores a denegar la inscripción de denominaciones de personas jurídicas que coincidan o puedan generar confusión con signos distintivos notorios o renombrados (Cfr. “Disposición adicional decimocuarta...”, cit., p. 1396). En idéntico sentido, se pronuncia GARCÍA VIDAL, A., “La denominación...”, cit., p. 76.

<sup>53</sup> MASSAGUER FUENTES, J., “La Ley 17/2001...”, cit., p. 13.

<sup>54</sup> Entre otros, BENAVIDES DEL REY, J. L., “Disposición adicional decimocuarta. Prohibición de otorgamiento de denominaciones de personas jurídicas que puedan originar confusión con una marca o nombre comercial notorios o renombrados”, en AA.VV. (coord. GONZÁLEZ-BUENO, C.), *Comentarios a la Ley y al Reglamento de Marcas*, Madrid, Thomson-Civitas, 2003, p. 809; ÍÑIGUEZ ORTEGA, P., “Aproximación a...”, cit., p. 129; MIRANDA SERRANO, L. M., “La relevancia...”, cit., p. 125; y VILLA VEGA, E., “Disposición adicional decimocuarta...”, cit., p. 1396.

<sup>55</sup> MIRANDA SERRANO, L. M., *Op. cit.*, p. 125.

<sup>56</sup> GARCÍA VIDAL, A., “La denominación...”, cit., p. 74; FERRÁNDIZ GABRIEL, J. R., “Marcas y...”, cit., p. 290 y 291; CABANAS TREJO, R., “Un estudio...”, cit., p. 15.

<sup>57</sup> RRDGRN de 24 de febrero de 1999; y de 4 de octubre de 2001.

<sup>58</sup> A favor de una solución en este sentido se han manifestado, entre otros, MONTEAGUDO, M. y SOLER, P., “Conflictos entre...”, cit., p. 6522; y GÓMEZ MONTERO, J., “El permanente...”, cit., p. 275, aunque este último sólo en relación con los nombres comerciales.

excluyó de esta prohibición a los signos distintivos de forma deliberada, lo que impide el recurso a la analogía<sup>59</sup>.

Este precepto contiene una obligación de control impuesta a los órganos registrales competentes para el otorgamiento o verificación de denominaciones de personas jurídicas. En este sentido, los órganos competentes para la inscripción de personas jurídicas están obligados a realizar un control o examen de oficio sobre la compatibilidad de la denominación solicitada con signos distintivos renombrados. No se reconoce, en cambio, la facultad del titular de la marca o nombre comercial renombrado para oponerse a que la denominación social idéntica o confundible acceda al Registro correspondiente. Y es que en el procedimiento de inscripción de una denominación social en el Registro Mercantil no existe la posibilidad de oposición por terceros interesados<sup>60</sup>. Ahora bien, en aplicación de las normas generales sobre la violación de normas prohibitivas, si esta DA se conculca, el titular de la marca o del nombre comercial renombrado puede ejercitar la acción de nulidad de la denominación infractora<sup>61</sup>.

El mandato contemplado en la DA 14ª LM está dirigido no sólo al Registrador Mercantil Central, sino a todos los “órganos registrales competentes para el otorgamiento o verificación de denominaciones de personas jurídicas”. Es decir, a los responsables de cualquier Registro público ante el que se promueva la inscripción de la denominación de una entidad que pueda coincidir o crear confusión con una marca o nombre comercial renombrado<sup>62</sup>. En materia de denominaciones sociales, esta obligación se impone tanto al Registrador Mercantil Central como a los Registradores territoriales<sup>63</sup>.

El ámbito de aplicación de la DA 14ª LM es realmente amplio. En efecto, no se limita a las denominaciones sociales, sino que incluye las denominaciones de cualquier persona jurídica que sean objeto de registro<sup>64</sup>. Así, dentro de la noción de persona jurídica se enmarcan las sociedades –civiles y mercantil–, asociaciones, cooperativas y todas aquellas personas jurídicas que están obligadas a inscribirse en un Registro público (UTE, fundaciones y fondos de inversión o de pensiones)<sup>65</sup>. No obstante, es en el ámbito de las denominaciones de las sociedades mercantiles donde este precepto encontrará mayor aplicación<sup>66</sup>. Igualmente, el término denominación debe interpretarse en sentido amplio, por lo que han de entenderse comprendidas todas las posibles denominaciones que puede asumir una persona jurídica –objetivas, subjetivas y de fantasía–<sup>67</sup>.

<sup>59</sup> MIRANDA SERRANO, L. M., “La relevancia...”, cit., p. 126 y 127.

<sup>60</sup> VILLA VEGA, E., “Disposición adicional decimocuarta...”, cit., p. 1398.

<sup>61</sup> FERRÁNDIZ GABRIEL, J. R., “Marcas y...”, cit., p. 299; y MASSAGUER FUENTES, J., “La Ley 17/2001...”, cit., p. 14.

<sup>62</sup> BENAVIDES DEL REY, J. L., “Disposición adicional decimocuarta...”, cit., p. 809; VILLA VEGA, E., “Disposición adicional decimocuarta...”, cit., p. 1398; LOBATO GARCÍA-MIJÁN, M., *Comentario a...*, cit., p. 1157; y SALELLES, J. R., “Facultades de...”, cit., p. 280.

<sup>63</sup> En este sentido, la RDGRN de 24 de febrero de 2004 afirma que “los órganos registrales competentes para el otorgamiento o verificación de denominaciones de personas jurídicas –y el Registro Mercantil Central, al igual que los territoriales, es evidente que lo son– denegarán el nombre o razón social solicitado si coincidiera o pudiera originar confusión con una marca o nombre comercial notorios o renombrados en los términos que resultan de esta Ley, salvo autorización del titular de la marca o nombre comercial”. En contra, CABANAS TREJO, R., “El conflicto...”, cit., p. 11, se decanta por limitar el ámbito de aplicación subjetivo de este precepto al Registrador Mercantil Central.

<sup>64</sup> ÍÑIGUEZ ORTEGA, P., “Aproximación a...”, cit., p. 129; y SALELLES, J. R., “Facultades de...”, cit., p. 280 y 281.

<sup>65</sup> VILLA VEGA, E., “Disposición adicional decimocuarta...”, cit., p. 1397.

<sup>66</sup> GARCÍA VIDAL, A., “La denominación...”, cit., p. 74.

<sup>67</sup> VILLA VEGA, E., “Disposición adicional decimocuarta...”, cit., p. 1398.

Del lado contrario, el control efectuado por los órganos registrales no afecta a cualquier marca o nombre comercial. Antes bien, es necesario que estos signos distintivos gocen de renombre, independientemente de si están o no registrados<sup>68</sup>. Como pone de manifiesto el tenor literal de la DA, el renombre de la marca o del nombre comercial debe entenderse en sentido marcario<sup>69</sup>. La DA 14ª LM ha sufrido una modificación como consecuencia de la incorporación a nuestro ordenamiento de la DM. Esta alteración, en línea con el cambio experimentado por el art. 8 LM, elimina de la DA 14ª LM el término “notorios” como alternativa a “renombrados”. Sin embargo, esto no supone que la DA 14ª LM únicamente se aplique cuando el signo en cuestión sea conocido por el público en general. El signo que goza de renombre es equiparable con el signo notorio al que se aludía en la anterior redacción del art. 8.2 LM<sup>70</sup> –y también en la versión original de la DA 14ª LM–. En consecuencia, los órganos registrales deben denegar la adopción de una denominación social que sea idéntica o confundible con una marca o nombre comercial que, como mínimo, es conocido por una parte significativa del público interesado por las prestaciones o actividades amparadas por el signo. Esta es la lectura que, de acuerdo con la jurisprudencia del TJUE, ha de hacerse en la actualidad del término renombrado<sup>71</sup>.

En cuanto al criterio de comparación que deben manejar los órganos registrales, la DA 14ª LM hace referencia a la coincidencia o a la posibilidad de originar confusión. El término coincidencia debe entenderse como identidad total y absoluta entre la denominación social y la marca o el nombre comercial renombrado. Respecto a la expresión “originar confusión”, en principio, debe interpretarse en términos marcarios<sup>72</sup>. Esto es, la adopción de la denominación social no puede generar en el público un riesgo de confusión en relación con las prestaciones o actividades ofertadas por el titular de la marca o nombre comercial renombrado. Además, tratándose de signos distintivos renombrados podría pensarse que este riesgo de confusión se amplía. De modo que debe denegarse la denominación social que

<sup>68</sup> SALELLES, J. R., “Facultades de...”, cit., p. 281; GÓMEZ MONTERO, J., “Artículo 90...”, cit., p. 750; CABANAS TREJO, R., “El conflicto...”, cit., p. 11; y VILLA VEGA, E., *Op. cit.*, p. 1397.

<sup>69</sup> GARCÍA VIDAL, A., “La denominación...”, cit., p. 75; ÍÑIGUEZ ORTEGA, P., “Aproximación a...”, cit., p. 129; MIRANDA SERRANO, L. M., “La relevancia...”, cit., p. 128 y 129; VILLA VEGA, E., “Disposición adicional decimocuarta...”, cit., p. 1397; y SALELLES, J. R., “Facultades de...”, cit., p. 281. Este parece ser el criterio adoptado por la DGRN, como lo muestra la RDGRN de 5 de febrero de 2011, donde se afirma que “Y por marca o nombre comercial notorios se ha de entender, conforme al artículo 8.2 de la citada Ley, los que sean generalmente conocidos por el sector pertinente del público al que se destinen los productos, servicios o actividades que distinguen dicha marca o nombre comercial, en tanto que se considerarán como renombrados cuando sean conocidos por el público en general, distinción ésta entre notoriedad y renombre que establece el legislador sobre la base de la generalidad del conocimiento de una marca o nombre comercial”. En términos similares se manifiestan la RDGRN de 7 de junio de 2018. En cambio, algún autor, ante las dificultades prácticas que pueden surgir por la aplicación práctica de este precepto, entiende que este control de las denominaciones de personas jurídicas sólo puede llevarse a cabo frente a signos distintivos renombrados (Cfr. BENAVIDES DEL REY, J. L., “Disposición adicional decimocuarta...”, cit., p. 810; GALACHO ABOLAFIO, A. F., “El reconocimiento...”, cit., p. 203; y CABANAS TREJO, R., “El conflicto...”, cit., p. 12).

<sup>70</sup> SUÑOL LUCEA, A., “La reforma de la Ley de Marcas: aspectos sustantivos”, en <https://almacenederecho.org/la-reforma-de-la-ley-de-marcas-aspectos-sustantivos/> (consultado el 24/05/2019).

<sup>71</sup> STJUE de 14 de septiembre de 1999, *General Motors* (asunto C-375/97). En idénticos términos se pronuncia el TPICE en sus Sentencias de 13 de diciembre de 2004, *El Corte Inglés vs. OAMI* (asunto T-8/03) y de 25 de mayo de 2005, *Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV vs. OAMI* (asunto T-67/04).

<sup>72</sup> MIRANDA SERRANO, L. M., “La relevancia...”, cit., p. 129; VILLA VEGA, E., “Disposición adicional decimocuarta...”, cit., p. 1399; y ÁVILA DE LA TORRE, A., “Sentencia de...”, cit., p. 357. No obstante, las dificultades aplicativas que plantea este precepto han llevado a algún autor a mantener que el parámetro de valoración en esta sede viene constituido por la identidad denominativa entre la denominación solicitada y el signo distintivo renombrado, en términos similares a los que se aplican para el otorgamiento de denominaciones sociales (Cfr. CABANAS TREJO, R., “El conflicto...”, cit., p. 13).

podiera dar lugar a la obtención de una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre del signo o que pudiera ser perjudicial para dicho carácter distintivo o dicho renombre (art. 8 LM). En la práctica, en cambio, la aplicación de este precepto se ha reducido en el sentido de aplicarse a los casos de identidad entre la denominación solicitada y la marca o nombre comercial renombrado y a los supuestos de confusión manifiesta por la semejanza del denominativo y la cercanía de las actividades empresariales<sup>73</sup>.

Finalmente, no puede desconocerse que la DA 14<sup>a</sup> LM deja sin efecto esta prohibición cuando existe autorización del titular de la marca o nombre comercial renombrado. Esta autorización debe ser expresa, constar por escrito –sea en documento público o privado– y acompañarse a la solicitud de la denominación social. Con carácter general, la autorización no es revocable, salvo cuando verse sobre un derecho de la personalidad. Esto es, cuando la autorización se refiera a la posibilidad de solicitar una denominación social consistente en el nombre del titular del signo distintivo<sup>74</sup>.

Ahora bien, a nadie escapan las importantes dificultades prácticas que plantea este precepto. Sobre todo, por cuanto que implica someter la actuación de los órganos encargados del otorgamiento o verificación de las denominaciones de personas jurídicas a la interpretación y valoración de categorías que le son ciertamente extrañas. Así sucede con los conceptos de renombre y de riesgo de confusión. Estas dificultades aplicativas han sido puestas de manifiesto por la propia DGRN cuando ha tenido que enfrentarse a esta DA<sup>75</sup>. Por este motivo, el precepto bajo consideración ha sido objeto de importantes críticas por parte de la doctrina<sup>76</sup>. En nuestra opinión, se trata de críticas totalmente fundadas.

En suma, la DA 14<sup>a</sup> LM aparece como un instrumento jurídico que viene a mediar en el conflicto entre denominaciones sociales y signos distintivos, impidiendo la generación de una denominación social que sea idéntica o confundible con una marca o nombre comercial renombrado prioritario. Este precepto, en principio, podría suponer el reconocimiento a la denominación social de carácter distintivo, puesto que supone limitar la adopción de nombres sociales ante el riesgo de colisión con signos distintivos prioritarios antes de que sean utilizados, ya sea en el tráfico jurídico-negocial, ya sea en el tráfico económico-concurrencial. De modo que se estima que la denominación social siempre tiene carácter distintivo, más allá del concreto uso que se haga de ella. Sin embargo, la DA 14<sup>a</sup> LM no permite realizar una afirmación tan rotunda. En efecto, esta disposición sólo viene a

<sup>73</sup> En este sentido, la RDGRN de 7 de junio de 2018 afirma que “fuera de los casos de identidad entre la denominación y la marca es preciso que se justifique adecuadamente que entre la denominación social no idéntica y la marca existen motivos suficientes de confusión que justifiquen el rechazo de aquella”. En términos similares, la RDGRN de 5 de febrero de 2011 establece que “(c)iertamente la denominación social solicitada, «Financiera Naranja, S.L.» puede inducir a confusión en el mercado con la actividad bancaria y financiera del banco «ING Direct», que utiliza notoriamente como marca distintiva el adjetivo «Naranja» en todas sus actividades y servicios financieros (...), por lo que la constitución de una sociedad con aquella denominación podría inducir a error a terceros con grave perjuicio para los mismos, y en consecuencia, para el tráfico mercantil, pues podría generar la apariencia de que dicha sociedad forma parte de un grupo, o está vinculada a la mencionada entidad. No es tanto el vocablo «Naranja» el que es objeto de rechazo, vocablo que figura en muchas denominaciones sociales, sino la expresión «Financiera Naranja», por inducir a confusión en el mercado”.

<sup>74</sup> Más ampliamente, VILLA VEGA, E., “Disposición adicional decimocuarta...”, cit., p. 1401 y ss.

<sup>75</sup> *Vid.* RDGRN de 24 de febrero de 2004.

<sup>76</sup> *Vid.*, MIRANDA SERRANO, L. M., “La relevancia...”, cit., p. 128 y 129; GARCÍA VIDAL, A., “La denominación...”, cit., p. 76; ÍÑIGUEZ ORTEGA, P., “Aproximación a...”, cit., p. 129 y 130; MARTÍNEZ SANZ, F., “Nombre comercial...”, cit., p. 134 y 135; BENAVIDES DEL REY, J. L., “Marcas y denominaciones sociales”, en *Seminario sobre la nueva Ley de Marcas*, organizado por la OEPM y la EOI en Madrid, el 17 y 18 de diciembre de 2001, p. 5 (texto disponible en la *web* de la OEPM: [www.oepm.es](http://www.oepm.es)); VILLA VEGA, E., “Disposición adicional decimocuarta...”, cit., p. 1396 y ss.; SALELLES, J. R., “Facultades de...”, cit., p. 282 y 283; y MASSAGUER FUENTES, J., “La Ley 17/2001...”, cit., p. 13 y 14.

reconocer la distintividad latente que encierra la denominación social. A través de esta medida el legislador acepta que la denominación social no sólo participa de los caracteres propios del nombre civil, sino también de los que tienen atribuidos los signos distintivos<sup>77</sup>. Esto es, que la denominación social puede desarrollar, junto con las funciones que le son propias, unas funciones identificadoras y diferenciadoras de las prestaciones y actividades empresariales. Lo que ocurre es que, en un ejercicio de realismo, el legislador se adelanta a esta posibilidad y de modo preventivo trata de evitar que aparezcan denominaciones sociales que puedan utilizarse en el mercado creando confusión con aquellos signos distintivos más ampliamente difundidos<sup>78</sup>.

## 2. Medidas impeditivas

### 2.1. *El ius prohibendi del titular del nombre comercial (arts. 90 y 34 LM)*

Bajo el título “Derechos conferidos por el registro”, el art. 90 LM regula el contenido del derecho sobre el nombre comercial de una forma muy parca. No obstante, la remisión contenida en el propio art. 90 LM, unida a la remisión general al régimen propio de la marca contenida en el art. 87.3 LM, permiten extender al nombre comercial registrado todas las facultades que la LM concede al titular de la marca registrada, cuyo núcleo esencial se recoge en el art. 34 LM<sup>79</sup>. Este precepto fija las condiciones de ejercicio y el alcance de las facultades concedidas por el registro del nombre comercial. Estas facultades encuentran su manifestación más relevante en el *ius prohibendi* reconocido al titular del signo distintivo registrado. En su dimensión negativa, el registro del nombre comercial confiere a su titular la facultad de impedir a toda persona no autorizada la introducción en el mercado o la realización de actuaciones dirigidas a esta finalidad, así como el ofrecimiento o negociación en el tráfico económico de actividades distinguidas con el nombre comercial protegido.

Estas facultades de exclusión que asisten al titular del signo distintivo registrado son, precisamente, las que sirvieron a la corriente jurisprudencial mayoritaria –*tesis de la sumisión de la denominación social*– de base jurídica para instar la modificación de la denominación social idéntica o confundible posterior<sup>80</sup>. El fundamento de esta solución estribaba en que la modificación de la denominación social era el modo más efectivo de poner fin al riesgo de confusión que se producía en el mercado por la convivencia de los signos confundibles<sup>81</sup>.

<sup>77</sup> MIRANDA SERRANO, L. M., “La relevancia...”, cit., p. 127; VILLA VEGA, E., “Disposición adicional decimocuarta...”, cit., p. 1396; y ÁVILA DE LA TORRE, A., “Sentencia de...”, cit., p. 357.

<sup>78</sup> CABANAS TREJO, R., “El conflicto...”, cit., p. 10.

<sup>79</sup> Vid. *supra* Cap. 3º.VI.

<sup>80</sup> Bajo el imperio de la LM de 1988, la base legal sobre la que asentó la modificación de la denominación social idéntica o confundible con un signo distintivo prioritario fue el art. 31.2.a) y d) LM de 1988. Este precepto reconocía al titular de un signo distintivo la facultad de prohibir que los terceros pongan en los productos o en su presentación o utilicen en los documentos de negocios o en la publicidad un signo susceptible de generar un riesgo de confusión. Teniendo en cuenta que la denominación social es un signo denominativo que, con carácter general, el empresario colectivo usa en este sentido, no había obstáculo para acudir a este precepto al fin de lograr su modificación (Vid. AREÁN LALÍN, M., “La protección...”, cit., p. 211 y 212; MONTEAGUDO, M. y SOLER, P., “Conflictos entre...”, cit., p. 6526 y 6527; GARCÍA-CRUCES GONZÁLEZ, J. A., “Comentario a...”, cit., p. 514; y MARTÍNEZ SANZ, F., “Nombre comercial...”, cit., p. 131. En contra, PARICIO SERRANO, L., “La denominación...”, cit., p. 2805). Esta solución es avalada por la jurisprudencia del TS, como lo demuestra la STS (Sala 1ª) 2850/2006, de 18 de mayo, donde se afirma que “la corriente jurisprudencial mayoritaria tiene su confirmación en el art. 31 LM, aplicable a los nombres comerciales por remisión del art. 81 de la propia Ley de Marcas”.

<sup>81</sup> GARCÍA VIDAL, A., “La denominación...”, cit., p. 63; ÍÑIGUEZ ORTEGA, P., “Aproximación a...”, cit., p. 127; y GALACHO ABOLAFIO, A. F., “El reconocimiento...”, cit., p. 182. En este sentido, la STS (Sala 1ª) 3657/2004, de 27 de mayo, señala que “(s)e reconoce implícitamente a la denominación social una auténtica aptitud diferenciadora de las actividades empresariales que constituyen el objeto de la sociedad y, por ende, se decreta su modificación, estatutaria y registral (...). Con

Igualmente, en la vigente LM el art. 34 se convierte en el fundamento jurídico que permite al titular del signo distintivo registrado solicitar la modificación de la denominación social idéntica o confundible<sup>82</sup>. Pero, es más, la reciente modificación operada en la LM por el Real Decreto-ley 23/2018, ha dotado de base jurídica expresa a la condena al cambio de denominación social cuando sea confundible con un signo distintivo prioritario<sup>83</sup>. En este sentido, el nuevo art. 34.3 LM establece que, cuando se den los requisitos necesarios para activar el *ius prohibendi* concedido al titular de un signo distintivo, “podrá prohibirse en particular: ... d) Utilizar el signo como nombre comercial o denominación social, o como parte de un nombre comercial o una denominación social”. De esta forma, se disipa cualquier duda sobre la posibilidad de instar la modificación de la denominación social cuando entre en conflicto con un signo distintivo prioritario.

Ahora bien, el *ius prohibendi* que integra la vertiente negativa del derecho de exclusiva sobre el nombre comercial no tiene un carácter absoluto. Por ello, el titular de un nombre comercial no puede oponerse al uso de una denominación social idéntica o confundible en todo caso y en cualquier circunstancia. Y es que el derecho sobre el nombre comercial –al igual que ocurre con la marca– encuentra su protección única y exclusivamente en la medida en que puedan vulnerarse los intereses que la Ley considera dignos de protección. En rigor, el titular del signo distintivo sólo puede oponerse al uso de una denominación social idéntica o confundible cuando concurran los presupuestos establecidos en el art. 34.2 LM.

Como viene reiterando el TJUE, el titular de un signo distintivo está facultado para prohibir el uso de un signo –incluida la denominación social– incompatible por un tercero cuando se cumplan de forma cumulativa los siguientes requisitos: En primer lugar, que el uso del signo posterior incompatible se realice en el tráfico económico. En segundo lugar, que dicho uso se lleve a cabo sin el consentimiento del titular. En tercer lugar, que el uso se efectúe en relación con productos o servicios. Y, en cuarto lugar, que tal uso menoscabe o pueda menoscabar las funciones del signo y, en especial, su función esencial consistente en garantizar a los consumidores el origen empresarial de las prestaciones o actividades<sup>84</sup>. Resulta, por tanto, que para poder prohibir el uso de un signo idéntico o confundible como denominación social o parte de ella, es necesario que concurran de forma cumulativa estos requisitos.

---

ello se trata de coadyuvar al mantenimiento de la necesaria transparencia del mercado, al poner fin a situaciones de opacidad concurrencial que, en última instancia, lesionan los intereses económicos de todos los que, de alguna u otra forma, participan en el mismo; o sea, de los empresarios competidores y de los consumidores y usuarios, en cuanto destinatarios finales de los productos y servicios”.

<sup>82</sup> *Vid.*, SSTS (Sala 1ª) 6354/2010, de 16 de noviembre; 9131/2011, de 21 de diciembre; y 2082/2013, de 12 de abril. Entre la doctrina, FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., “Las prohibiciones relativas”, cit., p. 551. En contra, FERRÁNDIZ GABRIEL, J. R., “Marcas y...”, cit., p. 299, por entender que este precepto no se refiere a las denominaciones sociales, sino a los signos distintivos.

<sup>83</sup> CORBERÁ MARTÍNEZ, J. M., “El nombre como límite al derecho de marca en el nuevo sistema de marcas de la Unión Europea”, en AA.VV. (dirs. TATO PLAZA, A., COSTAS COMESAÑA, J., FERNÁNDEZ CARBALLO-CALERO, P. I. y TORRES PÉREZ, F. J.), *Nuevas tendencias en el Derecho de la competencia y de la propiedad industrial*, Granada, Comares, 2017, p. 290.

<sup>84</sup> *Vid. supra* Cap. 3º.VI.3.2.

En primer lugar, el signo distintivo que sirve de obstáculo a la denominación social debe ser anterior a la asignación del nombre societario<sup>85</sup>. En efecto, la jurisprudencia ha resuelto los conflictos suscitados a este respecto atendiendo al principio de prioridad, haciendo que prevaleciera el derecho del titular más antiguo. Consecuentemente, cuando la denominación social sea previa al signo distintivo, no puede instarse su modificación<sup>86</sup>.

Ahora bien, estos últimos casos pueden resultar extremadamente problemáticos. Especialmente, cuando la denominación social es previa al signo distintivo registrado, pero empieza a utilizarse en el mercado a título de distintivo empresarial en un momento posterior a la adquisición del derecho sobre el signo distintivo por su legítimo titular. En estos supuestos, ¿Puede decretarse su modificación?; ¿Sólo será posible ordenar el cese en el uso de la denominación social a título de distintivo, pero sin posibilidad de instar su modificación en el Registro Mercantil?; ¿O deben convivir ambos signos en el mercado, aunque la denominación social se use como distintivo empresarial?

La respuesta a estas preguntas parte de la posibilidad de encuadrar o no a la denominación social en la noción de “derechos adquiridos por los titulares antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o de la fecha de prioridad de la marca registrada” contenida en el art. 34.2 LM. Este inciso ha sido introducido por la DM para alinear las legislaciones nacionales de los Estados miembros con el contenido del art. 16 ADPIC<sup>87</sup>.

El TJUE ha interpretado esta exigencia en el sentido de que si el titular de un signo dispone de un derecho comprendido en el ámbito de aplicación del ADPIC nacido con anterioridad a la marca con la que supuestamente entra en conflicto y que le permite utilizar un signo idéntico o similar, no podrá prohibirse un uso de esta naturaleza en virtud del derecho exclusivo que confiere la marca a su titular con arreglo a la primera frase del artículo 16, apartado 1, del citado Acuerdo<sup>88</sup>. Entendida de este modo, para que dicha norma sea aplicable es necesario que el titular de la denominación social pueda invocar un derecho comprendido en el ámbito de aplicación material del ADPIC. Pero la denominación social no es un derecho comprendido en este Acuerdo, por lo que no lo será de aplicación el primer inciso del art. 34.2 LM.

Cuestión distinta es que la denominación social sea utilizada como signo distintivo antes de la adquisición del derecho sobre el signo distintivo posterior. En este contexto, el titular de la denominación social no puede verse impedido a utilizar su denominación social, ya sea en su función típica, ya sea como signo distintivo. Para ello, es necesario, no obstante, que surja el derecho anterior en el ámbito marcario –fundamentalmente, este derecho consistirá en un nombre comercial no

<sup>85</sup> CABANAS TREJO, R., “El conflicto...”, cit., p. 15; y CORBERÁ MARTÍNEZ, J. M., “El nombre...”, cit., p. 292. La prioridad del signo distintivo es un presupuesto que se viene exigiendo desde los orígenes de la corriente jurisprudencial que ordenaba la modificación de la denominación social. Así, la STS (Sala 1ª) 3657/2004, de 27 de mayo, establece que “en la mayoría de los pronunciamientos jurisprudenciales en los que se enjuician y resuelven conflictos entre denominaciones sociales y signos distintivos previos, el Tribunal Supremo viene consagrando de forma inequívoca la obligación, a cargo de la sociedad, de modificar la denominación social incurso en riesgo de confusión con un signo distintivo (marca y nombre comercial), anteriormente registrado. Así lo ha hecho el Tribunal Supremo en las Sentencias invocadas en el cuerpo del motivo: 27 de diciembre de 1954, 11 de marzo de 1977, 7 de julio de 1980, 16 de julio de 1985, 24 de enero de 1986, 24 de julio de 1992, 22 de julio de 1993, 25 de junio de 1995 y 4 de julio de 1995”. Bajo la vigencia del LM, este requisito sigue siendo determinante [Vid., entre otras, las SSTs (Sala 1ª) 6354/2010, de 16 de noviembre; 9131/2011, de 21 de diciembre; y 2082/2013, de 12 de abril].

<sup>86</sup> Así, la STS (Sala 1ª) 7862/1986, de 15 de diciembre, otorgó prevalencia a la denominación social frente a un signo distintivo posterior, aunque en este caso la denominación social se estuvo utilizando realmente como nombre comercial no registrado.

<sup>87</sup> El Considerando 17 DM establece que “Con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la plena coherencia con el principio de prioridad, según el cual una marca registrada con anterioridad prevalece sobre otra registrada posteriormente, es necesario disponer que la eficacia de los derechos conferidos por una marca debe entenderse sin perjuicio de los derechos de titulares adquiridos antes de la fecha de presentación de la solicitud o de la fecha de prioridad de la marca. Este enfoque resulta acorde con el artículo 16, apartado 1, del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, de 15 de abril de 1994 («el Acuerdo ADPIC»)”.

<sup>88</sup> STJUE de 16 de noviembre de 2004, *Anheuser-Busch Inc.* (asunto C-245/02).

registrado—. Y ello se conseguirá cuando ésta se utilice o sea notoriamente conocida en el conjunto del territorio nacional [art. 9.1.d) LM]. Cuando se dé alguna de estas circunstancias el titular de un signo distintivo posterior no podrá oponerse a su uso en el mercado, ni solicitar su modificación en el Registro Mercantil<sup>89</sup>.

En cambio, cuando la denominación social se utilice en su estricta función normativo-típica con carácter previo a la adquisición del derecho sobre el signo distintivo confundible, pero se use a título de distintivo en un momento posterior, el titular del signo distintivo posterior puede solicitar el cese en su uso a título de signo distintivo. Aunque, a nuestro juicio, no puede ordenarse en ningún caso el cambio de la denominación social en el Registro Mercantil. Y ello porque la inscripción de la sociedad en el Registro Mercantil determina el nacimiento de la persona jurídica. Una persona jurídica que nace con un nombre que no atenta contra ningún derecho previo. Y, por tanto, que no puede ser modificado como consecuencia del nacimiento de un derecho posterior. Lo contrario supondría tanto como establecer una obligación –tácita– de registrar la denominación social como signo distintivo, ante el riesgo –siempre presente– de que en un momento posterior aparezca un derecho sobre un signo distintivo que pueda determinar la obligación de modificarla, desconociendo, en todo punto, la dimensión subjetiva innata de la denominación social.

En segundo lugar, la violación del derecho sobre el nombre comercial requiere, como es lógico, que la denominación social idéntica o confundible se utilice en el *tráfico económico*. Este presupuesto ha sido interpretado en sentido amplio. Así, constituye un uso en el tráfico económico aquella utilización de la denominación social que se lleve a cabo “en el contexto de una actividad comercial con ánimo de lucro y no en la esfera privada”<sup>90</sup>. Ahora bien, una interpretación sistemática de la normativa marcaría permite concretar un poco más esta exigencia. En efecto, dentro del uso en el tráfico económico se incluyen no sólo actos con trascendencia externa, sino también actos preparatorios de la comercialización que aún no se han manifestado al exterior. En cualquier caso, el uso del signo debe vincularse a la finalidad o destinación económica del acto en cuestión, ya sea en interés de su autor, ya sea en interés de un tercero. Lo fundamental, por tanto, es que el tercero que, en principio, ha de ser un operador económico, haga una utilización comercial del signo.

Determinar la utilización o no de la denominación social en el tráfico económico no es una tarea sencilla. No obstante, como es natural, la utilización de la denominación social como elemento identificador de las prestaciones o de la actividad empresarial constituye un uso en el tráfico económico. Así ocurrirá cuando la denominación social se coloque sobre los productos de una forma destacada o cuando se utilice en la publicidad. Sin embargo, el uso de la denominación social en su función normativo-típica de identificación del ente societario en el tráfico jurídico –para suscribir contratos, por ejemplo– resulta más problemática.

En tercer lugar, el ejercicio del *ius prohibendi* exige que el uso de la denominación social incompatible *no sea consentido* por el titular del nombre comercial. A tal efecto, la comercialización efectuada por un tercero se considera realizada con el consentimiento del titular cuando ese tercero es una persona vinculada al titular del signo mediante relaciones de

<sup>89</sup> CORBERÁ MARTÍNEZ, J. M., *Los conflictos...*, cit., p. 480.

<sup>90</sup> SSTJUE de 12 de noviembre de 2002, *Arsenal Football Club* (asunto C-206/01); de 11 de septiembre de 2007, *Céline* (asunto C-17/06); y de 12 de junio de 2008, *O2 Holdings Limited* (asunto C-533/06). Algún autor ha manifestado que no es necesaria la concurrencia del ánimo de lucro (GARCÍA VIDAL, A., *El uso...*, cit., p. 72 y 73).

dependencia jurídica o económica. En particular, cuando existe una licencia sobre el signo o cuando el tercero es una empresa perteneciente al mismo grupo que la del titular del signo y sobre la que ésta ejerce un control efectivo.

En cuarto lugar, el art. 34.2 LM exige expresamente que el uso de la denominación social se efectúe *en relación con productos o servicios*. Éste es, sin duda, el elemento catalizador del conflicto entre denominaciones sociales y signos distintivos. Este requisito se ha venido interpretando en el sentido de que existe uso “en relación con productos o servicios” cuando el signo se utiliza a título de marca. Esto es, para distinguir productos o servicios<sup>91</sup>. En este sentido, el TJUE ha establecido que existe “uso «para productos» en el sentido del artículo 5, apartado 1, de la Directiva, cuando un tercero pone el signo constitutivo de su denominación social, su nombre comercial o su rótulo de establecimiento en los productos que comercializa (...). Además, incluso a falta de colocación del signo, existe uso «para productos o servicios» en el sentido de la referida disposición cuando el tercero utiliza el citado signo de manera que se establezca un vínculo entre el signo constitutivo de la denominación social, el nombre comercial o el rótulo del tercero y los productos que comercializa o los servicios que presta el tercero”. Así, no es difícil adivinar que la utilización de la denominación social en el marco de su función normativo-típica no es un uso realizado en relación con productos o servicios<sup>92</sup>. Pero fuera de estos usos, concretar cuando una denominación social se emplea en relación con productos o servicios constituye una labor ciertamente compleja que depende de las circunstancias de hecho que concurran en el supuesto.

Finalmente, el TJUE viene exigiendo como presupuesto para el ejercicio del *ius prohibendi* que el uso de la denominación social incompatible *menoscabe o pueda menoscabar las funciones* del signo distintivo. Entre estas funciones se encuentran comprendidas no sólo la función indicadora de origen empresarial, sino también la función indicadora de la calidad, la condensadora del *goodwill* y la publicitaria. En principio, parece claro que la denominación social es susceptible de vulnerar las funciones del nombre comercial cuando se utilice a título de signo distintivo. En cambio, la utilización de la denominación social como elemento de individualización e identificación del ente societario en el tráfico jurídico en sentido estricto no implicará un atentado a tales funciones.

En definitiva, el uso de la denominación social que reúna estos requisitos será un uso infractor del derecho sobre el nombre comercial. Sin embargo, como puede comprobarse, la concreción de los presupuestos aplicativos del art. 34.2 LM no es una tarea sencilla. Es absolutamente pacífico que el uso de la denominación social como elemento identificador del ente jurídico-societario en el tráfico jurídico en sentido estricto no satisface estos requisitos. De modo que este uso típico de la denominación social no puede prohibirse en el marco de la legislación marcaría<sup>93</sup>. Ahora bien, la delimitación de los supuestos en los que la

<sup>91</sup> Considerando 18 DM.

<sup>92</sup> SSTJUE de 16 de noviembre de 2004, *Anheuser-Busch Inc.* (asunto C-245/02); y de 11 de septiembre de 2007, *Céline* (asunto C-17/06).

<sup>93</sup> CURTO POLO, M. M., “Artículo 9...”, cit., p. 308; VILLA VEGA, E., “Disposición adicional decimocuarta...”, cit., p. 1392; SALELLES, J. R., “Facultades de...”, cit., p. 276 y 277; DE LAS HERAS LORENZO, T., “El nombre...”, cit., p. 83;

denominación social se usa como tal no siempre resulta fácil en la práctica<sup>94</sup>. No cabe duda de que el uso de la denominación social para la suscripción de contratos en nombres de la sociedad y para la participación en procedimientos judiciales se incardina dentro de su función normativa-típica. Pero al margen de estas actuaciones, la determinación del uso a título de denominación social o de distintivo empresarial dependerá de circunstancias de hecho absolutamente particulares, cuya apreciación corresponde a los órganos judiciales<sup>95</sup>.

En este sentido, el TS viene admitiendo que, “en el conflicto entre marca o nombre comercial y denominación social, desde la perspectiva de la acción de infracción ejercitada por el titular del signo marcario, lo relevante es precisar en qué ha consistido el uso de la denominación social en tráfico. Si este uso se limita a la inclusión de la denominación social para identificarse la sociedad en una factura, contrato o cualquier otra documentación, de tal forma que, conforme a las prácticas leales en materia comercial, no puede desprenderse que con ello se pretenda generar en el mercado la percepción de un vínculo o conexión entre la denominación social y los productos o servicios en que consiste su actividad empresarial, en ese caso no existirá infracción del signo marcario”<sup>96</sup>.

Una vez acreditada la concurrencia de los presupuestos aplicativos del art. 34.2 LM, el titular del nombre comercial puede instar judicialmente el cese en el uso de la denominación social en el mercado para identificar las prestaciones o actividades empresariales y la modificación de la denominación social en el Registro Mercantil. Sin embargo, a diferencia de lo que ocurre en sede de marcas, estas facultades están reservadas al titular de un nombre comercial registrado<sup>97</sup>. El titular de un nombre comercial no registrado, aun cuando goce de renombre, no puede ejercitar las acciones que la LM pone a su disposición<sup>98</sup>. Para completar la parcial protección que le concede la LM, debe acudir a los mecanismos de protección establecidos en la LCD<sup>99</sup>. Así, la petición de modificación de la denominación social posterior confundible deberá llevarse a cabo en el marco de las acciones por competencia desleal<sup>100</sup>.

Como puede comprobarse, la solución que este precepto aporta para resolver el conflicto entre denominaciones sociales y signos distintivos se sitúa a medio camino entre las tesis jurisprudenciales

---

CORBERÁ MARTÍNEZ, J. M., “El nombre...”, cit., p. 301; CABANAS TREJO, R., “El conflicto...”, cit., p. 4; y GARCÍA VIDAL, A., “España: El Tribunal Supremo se pronuncia de nuevo sobre el conflicto entre marcas y denominaciones sociales, con posterioridad a la debatida sentencia *Céline* del Tribunal de Justicia”, en *Actas de Derecho Industrial*, t. 30, 2009-2010, p. 1104.

<sup>94</sup> Esta idea ha sido puesta de manifiesto por la práctica totalidad de la doctrina. *Vid.*, entre otros, MIRANDA SERRANO, L. M., *Denominación social...*, cit., p. 141; BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A., “Denominaciones sociales...”, cit., p. 10 y 11; GARRIDO CERDA, E., “La denominación...”, cit., 612; y CABANAS TREJO, R., “El conflicto...”, cit., p. 2. El TS también se ha hecho eco de esta cuestión y, en este sentido, ha afirmado que “(t)eóricamente, la distinción funcional entre la denominación social y el nombre comercial parece claro: mientras la denominación social identifica a un sujeto de derecho, el nombre comercial diferencia, e indirectamente identifica, a la empresa y/o al empresario-operador económico (sujeto en el ejercicio de la actividad concurrencial). Pero, la denominación social, aunque funcionalmente relevante, de forma prioritaria, en el ámbito negocial, tráfico jurídico, está también llamada, en no pocas ocasiones, a ser utilizada en el mercado. Así acontece cuando consta en el etiquetado de los productos, en catálogos o muestrarios, en la documentación de la empresa, en la publicidad comercial, en los almanagues con que se obsequia a los clientes, etc. Su utilización en el tráfico económico hace muy difícil, a veces imposible, diferenciar entre nombre comercial y denominación social.” [STS (Sala 1ª) 3657/2004, de 27 de mayo].

<sup>95</sup> STJUE de 11 de septiembre de 2007, *Céline* (asunto C-17/06).

<sup>96</sup> STS (Sala 1ª) 3196/2015, de 6 de julio.

<sup>97</sup> CABANAS TREJO, R., “El conflicto...”, cit., p. 16.

<sup>98</sup> STS (Sala 1ª) 2743/2012, de 13 de abril.

<sup>99</sup> MONTEAGUDO, M., “La tutela...”, cit., p. 193. En esta línea, GÓMEZ MONTERO, J., “Artículo 90...”, cit., p. 753; y REY-ALVITE VILLAR, M., “Protección unionista...”, cit., p. 535.

<sup>100</sup> La posibilidad de fundamentar la declaración judicial de modificación de la denominación social en las acciones de competencia desleal ha sido defendida, entre otros, por PARICIO SERRANO, L., “La denominación...”, cit., p. 2808; SALELLES, J. R., “Facultades de...”, cit., p. 278; LÁZARO SÁNCHEZ, “Denominación de...”, cit., p. 290; y CABANAS TREJO, R., “El conflicto...”, cit., p. 16.

mantenidas antes de la promulgación de la LM. En efecto, aun cuando se prevé la posibilidad de solicitar la modificación de la denominación social confundible con un signo distintivo prioritario, ha de partirse de la adecuada delimitación del ámbito en el que la denominación social se emplea. Su utilización como signo distintivo determinará que se ordene –siempre que así lo solicite el titular del signo distintivo– la modificación de la denominación social en el Registro Mercantil. En cambio, cuando la denominación social se emplee en su estricta función identificadora de la sociedad en el tráfico jurídico, ésta convivirá con el signo distintivo con el que pudiera llegar a confundirse. Se advierte así que el legislador, tanto comunitario como nacional, es sensible a la polivalencia funcional de la denominación social y a la distintividad latente que esta figura encierra.

## 2.2. *La exclusión de la denominación social del cuadro de limitaciones al derecho sobre el signo distintivo (art. 37 LM)*

El contenido del derecho sobre el signo distintivo no sólo viene definido por las facultades que le confiere el ordenamiento jurídico, sino también por las limitaciones que éste le impone. En efecto, el sistema marcario confiere al titular del signo distintivo un derecho de exclusiva que le faculta para prohibir el uso en el mercado de signos idénticos o semejante en relación con prestaciones o actividades idénticas o similares. Sin embargo, esta exclusividad inherente al signo distintivo puede originar ciertas disfunciones en supuestos excepcionales<sup>101</sup>. Para corregirlas, el sistema marcario somete el derecho sobre el signo distintivo a determinadas limitaciones.

Entre estas limitaciones se ha recogido tradicionalmente la tolerancia marcaria del uso en el tráfico económico del nombre propio. A través de esta limitación se ha tratado de paliar la disfunción que el sistema marcario origina cuando el interés del titular de un signo distintivo en mantener su exclusiva sobre el signo en el mercado colisiona con el legítimo interés de los operadores económicos en identificarse personalmente en el tráfico concurrencial mediante los elementos identificadores de su personalidad<sup>102</sup>. El problema surge a la hora de delimitar la extensión de la noción de nombre. Esto es, si dentro de esta limitación habría de entenderse comprendido únicamente el patronímico de las personas físicas o si, además, debían incluirse los nombres sociales de los entes colectivos.

La redacción originaria del art. 37 LM rezaba “(e)l derecho conferido por la marca no permitirá a su titular prohibir a terceros el uso en el tráfico económico, siempre que ese uso se haga conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial: a) De su nombre y de su dirección...”. Como puede comprobarse, este precepto contemplaba exclusivamente el término “nombre”, sin especificar nada más.

Esta parquedad condujo a un sector de la doctrina a mantener que el límite basado en el nombre no debía comprender la denominación social del ente jurídico-societario<sup>103</sup>. Esta posición se apoyó en diversos argumentos: Por un lado, en las Declaraciones conjuntas del Consejo y la Comisión de las Comunidades Europeas incluidas en el Acta de la reunión del Consejo en que se acordó la aprobación

<sup>101</sup> FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., *El sistema comunitario de marcas*, Madrid, Montecorvo, 1995, p. 215.

<sup>102</sup> MIRANDA SERRANO, L. M., *Denominación social...*, cit., p. 323.

<sup>103</sup> LOBATO GARCÍA-MIJÁN, M., *Comentario a...*, cit., p. 1100; y GARCÍA VIDAL, A., “La denominación...”, cit., p. 68 y 69. Bajo la vigencia del art. 33 LM de 1988, se decantaron por esta postura MIRANDA SERRANO, L. M., *Denominación social...*, cit., p. 323 y ss.; FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., *Tratado sobre Derecho de marcas*, 1ª ed., Madrid, Marcial Pons, 2001, p. 364; y GARCÍA VIDAL, A., *El uso...*, cit., p. 131 y ss.

de la PDM, que confinaban esta limitación al nombre de las personas físicas. Por otro lado, en el reconocimiento legal de la posibilidad de solicitar la modificación de las denominaciones sociales confundibles con signos distintivos prioritarios (DA 17ª LM), lo que imposibilitaba la coexistencia en el mercado de estos signos de identificación empresarial<sup>104</sup>.

En contraposición, un sector mayoritario de la doctrina mantenía que dentro del límite al derecho sobre el signo distintivo contenido en el art. 37.a) LM se incluía la denominación social<sup>105</sup>. Como fundamento de esta posición se argüían diversos argumentos. En primer lugar, el hecho de que la norma no distinguiera entre los nombres de personas físicas y jurídicas. En segundo lugar, la posibilidad de conservar la denominación social confundible con un signo distintivo prioritario que se usara en su estricta función normativo-típica. Y, por último, el legítimo interés que tiene el ente jurídico-societario en utilizar su nombre civil en el desarrollo de sus actividades empresariales.

Esta cuestión fue resuelta por el TJUE en el sentido de incluir la denominación social dentro de la noción de nombre que se prevé como limitación al derecho sobre el signo distintivo. En este sentido, afirma que, aunque es cierto que el Consejo de la Unión Europea y la Comisión de las Comunidades Europeas hicieron una declaración conjunta, según la cual dicha limitación sólo se refiere al nombre de las personas físicas, la interpretación que da dicha declaración no puede ser acogida cuando su contenido no figure de algún modo en el texto de la disposición de que se trate, y no tenga, por consiguiente, ningún alcance jurídico<sup>106</sup>. De ahí que admita que la denominación social se incardina dentro de la limitación del derecho sobre el signo distintivo contenida en los arts. 6.1.a) PDM y 37.a) LM. Esta posición fue mantenida con posterioridad y, a tal efecto, el TJUE declaró que el art. 6.1.a) PDM “no se limita a los nombres de las personas físicas”<sup>107</sup>.

Conforme a esta interpretación de los arts. 6.1.a) PDM y 37.a) LM –en su redacción original–, el uso de la denominación social aparecía como un límite al ejercicio de las facultades conferidas por el signo distintivo. Sin embargo, se hacía necesario dilucidar que tipo de usos encajaban dentro de esta limitación: si sólo se refería al uso de la denominación social en su estricta función normativo-típica o si, por el contrario, se admitían los usos de la denominación social realizados a título de distintivo empresarial. Esta problemática centró el debate sobre la naturaleza jurídica de las limitaciones al derecho sobre la marca<sup>108</sup>. Un debate que dividió a la doctrina entre los partidarios de configurar estas limitaciones como límites estructurales al derecho sobre la marca y los defensores del carácter de auténticas excepciones al derecho conferido por el signo distintivo que revisten estas limitaciones.

<sup>104</sup> GARCÍA VIDAL, A., “La denominación...”, cit., p. 69; y LOBATO GARCÍA-MIJÁN, M., *Comentario a...*, cit., p. 1100 y 1101.

<sup>105</sup> BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A., *Introducción a...*, cit., p. 247; CORBERÁ MARTÍNEZ, J. M., “La denominación...”, cit., p. 352 y 353; FERRÁNDIZ GABRIEL, J. R., “Marcas y...”, cit., p. 299; MÁRQUEZ LOBILLO, P., “Uso descriptivo...”, cit., p. 494; GALACHO ABOLAFIO, A. F., “El reconocimiento...”, cit., p. 204; y ALFARO ÁGUILA-REAL, J., “Denominación social y signos distintivos”, en <https://almacendederecho.org/denominacion-social-y-signos-distintivos/> (consultado el 24/05/2019). Esta postura fue mantenida durante la vigencia de la LM de 1988 por la tesis jurisprudencial de la inmunidad de la denominación social y apoyada, entre otros, por CERDÁ ALBERO, F., “Relaciones y...”, cit., p. 703 y 704; MONTEAGUDO, M. y SALELLES, J. R., “De nuevo...”, cit., p. 5485; y BOTANA AGRA, M., “A propósito...”, cit., p. 1610.

<sup>106</sup> STJUE de 16 de noviembre de 2004, *Anheuser-Busch Inc.* (asunto C-245/02).

<sup>107</sup> STJUE de 11 de septiembre de 2007, *Céline* (asunto C17/06). En la jurisprudencia española, entre otras, SSTS (Sala 1ª) 9131/2011, de 21 de diciembre; 1307/2012, de 6 de marzo; y 3196/2015, de 6 de julio.

<sup>108</sup> Magníficamente tratada por GARCÍA VIDAL, A., *El uso...*, cit., *passim*.

La configuración de estas limitaciones como límites estructurales del derecho sobre el signo distintivo<sup>109</sup> implica que estos supuestos se refieren a usos realizados a título distinto al de marca y que, por tanto, no entran dentro del *ius prohibendi* reconocido al titular del signo distintivo. Ello conlleva que es posible admitir más excepciones que las previstas expresamente en la Ley y que han de ser objeto de una interpretación amplia. De acuerdo con esta tesis, el art. 37.a) LM únicamente permitiría mantener la denominación social siempre que se usara en su función propia, esto es, como signo individualizador e identificador del ente jurídico-societario en el tráfico jurídico. Fuera de estos casos, el titular del signo distintivo prioritario podría excluir todo uso de la denominación social en el tráfico económico<sup>110</sup>.

En su lugar, la interpretación de estas limitaciones como auténticas excepciones al derecho sobre la marca<sup>111</sup> supone que, cuando nos encontremos en alguno de estos supuestos, el titular del signo distintivo no puede ejercitar su *ius prohibendi*, aunque concurren los presupuestos legales para ello. Es decir, en el marco de estas limitaciones se admite el uso a título de signo distintivo. Lo que ocurre es que, entrando dentro de las limitaciones contempladas en la Ley, el titular no puede oponerse a este tipo de usos. De esta forma, no es posible aceptar más excepciones que las establecidas en la Ley y deben ser objeto de una interpretación estricta. Según esta solución, cuando concurren los requisitos establecidos en la legislación marcaria, el titular de la denominación social puede hacer uso de su denominación social en el tráfico económico sin que el titular del signo distintivo prioritario pueda oponerse a ello<sup>112</sup>.

El TJUE cierra este debate al reconocer que las limitaciones contenidas en el art. 6.1 PDM pueden invocarse “aunque se trate de un uso comprendido en el artículo 5, apartado 1, de dicha Directiva que, de entrada, el titular de la marca podría prohibir en virtud de los derechos exclusivos que le confiere dicha norma”<sup>113</sup>. De ahí que las limitaciones contenidas en los arts. 6.1 PDM y 37 LM aparezcan como auténticas excepciones al *ius prohibendi* reconocido al titular del signo distintivo.

Para que entren en juego estas excepciones, el uso del signo incompatible con un signo distintivo prioritario debe ser “conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial”. Este es el único requisito de apreciación que establece el art. 6.1 PDM. De acuerdo con la interpretación realizada por el TJUE, “(e)l requisito de «práctica leal» constituye esencialmente la expresión de una obligación de lealtad con respecto a los intereses legítimos del titular de la marca”<sup>114</sup>. Este requisito de lealtad “debe apreciarse teniendo en cuenta, por una parte, en qué medida el público interesado o, al menos, una parte significativa de dicho público, podría entender que el uso del nombre comercial por el tercero denota un vínculo entre los productos del tercero y el titular de la marca o una persona autorizada a utilizarla y, por otra parte, en qué medida el tercero debería haber sido consciente de ello.

<sup>109</sup> Entre otros, LOBATO GARCÍA-MIJÁN, M., *Comentario a...*, cit., p. 580; GARCÍA VIDAL, A., “El uso de...”, cit., p. 360 y 361; y MÁRQUEZ LOBILLO, P., “Uso descriptivo...”, cit., p. 492.

<sup>110</sup> GARCÍA VIDAL, A., “La denominación...”, cit., p. 69; Ídem, “La lesión...”, cit., p. 96; BARBERO CHECA, J. L., “Artículo 9...”, cit., p. 222; y CABANAS TREJO, R., “El conflicto...”, cit., p. 14.

<sup>111</sup> Entre otros, LEMA DEVESA, C., “Extensión y...”, cit., p. 11; GALÁN CORONA, E., “Artículo 37...”, cit., p. 603; MONTEAGUDO, M., “Derechos y...”, cit., p. 213 y 214; y CORBERÁ MARTÍNEZ, J. M., “El nombre...”, cit., p. 297.

<sup>112</sup> SALELLES, J. R., “Facultades de...”, cit., p. 277; y CORBERÁ MARTÍNEZ, J. M., “La denominación...”, cit., p. 352 y 353.

<sup>113</sup> STJUE de 16 de noviembre de 2004, *Anheuser-Busch Inc.* (asunto C-245/02). En idénticos términos se manifiestan las SSTJUE de 7 de enero de 2004, *Gerolsteiner Brunnen GmbH & Co.* (asunto C-100/02); y de 11 de septiembre de 2007, *Céline* (asunto C17/06).

<sup>114</sup> STJUE de 7 de enero de 2004, *Gerolsteiner Brunnen GmbH & Co.* (asunto C-100/02).

Asimismo, otro factor que ha de tenerse en cuenta al realizar esta apreciación es si se trata de una marca de cierto renombre en el Estado miembro en el que está registrada y en el que se solicita su protección, y si el tercero puede aprovecharse de dicho renombre para comercializar sus productos”<sup>115</sup>. La valoración de este requisito es una tarea que incumbe a los órganos jurisdiccionales, quienes deben llevar a cabo una apreciación global de todas las circunstancias pertinentes. En cualquier caso, se estima que “(e)l uso de la marca no resulta conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial, especialmente cuando: se realiza de modo que puede inducir a pensar que existe un vínculo comercial entre el tercero y el titular de la marca; afecta al valor de la marca al obtener indebidamente una ventaja de su carácter distintivo o de su reputación; desacredita o denigra dicha marca; o el tercero presenta su producto como imitación o réplica del producto que lleva la marca ajena”<sup>116</sup>.

En coherencia con lo anterior, bajo la vigencia de la redacción original de la LM, se permitía el uso en el tráfico económico de una denominación social confundible con un signo distintivo prioritario, cuando dicho uso fuera conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial. Esto es, cuando la utilización de la denominación social no implicara el establecimiento de un vínculo con las prestaciones o actividades del titular del signo distintivo, ni la obtención indebida de una ventaja de su carácter distintivo o de su reputación, ni la denigración de dicho signo, ni la presentación de las prestaciones como imitación o réplica de las identificadas con el signo distintivo. Así sucedería, por ejemplo, cuando la denominación social apareciera en los productos, en la publicidad o en la documentación mercantil en un segundo plano, en caracteres tipográficos menos destacados respecto del signo distintivo utilizado por la sociedad. En estos casos, el titular del signo distintivo prioritario no podría ni solicitar la modificación de la denominación social ni impedir su uso en el tráfico económico, puesto que se trata de un uso realizado conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial. Y ello, aun cuando la utilización de la denominación social constituyera una violación del derecho sobre el signo distintivo en los términos del art. 34 LM.

Sin embargo, la DM da un giro a esta solución y excluye la denominación social de los supuestos constitutivos de las limitaciones al derecho sobre el signo distintivo. En efecto, el art. 14 DM dispone que “(u)na marca no permitirá a su titular prohibir a un tercero hacer uso, en el tráfico económico: a) de su nombre o dirección, cuando el tercero sea una persona física”. Esta modificación ha sido incorporada a nuestro ordenamiento jurídico en el nuevo art. 37.1.a) LM. En consecuencia, todo uso de la denominación social que suponga una violación de un derecho prioritario sobre un signo distintivo en los términos del art. 34 LM faculta al titular del signo distintivo para impedir el uso en el tráfico económico de la denominación social y para solicitar su modificación en el Registro Mercantil [art. 34.3 LM].

Resulta, por tanto, que en la actualidad no existen usos inmunes de la denominación social en el tráfico económico, aunque pudieran resultar conformes con las prácticas leales en materia industrial o comercial. De esta forma, ya no está en la mano del titular de la

<sup>115</sup> STJUE de 16 de noviembre de 2004, *Anheuser-Busch Inc.* (asunto C-245/02).

<sup>116</sup> STJUE de 17 de marzo de 2005, *Gillette* (asunto C-228/03).

denominación social evitar la condena al cese en la utilización de su denominación social en el mercado mediante el uso leal de ésta. En cambio, de acuerdo con la nueva regulación, el único uso marcariamente inmune de la denominación social es el que se adecúa a su estricta función normativo-típica. Y ello porque se trata de un uso no incluido dentro del ámbito de aplicación del art. 34 LM. Cuando la denominación social idéntica o confundible con un signo distintivo prioritario se utiliza en el tráfico excediendo su estricta función de identificación del ente societario a efectos negociales y procesales, el titular del signo distintivo puede instar judicialmente, no sólo la cesación en su uso distintivo, sino también su modificación en el Registro Mercantil.

A nuestro juicio, esta medida clarifica en cierta medida las relaciones entre signos distintivos y denominaciones sociales mediante la delimitación de las funciones que típicamente tienen asignadas unos y otras<sup>117</sup>. El uso de la denominación social en su función normativo-típica no afecta a los derechos previamente adquiridos sobre signos distintivos y, por tanto, no es un uso relevante a efectos marcarios. En estos casos, el titular de la denominación social puede seguir utilizándola en el tráfico jurídico. Sin embargo, en el momento en que la denominación social se exceda de sus funciones y se emplee en el tráfico económico de alguna forma que pueda menoscabar las funciones propias de los signos distintivos previamente adquiridos, los titulares de éstos podrán poner coto a esta actuación. Se trata, en suma, de una medida que tiene en cuenta tanto la dimensión subjetiva de la denominación social como la distintividad latente que encierra. Y, en esta dirección, trata de limitar la utilización de la denominación social a la función que le es propia y otorgar una solución al conflicto que puede surgir cuando manifieste su distintividad. En el fondo, es una solución que no dista mucho de la que han venido asumiendo los órganos jurisdiccionales a la hora de resolver el conflicto entre denominaciones sociales y signos distintivos prioritarios. En rigor, estos conflictos se han solventado obligando a la modificación de la denominación social utilizada a título de distintivo o manteniéndola cuando se empleaba en el tráfico jurídico en sentido estricto como elemento de identificación del ente jurídico-societario.

En esta dirección, la STS (Sala 1ª) 3196/2015, de 6 de julio, afirma que “en el conflicto entre marca o nombre comercial y denominación social, desde la perspectiva de la acción de infracción ejercitada por el titular del signo marcario, lo relevante es precisar en qué ha consistido el uso de la denominación social en tráfico. Si este uso se limita a la inclusión de la denominación social para identificarse la sociedad en una factura, contrato o cualquier otra documentación, de tal forma que, conforme a las prácticas leales en materia comercial, no puede desprenderse que con ello se pretenda generar en el mercado la percepción de un vínculo o conexión entre la denominación social y los productos o servicios en que consiste su actividad empresarial, en ese caso no existirá infracción del signo marcario. De ahí que, partiendo de que la mera titularidad de la denominación social no justifica la infracción de los signos marcarios de la demanda, es preciso especificar en qué ha consistido su empleo en el tráfico económico, para juzgar si la identificación de la sociedad puede generar esa percepción de conexión entre la sociedad y los productos que comercializa o los servicios que presta”.

<sup>117</sup> En contra de esta medida, CORBERÁ MARTÍNEZ critica esta solución por desmedida. Y es que entiende que el anterior sistema permitía discernir los supuestos de coexistencia de denominaciones sociales y signos distintivos. Además, este autor sostiene que “esta nueva regulación corre el peligro consistente en su aplicación indiscriminada e indebida, pues una correcta aplicación de la norma unionista debe conducir a resultados análogos a los que conducía la normativa marcaria europea anterior” (Cfr. “El nombre...”, cit., p. 290).

En una línea similar, la STS (Sala 1ª) 9131/2011, de 21 de diciembre, declara que “(e)n síntesis, se trata de decidir –a partir de las distintas funciones que están destinadas a cumplir las denominaciones sociales y los signos distintivos de los productos, servicios o empresas– si la utilización por la demandada de su denominación menoscaba o puede menoscabar las funciones de las marcas de los demandantes. En la sentencia recurrida, a la que hay que estar en relación con los hechos declarados probados, se afirma que la sociedad demandada utiliza su denominación social en la publicidad de sus productos y, en las etiquetas de las botellas del vino que elabora y vende, para identificarse como entidad embotelladora. Pues bien, ello significa tener por probado un uso de la denominación social como nombre comercial, esto es, como signo de identificación de la empresa de la demandada en el tráfico mercantil (...). Ciertamente, no resulta aplicable el límite previsto en el artículo 37, letra a), de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre (...). En tal coyuntura, la decisión adoptada por el Juzgado de lo Mercantil –que condenó a la demandada a modificar su denominación social– resulta conforme con la jurisprudencia”<sup>118</sup>.

### *2.3. La sanción jurídica en caso de incumplimiento de la sentencia por violación del derecho sobre el signo distintivo que ordene la modificación de la denominación social (DA 17ª LM)*

En el conflicto entre denominaciones sociales y signos distintivos prioritarios, la DA 17ª LM aparece como una medida impeditiva, que fija las consecuencias derivadas del incumplimiento de la condena judicial que impone la modificación de la denominación social confundible con un signo distintivo previo. A tal efecto, este precepto decreta la disolución de pleno derecho de la sociedad y la cancelación de oficio de su inscripción registral cuando el titular de la denominación social no atienda en el plazo de un año el mandato fijado en la sentencia por violación del derecho sobre un signo distintivo que imponga su modificación.

Pese a que la DA 17ª LM alude expresamente a “la sentencia por violación del derecho de marca”, no hay motivos para entender que esta disposición se aplique únicamente a este tipo de signo distintivo. De acuerdo con la remisión general al régimen de la marca contenida en el art. 87.3 LM, este precepto es perfectamente aplicable al nombre comercial<sup>119</sup>. En consecuencia, esta norma entra en juego igualmente cuando se desobedezca la sentencia por violación del derecho sobre el nombre comercial que imponga la modificación de la denominación social idéntica o confundible.

Como ha puesto de manifiesto la doctrina, esta previsión supone dar carta de naturaleza a la solución mantenida por la línea jurisprudencial mayoritaria seguida antes de la promulgación de la LM<sup>120</sup>. En efecto, esta norma evidencia que, para el legislador marcario, en caso de conflicto entre un signo distintivo y una denominación social posterior que resulte confundible, la solución ha de consistir en la modificación de ésta en el Registro Mercantil. En la redacción originaria de la LM, no existía un precepto que reconociera de forma expresa al titular de un signo distintivo la posibilidad de solicitar la modificación de la denominación

<sup>118</sup> En términos similares, entre otras, SSTS (Sala 1ª) 1130/2010, de 18 de marzo; 6354/2010, de 16 de noviembre; y 2082/2013, 12 de abril.

<sup>119</sup> VILLA VEGA, E., “Disposición adicional decimoséptima. Extinción de sociedades por violación del derecho de marca”, en AA.VV. (dir. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A.), *Comentarios a la Ley de Marcas*, 2ª ed., t. II, Cizur Menor, Aranzadi, 2008, p. 1457.

<sup>120</sup> MIRANDA SERRANO, L. M., “La relevancia...”, cit., p. 130; LOBATO GARCÍA-MIJÁN, M., *Comentario a...*, cit., p. 1178; SALELLES, J. R., “Facultades de...”, cit., p. 259; MARTÍNEZ SANZ, F., “Nombre comercial...”, cit., p. 135; MASSAGUER FUENTES, J., “La Ley 17/2001...”, cit., p. 15; y FERRÁNDIZ GABRIEL, J. R., “Marcas y...”, cit., p. 299.

social posterior idéntica o confundible. En este contexto, la DA 17ª LM supuso el reconocimiento de esta facultad<sup>121</sup>. En la actualidad, en cambio, esta potestad está expresamente reconocida en el art. 34.3.d) LM, de modo que la DA 17ª LM únicamente opera como complemento, al efecto de determinar las consecuencias derivadas del incumplimiento de la sentencia en la que se reconozca dicha facultad.

Ahora bien, como resulta del conjunto de mecanismos normativos de coordinación entre denominaciones sociales y signos distintivos previstos en la legislación marcaria, esta modificación de la denominación social no procede en todo caso. En su lugar, es necesario que exista una violación de un derecho previo sobre un signo distintivo en el sentido del art. 34 LM. Por consiguiente, cuando la denominación social, pese a ser posterior a un signo distintivo idéntico o confundible, se utilice en el marco de su estricta función normativo-típica, no existirá violación del derecho sobre el signo distintivo y, por ende, no podrá decretarse su modificación.

Esta disposición se configura como una medida eminentemente represiva, que trata de compeler a los titulares de denominaciones sociales condenados judicialmente a su modificación por violación de un derecho previo sobre un signo distintivo a acatar la sentencia. Y, para ello, les impone unas sanciones especialmente graves para el caso de que no respeten la decisión judicial en el plazo de un año desde la firmeza de la resolución<sup>122</sup>.

A tal efecto, la DA 17ª LM dispone que “(s)i la sentencia por violación del derecho de marca impusiera el cambio de denominación social y éste no se efectuara en el plazo de un año, la sociedad quedará disuelta de pleno derecho, procediendo el Registrador Mercantil de oficio a practicar la cancelación, y sin perjuicio de lo establecido en el artículo 44 de esta Ley”. Al hilo del tenor literal de este precepto surgen una serie de problemas interpretativos que es necesario abordar.

En primer lugar, esta disposición alude expresamente a la “denominación social” y a la “sociedad”. Pero ello no significa que este precepto se aplique únicamente a las denominaciones objetivas o de fantasía de las sociedades mercantiles. En su lugar, estos términos deben entenderse en sentido amplio. De modo que la DA 17ª LM resulta de aplicación a toda razón o denominación social que sea confundible con un signo distintivo prioritario<sup>123</sup>. Igualmente, dentro de esta disposición tienen cabida todo tipo de sociedades, ya sean civiles o mercantiles. No obstante, las consecuencias impuestas por este precepto actuarán de distinta forma según se trate de unas u otras<sup>124</sup>.

En segundo lugar, como ya se ha adelantado, la DA 17ª LM contiene una sanción dirigida a los titulares de denominaciones sociales que incumplan la condena judicial que impone su modificación como consecuencia de una acción de violación del derecho sobre un

---

<sup>121</sup> CURTO POLO, M., “Artículo 9...”, cit., p. 308.

<sup>122</sup> MASSAGUER FUENTES, J., “La Ley 17/2001...”, cit., p. 15.

<sup>123</sup> VILLA VEGA, E., “Disposición adicional decimoséptima...”, cit., p. 1458.

<sup>124</sup> GARCÍA VIDAL, A., “La denominación...”, cit., p. 73; y VILLA VEGA, E., *Op. cit.*, p. 1458

signo distintivo<sup>125</sup>. Antes de la entrada en vigor de las modificaciones experimentadas por la LM, la sentencia judicial por violación del derecho sobre un signo distintivo no siempre tenía porqué imponer de forma obligatoria el cambio de la denominación social. Y, por tanto, no siempre resultaba operativa la previsión contenida en la DA 17ª LM<sup>126</sup>. Esta situación que era perfectamente válida antes de la entrada en vigor de la reforma de la LM –bajo el paraguas de la antigua interpretación del art. 37 LM–, sólo será posible actualmente cuando el titular del signo distintivo no solicite del órgano judicial la modificación de la denominación social<sup>127</sup>. De acuerdo con la anterior interpretación de las limitaciones del derecho de marca, era posible que la sentencia por violación del derecho sobre un signo distintivo ordenara la continuidad de la denominación social y sólo prohibiera su uso a título de distintivo en el mercado. Sin embargo, esta posibilidad queda eliminada de la actual redacción de la LM. Conforme a lo dispuesto en el art. 34.3.d) LM, el titular de un signo distintivo puede solicitar del juez la modificación de la denominación social posterior idéntica o confundible y, si concurren las circunstancias del art. 34 LM y se aprecia que el derecho sobre el signo distintivo ha sido efectivamente violado, tendrá que atender esta petición<sup>128</sup>.

En tercer lugar, una vez declarada la violación del derecho sobre el signo distintivo, la sociedad condenada a la modificación de su denominación social dispondrá del plazo de un año desde la firmeza de la resolución para proceder a ello<sup>129</sup>. En este plazo, la sociedad deberá obtener una certificación negativa del Registro Mercantil Central, convocar la Junta General para que acuerde la modificación de la denominación social con el consiguiente cambio en los estatutos y proceder a la publicación de dicha modificación en dos periódicos de gran circulación en la provincia del domicilio social de la sociedad afectada<sup>130</sup>.

En cuarto lugar, trascurrido el plazo de un año desde la firmeza de la resolución judicial, si el titular de la denominación social no procede a su modificación, la DA 17ª LM impone como sanción la disolución de pleno derecho de la sociedad y la cancelación de oficio de su inscripción registral. Así, de un lado, esta disposición viene a establecer una nueva causa de disolución societaria, que se califica expresamente como “de pleno derecho”. En consecuencia, esta causa de disolución opera de modo automático, esto es, sin necesidad de

<sup>125</sup> GARCÍA VIDAL, A., *Op. cit.*, p. 68; MASSAGUER FUENTES, J., “La Ley 17/2001...”, *cit.*, p. 15; y MIRANDA SERRANO, L. M., “La relevancia...”, *cit.*, p. 130.

<sup>126</sup> SALELLES, J. R., “Facultades de...”, *cit.*, p. 277; FERRÁNDIZ GABRIEL, J. R., “Marcas y...”, *cit.*, p. 299; CORBERÁ MARTÍNEZ, J. M., *El conflicto...*, *cit.*, p. 328; ÁVILA DE LA TORRE, A., “Sentencia de...”, *cit.*, p. 358; y CABANAS TREJO, R., “El conflicto...”, *cit.*, p. 16.

<sup>127</sup> Una situación que se da, por ejemplo, en el caso que terminó con la STS (Sala 1ª) 3196/2015, de 6 de julio.

<sup>128</sup> Esta solución ya fue defendida por GARCÍA VIDAL bajo la vigencia de la redacción original de la LM. En este sentido, mantuvo que “(l)a opción acogida por la Ley de Marcas de 2001 significa que cuando la denominación social se ha usado efectivamente como signo distintivo y se ha infringido un derecho de propiedad industrial, la denominación debe ser modificada. En estos casos se impone como sanción el deber de cambiar la denominación, y no cabe mantenerla, ni tan siquiera aunque a partir de ese momento sólo se use para identificar a la sociedad en el tráfico jurídico y no como signo distintivo.- Siendo esto así, tampoco cabe invocar el artículo 37 de la nueva Ley de Marcas para justificar la pervivencia de la denominación social” (Cfr. “La denominación...”, *cit.*, p. 68).

<sup>129</sup> MIRANDA SERRANO, L. M., “Algo está cambiando...”, *cit.*, p. 40; VILLA VEGA, E., “Disposición adicional decimoséptima...”, *cit.*, p. 1459; BENAVIDES DEL REY, J. L., “Disposición adicional decimoséptima. Extinción de sociedades por violación del derecho de marca”, en AA.VV. (coord. GONZÁLEZ-BUENO, C.), *Comentarios a la Ley y al Reglamento de Marcas*, Madrid, Thomson-Civitas, 2003, p. 818; y CABANAS TREJO, R., “El conflicto...”, *cit.*, p. 16.

<sup>130</sup> LOBATO GARCÍA-MIJÁN, M., *Comentario a...*, *cit.*, p. 1179; y VILLA VEGA, E., “Disposición adicional decimoséptima...”, *cit.*, p. 1458.

ser acordada en por la Junta General<sup>131</sup> e impide la posibilidad de proceder a la reactivación de la sociedad mediante la modificación posterior de la denominación social (art. 370.1 TRLSC)<sup>132</sup>. De otro lado, la cancelación de oficio de la sociedad como consecuencia de la disolución de pleno derecho no impide la liquidación de la sociedad, que mantiene su personalidad jurídica hasta su completa liquidación<sup>133</sup>. Y es que, en rigor, la DA 17ª LM establece una causa de disolución societaria y no una causa de nulidad<sup>134</sup>.

Esta norma se sobrepone a la prevista en el art. 417 RRM. Este precepto dispone que la sentencia firme que ordene la modificación de la denominación social habrá de inscribirse en el Registro Mercantil y que, desde ese momento, se produce el cierre de la hoja registral de la sociedad cuestión. De esta forma, hasta que no se inscriba la nueva denominación social, no pueden acceder al Registro nuevas inscripciones relativas a la sociedad<sup>135</sup>.

Asimismo, la DA 17ª LM establece que las sanciones establecidas en este precepto proceden, “sin perjuicio de lo establecido en el artículo 44 de esta Ley”. Este artículo establece la aplicación de multas coercitivas cuando se condena a la cesación de actos de violación de una marca con el fin de constreñir al infractor a su cumplimiento. De modo que el órgano jurisdiccional, en ejecución de sentencia, habrá de fijar el importe de esta indemnización –no inferior a 600 € por día transcurrido– y el día a partir del cual surgirá la obligación de indemnizar. Se trata así de estimular al infractor para que proceda al cambio de la denominación social declarado judicialmente.

Con carácter general, esta disposición ha sido valorada muy críticamente por la doctrina<sup>136</sup>. En este sentido, se ha destacado que el establecimiento de esta nueva causa de disolución societaria es una medida desproporcionada<sup>137</sup>. Por este motivo, se ha propuesto como solución más adecuada el recurso al art. 417 RRM en conjunción con alguna otra medida sancionadora como podría ser el cierre del Registro de la OEPM<sup>138</sup>.

<sup>131</sup> MIRANDA SERRANO, L. M., “La relevancia...”, cit., p. 130.

<sup>132</sup> ALFONSO SÁNCHEZ, R., “Denominación social. Identidad de denominación. Necesidad de Autorización del titular de una marca registrada para usarla como denominación. (Comentario de la Resolución de la Dirección General de Registros y del Notariado, de 5 de mayo de 2015)”, en AA.VV. (dir. EMBID IRUJO, J. M.), *Archivo Commenda de Jurisprudencia Societaria*, Granada, Comares, 2017, p. 49.

<sup>133</sup> VILLA VEGA, E., “Disposición adicional decimoséptima...”, cit., p. 1456.

<sup>134</sup> MIRANDA SERRANO, L. M., “La relevancia...”, cit., p. 131; GARCÍA VIDAL, A., “La denominación...”, cit., p. 71; ÍÑIGUEZ ORTEGA, P., “Aproximación a...”, cit., p. 131 y 132; y LOBATO GARCÍA-MIJÁN, M., *Comentario a...*, cit., p. 1179.

<sup>135</sup> Entre otros, VILLA VEGA, E., “Disposición adicional decimoséptima...”, cit., p. 1459; CABANAS TREJO, R., “El conflicto...”, cit., p. 16; y LOBATO GARCÍA MIJÁN, M., *Comentario a...*, cit., p. 1179.

<sup>136</sup> En cambio, se muestran favorables a las medidas impuestas por la DA 17ª LM, entre otros, BENAVIDES DEL REY, J. L., “Disposición adicional decimoséptima...”, cit., p. 818; y GALACHO ABOLAFIO, A. F., “El reconocimiento...”, cit., p. 206.

<sup>137</sup> MIRANDA SERRANO, L. M., “La relevancia...”, cit., p. 133; Ídem, “Algo está cambiando...”, cit., p. 41; PAZ-ARES, C., “Capítulo 21...”, cit., p. 574; y MARTÍNEZ SANZ, F., “Nombre comercial...”, cit., p. 136.

<sup>138</sup> MIRANDA SERRANO, L. M., *Op. cit.*, p. 133. Por su parte, MARTÍNEZ SANZ entiende que la solución ofrecida por el art. 417 RRM es más que suficiente (Cfr. *Op. cit.*, p. 136).

## IV. EL CONFLICTO ENTRE DENOMINACIONES SOCIALES PREVIAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

### 1. Medidas preventivas: La configuración de la denominación social como prohibición relativa de registro [arts. 9.1.d), 88.c), 52.1 y 91.1 LM]

El conflicto entre signos distintivos y denominaciones sociales no sólo se plantea cuando un tercero adopta una denominación social idéntica o confundible con un signo distintivo prioritario. Puede ocurrir, igualmente, que un sujeto inscriba o utilice en el mercado un signo distintivo susceptible de generar confusión en el público por ser idéntico o confundible con una denominación social previamente adoptada por otro empresario. Para paliar este tipo de conflictos, la LM prevé algunas medidas concretas que tratan de tutelar los intereses del titular de la denominación social prioritaria.

El titular de la denominación social siempre tiene en su mano la posibilidad de registrarla como signo distintivo, ya sea como marca, ya sea como nombre comercial. En este caso, como es natural, su acceso al registro de la OEPM está condicionado a la no concurrencia de las prohibiciones absolutas y relativas establecidas en los arts. 5 y ss. LM. Una vez inscrita la denominación social como signo distintivo, su titular está facultado para recurrir al arsenal defensivo que la LM pone a su disposición para accionar frente a los titulares de signos posteriores idénticos o confundibles, tanto en el ámbito tabular, como fuera de él. En cambio, cuando la denominación social no está registrada como signo distintivo, la cuestión es más problemática.

En el marco de los mecanismos de tutela de la denominación social no registrada como signo distintivo, el art. 9.1.d) LM instaura una medida preventiva que trata de evitar el conflicto que puede originarse cuando un tercero trata de registrar un signo distintivo confundible con una denominación social prioritaria. En concreto, este precepto incluye la denominación social entre los derechos anteriores que pueden constituir una prohibición relativa frente al registro de una marca. En este sentido, el art. 9.1.d) LM dispone que, sin la debida autorización, no podrán registrarse como marcas “(e)l nombre comercial, denominación o razón social de una persona jurídica que antes de la fecha de presentación o prioridad de la marca solicitada identifique en el tráfico económico a una persona distinta del solicitante, si, por ser idéntica o semejante a estos signos y por ser idéntico o similar su ámbito de aplicación, existe un riesgo de confusión en el público. A estos efectos, el titular de esos signos habrá de probar el uso o conocimiento notorio de dichos signos en el conjunto del territorio nacional”. Lógicamente, esta prohibición relativa opera en idénticos términos frente al registro del nombre comercial *ex art. 88.c) LM*<sup>139</sup>.

La tramitación parlamentaria de esta norma fue especialmente convulsa. En el Proyecto de Ley que el Gobierno remitió al Congreso, el art. 9 LM no recogía la letra d) del apartado 1. Este inciso fue introducido en el Congreso de los Diputados, que presentaron diversas enmiendas –en lo que aquí nos interesa las núm. 37 y 70– con contenidos dispares: La enmienda 37 proponía la incorporación de una letra d) que estableciera como prohibición relativa la existencia de “un nombre patronímico, razón o denominación social previamente inscrito en el Registro Mercantil o en cualquier otro registro público” que pudiera originar un riesgo de confusión con el signo solicitado. En su lugar, la enmienda 70 planteaba la reformulación de la letra c), en el sentido de configurarla con la siguiente dicción: “Las

<sup>139</sup> GARCÍA VIDAL, A., “La denominación...”, cit., p. 60.

denominaciones de personas jurídicas que sean notorias”. Estas enmiendas fueron objeto de transacción mediante una enmienda de modificación, que fue finalmente la que se incorporó al texto de la LM. No obstante, el Senado propuso una enmienda que consistía básicamente en que el texto de la letra d) del apartado 1 iniciara de la siguiente forma “El nombre o la designación comercial, denominación o razón social de una persona jurídica...”. Sin embargo, esta enmienda transaccional aprobada por el Senado fue rechazada por el Congreso, quedando el art. 9.1.d) LM en la forma que inicialmente aprobó el Congreso<sup>140</sup>.

De acuerdo con el art. 9.1.d) LM, el titular de una denominación social cuenta con un mecanismo preventivo que trata de evitar la posible colisión resultante del registro posterior de un signo distintivo. Bien es cierto que la activación de esta vía de protección exige el cumplimiento de los requisitos establecidos en el propio precepto. Estos requisitos plantean una serie de dudas interpretativas a las que se hace necesario aludir.

En primer lugar, el ámbito de aplicación de esta norma se extiende no sólo a las denominaciones sociales de las sociedades mercantiles, sino a la denominación de cualquier ente con personalidad jurídica, ya sea público o privado, con o sin ánimo de lucro<sup>141</sup>. En el caso de denominaciones sociales, no es necesario que éstas se encuentren inscritas en el Registro Mercantil. Este precepto se refiere al hecho de que la denominación social no esté registrada en la OEPM como signo distintivo. Por ello, es irrelevante que la denominación se encuentre inscrita en el Registro público correspondiente como nombre de una persona jurídica<sup>142</sup>. En este sentido, no puede desconocerse que existen sociedades no inscritas en ningún registro (civiles) y que, tanto la sociedad en formación como la sociedad irregular, pueden actuar en el tráfico empleando su denominación social.

En segundo lugar, la denominación social debe ser anterior a la fecha de presentación –o de prioridad en el caso de las marcas– del signo distintivo. En efecto, el art. 9.1.d) LM exige que la denominación social “antes de la fecha de presentación o prioridad de la marca solicitada identifique en el tráfico económico a una persona distinta del solicitante”.

En tercer lugar, este precepto no incluye entre las prohibiciones relativas de registro cualquier denominación social que sea previa al signo distintivo. Antes bien, es necesario que su titular pruebe su uso o conocimiento notorio en el conjunto del territorio nacional. El uso o notoriedad de la denominación social constituye el requisito básico para la aplicación de la prohibición contenida en el art. 9.1.d) LM. Este requisito se formula de manera alternativa. De modo que es suficiente con que el titular de la denominación social pruebe bien su uso efectivo en el conjunto del territorio nacional, bien su conocimiento notorio –aun en ausencia de uso– en este mismo ámbito espacial<sup>143</sup>. Los medios de prueba para ello son prácticamente

<sup>140</sup> BARBERO CHECA, J. L., “Artículo 9...”, cit., p. 203 y ss.

<sup>141</sup> FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., *Tratado sobre...*, cit., p. 265; BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A., “Introducción a...”, cit., p. 101; y BARBERO CHECA, J. L., *Op. cit.*, p. 218.

<sup>142</sup> En este sentido, GALACHO ABOLAFIO, A. F., “El reconocimiento...”, cit., p. 185; y CABANAS TREJO, R., “El conflicto...”, cit., p. 7.

<sup>143</sup> Entre otros, GARCÍA VIDAL, A., “La denominación...”, cit., p. 61; MIRANDA SERRANO, L. M., “La relevancia...”, cit., p. 136; y CORBERÁ MARTÍNEZ, J. M., *Los conflictos...*, cit., p. 361.

idénticos y, entre otros cabe mencionar las facturas acreditativas de la cifra de ventas, material publicitario, listado de clientes, la actividad en redes de comunicación telemática, etc.<sup>144</sup>.

Existe una intensa polémica doctrinal en torno al tipo de uso que va a permitir a la denominación social identificar en el tráfico económico a una persona distinta del solicitante del signo distintivo. Este debate gira, fundamentalmente, sobre si es suficiente con su uso a título de denominación social o si se requiere, en cambio, que se emplee a título de signo distintivo.

Un sector de la doctrina entiende que para activar el mecanismo establecido en el art. 9.1.d) LM es irrelevante el hecho de que la denominación social se haya utilizado o no a título de distintivo empresarial<sup>145</sup>. En consecuencia, para que entre en juego la prohibición contenida en el precepto, basta con que la denominación social se haya usado en su estricta función de elemento identificador e individualizador del ente societario en el tráfico jurídico. Esta posición se ha sostenido sobre la base de distintos argumentos: En primer lugar, la ausencia de una mención expresa en el propio precepto sobre el tipo de uso y la referencia separada a la denominación social y al nombre comercial<sup>146</sup>. En segundo lugar, el hecho de que no se exija un uso notorio, lo que sugiere que es suficiente el uso de la denominación social en su estricta función normativo-típica<sup>147</sup>. Y, en tercer lugar, el fundamento de este precepto, que se ha situado en el respeto y preservación de la esfera de la personalidad del titular de la denominación social<sup>148</sup>.

En cambio, otro grupo de autores mantiene que las facultades reconocidas por el art. 9.1.d) sólo pueden activarse cuando la denominación social se haya utilizado a título de distintivo empresarial<sup>149</sup>. Conforme a esta solución –que aquí compartimos–, la denominación social no queda incluida entre las prohibiciones relativas de registro como denominación social en sentido propio. Para fundamentar esta posición pueden esgrimirse los siguientes argumentos: En primer lugar, la tramitación parlamentaria de este precepto y las diversas enmiendas que se presentaron ponen de manifiesto que su propósito no es el de configurar la denominación social *stricto sensu* como prohibición relativa de registro. En segundo lugar, la Exposición de Motivos de la LM deja patente que esta prohibición de registro se refiere a la denominación social utilizada a título de signo distintivo<sup>150</sup>. En tercer lugar, el uso o

<sup>144</sup> FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., “Las prohibiciones relativas”, cit., p. 551 y 552.

<sup>145</sup> En este sentido, entre otros, MARTÍNEZ SANZ, F., “Nombre comercial...”, cit., p. 135; BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A., “Introducción a...”, cit., p. 101 y 102; MIRANDA SERRANO, L. M., “La relevancia...”, cit., p. 136; GARCÍA VIDAL, A., “La denominación...”, cit., p. 61; ÍÑIGUEZ ORTEGA, P., “Aproximación a...”, cit., p. 128; GALACHO ABOLAFIO, A. F., *Op. cit.*, p. 193 y 194; CURTO POLO, M., “Artículo 9...”, cit., p. 307; CORBERÁ MARTÍNEZ, J. M., *Los conflictos...*, cit., p. 375; y ÁVILA DE LA TORRE, A., “Sentencia de...”, cit., p. 356.

<sup>146</sup> MIRANDA SERRANO, L. M., *Op. cit.*, p. 136.

<sup>147</sup> GARCÍA VIDAL, A., “La denominación...”, cit., p. 61.

<sup>148</sup> ÍÑIGUEZ ORTEGA, P., “Aproximación...”, cit., p. 122.

<sup>149</sup> GÓMEZ MONTERO, J., “Artículo 90...”, cit., p. 751; SALELLES, J. R., “Facultades de...”, cit., p. 284 y 285; MASSAGUER FUENTES, J., “La Ley 17/2001...”, cit., p. 16; BARBERO CHECA, J. L., “Artículo 9...”, cit., p. 16; CABANAS TREJO, R., “El conflicto...”, cit., p. 7.

<sup>150</sup> En este sentido, se afirma que “(e)l nuevo texto legal incorpora el derecho de toda persona jurídica, que no hubiera registrado como nombre comercial su denominación o razón social, a formular la oportuna oposición al registro de una marca o nombre comercial posteriormente solicitados o a reclamar ante los tribunales la anulación de los mismos si hubieran sido ya registrados, cuando dichos signos distintivos se apliquen a *productos, servicios o actividades idénticos o similares a aquellos para lo que se usa dicha denominación o razón social*” (la cursiva es nuestra).

conocimiento notorio en todo el territorio nacional de la denominación social ya anticipa la idea de que la denominación social identifica para la generalidad del público el origen empresarial de unas concretas prestaciones o actividades. En cuarto lugar, el precepto bajo consideración exige que la denominación social identifique a una persona distinta del solicitante en el *tráfico económico*. Es decir, dentro del ámbito de actuación que es propio de los signos distintivos<sup>151</sup>. Por último, el riesgo de confusión que requiere el art. 9.1.d) LM versa sobre el origen empresarial de unas determinadas prestaciones o actividades empresariales. De modo que, para valorar este extremo en relación con las denominaciones sociales, es necesario que éstas identifiquen un concreto origen empresarial<sup>152</sup>.

Esta última posición parece ser la que mantienen los órganos jurisdiccionales. Las diferentes resoluciones que se han pronunciado sobre esta cuestión no han admitido esta prohibición en los casos de denominaciones sociales meramente usadas en su función normativo-típica. Y ello, fundamentalmente, porque para probar el uso o conocimiento notorio de la denominación social en el conjunto del territorio nacional se ha exigido la demostración de que ha sido utilizada en el tráfico económico de una forma que exceda de su estricta función de elemento identificador de la sociedad en el tráfico jurídico<sup>153</sup>.

Respecto al conocimiento notorio de la denominación social, este requisito aparece como alternativa al uso efectivo en el tráfico económico. De esta forma, se intenta completar tanto los supuestos en los que el uso de la denominación social no alcanza el conjunto del territorio nacional, como los casos en los que el signo ni siquiera ha sido utilizado en nuestro país. La notoriedad exigida por el art. 9.1.d) LM debe interpretarse en sentido marcario<sup>154</sup>. De modo que puede entenderse que una denominación social es notoriamente conocida cuando por el volumen de ventas de la sociedad, su duración, intensidad o alcance geográfico de su uso, la valoración o prestigio alcanzado en el mercado o por cualquier otra causa, es generalmente conocida por el sector del público al que se dirige la actividad que constituye el objeto de la sociedad<sup>155</sup>. La modificación del art. 8 LM –en el sentido de suprimir la definición de notoriedad– no debe conducirnos a interpretar este requisito de una forma distinta a la

<sup>151</sup> CABANAS TREJO, R., “El conflicto...”, cit., p. 7.

<sup>152</sup> SALELLES, J. R., “Facultades de...”, cit., p. 285.

<sup>153</sup> En este sentido, la STS (Sala 1ª) 415/2017, de 8 de febrero, afirma que “(p)odíamos dudar de que se cumplieran las condiciones generales previstas al comienzo de la letra d) del art. 9.1 LM, pues no es claro que este nombre comercial (...) identifique en el tráfico económico a la demandante, más allá de que constituya su denominación social y como tal cumpla su función propia, a la vista de la actividad que se ha declarado probado que desarrolla”. En la jurisprudencia menor se ha seguido una línea similar. Así, la SAP B 51/2014, de 12 de febrero, señala que “también en su mayor parte lo usado es el signo HISPANO SUIZA, no la denominación social o el nombre comercial «LA HISPANO SUIZA, FÁBRICA DE AUTOMOVILES, S.A.»”. Los casos en los que se usa esta última expresión son esencialmente los contratos y no nos permiten concluir que haya existido un uso en una parte sustancial del territorio nacional ni tampoco que, por consecuencia de ese uso, el signo haya adquirido un conocimiento con entidad suficiente como para ser estimado notorio en todo el territorio nacional”. Igualmente, la STSJ Madrid (Sala de lo Contencioso-Administrativo) 5493/2012, de 8 de marzo, declara que “la mera inscripción en el registro mercantil de una denominación social no constituye un obstáculo para la inscripción de una marca que coincida con dicha denominación, sino que se precisa que la denominación sea usada como marca no inscrita en la distribución de los productos o servicios y que la misma haya alcanzado notoriedad en el conjunto del territorio nacional”.

<sup>154</sup> Entre otros, FERRÁNDIZ GABRIEL, J. R., “Marcas y...”, cit., p. 298, nota 30; ÁVILA DE LA TORRE, A., “Sentencia de...”, cit., p. 356; CABANAS TREJO, R., “El conflicto...”, cit., p. 9; y BARBERO CHECA, J. L., “Artículo 9...”, cit., p. 219. En cambio, algunos autores estiman que, en este ámbito, la notoriedad deriva del conocimiento que de la denominación social tenga la generalidad de los operadores económicos del sector al que pertenecen las actividades constitutivas del objeto social (Cfr. MIRANDA SERRANO, L. M., “La relevancia...”, cit., p. 137).

<sup>155</sup> GARCÍA VIDAL, A., “La denominación...”, cit., p. 62.

prevista con anterioridad en el apartado 2 de dicho precepto. Como ya se ha puesto de manifiesto, la modificación del art. 8 LM no altera los conceptos de notoriedad y de renombre, dado que el signo que goza de renombre es equiparable con el signo notorio al que se aludía en la anterior redacción del art. 8.2 LM. Resulta, por tanto, que la notoriedad en este contexto debe consistir en el conocimiento generalizado, al menos en el sector económico en el que opera la sociedad identificada con la denominación social.

En cuarto lugar, el art. 9.1.d) LM exige que este uso o conocimiento notorio se extienda al conjunto del territorio nacional. Como ya se puso de manifiesto en otro lugar, este precepto no exige una extensión del uso que abarque todo el territorio nacional<sup>156</sup>. Basta que las empresas nacionales tengan la posibilidad de conocer las denominaciones sociales que se utilizan en el mercado en su ramo de actividad a fin de poder evitar conflictos futuros. Es, por tanto, suficiente el uso o conocimiento notorio que alcance a una parte sustancial del territorio nacional.

Finalmente, el precepto bajo consideración requiere que el signo distintivo que trata de registrarse pueda originar un riesgo de confusión en el público por ser idéntico o semejante a la denominación social previa y por ser las prestaciones o actividades idénticas o similares a las ofrecidas por la sociedad identificada con la denominación social. En este contexto, el legislador excluye de forma deliberada el riesgo de asociación<sup>157</sup>. Por consiguiente, nuestro legislador ha circunscrito el conflicto entre denominaciones sociales previas –usadas o notoriamente conocidas en el conjunto del territorio nacional– y signos distintivos a los supuestos en los que exista un riesgo de confusión en sentido estricto<sup>158</sup>. El enjuiciamiento del riesgo de confusión debe llevarse a cabo tomando como referencia los parámetros valorativos establecidos en materia de signos distintivos<sup>159</sup>. Esto es, por un lado, es necesario comparar el signo solicitado y la denominación social y, por otro, las prestaciones o actividades empresariales identificadas por uno y otra. Para valorar la identidad o semejanza de los signos no se tendrán en cuenta las abreviaturas de la forma social que por imperativo legal forman parte de la denominación social<sup>160</sup>. Asimismo, por exigencias derivadas del principio de especialidad, el ámbito de aplicación del signo solicitado y de la denominación social deben ser idénticos o similares. A tal efecto, es necesario comparar las concretas prestaciones o actividades empresariales identificadas por uno y otro signo, lo que exige ir más allá de la simple descripción estatutaria del objeto social<sup>161</sup>.

Una vez constatada la concurrencia de estos requisitos, el titular de la denominación social puede oponerse a la solicitud de registro del signo distintivo idéntico o confundible [art. 19.1.c) LM] y, en el caso de que el signo se hubiera registrado, puede solicitar su nulidad

<sup>156</sup> *Vid. supra* Cap. 4º.III.3.3.

<sup>157</sup> *Vid. supra* Cap. 4º.III.3.3.

<sup>158</sup> CURTO POLO, M., “Artículo 9...”, cit., p. 300.

<sup>159</sup> Entre otros, FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., “Las prohibiciones relativas”, cit., p. 552; y SALELLES, J. R., “facultades de...”, cit., p. 285; y BARBERO CHECA, J. L., “Artículo 9...”, cit., p. 219. En cambio, algún autor ha estimado que el juicio de confundibilidad en este ámbito debe llevarse a cabo introduciendo criterios de carácter fáctico más propios del enjuiciamiento que merece el reproche de deslealtad (Cfr. LOBATO GARCÍA-MIJÁN, M., *Comentario a...*, cit., p. 377; y SALELLES, J. R., “Facultades de...”, cit., p. 285 y 286).

<sup>160</sup> GARCÍA VIDAL, A., “La denominación...”, cit., p. 61.

<sup>161</sup> CABANAS TREJO, R., “El conflicto...”, cit., p. 8.

–siempre que no haya tolerado el uso de dicho signo por un período de cinco años con conocimiento de dicho uso– (art. 52.1 y 2 y 91 LM)<sup>162</sup>.

Algún autor ha visto en este precepto el reconocimiento de carácter distintivo a la denominación social<sup>163</sup>. Sin embargo, a nuestro juicio –y como pone de manifiesto la práctica judicial–, esta afirmación es apresurada. Para que el titular de la denominación social pueda activar los mecanismos de protección que le concede este artículo, se exige no sólo que la denominación social se utilice a título de distintivo empresarial, sino que ésta goce de una especial implantación en el mercado. Con estas premisas, ha de mantenerse que el art. 9.1.d) LM únicamente viene a reconocer la distintividad latente que encierra la denominación social. Así, el legislador, consciente de esta situación, lo que hace a través de esta disposición es arbitrar una medida que trata de proteger la denominación social que ha manifestado dicha distintividad de un modo tan intenso que permite a un amplio sector del público reconocer en la denominación social el origen empresarial de unas concretas prestaciones o actividades.

Ahora bien, lo anterior no significa que la denominación social que no satisfaga los requisitos establecidos en el art. 9.1.d) LM quede completamente huérfana de protección marcaria. El titular de la denominación social que no cumpla las exigencias de uso o de conocimiento notorio impuestas por el art. 9.1.d) LM siempre puede acudir a la acción reivindicatoria (art. 2.2 LM), cuando se den los requisitos necesarios para ello<sup>164</sup>. De esta forma, cuando la denominación social haya sido registrada como marca o como nombre comercial a favor de un tercero en fraude de los derechos de su legítimo titular o con violación de una obligación legal o contractual, el titular de la denominación social puede reivindicar ante los tribunales la propiedad del signo distintivo. En estos casos, no es necesario que la denominación social se utilice a título de distintivo empresarial. El éxito de esta acción se basa en el mejor derecho de quien acciona, independientemente del uso concreto dado al signo fraudulentamente registrado.

## **2. Medidas impeditivas: las facultades del titular de la denominación social para impedir el uso en el tráfico económico de un signo distintivo posterior idéntico o confundible (LCD)**

Como ha podido comprobarse, la legislación marcaria otorga al titular de la denominación social ciertos mecanismos tuitivos que le permiten actuar contra quien trate de registrar con posterioridad un signo distintivo idéntico o confundible. Sin embargo, estas medidas se circunscriben al estricto ámbito tabular. La LM no reconoce al titular de la denominación social un *ius prohibendi* que le permita accionar contra el tercero que utilice un signo idéntico o confundible en el mercado. Este *ius prohibendi* está reservado a los titulares registrales de marcas y nombre comerciales y, con alguna matización, a los usuarios de marcas no registradas notoriamente conocidas en el sentido del art. 6 bis CUP (arts. 34 y 90 LM).

<sup>162</sup> MARTÍNEZ SANZ, F., “Nombre comercial...”, cit., p. 133 y 134; CURTO POLO, M., “Artículo 9...”, cit., p. 307; BARBERO CHECA, J. L., “Artículo 9...”, cit., p. 218; y FERRÁNDIZ GABRIEL, J. R., “Marcas y...”, cit., p. 298.

<sup>163</sup> MIRANDA SERRANO, L. M., “La relevancia...”, cit., p. 140 y ss.; y GALACHO ABOLAFIO, A. F., “El reconocimiento...”, cit., p. 204.

<sup>164</sup> Sobre esta cuestión, CORBERÁ MARTÍNEZ, J. M., *Los conflictos...*, cit., p. 439 y ss.

Sin embargo, el titular de la denominación social usada o notoriamente conocida en el conjunto del territorio nacional puede completar la parcial protección que le confiere la LM acudiendo a las acciones previstas en la LCD para prohibir el uso en el mercado del signo – no registrado– idéntico o confundible con su denominación social<sup>165</sup>. En este caso, como es natural, el éxito de la acción dependerá del cumplimiento de las exigencias previstas en la LCD<sup>166</sup>. Cumplidas estas condiciones, el titular de la denominación social puede acudir a las acciones contenidas en esta norma para poner coto a la actuación del tercero que utilice en el tráfico económico un signo idéntico o confundible con su denominación social. Ahora bien, para poder acudir a la vía de la LCD es necesario que la denominación social se utilice en el tráfico económico como signo diferenciador de las prestaciones o actividades empresariales<sup>167</sup>. Su mero uso como elemento identificador del empresario en el tráfico jurídico en sentido estricto no permite activar los mecanismos de protección establecidos en la normativa represora de la competencia desleal.

Igualmente, el titular de una denominación social que no cumpla con las condiciones de uso o de conocimiento notorio previstas en el art. 9.1.d) LM también puede acudir a las acciones previstas en la LCD para prohibir el uso en el mercado de un signo no registrado idéntico o confundible. En rigor, la normativa represora de la competencia desleal no exige un grado de implantación de la denominación social en el mercado asimilable al establecido en la legislación marcario. Es suficiente con que la denominación social haya sido usada a título de distintivo empresarial y que goce de un mínimo de implantación y consolidación en el mercado, en el sentido de que los círculos interesados puedan conocer la denominación social, sin que sea necesario que sea notoriamente conocida.

Esta posibilidad de recurrir a la normativa represora de la competencia desleal, en cambio, queda vedada cuando el signo distintivo posterior haya accedido al registro. En este sentido, el titular de la denominación social –usada o notoriamente conocida en el conjunto del territorio nacional– que no se haya opuesto al registro ni haya solicitado su nulidad en el plazo establecido (art. 52.2 LM) no puede acudir a la LCD. Igualmente, la denominación social que no haya alcanzado el grado de uso o de notoriedad exigido por la LCD tampoco puede accionar por los cauces concurrenciales cuando el signo distintivo posterior haya sido inscrito en la OEPM<sup>168</sup>. Una solución en sentido contrario entraría en contradicción con el principio de complementariedad relativa que gobierna la relación entre el Derecho marcario y la normativa represora de la competencia desleal<sup>169</sup>. No en vano, uno de los principios que rigen esta relación de complementariedad relativa consiste, precisamente, en que el Derecho contra la competencia desleal no puede constituir un cauce para la generación de nuevos derechos de exclusiva, ni tampoco una vía para sancionar aquellas conductas que están

<sup>165</sup> Entre otros, GÓMEZ MONTERO, J., “Artículo 90...”, cit., p. 752; SALELLES, J. R., “Facultades de...”, cit., p. 250; CURTO POLO, M., “Artículo 9...”, cit., p. 300; MIRANDA SERRANO, L. M., “Algo está cambiando...”, cit., p. 32, nota 49; ÍÑIGUEZ ORTEGA, P., “Aproximación a...”, cit., p. 123; CORBERÁ MARTÍNEZ, J. M., *Los conflictos...*, cit., p. 246 y ss.; y CABANAS TREJO, R., “El conflicto...”, cit., p. 6.

<sup>166</sup> *Vid. supra* Cap. 5º.IV.

<sup>167</sup> MASSAGUER FUENTES, J., *Comentario a...* cit., p. 208; y CORBERÁ MARTÍNEZ, J. M., *Los conflictos...*, cit., p. 246.

<sup>168</sup> MIRANDA SERRANO, L. M., “Algo está cambiando...”, cit., p. 31; y SALELLES, J. R., “Facultades de...”, cit., p. 250. En contra, CURTO POLO, M., “Artículo 9...”, cit., p. 307.

<sup>169</sup> *Vid. supra* Cap. 5º.II.2.

expresamente admitidas por el Derecho marcario. De este modo, permitir al titular de la denominación social recurrir al Derecho represor de la competencia desleal para prohibir el uso de un signo distintivo posterior debidamente inscrito en la OEPM no supondría sino utilizar la normativa concurrencial para conseguir un resultado contrario al sistema marcario<sup>170</sup>.

## V. CONSIDERACIONES FINALES

### 1. Valoración y crítica del sistema de coordinación entre denominaciones sociales y signos distintivos establecido en la LM

El sistema de coordinación normativa entre denominaciones sociales y signos distintivos establecido en la LM no ha sido valorado de forma positiva por la doctrina. Los distintos autores han puesto de manifiesto las deficiencias técnicas de esta regulación<sup>171</sup> –que ciertamente da lugar importantes dudas interpretativas–, así como su insuficiencia para acabar con los conflictos entre signos distintivos y denominaciones sociales<sup>172</sup>. Además, no puede desconocerse que el conjunto de soluciones recogidas en la LM exige atender al concreto uso que se haga de la denominación social y deslindar el ámbito de actuación en el que ésta desarrolla sus funciones –normativo-típicas o distintivas–. Una cuestión que no se presta a una valoración apriorística y que no siempre resulta sencilla.

Sin embargo, no podemos pasar por alto que se trata de un régimen inacabado<sup>173</sup>. Así resulta de la DA 18ª LM, que insta al Gobierno a elaborar “un proyecto de Ley sobre el régimen de las denominaciones sociales de las entidades jurídicas”<sup>174</sup>. Ahora bien, ha transcurrido mucho tiempo desde que la LM hiciera este llamamiento al Gobierno sin que haya recibido respuesta alguna. Por este motivo, siendo conscientes de las deficiencias técnicas y regulatorias del sistema de coordinación establecido en materia de denominaciones sociales y signos distintivos, se hace necesario reconsiderar la situación actual. Esta labor no puede llevarse a cabo sin tomar en consideración la realidad que trata de regularse.

La relación entre denominaciones sociales y signos distintivos no ha sido especialmente buena. Primero, por indiferencias, y luego, por injerencias mutuas y recíprocas<sup>175</sup>. En el contexto de estas injerencias mutuas y recíprocas, la LM trata de aportar soluciones a los conflictos entre denominaciones sociales y signos distintivos. Pero estas

<sup>170</sup> MIRANDA SERRANO, L. M., “Algo está cambiando...”, cit., p. 31 y 32.

<sup>171</sup> PAZ-ARES, C., “Capítulo 21...”, cit., p. 573.

<sup>172</sup> Entre otros, MIRANDA SERRANO, L. M., “Algo está cambiando...”, cit., p. 46 y 47; GARCÍA VIDAL, A., “La denominación...”, cit., p. 76; FERRÁNDIZ GABRIEL, J. R., “Marcas y...”, cit., p. 297; ÍÑIGUEZ ORTEGA, P., “Aproximación a...”, cit., p. 133; y CORBERÁ MARTÍNEZ, J. M., *Los conflictos...*, cit., p. 245.

<sup>173</sup> MIRANDA SERRANO, L. M., “La relevancia...”, cit., p. 123; y MASSAGUER FUENTES, J., “La Ley 17/2001...”, cit., p. 62.

<sup>174</sup> Sobre esta disposición, GARCÍA VIDAL, A., “La denominación...”, cit., p. 77; VILLA VEGA, E., “Disposición adicional decimoctava. Proyecto de Ley de denominaciones de personas jurídicas”, en AA.VV. (dir. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A.), *Comentarios a la Ley de Marcas*, 2ª ed., t. II, Cizur Menor, Aranzadi, 2008, p. 1461 y ss.; BARREDA DÍEZ DE BALDEÓN, C., “Disposición adicional decimoctava...”, cit., p. 820 y ss.; y CORBERÁ MARTÍNEZ, J. M., *Los conflictos...*, cit., p. 345 y ss.

<sup>175</sup> FONT GALÁN, J. I., “Prólogo”, cit., p. 11.

soluciones no permiten ni poner fin a las situaciones conflictivas ni resolverlas de forma satisfactoria cuando nos encontramos en esas zonas grises en las que no es fácil determinar el concreto uso que se hace de la denominación social. Las razones que conducen a estas disfunciones son varias y están estrechamente relacionadas. Entre ellas, pueden destacarse las siguientes:

*Primera.* La polivalencia funcional de la denominación social. Como ya se ha puesto de manifiesto, tradicionalmente se ha partido de la neta separación conceptual y funcional entre denominaciones sociales y signos distintivos. Esta concepción sigue en cierto modo latente en la práctica jurisprudencial y registral<sup>176</sup>. Sin embargo, la denominación social, además de su función identificadora del ente societario en el tráfico jurídico, puede desarrollar en el mercado funciones distintivas<sup>177</sup>. Al identificar a la sociedad en el tráfico jurídico, de forma indirecta o refleja diferencia las prestaciones o actividades que constituyen su objeto social. La denominación social constituye el nombre de un ente dotado de personalidad jurídica que reviste la peculiaridad de ostentar necesariamente, desde principio a fin, la titularidad de una empresa y cuya actuación se dirige, en esencia, al logro de objetivos exclusivamente económicos<sup>178</sup>. Está destinada a identificar a un sujeto cuya vida va a desarrollarse exclusivamente en el tráfico económico<sup>179</sup>. Por ello, no sólo desarrolla sus funciones en el tráfico jurídico en sentido estricto, es decir, en el ámbito de las relaciones negociales y procesales. La denominación social es perfectamente apta para identificar a la empresa en las relaciones de clientela, operando como signo diferenciador de las prestaciones y actividades empresariales. En esto consiste precisamente la distintividad latente de la denominación social. En la posibilidad que tiene la denominación social de sumar a su estricta función normativo-típica una función distintiva de las diferentes realidades empresariales. Unas funciones distintivas que pueden empezar a desarrollarse en cualquier momento y que, igualmente, pueden dejar de manifestarse. Por este motivo, someter la resolución del conflicto entre denominaciones sociales y signos distintivos a la delimitación previa del ámbito funcional de la denominación social es una cuestión que ha de ser objeto de reconsideración.

<sup>176</sup> En la jurisprudencia, *vid.*, como ejemplo, la STS (Sala 1ª) 2850/2006, de 18 de mayo. En las resoluciones de la DGRN esta tendencia se aprecia de una forma más nítida. En sus resoluciones es recurrente encontrar la siguiente afirmación: “En principio la denominación y las marcas o nombres comerciales operan, conceptual y funcionalmente, en campos y con finalidades distintas: la primera como identificación en el tráfico jurídico de un sujeto de derecho, y las segundas como identificadores en el mercado de los productos o servicios de una empresa, o de esta misma, frente a sus competidoras” (*Vid.*, entre otras, RRDGRN 5 de mayo de 2015; de 11 de noviembre de 2015; y de 7 de junio de 2018).

<sup>177</sup> Igualmente, parece justo señalar que tanto los órganos jurisdiccionales como registrales son permeables a la realidad y advierten esta polivalencia funcional de la denominación social. En este sentido, la STS (Sala 1ª) 3196/2015, de 6 de julio, afirma que “la denominación de una persona jurídica, especialmente en el caso de las sociedades mercantiles, es susceptible de ser empleada como signo distintivo, cuando sea asociado por el público al crédito o reputación que, a su juicio, merecen los productos o servicios que ofrece la empresa”. En un sentido similar, la DGRN declara que “(l)os conflictos entre las denominaciones sociales y los signos distintivos (nombres comerciales y marcas), derivan de la no siempre clara distinción entre la identificación del empresario como persona jurídica y la de la empresa o actividad empresarial que lleva a cabo, y de que el deslinde entre la vertiente jurídica y la económica competitiva de las sociedades actuantes en el mercado puede ser difícil de percibir por los operadores del mismo desde el momento en que, para tales operadores, la denominación social es un factor de diferenciación. El conflicto se agudiza cuando, además, hay multitud de disposiciones legales que obligan al empresario a reproducir su denominación social en sus productos o servicios (etiquetas, envases, folletos publicitarios, albaranes, etc...)” (Cfr. RDGRN de 7 de junio de 2018).

<sup>178</sup> MIRANDA SERRANO, L. M., *Denominación social...*, cit., p. 129.

<sup>179</sup> GARRIDO CERDA, E., “La denominación...”, cit., p. 618.

*Segunda.* La tendencia al uso de la denominación social como signo distintivo. Entre los operadores económicos existe la errónea creencia de que la inscripción de la denominación social en el Registro Mercantil le otorga a su titular el derecho a utilizarla en concepto de distintivo empresarial<sup>180</sup>. Además, una simple consulta de los datos estadísticos sobre sociedades mercantiles y signos distintivos revela que, en la actualidad, existen muchas más sociedades mercantiles que signos distintivos en vigor<sup>181</sup> y que, las primeras se constituyen en número muy superior a los segundos<sup>182</sup>. Teniendo en cuenta que una sociedad mercantil sólo puede identificarse en el tráfico jurídico con una denominación social, mientras que puede operar en el mercado empleando múltiples signos distintivos, y que los signos distintivos no sólo pueden solicitarse por sociedades mercantiles, resulta que son muchas las sociedades que operan en el tráfico económico con su denominación social. Puede concluirse, por tanto, que es una práctica común que la persona jurídico-societaria, identificada con una determinada denominación social, use ésta como signo identificador de sus prestaciones y actividades<sup>183</sup>. Esta situación agrava las posibilidades de conflicto entre denominaciones sociales y signos distintivos y pone de relieve la estrecha relación que existe entre ambos institutos.

*Tercera.* La posible trascendencia externa de la denominación social utilizada en sentido propio. Aun cuando la denominación social tiene como función normativo-típica la identificación en el tráfico jurídico del ente jurídico-societario, dicho uso puede tener una trascendencia externa susceptible de generar una colisión con los signos distintivos de otras empresas. Así sucede, en particular, cuando la denominación social, a pesar de utilizarse como elemento de identificación de la persona jurídica a los efectos de adquirir derechos, contraer obligaciones y asumir responsabilidades, se coloca en el etiquetado de los productos, en los catálogos o muestrarios, en la documentación mercantil de la empresa o en la publicidad. A ello hay que sumar que son muchas las disposiciones legales que obligan al empresario a reproducir su denominación social en las prestaciones que ofrece en el mercado – fundamentalmente, en el etiquetado de los productos–, así como en los diferentes documentos mercantiles –albaranes, facturas, folletos publicitarios...–<sup>184</sup>. En estos supuestos, la delimitación del uso que se hace de la denominación social es ciertamente compleja, si no

<sup>180</sup> Esta idea ha sido puesta de manifiesto, entre otros, por BOTANA AGRA, M., “A propósito...”, cit., p. 1609; MIRANDA SERRANO, L. M., *Denominación social...*, cit., p. 388; y CÁBANAS TREJO, R., “Anagrama y denominación social (comentario a la Resolución de 1 de diciembre de 1997)”, en *La Notaria*, núm. 1, 1998, p. 144.

<sup>181</sup> En efecto, a 1 de enero de 2018, en España existen 1.181.391 sociedades de responsabilidad limitada y 78.866 sociedades anónimas [Datos de *Statista GmbH* a 10/04/2019, disponibles en <https://es.statista.com/estadisticas/527630/numero-de-empresas-en-espana-por-condicion-juridica/> (consultado el 26/04/2019)]. En cambio, de acuerdo con los datos de la OEPM, El número de marcas nacionales en vigor a 31 de diciembre de 2018 es de 776.089 y el de nombres comerciales de 87.210 [*La OEPM en cifras 2018*, disponible en [https://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos\\_relacionados/Publicaciones/Folletos/La\\_OEPM\\_en\\_Cifras\\_2018.pdf](https://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Publicaciones/Folletos/La_OEPM_en_Cifras_2018.pdf) (consultado el 26/05/2019)].

<sup>182</sup> Conforme a los datos del INE, en 2017 se constituyeron 94.382 sociedades anónimas y de responsabilidad limitada (Datos del INE a 10/04/2019, disponibles en [http://www.ine.es/prodyser/espa\\_cifras/2018/35/#zoom=z](http://www.ine.es/prodyser/espa_cifras/2018/35/#zoom=z)). Por contraposición, el número de signos distintivos nacionales concedidos fue de 53.017 –46.715 marcas y 6.302 nombres comerciales– [*La OEPM en cifras 2017*, disponibles en [http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos\\_relacionados/Publicaciones/Folletos/La\\_OEPM\\_en\\_Cifras\\_2017.pdf](http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Publicaciones/Folletos/La_OEPM_en_Cifras_2017.pdf) (consultado el 10/04/2019)].

<sup>183</sup> En esta línea, entre otros, CURTO POLO, M., “Artículo 9...”, cit., p. 304; MARTÍNEZ GUTIERREZ, A., “En torno a la lesión...”, cit., p. 649; y MASSAGUER FUENTES, J., “La Ley 17/2001...”, cit., p. 13.

<sup>184</sup> Esta circunstancia ha sido puesta de manifiesto por la DGRN en sus resoluciones de 5 de mayo de 2015 y de 7 de junio de 2018. Una situación de la que también se ha hecho eco la jurisprudencia [*Vid.* STS (Sala 1ª) 3657/2004, de 27 de mayo].

imposible<sup>185</sup>. Y es que, como ha puesto de manifiesto la doctrina, el tráfico jurídico-negocial y el económico-concurrencial no son compartimentos estancos, sino que están estrechamente relacionados<sup>186</sup>. De ahí que una solución a los conflictos entre denominaciones sociales y signos distintivos basada en un deslinde de los ámbitos de actuación de unas y otros conduzca a resultados no siempre satisfactorios<sup>187</sup>. Por ello, a nuestro juicio, la resolución de los conflictos entre denominaciones sociales y signos distintivos no puede pasar por esta teórica separación de funciones y de ámbitos de actuación.

*Cuarta.* La falta de una verdadera coordinación registral entre el Registro Mercantil Central y la OEPM. Una de las principales causas del conflicto entre denominaciones sociales y signos distintivos se encuentra en la falta de coordinación existente entre el Registro Mercantil Central y la OEPM. En la actualidad, el Registro Mercantil Central no toma en consideración los signos distintivos inscritos a la hora de valorar la disponibilidad de una denominación social. En sentido inverso, cuando se solicita un signo distintivo, la OEPM no comprueba la existencia previa de denominaciones sociales idénticas o confundibles. En este escenario, es frecuente que se otorguen denominaciones sociales idénticas o confundibles con signos distintivos prioritarios y viceversa. El legislador de 2001 consciente de esta circunstancia estableció en su DA 14ª LM una norma en materia de formación de la denominación social a través de la cual se obliga a los órganos encargados del registro a denegar aquella denominación social que fuera idéntica o confundible con un signo distintivo renombrado prioritario. Sin embargo, esta medida no desemboca en una auténtica coordinación registral entre el Registro Mercantil Central y la OEPM. Entre estos órganos registrales no existe ningún tipo de comunicación. Sin embargo, el establecimiento de una verdadera coordinación inter-registral entre el Registro Mercantil Central y la OEPM se convertiría en un vehículo ciertamente útil para prevenir los conflictos que pueden originarse entre denominaciones sociales y signos distintivos<sup>188</sup>.

*Quinta.* La ausencia en nuestro ordenamiento de un auténtico reconocimiento de carácter distintivo a la denominación social. Si atendemos a las razones anteriormente expuestas, se concluirá que la *ratio* última de los conflictos entre denominaciones sociales y signos distintivos reside en la falta de un auténtico reconocimiento a la denominación social de aptitud diferenciadora o capacidad distintiva, no sólo del ente jurídico-societario, sino también de la empresa para cuya consecución se constituyó<sup>189</sup>. En efecto, a nuestro juicio, el ordenamiento jurídico tiene que dar un paso más y no conformarse con reconocer la distintividad latente de la denominación social. Es precisamente esta distintividad latente que

<sup>185</sup> MIRANDA SERRANO, L. M., “¿Hacia una coordinación...”, cit., p. 347; VILLA VEGA, E., “Disposición adicional decimocuarta...”, cit., p. 1391; y CABANAS TREJO, R., “Un estudio...”, cit., p. 1.

<sup>186</sup> Entre otros, MIRANDA SERRANO, L. M., “¿Hacia una coordinación...”, cit., p. 346 y 347; CABANAS TREJO, R., “Anagrama y...”, cit., p. 144; y CORBERÁ MARTÍNEZ, J. M., “Los conflictos...”, cit., p. 294 y 295.

<sup>187</sup> En este sentido, entre otros, MIRANDA SERRANO, L. M., “Algo está cambiando...”, cit., p. 43; PAZ-ARES, C., “Capítulo 21...”, cit., p. 573; ÍÑIGUEZ ORTEGA, P., “Aproximación a...”, cit., p. 117; y CABANAS TREJO, R., “El conflicto...”, cit., p. 3.

<sup>188</sup> Entre otros, VILLA VEGA, E., “Disposición adicional decimocuarta...”, cit., p. 1397; Ídem, “Disposición adicional decimooctava...”, cit., p. 1465; y SOTO BISQUERT, A., “El nombre...”, cit., p. 300.

<sup>189</sup> MIRANDA SERRANO, L. M., *Denominación social...*, cit., p. 248; CERDÁ ALBERO, F., “Relaciones y...”, cit., p. 6975; y GONDRÁ ROMERO, J. M. “El nombre...”, cit., p. 42.

encierra la denominación social lo que hace que ésta pueda desempeñar funciones distintivas en cualquier momento. De modo que la denominación social que se emplea como elemento identificador de la sociedad en el tráfico jurídico puede pasar a desempeñar funciones distintivas invadiendo el ámbito que es propio de los signos distintivos. Por este motivo, deslindar los ámbitos de actuación de denominaciones sociales y signos distintivos no es una solución operativa. En su lugar, es necesario reconocer a la denominación social una verdadera capacidad distintiva. De esta forma, los conflictos entre denominaciones sociales y signos distintivos pueden resolverse con mayor claridad, puesto que no es necesario delimitar ni las funciones que la denominación social efectivamente desarrolla ni el ámbito de actuación en el que ésta opera.

El reconocimiento de capacidad distintiva a la denominación social es una constante en los distintos ordenamientos jurídicos de nuestro entorno. Así, en Derecho italiano, se reconoce sin reticencias el carácter distintivo de la denominación social, que se configura como un signo distintivo más<sup>190</sup>. En este sentido, el art. 22 del *Codice della proprietà industriale*, en el marco del *principio de unitariedad* de los signos distintivos, impide adoptar como denominación social un signo idéntico o similar a una marca prioritaria. En sentido inverso, el art. 12.1.b) del mencionado texto legal prohíbe registrar una marca cuando sea idéntica o confundible con una denominación social previa que goce de notoriedad. Igualmente, el ordenamiento jurídico francés atribuye a la denominación social una auténtica capacidad distintiva, incluyéndola entre los signos distintivos de la empresa<sup>191</sup>. En el ordenamiento jurídico francés, entre las causas que determinan la indisponibilidad de una denominación social se encuentra la preexistencia de una marca idéntica o confundible<sup>192</sup>. Asimismo, la existencia de una denominación social previa impide la adopción como marca de un signo idéntico o confundible con ésta [art. 711-4.b) *Code de la propriété intellectuelle*]. En el Derecho portugués, la denominación social también se configura como un signo distintivo<sup>193</sup>. De una parte, el art. 4 del *Código da propriedade industrial* establece que el registro de una marca es motivo de denegación o de anulación de denominaciones sociales idénticas o confundibles. De otra parte, el art. 239.2.a) del Código portugués incluye la denominación social previa entre las causas de oposición al registro de una marca idéntica o confundible.

Las circunstancias anteriormente señaladas revelan que el sistema de resolución de conflictos entre denominaciones sociales y signos distintivos establecido en la legislación marcaria presenta importantes disfunciones. Por este motivo estimamos conveniente de cara al futuro la articulación de un sistema de coordinación normativa que, partiendo del respeto a la naturaleza jurídica de las denominaciones sociales y de los signos distintivos, clarifique las relaciones existentes entre ellos. A tal efecto, y teniendo en cuenta la realidad regulada, consideramos que este régimen de coordinación normativa debe girar en torno a dos ejes fundamentales: en el plano normativo, el reconocimiento de carácter distintivo a la

<sup>190</sup> VANZETTI, A. y DI CATALDO, V., *Manuale di...*, cit., p. 339; COSTI, R., *Il nome...*, cit., p. 27; VANZETTI, A., “Part. 1...”, cit., p. 558; y LANDINI, S., “Tutela della proprietà intellettuale tra forma e sostanza. Ancora sul concetto di preuso in materia di marchi di fatto”, en *Rivista di Diritto Industriale*, VI, 2015, p. 383.

<sup>191</sup> CHAVANNE, A. y BURST, J. J., *Droit de...*, cit., p. 956 y ss.; BERTRAND, A. R., *Droit des...*, cit., p. 359; POLLAUD-DULIAN, F., *Propriété Intellectuelle...*, cit., p. 653; DURRANDE, S., “Disponibilité des signes”, en *JurisClasseur. Marques-Dessins et modèles*, Fasc. 7110, 2018, p. 14.; y CANLORBE, J., “Contrefaçon de marque. Usage illicite de marque”, en *JurisClasseur. Marques-Dessins et modèles*, Fasc. 7513, 2018, p. 71.

<sup>192</sup> BERTRAND, A. R., *Le Droit...*, cit., p. 541 y ss.; y PASSA, J., *Droit de...*, cit., p. 686 y ss.

<sup>193</sup> MENEZES LEITÃO, L., “Nome e...”, cit., p. 157.

denominación social y, en el plano registral, una mayor cooperación entre el Registro Mercantil Central y la OEPM.

## 2. Propuestas de reforma de la regulación vigente

La respuesta –a nuestro juicio– parcial e insuficiente que el ordenamiento jurídico da al conflicto entre denominaciones sociales y signos distintivos nos lleva a proponer algunas ideas con el ánimo de que puedan ayudar al legislador a la hora de acometer una reforma en este ámbito.

El sistema regulador de las relaciones entre denominaciones sociales y signos distintivos debe partir necesariamente de la atenta observación de la realidad y del respeto a la naturaleza jurídica de los institutos enfrentados. En este sentido, el régimen regulador de los conflictos entre estas instituciones debe orientarse a la consecución del justo equilibrio de los intereses en juego. Y es que, aun cuando estos institutos presentan elementos comunes, no puede desconocerse que son figuras inspiradas por principios disímiles e inicialmente llamadas a desempeñar cometidos diferentes. Queremos decir que, pese a estimar que la modificación del cuadro de relaciones entre denominaciones sociales y signos distintivo debe pasar por una aproximación de las primeras a los segundos, ha de partirse del firme convencimiento de que el nuevo marco regulatorio no puede alterar la naturaleza jurídica de la denominación social ni afectar a su función normativo-típica<sup>194</sup>.

Tomando como referencia estas coordenadas, consideramos que, en el plano normativo, la modificación del sistema de relaciones entre denominaciones sociales y signos distintivos debe arrancar del reconocimiento a la denominación social de una verdadera capacidad distintiva, al modo en que se hace en otros ordenamientos jurídicos de nuestro entorno. En este sentido, parece oportuno prohibir la adopción de denominaciones sociales que sean idénticas o confundibles con signos distintivos prioritarios previamente registrados o renombrados<sup>195</sup>. Ahora bien, no creemos conveniente que esta nueva exigencia en materia de composición y disponibilidad de denominaciones sociales pueda apreciarse de oficio por los órganos registrales competentes, que no cuentan con los elementos de juicio necesarios para llevar a cabo esta tarea. Igualmente, tampoco estimamos adecuado instaurar en materia de denominaciones sociales un procedimiento de oposición similar al establecido en sede de marcas<sup>196</sup>. Una medida en esta dirección restaría agilidad al procedimiento de concesión de denominaciones sociales. A nuestro juicio, esta prohibición debe operar a instancia de parte, una vez que el titular del signo distintivo prioritario perjudicado la haga valer ante los órganos

<sup>194</sup> Al hilo de la DA 18ª LM, algunos autores ya se pronunciaron sobre la necesidad de tomar este tipo de cautelas en la regulación venidera de la denominación social. Entre otros, MIRANDA SERRANO, L. M., “La relevancia...”, cit., p. 143; Ídem, “¿Hacia una coordinación...”, cit., p. 352; y MASSAGUER FUENTES, J., “La Ley 17/2001...”, cit., p. 15.

<sup>195</sup> En esta línea se manifiesta un amplio sector de la doctrina. Entre otros, MIRANDA SERRANO, L. M., *Denominación social...*, cit., p. 389 y 390; Ídem, “¿Hacia una coordinación...”, cit., p. 351; GARCÍA VIDAL, A., “La denominación...”, cit., p. 77; MASSAGUER FUENTES, J., “La Ley 17/2001...”, cit., p. 16; y BARREDA DÍEZ DE BALDEÓN, C., “Disposición adicional decimoctava...”, cit., p. 826. En contra, BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO estima que, teniendo en cuenta las exigencias del procedimiento de concesión de la denominación social, esta medida no sería adecuada (Cfr. “Denominaciones sociales...”, cit., p. 15 y 16).

<sup>196</sup> Esta posibilidad ha sido señalada por MARTÍNEZ GUTIÉRREZ, A., “En torno a la Nueva Tutela *ex officio* de las Denominaciones Geográficas Cualificadas en el Ámbito Societario”, en *Revista de Propiedad Intelectual*, núm. 18, 2015, p. 34.

jurisdiccionales. E implicará la obligación de modificar la denominación social posterior confundible. Aunque, para ello, no será necesario entrar a valorar ni el uso que se haya hecho de ella ni el ámbito en el que ésta ha sido efectivamente utilizada –tráfico jurídico-negocial o económico-concurrencial–. Con esta previsión, ciertamente, no se elimina el conflicto entre denominaciones sociales y signos distintivos prioritarios, pero puede contribuir a clarificar las relaciones entre denominaciones sociales y signos distintivos y a dotar de certeza al sistema. Y es que, de esta forma, los operadores económicos ya sabrán de antemano que su denominación social no puede ser confundible con un signo distintivo prioritario y, en el caso de que lo sea, serán conscientes de las consecuencias que esta situación lleva aparejada. Junto a ello, consideramos oportuno eliminar la DA 17ª LM y someter el incumplimiento de la sentencia por violación del derecho sobre el signo distintivo que condene a la sociedad a modificar su denominación social a las sanciones impuestas por el art. 417 RRM.

Una disposición en este sentido no es extraña en el Derecho comparado y está plenamente amparada por el sistema comunitario de marcas. En efecto, el art. 10.6 DM permite que los Estados miembros puedan establecer a favor de los titulares de marcas facultades prohibitivas frente a usos de signos para fines diversos a los de distinguir productos o servicios<sup>197</sup>.

En sentido inverso, la denominación social debe operar como prohibición relativa al registro de signos distintivos. A nuestro juicio, el art. 9.1.d) LM sirve adecuadamente a estos fines. Sin embargo, para valorar la concurrencia de esta prohibición debe abandonarse la interpretación que aboga por exigir el uso de la denominación social con funciones distintivas. Esta interpretación es plenamente coherente con el régimen de resolución de conflictos entre denominaciones sociales y signos distintivos actualmente vigente. Sin embargo, el reconocimiento de capacidad distintiva a la denominación social hace innecesario valorar el concreto uso que se haga de ella y el ámbito en el que se utiliza. Por ello, una modificación del sistema de relaciones entre denominaciones sociales y signos distintivos en la línea que aquí proponemos pasa necesariamente por desatender esta exigencia y convertir a la denominación social usada o notoriamente conocida en el conjunto del territorio nacional en causa de oposición al registro y de nulidad con independencia del uso que se haya hecho de ella.

Por último, esta propuesta de reforma a nivel normativo no debe incidir sobre el requisito de idoneidad de la denominación social. No creemos que sea necesario requerir que la denominación social esté constituida por un signo dotado de capacidad distintiva<sup>198</sup>. La función primordial de la denominación social es la identificación e individualización del ente jurídico-societario en el tráfico económico. Una función que pueden cumplir satisfactoriamente las denominaciones sociales carentes de capacidad distintiva. La única consecuencia de esta falta de carácter distintivo de la denominación social consiste en que

<sup>197</sup> Algún autor ha estimado que esta facultad ya ha sido incorporada de forma implícita a nuestro ordenamiento. Como argumento de esta afirmación se esgrime la DA 17ª LM, que prueba que no es posible la convivencia entre signos distintivos y denominaciones sociales posteriores idénticas o confundibles (Cfr. GARCÍA VIDAL, A., “La lesión...”, cit., p. 100).

<sup>198</sup> A favor de esta exigencia, MIRANDA SERRANO, L. M., *Denominación social...*, cit., p. 389; e Ídem, “¿Hacia una coordinación...”, cit., p. 350.

ésta no puede operar como prohibición relativa frente al registro de signos distintivos posteriores –pues los signos genéricos y descriptivos deben quedar libremente disponibles–. Pero, por lo demás, la denominación social puede desempeñar sus funciones normativo-típicas sin ningún problema.

En el plano registral, lo lógico sería que el legislador pusiera fin a las situaciones de identidad o semejanza entre denominaciones sociales y signos distintivos, estableciendo instrumentos de coordinación registral que impidan el acceso al Registro Mercantil de denominaciones sociales idénticas o confundibles con signos distintivos prioritarios<sup>199</sup>. Sin embargo, no puede desconocerse que los principios que inspiran el procedimiento de registro de denominaciones sociales son muy diferentes a los que rigen en Derecho marcario. Una medida en este sentido limitaría en gran medida la inscripción de denominaciones sociales, creando conflictos donde antes no los había, e implicaría someter la actividad del Registrador Mercantil Central a la valoración de conceptos que le son ciertamente extraños.

Por ello, a nuestro juicio, la cooperación entre el Registro Mercantil Central y la OEPM debe limitarse a un mero cruce de información a través del cual se ponga en conocimiento de los solicitantes de denominaciones sociales y de signos distintivos la existencia de signos distintivos y de denominaciones sociales prioritarias respectivamente. De esta forma, serán los propios solicitantes los encargados de valorar si continúan adelante con su elección o si se decantan por otro signo, teniendo en cuenta –conforme a las previsiones propuestas a nivel normativo– las consecuencias de su elección. Una solución en este sentido exige que los solicitantes de denominaciones sociales comuniquen a los órganos registrales el objeto social al tiempo de solicitar la certificación negativa de registro. Al mismo tiempo, esta medida hace innecesaria la previsión contenida en la DA 14<sup>a</sup> LM. El enjuiciamiento de la identidad o confusión de la denominación social con un signo distintivo prioritario no es una tarea que incumba a los órganos registrales. En su lugar, esta labor debe llevarse a cabo en un momento posterior, cuando el titular del signo distintivo que se considere perjudicado por la adopción de la denominación social accione ante los Tribunales.

Un sistema como el propuesto coloca a la denominación social en el marco de lo que efectivamente es: el nombre de una persona jurídica que explota una empresa. La denominación social sigue conservando su dimensión subjetiva innata. Es el nombre que identifica al ente jurídico-societario en sus relaciones negociales y procesales. Pero, además, siendo el denominativo de una persona jurídica que nace, vive y muere para el ejercicio del comercio, la denominación social manifiesta una faceta objetivo-patrimonial que debe ser tutelada por el ordenamiento jurídico<sup>200</sup>. El sistema coordinación normativa y registral descrito toma consciencia de esta doble dimensión de la denominación social. De un lado, mantiene a la denominación social en lo que siempre ha sido, respetando su función normativo-típica. Y, de otro, articula una serie de mecanismos legales que tratan de proteger

<sup>199</sup> En este sentido, PORTELLANO DÍEZ, P., *La imitación...*, cit., p. 382; VILLA VEGA, E., “Disposición adicional decimocuarta...”, cit., p. 1397; e ÍÑIGUEZ ORTEGA, P., “Aproximación a...”, cit., p. 117.

<sup>200</sup> MIRANDA SERRANO, L. M., “¿Hacia una coordinación...”, cit., p. 349 y ss.; Ídem, “Algo está cambiando...”, cit., p. 42 y ss.; e Ídem, “La relevancia...”, cit., p. 142 y 143.

la dimensión objetiva de la denominación social y de combatir los conflictos que, al abrigo de esta dimensión, puedan surgir en relación con signos distintivos prioritarios con un mínimo de seguridad y certeza jurídica.



## CAPÍTULO SÉPTIMO

### LOS CONFLICTOS ENTRE NOMBRES COMERCIALES Y NOMBRES DE DOMINIO

#### I. PLANTEAMIENTO Y PROPÓSITO

En los últimos años, el Derecho marcario ha tenido que enfrentarse a los nuevos y diversos problemas que genera el empleo de los signos distintivos en Internet. Esta red informática aparece como un fenómeno social multifuncional de dimensión mundial, que funciona como medio de comunicación e intercambio personal, cultural y, por supuesto, comercial. A pesar de que en sus orígenes se concibió como un mecanismo para la transmisión de información militar y, posteriormente, para la divulgación académica, las ventajas y prestaciones de esta red global pronto llamaron la atención de los operadores económicos. Éstos han encontrado en Internet un nuevo espacio para el desarrollo de su actividad promocional y comercial, consolidando un nuevo marco para el nacimiento de relaciones jurídico-económicas<sup>1</sup>. De ahí que haya surgido un nuevo mercado virtual ajeno a las fronteras nacionales, que permite a los operadores económicos actuar a escala mundial.

La apertura de Internet al comercio ha dado lugar a la aparición de un nuevo contexto para la promoción y la contratación de las prestaciones de los distintos operadores económicos y, por tanto, de un nuevo escenario para los signos distintivos de la empresa. No es de extrañar que en este espacio se susciten controversias similares a las que tradicionalmente surgen en el mercado en relación con los signos distintivos. Aparecen así nuevos conflictos generados por la utilización de signos distintivos ajenos en las páginas web y en los demás recursos electrónicos que los empresarios insertan en la red con vistas a publicitar u ofertar sus prestaciones. En efecto, es frecuente que los operadores económicos se valgan de signos distintivos idénticos o confundibles con otros prioritarios para direccionar el tráfico electrónico a la página web en la que promocionan u ofrecen sus productos o servicios. Pero, junto a ello, han aparecido una serie de prácticas más sofisticadas que, al amparo de las posibilidades que proporcionan los protocolos de comunicación empleados en Internet, vulneran la posición adquirida por los titulares de signos distintivos. Dentro de estas conductas destacan, entre otras, el *metatagging*, el *liking*, el *framing* y el uso de signos distintivos como *keyword banners*<sup>2</sup>. Se trata de una serie de prácticas que consisten

---

<sup>1</sup> MASSAGUER FUENTES, J., “Las marcas...”, cit., p. 320.

<sup>2</sup> Sobre la problemática generada por este tipo de conductas *vid.*, entre otros, GARCÍA VIDAL, A., “Signos distintivos, metatags y keyword banners”, en *Actualidad Civil*, núm. 2, 2001, p. 737 y ss.; MASSAGUER FUENTES, J., “Las marcas...”, cit., p. 342 y ss.; GRAGERA GALLARDO, J., “Las marcas en la red”, en AA.VV. (dir. FERNÁNDEZ LÓPEZ, J. M.), *Propiedad Industrial*, Madrid, CGPJ, 2004, p. 343 y ss.; TATO PLAZA, A., “El uso...”, cit., p. 15 y ss.; MARCO ARCALÁ, L. A., “La

básicamente en la utilización de signos distintivos ajenos para promocionar u ofrecer distintas prestaciones empresariales recurriendo a las diversas oportunidades que brinda la red. Por ello, cuando supongan un atentado contra la posición jurídica del legítimo titular del signo distintivo y se den los requisitos establecidos en la normativa marcaria, éste podrá recurrir al arsenal defensivo que le brinda la LM<sup>3</sup>.

Sin embargo, en este capítulo nos ocuparemos exclusivamente de la problemática que, en el marco del Derecho de los signos distintivos de la empresa, generan los nombres de dominio. Y es que, dentro de los múltiples problemas jurídicos que se plantean en el seno de Internet, destaca especialmente el relativo a esta figura. La consolidación de Internet como una plataforma comercial de primer orden ha convertido a los nombres de dominio en un elemento clave para el desarrollo de la actividad empresarial en el mercado electrónico. Y ello por cuanto que constituyen el instrumento básico de canalización del tráfico de usuarios al sitio web de los diferentes operadores económicos. Una situación que ha originado –y sigue originando– multitud de conflictos.

Para abordar el tratamiento de las controversias entre nombres de dominio y signos distintivos –con especial atención, como es obvio, al nombre comercial–, se hace necesario analizar las causas desencadenantes del conflicto, lo que exige partir de la relación existente entre ambas instituciones (*infra* II). Ello nos permitirá encontrarnos en una posición ideal para examinar la problemática generada en torno a estas figuras en una doble dirección. Esto es, para tratar los conflictos que se originan cuando se adopta un nombre de dominio idéntico o confundible con un signo distintivo prioritario (*infra* III) y las controversias suscitadas por el registro o la utilización de un signo distintivo incompatible con un nombre de dominio preexistente (*infra* IV).

## II. SIGNOS DISTINTIVOS Y NOMBRES DE DOMINIO: ORIGEN DEL CONFLICTO

### 1. Diferencias básicas entre signos distintivos y nombres de dominio

Signos distintivos y nombres de dominio son realidades que nacen en distintos momentos históricos para dar respuesta a necesidades diversas. De ahí que unos y otros aparezcan como instituciones diferentes que se gobiernan por principios disímiles y autónomos. Los signos distintivos surgen para satisfacer las necesidades de identificación y diferenciación de las distintas prestaciones y actividades empresariales que se suscitan en un

---

infracción del derecho de marca mediante palabras clave en los motores de búsqueda en internet en la jurisprudencia reciente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea”, en *Actas de Derecho Industrial*, t. 30, 2009-2010, p. 663 y ss.; LASTIRI SANTIAGO, M., “La infracción de los derechos de marca a través de keywords advertising”, en *Actas de Derecho Industrial*, t. 32, 2011-2012, p. 730 y ss.; SÁNCHEZ PÉREZ, L., “La infracción del derecho de marca a través del uso del keyword advertising: aproximación al reciente posicionamiento jurisprudencial comunitario”, en *Revista de Derecho de la Competencia y la Distribución*, núm. 11, 2012, p. 147 y ss.; REY-ALVITE VILLAR, M., “Uso de...”, cit., p. 687 y ss.; CARBAJO CASCÓN, F., “El uso de marcas ajenas como palabras clave en servicios de referenciación en internet (Comentario a las sentencias del Tribunal Supremo de 19 y 26 de febrero de 2016, sobre la marca ‘Masaltos’)”, en *Revista de Derecho de la Competencia y la Distribución*, núm. 18, 2016 (hemos manejado la versión digital de este trabajo, disponible en el portal de revistas de Wolters Kluwer).

<sup>3</sup> Vid. *supra* Cap. 3º.VI.

sistema de economía de mercado caracterizado por la asimetría informativa. En cambio, el origen de los nombres de dominio está directamente relacionado con las exigencias técnicas de identificación y localización propias de Internet. Las diversas finalidades que vienen a satisfacer los signos distintivos y los nombres de dominio han determinado que unos y otros se regulen en normas de distinta naturaleza y que se configuren legalmente como instituciones conceptual y funcionalmente bien diferenciadas. Además, estas diferencias conceptuales y funcionales encuentran su reflejo en el plano registral.

Conceptualmente, los signos distintivos y los nombres de dominio presentan importantes diferencias. La *ratio* de estas divergencias radica en el distinto origen de las figuras, en las necesidades que unos y otros están llamados a satisfacer y en el distinto contexto en el que desarrollan sus funciones. Además, los signos distintivos y los nombres de dominio se encuentran regulados por normas diferentes que están inspiradas por principios bien diferenciados.

Como es bien sabido, los signos distintivos de la empresa –marcas y nombres comerciales– se regulan en la LM. Este texto normativo proporciona los conceptos de marca y de nombre comercial. De estas definiciones legales y del tratamiento jurídico de estas figuras puede extraerse que nos encontramos ante signos que tienen por finalidad diferenciar en el tráfico concurrencial diversos objetos empresariales –prestaciones y actividades–, con la finalidad de facilitar su selección por los consumidores y usuarios, y coadyuvar así a la captación y ampliación de la clientela. En consecuencia, no es de extrañar que estos signos distintivos vengan caracterizados por las siguientes notas: su protección exige que el signo esté dotado de *capacidad distintiva*, a fin de que el público pueda identificar en el signo el concreto origen empresarial de las prestaciones y actividades (arts. 4 y 87 LM); pueden configurarse de forma variada, en particular, por medio de palabras, dibujos, letras, cifras, colores, formas tridimensionales o sonidos, siempre que sean susceptibles de *representación suficiente*<sup>4</sup>; y su acceso al registro requiere la ausencia de *confundibilidad* con otros signos distintivos previos.

En el ordenamiento jurídico español, los nombres de dominio se encuentran regulados en la DA 6ª LSSICE, que aparece como la norma básica del sistema de asignación de nombres de dominio bajo el código “.es”. Esta norma básica es desarrollada por la Orden ITC/1542/2005, de 19 de mayo, donde se recoge el Plan Nacional de Nombres de Dominio en Internet. Esta normativa, empero, no proporciona un concepto de nombre de dominio, sino que se limita a concretar las normas que han de gobernar su asignación y utilización a los estrictos fines de identificación y localización de los distintos recursos electrónicos alojados en la red. Es precisamente esta función identificadora y localizadora la que inspira los distintos conceptos de nombres de dominio que se han proporcionado. Así, el nombre de dominio puede definirse muy básicamente como el conjunto alfanumérico que indica la dirección asignada al usuario de un ordenador integrado en Internet<sup>5</sup>. Esta concepción

---

<sup>4</sup> *Vid. supra* Cap. 3º.II.1.

<sup>5</sup> Más ampliamente en *supra* Cap. 2º.III.4.1.

marcadamente funcional de los nombres de dominio explica que puedan venir constituidos por *cualquier conjunto alfanumérico*, independientemente de su capacidad distintiva; que los únicos *caracteres* válidos para su constitución sean las letras de los alfabetos de las lenguas españolas, los dígitos (0 a 9) y el guion [art. 11.1.a) Orden ITC/1542/2005]; y que su asignación exija que no sean *idénticos* a otros nombres de dominio previamente registrados.

Funcionalmente, signos distintivos y nombres de dominio tienen encomendados cometidos diversos. Los signos distintivos desempeñan cuatro funciones básicas en el tráfico concurrencial, que tratan de garantizar en último término la transparencia en el mercado. Las funciones que el sistema marcario atribuye a los signos distintivos son la función indicadora de la procedencia empresarial de los productos, servicios o actividades; la función indicadora de la calidad o colectora de la clientela; la función condensadora de la buena fama o reputación empresarial (o *goodwill*); y la función publicitaria<sup>6</sup>. Para garantizar estas funciones, el sistema marcario otorga a los titulares de signos distintivos un *derecho de exclusión*, oponible *erga omnes*, que le faculta para impedir intromisiones de terceros en su esfera de exclusiva. No obstante, como es natural, este derecho de exclusiva queda circunscrito al ámbito territorial en el que dicho derecho es reconocido.

En cambio, la normativa reguladora de los nombres de dominio únicamente atribuye a éstos una función localizadora a efectos de direccionamiento en el sistema de nombres de dominio de Internet. Es decir, el nombre de dominio opera como un instrumento técnico que permite asignar y usar en todo el mundo un nombre unívoco para cada uno de los equipos informáticos conectados a Internet. Esta estricta función técnica que tienen asignada los nombres de dominio determina que su normativa reguladora los configure como *derechos de uso*<sup>7</sup>. Esto significa que la asignación del nombre de dominio no implica el reconocimiento a su titular de la facultad de impedir su uso por terceros. Sin embargo, la propia configuración del sistema de nombres de dominio impide que existan dos nombres de dominio de segundo nivel idénticos bajo el mismo nombre de dominio de nivel superior (“.com”, “.es”, “.eu”). Esta prohibición, además, no queda circunscrita a un territorio determinado, sino que despliega sus efectos con independencia del lugar desde el que pretenda solicitarse y usarse el nombre de dominio.

Finalmente, en el plano registral, las diferencias conceptuales, funcionales y normativas que existen entre signos distintivos y nombres de dominio se traducen en la ausencia de cauces de comunicación inter-registrales. Los signos distintivos de la empresa y los nombres de dominio se inscriben en Registros independientes. Y, a los efectos de tutelar las funciones esenciales de dichas instituciones, conceden la protección resultante de su inscripción teniendo en cuenta anterioridades distintas y adoptando un criterio de valoración diferente.

Los signos distintivos de la empresa se inscriben en un registro *público* que se rige por el principio de folio real (OEPM). La inscripción de un signo distintivo en este Registro

---

<sup>6</sup> Vid. *supra* Cap. 2º.II.

<sup>7</sup> Vid. *supra* Cap. 2º.III.4.2.

requiere un examen previo por parte de la autoridad registradora en el que se comprueba que el signo cumple los requisitos de inscripción y que no infringe ninguna de las prohibiciones absolutas legalmente establecidas (art. 5 LM). Junto a ello, los terceros titulares de un derecho previamente adquirido constitutivo de una prohibición relativa (arts. 6 a 10 LM) disponen de un plazo de dos meses desde la publicación de la solicitud de registro del signo para formular oposición cuando la inscripción pueda afectar a su derecho. Además, una vez inscrito el signo distintivo incurso en alguna de estas prohibiciones relativas, pueden instar su anulación *ex art. 52 LM* en las condiciones establecidas legalmente. Resulta, por tanto, que nada impide que pueda registrarse un signo denominativo a título de marca o nombre comercial idéntico o confundible con un nombre de dominio previamente asignado a un tercero.

El criterio sobre el que ha de fundarse la oposición o la anulación del registro de un signo distintivo es el *riesgo de confusión*. Un parámetro de valoración que se plantea en unos términos más amplios que la mera identidad. Como regla general, se deniega la inscripción –previa la oportuna oposición– o se anula el registro cuando el signo distintivo posterior sea idéntico o semejante a otro signo distintivo previamente inscrito que sea utilizado para identificar productos, servicios o actividades idénticas o similares. Entra así en juego el *principio de especialidad*. Esto significa que el ámbito de protección concedido al titular del signo distintivo se extiende al signo relacionado con una determinada clase de productos, servicios o actividades. De esta forma, sólo puede impedirse que el signo correspondiente se reproduzca en unión con prestaciones o actividades del mismo género, con la excepción de los signos distintivos renombrados, cuya protección alcanza a prestaciones o actividades tanto más diferentes cuanto mayor sea el grado de renombre del signo.

En su lugar, los nombres de dominio se inscriben en Registros de carácter *privado*, cuya gestión se encomienda a entidades de Derecho privado que establecen la regulación pertinente –sin perjuicio de que los registros de algunos nombres de dominio de primer nivel territoriales se hayan delegado en organismos de la Administración pública del país correspondiente y de que se hayan promulgado disposiciones normativas para la ordenación de su registro, como es el caso de los dominios “.es”–. La entidad encargada del Registro de nombres de dominio únicamente se limita a comprobar la disponibilidad técnica del dominio solicitado, sin desarrollar ningún control ulterior. En consecuencia, es perfectamente posible que se registre como nombre de dominio un denominativo o un conjunto alfanumérico idéntico o confundible con el que constituye el signo distintivo de un tercero.

El objetivo fundamental del sistema de asignación de los nombres de dominio estaba en garantizar el funcionamiento técnico del propio sistema de nombres de dominio. Por ello, la asignación de los nombres de dominio está gobernada por el principio *first come, first served*. De acuerdo con este principio, el nombre de dominio es asignado a la persona que solicita su registro en primer lugar. Sólo puede adjudicarse a nivel mundial un único nombre de dominio de segundo nivel en cada nombre de dominio primario. Así, bajo un nombre de dominio de primer nivel no podrán existir dos dominios de segundo nivel *idénticos*, puesto que de lo contrario no podría cumplirse con la función localizadora que tienen asignada.

## 2. Causas del conflicto entre signos distintivos y nombres de dominio

A la vista de la delimitación conceptual, funcional y registral que acaba de exponerse resultaría lógico pensar que signos distintivos y nombres de dominio pueden convivir pacíficamente cada uno dentro de su respectivo ámbito de actuación. Tratándose de figuras bien diferenciadas conceptual y funcionalmente, que se inscriben en Registros distintos e independientes, no debería surgir ningún problema aun cuando fueran coincidentes. Sin embargo, la realidad pone de manifiesto que los conflictos entre signos distintivos y nombres de dominio son harto frecuentes. En efecto, la conflictividad entre signos distintivos y nombres de dominio es una de las problemáticas tradicionales que surgen como consecuencia del uso de signos distintivos en Internet. Esta conflictividad es fruto de diversas y variadas razones, entre las que destacan fundamentalmente las siguientes:

*Primera.* La polivalencia funcional de los nombres de dominio<sup>8</sup>. Aunque, desde un punto de vista eminentemente técnico, los nombres de dominio no son más que la dirección de un ordenador que permite su localización en Internet, nada impide que estos identificativos desempeñen una función distintiva de productos, servicios o actividades empresariales. La apertura de la red al comercio y las especiales características de los nombres de dominio han motivado que estos instrumentos sumen a su estricta función localizadora una función identificativa de los productos, servicios o actividades promocionados u ofertados en la red. Ciertamente, el nombre de dominio no desarrolla *per se* funciones distintivas de las prestaciones o actividades empresariales. No es extraña la existencia de nombres de dominio que localizan sitios web ajenos a la actividad comercial o empresarial. Sin embargo, no puede desconocerse la potencialidad o aptitud distintiva que presentan estos localizadores electrónicos. Y es que los nombres de dominio se han revelado como el principal signo identificativo y diferenciador en Internet, adquiriendo especial trascendencia en el mercado electrónico que se desarrolla en este escenario<sup>9</sup>. De modo que, cuando el nombre de dominio sirva para identificar un sitio web en el que se promocionan u ofertan prestaciones o actividades, éste se estará empleando no sólo como elemento de direccionamiento en Internet, sino también como signo distintivo, permitiendo identificar el origen empresarial de las concretas prestaciones o actividades. En estos casos, los nombres de dominio invaden el ámbito que es propio de los signos distintivos, generando conflictos que habrán de resolverse acudiendo a los distintos materiales normativos establecidos al efecto.

*Segunda.* La expansión de la actividad empresarial a través de Internet<sup>10</sup>. La consolidación de Internet como plataforma promocional y como mercado en el que ofrecer y contratar productos y servicios ha determinado que los distintos operadores económicos traten

<sup>8</sup> Entre otros, BOTANA AGRA, M., “Nombres de...”, cit., p. 773; CARBAJO CASCÓN, F., *Conflictos entre signos...*, cit., p. 67 y ss.; GARCÍA VIDAL, A., *Derecho de...*, cit., p. 68 y ss.; MASSAGUER FUENTES, J., “Conflictos de...”, cit., p. 11117; ARIAS POU, M., “Resolución de conflictos en materia de nombres de dominio”, en *Revista de la Contratación Electrónica*, núm. 76, 2006, p. 20 y 21; y MIQUEL RODRÍGUEZ, J., “Conflictos entre nombres de dominio y signos distintivos”, en AA.VV. (coord. CASANOVAS, P.), *Internet y pluralismo jurídico: formas emergentes de regulación*, Granada, Comares, 2003, p. 122. Esta tendencia ha sido igualmente puesta de manifiesto por la jurisprudencia [Cfr. STS (Sala 1ª) 6996/2012, de 28 de octubre].

<sup>9</sup> CARBAJO CASCÓN, F., *Conflictos entre...*, cit., p. 69 y 70.

<sup>10</sup> MARTÍNEZ SANZ, F., “Nombre comercial...”, cit., p. 137; MASSAGUER FUENTES, J., “La Ley 17/2001...”, cit., p. 9; y GARCÍA VIDAL, A., *Derecho de...*, cit., p. 68.

de adoptar nombres de dominio atractivos con el fin de direccionar el tráfico electrónico hacia su sitio web. En este sentido, es habitual que los distintos empresarios y profesionales que quieren posicionarse en el mercado virtual reproduzcan como nombres de dominio los signos distintivos propios de su empresa. Pero, además, no han sido extraños los supuestos en los que distintos sujetos –operadores económicos o no– han solicitado y obtenido nombres de dominio idénticos o similares a signos distintivos ajenos, dando lugar a situaciones de confusión en el mercado.

*Tercera.* El distinto sistema de registro de signos distintivos y de asignación de nombres de dominio<sup>11</sup>. Por un lado, en el procedimiento de registro de signos distintivos, la OEPM no controla de oficio la preexistencia de nombres de dominios idénticos o confundibles con el signo solicitado. Igualmente, la normativa marcaria no contempla a los nombres de dominio *stricto sensu* como anterioridades constitutivas de una prohibición relativa. Por otro lado, los registradores acreditados de nombres de dominio no comprueban la existencia previa de signos distintivos en el procedimiento de asignación, ni existe un trámite de oposición en el que los titulares de signos distintivos puedan hacer valer su derecho frente a una posible concesión de un nombre de dominio idéntico o similar. Esta situación ha dado lugar a la coexistencia de nombres de dominio coincidentes o confundibles con signos distintivos prioritarios y viceversa.

*Cuarta.* El escaso coste del registro de un nombre de dominio y el elevado valor que pueden alcanzar en el mercado<sup>12</sup>. Estas circunstancias han provocado que muchas personas hayan pretendido obtener ventajas mediante el registro de nombres de dominio que pudieran tener un especial valor en el mercado, bien por su contenido intrínseco, bien por coincidir –total o parcialmente– con nombres conocidos para el público, como en el caso de marcas renombradas<sup>13</sup>.

*Quinta.* La universalidad de Internet frente al carácter territorial de los derechos sobre signos distintivos<sup>14</sup>. El carácter multifuncional y multijurisdiccional de Internet ha originado una multiplicidad de conflictos entre sujetos de todo el mundo. Esto comporta no sólo dificultades de adaptación de las normas sobre los signos distintivos, sino también importantes problemas de Derecho internacional privado relacionados con la jurisdicción competente, la legislación aplicable y la ejecución de la sentencia<sup>15</sup>.

<sup>11</sup> *Vid.*, entre otros, CARBAJO CASCÓN, F., *Conflictos entre signos...*, cit., p. 111 y ss.; MASSAGUER FUENTES, J., “Conflictos de...”, cit., p. 11115; y GARCÍA VIDAL, A., “Marcas y...”, cit., p. 199 y 200.

<sup>12</sup> RODRÍGUEZ DELGADO, J. P., “Resolución de...”, cit., p. 433; y HUERTA CASADO, Y., “La labor de la OMPI en la esfera de los nombres de dominio”, en AA.VV., *La propiedad Industrial y la nueva economía. Colección de conferencias con motivo de las Jornadas de Estudio celebradas el 27 y 28 de noviembre de 2000*, L’Hospitalet de Llobregat, Grupo Español de la AIPPI, 2001, p. 127.

<sup>13</sup> DE MIGUEL ASENSIO, P. A., *Derecho Privado...*, cit., p. 486.

<sup>14</sup> Entre otros, GARCÍA VIDAL, A., *Derecho de...*, cit., p. 146; MIQUEL RODRÍGUEZ, J., “Nombres de...”, cit., p. 330; RAMOS HERRANZ, I., *Marcas “versus”...*, cit., p. 131 y 132; ARIAS POU, M., “Resolución de...”, cit., p. 20; y LASTIRI SANTIAGO, M., *La comercialización...*, cit., p. 58.

<sup>15</sup> CARBAJO CASCÓN, F., *Conflictos entre...*, cit., p. 118. En un sentido similar, MASSAGUER FUENTES, J., “Conflictos de...”, cit., p. 11109

### 3. Los conflictos entre signos distintivos y nombres de dominio: principales supuestos conflictivos

Como ha podido comprobarse, las tensiones existentes entre signos distintivos y nombres de dominio son evidentes. La polivalencia funcional de los nombres de dominio, unida a la constante expansión del comercio en la red y a las notorias divergencias regulatorias y registrales entre signos distintivos y nombres de dominio, han situado a estos identificadores electrónicos en el foco de las controversias generadas por el uso de signos distintivos en Internet. Desde los orígenes de Internet se han ido sucediendo los litigios ocasionados por la adopción de nombres de dominio idénticos o similares a signos distintivos ajenos. Sin embargo, los conflictos entre signos distintivos y nombres de dominio no sólo pueden suscitarse en esta dirección. Es perfectamente posible que un sujeto obtenga el registro de un signo distintivo –total o parcialmente– coincidente con un nombre de dominio previamente asignado a un tercero.

Las controversias que pueden suscitarse entre signos distintivos y nombres de dominio son heterogéneas. De ahí que las clasificaciones que se han hecho al respecto hayan sido diversas<sup>16</sup>. No obstante, dada la doble dirección que pueden revestir este tipo de controversias, resulta especialmente significativa una exposición de los supuestos conflictivos basada en la naturaleza de la posición jurídica que puede verse lesionada. Esto es, según se trate de proteger la posición jurídica del titular de un signo distintivo prioritario o del usuario de un nombre de dominio preexistente.

Los conflictos generados por la adopción de un nombre de dominio idéntico o confundible con un signo distintivo prioritario pueden, a su vez, agruparse en diversas modalidades, en función de la finalidad perseguida por el titular del nombre de dominio. Así, en primer lugar, nos encontramos con aquellas prácticas consistentes en registrar un nombre de dominio idéntico a un signo distintivo prioritario con la finalidad de obtener un lucro como consecuencia de su cesión a su legítimo titular. Estas conductas, denominadas ciberocupación, *cybersquatting* o *domain grabbing*, generalmente van acompañadas de una conducta pasiva del titular del nombre de dominio, que deja vacío el sitio web y se limita a ofrecerlo al titular del signo distintivo o a terceros. Con el paso del tiempo, esta práctica ha evolucionado en lo que se conoce como *typosquatting*. Este tipo de actuaciones consisten en introducir pequeñas variaciones en la denominación sobre la que un tercero posee un derecho de exclusiva y que coinciden con errores que son habituales en el público cuando tratan de localizar el signo distintivo en la red<sup>17</sup>. En segundo lugar, también son frecuentes los supuestos en los que un sujeto solicita un nombre de dominio idéntico o similar a un signo distintivo ajeno con el fin de ofertar sus propios productos o servicios o de promocionar productos o servicios de terceros. Estas prácticas son conocidas como *non quite domain grabbing* y consisten básicamente en utilizar el nombre de dominio idéntico o confundible

<sup>16</sup> Vid. MAESTRE, J. A. *El Derecho al Nombre de Dominio*, en <http://www.maestreabogados.com/wp-content/uploads/2014/11/libro-el-derecho-al-nombre-de-dominio.pdf>, 2001, p. 65 y ss. (Consultado el 16/05/2019).

<sup>17</sup> DE MIGUEL ASENSIO, P. A., *Derecho Privado...*, cit., p.484 y ss.; y LASTIRI SANTIAGO, M., *La comercialización...*, cit., p. 62 y ss.

con el signo distintivo ajeno con fines concurrenciales, aunque –a efectos clasificatorios– es indiferente que dicha actividad se dirija al mismo sector económico que las prestaciones o actividades identificadas con el signo distintivo prioritario<sup>18</sup>. Por último, podemos encontrarnos con casos en los que un sujeto registra un nombre de dominio idéntico o confundible con un signo distintivo ajeno con la finalidad de emplearlo a título de distintivo empresarial, amparándose en un derecho previo legítimamente adquirido, como por ejemplo una marca o un nombre comercial propios. En estos supuestos –integrados dentro de lo que se conoce como *logical choice*–, el registrante del dominio funda su actuación en un signo distintivo propio que emplea como distintivo empresarial en la web correspondiente<sup>19</sup>.

En sentido inverso, dentro de las controversias generadas por el registro como signo distintivo de un nombre de dominio preexistente podemos encontrar dos supuestos bien diferenciados. Por un lado, aquellos en los que el signo distintivo es idéntico o similar a un nombre de dominio prioritario que se utiliza en el tráfico electrónico con funciones distintivas; y, por otro, aquellos en los que el signo distintivo es idéntico o similar a un nombre de dominio previo que no se utiliza a título de distintivo empresarial.

En el ordenamiento jurídico español no existe una regulación general y completa que se ocupe de las relaciones entre signos distintivos y nombres de dominio. No obstante, tanto el Derecho marcario como los distintos sistemas de asignación de nombres de dominio contemplan una serie de mecanismos que permiten articular estas relaciones y resolver las controversias que pueden plantearse en esta sede. A continuación, abordaremos el estudio de los distintos instrumentos jurídicos orientados a la resolución de los diferentes conflictos que pueden suscitarse.

### III. EL CONFLICTO ENTRE NOMBRES COMERCIALES PRIORITARIOS Y NOMBRES DE DOMINIO

#### 1. Mecanismos de protección derivados del sistema de asignación de nombres de dominio

Con carácter previo, es preciso recordar que, en materia de asignación de nombres de dominio, debemos partir de la existencia de nombres de dominio de primer nivel genéricos –*gTLDs*– (“*.com*”, “*.net*”, “*.org*”, etc.) y territoriales –*ccTLDs*– (“*.es*”, “*.it*”, “*.fr*”, “*.eu*”...). Por un lado, los nombres de dominio de primer nivel genéricos se solicitan a nivel internacional a entidades de registro establecidas en Estados Unidos. La administración del registro de estos dominios está encomendada a socios autorizados de la ICANN (*Internet Corporation for Assigned Names and Numbers*), que es la responsable de la asignación y gestión de las direcciones de Internet. Por otro lado, los nombres de dominio de primer nivel territoriales se asignan en cada uno de los territorios concretos y su organización institucional está en manos

<sup>18</sup> CARRASCOSA GONZÁLEZ, A., “Nombres de dominio, conflicto de leyes y normativa ICANN”, en AA.VV. (dirs. CALVO CARAVACA, L. y AREAL LUDEÑA, S.), *Cuestiones actuales del derecho mercantil internacional*, Madrid, COLEX, 2005, p. 385 y 386.

<sup>19</sup> CARBAJO CASCÓN, F., *Conflictos entre...*, cit., p. 175.

de las entidades públicas o privadas de cada país o territorio encargadas de su gestión por delegación de la ICANN. El nombre de dominio de segundo nivel es el que se forma anteponiendo al nombre de dominio de primer nivel –genérico o territorial– el conjunto alfanumérico que solicita quien trata de obtener el nombre de dominio para su sitio web. Este nombre de dominio de segundo nivel, que es libremente elegido por quien pretende su asignación, es el que se sitúa en el centro de los conflictos originados por el uso de signos distintivos en la red.

El nombre de dominio constituye ante todo un recurso técnico básico en un medio de comunicación telemático que carece de una titularidad definida y de una administración uniforme y centralizada<sup>20</sup>. En líneas generales, los nombres de dominio se rigen por las directrices dictadas por sus entidades registradoras. De modo que existen pocas reglas generales en materia de nombres de dominio. Es la entidad encargada de la gestión de cada uno de los nombres de dominio de primer nivel genéricos o territoriales la que dicta las reglas conforme a las que se pueden registrar los nombres de dominio de segundo nivel<sup>21</sup>.

Dentro de esta nebulosa regulatoria de los nombres de dominio, es frecuente que las distintas entidades encargadas de la gestión de los nombres de dominio de primer nivel genéricos o territoriales arbitren procedimientos extrajudiciales de resolución de conflictos originados por el uso de signos distintivos como nombres de dominio bajo el correspondiente código genérico o territorial. Y es que el recurso a la vía judicial para la protección de los signos distintivos en este escenario plantea importantes problemas. Esta problemática deriva fundamentalmente de las limitaciones territoriales de los sistemas marcarios, de la ausencia de una normativa uniforme, de las dificultades para ejercitar acciones judiciales frente al titular del nombre de dominio y de la duración inherente a los procedimientos judiciales<sup>22</sup>. Estos procedimientos extrajudiciales de resolución de controversias están encaminados a resolver los casos flagrantes de ocupación de nombres de dominio y no pretenden sustituir la vía jurisdiccional, sino articular mecanismos internos que permitan la eliminación de los casos de abuso más evidentes<sup>23</sup>. Así, estos mecanismos extrajudiciales se convierten en un vehículo hábil para la persecución de las prácticas predatorias y parasitarias que constituyen la usurpación de mala fe de nombres de dominio sin finalidad concurrencial –*domain grabbing*– o con fines distintivos –*non quite domain grabbing*–, pero en todo caso lesivas de la posición jurídica del titular del signo distintivo<sup>24</sup>.

La sumisión a estos procedimientos extrajudiciales de resolución de conflictos es obligatoria para los titulares de nombres de dominio. Ello es consecuencia de la inclusión en los contratos de registro de nombres de dominio –por imposición de la autoridad registradora– de una cláusula a favor de terceros, en virtud de la cual quien contrata el registro de un nombre

<sup>20</sup> CARBAJO CASCÓN, F., *Conflictos entre...*, cit., p. 92.

<sup>21</sup> ARIAS POU, M., “Resolución de...”, cit., p. 10.

<sup>22</sup> DE MIGUEL ASENSIO, P. A., *Derecho Privado...*, cit., p. 486.

<sup>23</sup> LOBATO GARCÍA-MIJÁN, M., “Nombres de Dominio y extensión del derecho de marca”, en *Revista jurídica Universidad Autónoma de Madrid*, núm. 5, 2001, p. 129; FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., “Dominios y...”, cit., p. 51; LASTIRI SANTIAGO, M., *La comercialización...*, cit., p. 94; y SANZ DE ACEDO HECQUET, E., *Marcas renombradas...*, cit., p. 79.

<sup>24</sup> CARBAJO CASCÓN, F., *Conflictos entre...*, cit., p. 288.

de dominio acepta la posibilidad de ser demandado en esta vía cuando concurren los requisitos establecidos al efecto<sup>25</sup>. Para los titulares de signos distintivos, en cambio, este procedimiento es optativo, puesto que pueden acudir a los Tribunales o hacer uso de este mecanismo extrajudicial de resolución de controversias. No se trata propiamente de una cláusula de sumisión a arbitraje, sino relativa a un “procedimiento administrativo obligatorio” previsto para situaciones que cumplan unas características muy concretas<sup>26</sup>.

En rigor, estos procedimientos extrajudiciales de resolución de controversias no constituyen un auténtico procedimiento arbitral. El recurso a un procedimiento de estas características no impide que cualquiera de las partes pueda someter la controversia al órgano jurisdiccional competente con el fin de obtener una resolución independiente, ya sea con carácter previo al procedimiento extrajudicial, durante su tramitación o después de su conclusión. Además, los órganos jurisdiccionales no quedan vinculados por la decisión adoptada en el seno de este tipo de procedimientos extrajudiciales<sup>27</sup>. Por lo que es perfectamente posible que una resolución judicial resuelva la controversia de una forma diametralmente opuesta a la que se dictamina en el procedimiento extrajudicial.

En las siguientes líneas nos ocuparemos del tratamiento de los conflictos entre signos distintivos y nombres de dominio que se lleva a cabo a través de diversos procedimientos extrajudiciales de resolución de controversias. En particular, nos centraremos en los conflictos entre nombres comerciales prioritarios y nombres de dominio de segundo nivel registrados bajo los nombres de dominio de primer nivel genéricos (“.com”, “.net”, “.org”...) y territoriales “.es” y “.eu”.

### *1.1. Política Uniforme para la resolución de conflictos en materia de nombres de dominio de la ICANN*

La Política Uniforme para la resolución de conflictos en materia de nombres de dominio consiste en una serie de pautas que regulan el mecanismo de solución de controversias de carácter privado desarrollado por la ICANN<sup>28</sup>. La *normativa* reguladora de este procedimiento extrajudicial de solución de conflictos se contiene en la propia Política Uniforme<sup>29</sup>, en el Reglamento de la Política Uniforme adoptado por la ICANN (modificado el 28 de septiembre de 2013)<sup>30</sup> y en los reglamentos complementarios de las entidades

<sup>25</sup> En este sentido, el apartado 4 de la Política uniforme para la resolución de conflictos en materia de nombres de dominio de la ICANN establece el carácter obligatorio de este tipo de procedimientos para los titulares de nombres de dominio registrados bajo cualquiera de los gTLDs abiertos gestionados por la ICANN. Igualmente, el apartado c) de la DA única de la Orden ITC/1542/2005 dispone que “(l)a participación en el sistema de resolución extrajudicial de conflictos será obligatoria para el titular del nombre de dominio”. En términos similares, el art. 22.2 del Reglamento (CE) 874/2004 de la Comisión, de 28 de abril de 2004, por el que se establecen normas de política de interés general relativas a la aplicación y a las funciones del dominio de primer nivel «.eu», así como los principios en materia de registro señala que “(l)a participación en el procedimiento alternativo de solución de controversias será obligatoria para el titular del nombre de dominio y para el Registro”.

<sup>26</sup> DE MIGUEL ASENSIO, P. A., *Derecho Privado...*, cit., p. 489.

<sup>27</sup> DE MIGUEL ASENSIO, P. A., *Op. cit.*, p. 516 y ss.; GARCÍA VIDAL, A., *Derecho de...*, cit., p. 249 y 250; y CARBAJO CASCÓN, F., “Disposición adicional decimosexta...”, cit., p. 1446.

<sup>28</sup> LASTIRI SANTIAGO, M., *La comercialización...*, cit., p. 94.

<sup>29</sup> <https://www.icann.org/resources/pages/policy-2012-02-25-es> (Consultado el 17/05/2019).

<sup>30</sup> <https://www.icann.org/resources/pages/udrp-rules-2015-03-12-es> (Consultado el 17/05/2019).

encargadas de la resolución de controversias<sup>31</sup>. La Política Uniforme se encarga de fijar el régimen sustantivo del sistema de resolución de conflictos en materia de nombres de dominio e incorpora algunas disposiciones básicas relativas al procedimiento, que son desarrolladas por el Reglamento de la Política Uniforme y por los reglamentos complementarios.

La Política Uniforme es un instrumento internacional, económico y rápido de resolución extrajudicial de controversias, que se lleva a cabo a través de Internet<sup>32</sup>. El *procedimiento* extrajudicial de solución de conflictos se desarrolla básicamente siguiendo las siguientes etapas: presentación de una demanda ante un proveedor de servicios de solución de controversias acreditado por la ICANN y seleccionado por el demandante<sup>33</sup>; contestación por la persona a cuyo nombre aparece inscrito el nombre de dominio y contra la que se presenta la demanda; nombramiento a cargo del proveedor de servicios de solución de controversias de un panel o grupo administrativo de expertos –generalmente, integrado por un panelista, a menos que alguna de las partes solicite la intervención de tres panelistas–; resolución por parte del panelista –o, en su caso, del grupo de expertos– y notificación a las partes, los registradores interesados y a la ICANN; y ejecución de la resolución, cuando así proceda, por los registradores interesados<sup>34</sup>.

En lo que atañe al *ámbito de aplicación* de este procedimiento extrajudicial, objetivamente, la Política Uniforme es aplicable a los nombres de dominio de primer nivel genéricos de libre acceso (“.aero”, “.asia”, “.biz”, “.cat”, “.com”, “.coop”, “.info”, “.jobs”, “.mobi”, “.museum”, “.name”, “.net”, “.org”, “.pro” y “.travel”) y a algunos nombres de dominio territoriales que han optado voluntariamente por esta Política. Subjetivamente, la Política Uniforme se aplica a los conflictos surgidos entre los titulares de estos nombres de dominio y los titulares de signos distintivos. En principio, el texto de la Política Uniforme es claro al referirse exclusivamente a los conflictos surgidos entre nombres de dominio y marcas [apartado 4.a)]. Sin embargo, de la práctica seguida por los proveedores de servicios de resolución de controversias resulta que este concepto debe interpretarse en sentido amplio<sup>35</sup>. En este sentido, el concepto de marca ha sido interpretado de acuerdo con el enfoque dado por los tratados internacionales, en particular, el CUP y el TDM<sup>36</sup>. De modo que la Política Uniforme se ha aplicado a los conflictos surgidos, no sólo entre nombres de dominio y marcas registradas, sino también a las controversias originadas en relación con marcas no

<sup>31</sup> Por ejemplo, la OMPI ha dictado el Reglamento Adicional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual relativo a la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio, disponible en <https://www.wipo.int/amc/es/domains/supplemental/eudrp/newrules.html> (Consultado el 17/05/2019).

<sup>32</sup> LASTIRI SANTIAGO, M., *La comercialización...*, cit., p. 92.

<sup>33</sup> En la actualidad, los proveedores de servicios de resolución de controversias acreditados por la ICANN son el Centro Asiático de Resolución de Disputas de Nombres de Dominio, el Foro de Arbitraje Nacional, el Centro de Arbitraje y Mediación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y el Tribunal de Arbitraje Checo para Disputas de Internet.

<sup>34</sup><sup>34</sup> SANZ DE ACEDO HECQUET, E., *Marcas renombradas...*, cit., p. 80. Más ampliamente, en GARCÍA VIDAL, A., *Derecho de...*, cit., p. 214 y ss.; DE MIGUEL ASENSIO, P. A., *Derecho Privado...*, cit., p. 491 y ss.; y AGUSTINOY GUILAYN, A., *Régimen jurídico...*, cit., p. 150 y ss.

<sup>35</sup> CARBAJO CASCÓN, F., *Conflictos entre...*, cit., p. 270 y ss.; DE MIGUEL ASENSIO, P. A., *Derecho Privado...*, cit., p. 496; y MIQUEL RODRÍGUEZ, J., “Nombres de...”, cit., p. 348. En contra, SANZ DE ACEDO HECQUET, E., *Marcas renombradas...*, cit., p. 96.

<sup>36</sup> AGUSTINOY GUILAYN, A., “Introducción al régimen jurídico de los nombres de dominio”, en AA.VV. (coord. PEGUERA POCH, M.), *Derecho y nuevas tecnologías*, Barcelona, Editorial UOC, 2005, p. 375.

registradas<sup>37</sup> y con nombres comerciales registrados<sup>38</sup> y no registrados<sup>39</sup>. En cuanto al carácter prioritario del signo distintivo, el apartado 4.a) de la Política Uniforme no exige expresamente que los derechos sobre el signo distintivo sean previos al registro del nombre de dominio. No obstante, lo lógico es exigir que el derecho sobre el signo distintivo exista con anterioridad a la solicitud del nombre de dominio<sup>40</sup>, pues de lo contrario difícilmente podría acreditarse la mala fe en la conducta del titular de este último<sup>41</sup>.

En el plano estrictamente sustantivo, el apartado 4.a) de la Política Uniforme establece una serie de *requisitos* de cuya concurrencia cumulativa depende el éxito de las pretensiones del demandante. En rigor, el objeto de este procedimiento extrajudicial consiste en verificar el cumplimiento de las siguientes exigencias: i) Que el nombre de dominio es idéntico o similar hasta el punto de generar confusión con respecto a una marca –o nombre comercial, según hemos podido comprobar– sobre la que el demandante ostenta derechos; ii) Que el titular del nombre de dominio no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en cuestión; y iii) Que el nombre de dominio ha sido registrado y es utilizado de mala fe. Nos encontramos, por tanto, con tres requisitos que deben apreciarse de forma acumulativa para determinar la existencia de un registro abusivo de un nombre de dominio que lesiona la posición jurídica del titular de un signo distintivo<sup>42</sup>. La prueba de la concurrencia de estas circunstancias corresponde a la parte demandante. Ahora bien, la apreciación de estas circunstancias no se presta a una interpretación cerrada, sino que depende en gran medida de las circunstancias que rodean el supuesto, dando lugar a una variada casuística. Por ello, se hace necesario analizar cada uno de estos requisitos al fin de esclarecer, en la medida de lo posible, los supuestos en que se aprecia el registro abusivo de nombres de dominio.

*i) Identidad o similitud entre el nombre de dominio y el signo distintivo susceptible de generar confusión.* Como es natural, identidad y similitud no son términos equivalentes. La identidad exige una coincidencia plena y total entre el nombre de dominio y el signo distintivo confrontado. En su lugar, la similitud entraña una coincidencia parcial que precisa de una operación estimativa en la que entran en juego diversos criterios de apreciación<sup>43</sup>. En cualquier caso, es necesario que esta coincidencia parcial revista una especial entidad, hasta el punto de ser susceptible de generar confusión en el público<sup>44</sup>. A los efectos de evaluar la

<sup>37</sup> Vid., entre otros, los casos OMPI D2007-0086 (*classicmedia.com*); OMPI D2010-1895 (*griferiatemporizada.com*); OMPI D2015-0395 (*latamhotel.com*); y OMPI D2015-0402 (*ronritual.com, soyritualista.com*).

<sup>38</sup> Entre otros, los casos OMPI D2000-0524 (*meteor.net*); OMPI D2000-0981 (*viajesecuador.com*); OMPI D2003-0372 (*brusselsairline.com, brussels-airline.com*); OMPI D2004-0541 (*01059.com*); OMPI D2005-0050 (*ecogreenpalet.com*); y OMPI D2009-0788 (*todocontenedor.com*).

<sup>39</sup> Por ejemplo, los asuntos OMPI D2001-0507 (*sintef.com*), OMPI D2001-0932 (*sydneymarkets.com*); OMPI D2003-0783 (*bellentani.net*); y OMPI D2009-0240 (*lainformacion.com, lainformacion.mobi, lainformacion.org*).

<sup>40</sup> En esta dirección, entre otros, AGUSTINOY GUILAYN, A., *Régimen jurídico...*, cit., p. 133; y LOBATO GARCÍA-MIJÁN, M., “Nombres de...”, cit., p. 130.

<sup>41</sup> DE MIGUEL ASENSIO, P. A., *Derecho Privado...*, cit., p. 497.

<sup>42</sup> CARBAJO CASCÓN, F., *Conflictos entre...*, cit., p. 263.

<sup>43</sup> RODRÍGUEZ DELGADO, J. P., “Resolución de...”, cit., p. 409 y 410.

<sup>44</sup> En este sentido, algunas resoluciones de la OMPI han afirmado que “lo único que se exige es valorar si los signos que componen la marca y el nombre de dominio son confundibles, de modo que el público normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz pueda creer que se trata de los mismos signos, o al menos que el titular de la marca y el nombre de dominio

identidad o similitud entre el nombre de dominio y el signo distintivo se ha recurrido a los criterios clásicos del Derecho marcario<sup>45</sup>. No obstante, como consecuencia de las exigencias técnicas de los nombres de dominio, la identidad o similitud entre éste y el signo distintivo habrá de valorarse exclusivamente atendiendo a un criterio fonético y gramatical<sup>46</sup>. El juicio de identidad o semejanza se lleva a cabo entre el nombre de dominio de segundo nivel y el signo distintivo, prescindiendo del dominio de primer nivel<sup>47</sup>, a menos que este conjunto de letras forme parte del signo distintivo conflictivo (por ejemplo, “tecnicon” y “tecni.com”)<sup>48</sup>. Igualmente, no se toman en consideración otras circunstancias gramaticales, como el hecho de que las combinaciones alfanuméricas estén separadas por guiones o puntos –suprimiendo el espacio entre vocablos– o la inclusión o exclusión de palabras como indicadores geográficos, términos genéricos o artículos<sup>49</sup>.

La principal característica de este requisito estriba en que la valoración de la identidad o semejanza entre el nombre de dominio y el signo distintivo se lleva a cabo sin tener en cuenta las prestaciones o actividades identificadas. Nótese que el apartado 4.a) de la Política Uniforme sólo se refiere a la identidad o similitud entre la marca y el nombre de dominio, prescindiendo del análisis de los concretos productos, servicios o actividades diferenciados por una y otro. Se establece así un requisito de carácter abstracto, que deja al margen, no sólo la relación existente entre las prestaciones y actividades identificadas por los signos en liza, sino también el desempeño mismo de funciones distintivas por el nombre de dominio<sup>50</sup>. No obstante, es cierto que este factor ha sido tenido en cuenta a la hora de decidir sobre la existencia de mala fe por parte del titular del nombre de dominio<sup>51</sup>.

Pese ello, esta configuración del requisito de identidad o similitud entre el nombre de dominio y el signo distintivo es plenamente coherente con la finalidad perseguida por el procedimiento extrajudicial de solución de controversias<sup>52</sup>. En efecto, la finalidad primordial de este procedimiento estriba en evitar los supuestos más flagrantes de piratería de nombres de dominio, en los que el registro no se efectúa con fines distintivos, sino con la única intención de obtener un beneficio mediante su cesión al legítimo titular del signo distintivo o de obstaculizar directa o indirectamente su actividad en la red (*domain grabbing* y *non quite domain grabbing*).

En este ámbito, merecen especial atención aquellos supuestos conocidos como *suckcases*. Esto es, aquellos nombres de dominio consistentes en el denominativo constitutivo de un signo distintivo

---

coinciden, o que siendo diferentes media entre ellos algún tipo de vínculo” (Cfr. Caso OMPI D2006-0711 (*sindromefadesa.com*); y OMPI D2007-0168 (*coeic.cat, coeic.com, coeic.info, coeic.net*)).

<sup>45</sup> AGUSTINOY GUILAYN, A., “Introducción al...”, cit., p. 376; y LASTIRI SANTIAGO, M., *La comercialización...*, cit., p. 98.

<sup>46</sup> RODRÍGUEZ DELGADO, J. P., “Resolución de...”, cit., p. 410; CARBAJO CASCÓN, F., *Conflictos entre...*, cit., p. 267; GARCÍA VIDAL, A., *Derecho de...*, cit., p. 225; y RAMOS HERRANZ, I., *Marcas “versus”...*, cit., p. 270. A estos criterios, algunos autores añaden el criterio conceptual (Cfr. SANZ DE ACEDO HECQUET, E., *Marcas renombradas...*, cit., p. 87); otros, en cambio, suman el criterio gráfico (Cfr. AGUSTINOY GUILAYN, A., *Régimen jurídico...*, cit., p. 134; y LASTIRI SANTIAGO, M., *La comercialización...*, cit., p. 98).

<sup>47</sup> Entre otros, DE MIGUEL ASENSIO, P. A., *Derecho Privado...*, cit., p. 500; y RODRÍGUEZ DELGADO, J. P., “Resolución de...”, cit., p. 412.

<sup>48</sup> GARCÍA VIDAL, A., *Derecho de...*, cit., p. 225.

<sup>49</sup> CARBAJO CASCÓN, F., *Conflictos entre...*, cit., p. 267; RAMOS HERRANZ, I., *Marcas “versus”...*, cit., p. 271 y 272; y DE MIGUEL ASENSIO, P. A., *Derecho Privado...*, cit., p. 500.

<sup>50</sup> CARBAJO CASCÓN, F., *Op. cit.*, p. 268; y LASTIRI SANTIAGO, M., *La comercialización...*, cit., p. 98.

<sup>51</sup> GARCÍA VIDAL, A., *Derecho de...*, cit., p. 228.

<sup>52</sup> CARBAJO CASCÓN, F., *Conflictos entre...*, cit., p. 269; y RAMOS HERRANZ, I., *Marcas “versus”...*, cit., p. 269.

acompañado de diversos vocablos con connotaciones críticas o peyorativas. Estos casos han merecido un tratamiento desigual por parte de los panelistas encargados de la resolución de controversias. Así, en algunos casos se ha entendido que la inclusión de estos términos en el nombre de dominio evita toda confusión en el público<sup>53</sup>, mientras que en otros supuestos se estima que la mera agregación de estos vocablos no es suficiente para eliminar la confusión<sup>54</sup>.

ii) *Ausencia de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio.* Como segundo requisito, la Política Uniforme exige que el demandante pruebe que el demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio. En la práctica, este requisito se traduce en imponer al demandante la prueba de un hecho negativo. Por este motivo, se considera suficiente la aportación de indicios que demuestren *prima facie* que el demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio, sirviéndose de los instrumentos de prueba que tenga en su poder<sup>55</sup>. De esta forma, la Política Uniforme invierte la carga de la prueba, trasladando al demandado la obligación de desvirtuar los argumentos del demandante mediante la aportación de pruebas que sirvan para legitimar su posición<sup>56</sup>.

A tal efecto, el apartado 4.c) de la Política Uniforme fija una serie de criterios que pueden servir de base al titular del nombre de dominio para demostrar la existencia de un derecho o interés legítimo. Estos son: que el titular del nombre de dominio, con carácter previo a la notificación de la demanda, lo haya utilizado o haya efectuado preparativos demostrables para su utilización en relación con la oferta de buena fe de productos o servicios; que el titular del nombre de dominio sea conocido comúnmente con esa denominación; y que el titular del nombre de dominio esté realizando un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio sin intención de confundir a los consumidores o de menoscabar la reputación del signo distintivo con ánimo de lucro. De acuerdo con el propio apartado 4.c) de la Política Uniforme, esta enumeración tiene un carácter meramente ejemplificativo. De modo que el demandante puede utilizar cualquier otro elemento de prueba que estime oportuno para acreditar la concurrencia de un interés legítimo respecto del nombre de dominio. En este sentido, los proveedores de servicios de solución de controversias han determinado que ciertas actividades recogidas en la página web pueden considerarse como favorables para demostrar la existencia de un interés legítimo<sup>57</sup>.

En relación con el primer criterio contenido en el apartado 4.c) de la Política Uniforme, es necesario que la utilización o los preparativos para la utilización tengan lugar antes de recibir “cualquier noticia de la controversia”. Esta declaración debe interpretarse en el sentido de incluir cualquier aviso o requerimiento previo en el que se notifique al titular del nombre

<sup>53</sup> Caso OMPI D2000-0662 (*wall-mart-sucks.com*).

<sup>54</sup> Entre otros, casos OMPI D2003-0596 (*wachovia-sucks.com*, *wachoviabanksucks.com*, *wachoviasucks.com*); OMPI D2005-0168 (*airfrancesucks.com*); OMPI D2007-0143 (*airfrancesuck.com*); OMPI D2008-0253 (*redbullsucks.com*); y OMPI 2010-1326 (*valleygoldminesucks.com*). Esta es la línea dominante en el marco de las resoluciones proporcionadas por la OMPI [Cfr. Caso OMPI D2015-0978 (*spirivasucks.com*)].

<sup>55</sup> GARCÍA VIDAL, A., *Derecho de...*, cit., p. 229; DE MIGUEL ASENSIO, P. A., *Derecho Privado...*, cit., p. 502; y MIQUEL RODRÍGUEZ, J., “Conflictos entre...”, cit., p. 130.

<sup>56</sup> CARBAJO CASCÓN, F., *Conflictos entre...*, cit., p. 275; y FERNÁNDEZ-NOVOA, C., “Dominios y...”, cit., p. 54.

<sup>57</sup> RODRÍGUEZ DELGADO, J. P., “Resolución de...”, cit., p. 416 y 417; y LASTIRI SANTIAGO, M., *La comercialización...*, cit., p. 100.

de dominio la existencia de un signo distintivo prioritario que puede verse lesionado. Asimismo, se exige que dicha utilización o preparativos se lleven a cabo en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios. Circunstancia que queda excluida cuando la página web se limita a incluir bien un directorio de enlaces que no constituyen una oferta de estas características, bien una oferta de venta del nombre de dominio, bien un indicativo de que la página web está en construcción o bien cuando el dominio está inactivo<sup>58</sup>.

En lo que atañe al segundo criterio, la titularidad de un signo distintivo coincidente con el nombre de dominio se revela como una evidencia de la existencia de un interés legítimo. Sin embargo, no es necesaria la tenencia de un derecho de propiedad industrial sobre el denominativo que constituye el nombre de dominio. Es suficiente con que el titular del nombre de dominio sea comúnmente conocido por el nombre de dominio, ya sea porque éste coincida con su denominación social<sup>59</sup> o con su nombre patronímico, ya sea porque venga utilizando previamente ese denominativo como identificativo en el marco de actividades comerciales o artísticas<sup>60</sup>. En todo caso, se exige que el demandado sea conocido por el nombre de dominio con anterioridad a la interposición de la demanda, lo que guarda una estrecha relación con el tiempo en que el titular del signo distintivo tarda en accionar<sup>61</sup>.

Una situación especialmente vinculada a estos dos criterios es la planteada por el licenciario que registra como nombre de dominio el signo distintivo del licenciante. En estos supuestos, se ha estimado que el uso del signo distintivo debe evaluarse a la luz de lo dispuesto en el contrato de licencia y de la actuación de cada una de las partes. Así, si el titular del signo distintivo no se opone en un plazo razonable al uso del signo como nombre de dominio y dicho uso beneficia a los intereses del titular del signo se entiende que no existe una conducta contraria a los postulados de la Política Uniforme<sup>62</sup>.

El tercer criterio contiene una regla encaminada a asegurar el reconocimiento de una serie de intereses, comerciales o no, que pueden legitimar el registro y la utilización de nombres de dominio a pesar de su identidad o semejanza con el signo distintivo del demandante<sup>63</sup>. Este criterio es plenamente coherente con la función estrictamente localizadora que tiene asignada el nombre de dominio dentro de Internet, donde tienen cabida no sólo actividades concurrenciales. El uso leal o no comercial del nombre de dominio está estrechamente relacionado con la posibilidad de confusión que este denominativo podría generar en los usuarios de Internet con respecto a la promoción y oferta de prestaciones y actividades, al posible aprovechamiento del renombre ajeno y a la obstaculización de la actividad del titular del signo distintivo<sup>64</sup>. En esta dirección, se ha considerado como práctica legítima la utilización de un nombre de dominio idéntico o semejante a un signo distintivo previo para ofrecer información u otros contenidos sobre un determinado personaje o temática. A tal efecto, para determinar la corrección de la conducta se tienen en cuenta distintas circunstancias: que el usuario que accede a la página web perciba inmediatamente

<sup>58</sup> DE MIGUEL ASENSIO, P. A., *Derecho Privado*..., cit., p. 502 y 503.

<sup>59</sup> GARCÍA VIDAL, A., *Derecho de...*, cit., p. 230.

<sup>60</sup> DE MIGUEL ASENSIO, P. A., *Derecho Privado*..., cit., p. 504.

<sup>61</sup> RODRÍGUEZ DELGADO, J. P., "Resolución de...", cit., p. 414.

<sup>62</sup> AGUSTINOY GUILAYN, A., *Régimen jurídico*..., cit., p. 136. Más ampliamente, CARBAJO CASCÓN, F., *Conflictos entre...*, cit., p. 276 y 277.

<sup>63</sup> DE MIGUEL ASENSIO, P. A., *Derecho Privado*..., cit., p. 504.

<sup>64</sup> RODRÍGUEZ DELGADO, J. P., "Resolución de...", cit., p. 415.

que no se trata del sitio web del titular del signo distintivo; que la inclusión de contenidos críticos no revista un carácter denigratorio; y que la explotación de la página web se lleve a cabo sin ánimo de lucro<sup>65</sup>.

Estas circunstancias son especialmente útiles para evaluar la licitud de la utilización de nombres de dominio para localizar páginas web de crítica o parodia (*suck cases*) o en las que se expresa admiración o se presenta información sobre un determinado personaje famoso, club de fútbol, empresas, producto, etc. (*fans cases*).

*iii) Registro y uso de mala fe del nombre de dominio.* El tercer elemento que debe concurrir para que prospere la reclamación exige que el demandante pruebe que el nombre de dominio ha sido registrado y es utilizado de mala fe. Este requisito se configura como el elemento decisivo en la aplicación de la Política Uniforme. Y es que el parámetro de la mala fe impregna todo el procedimiento, manifestándose tanto en la valoración de la identidad o similitud entre el nombre de dominio y el signo distintivo, como en el enjuiciamiento de la existencia de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio<sup>66</sup>.

De acuerdo con el apartado 4.a).iii y b) de la Política Uniforme, la mala fe debe afectar tanto al registro del nombre de dominio como a su utilización. Esta circunstancia ha conducido a la afirmación de que los requisitos que deben cumplirse para que prospere la reclamación del demandante no son tres, sino cuatro. Razón por la cual se exige un análisis separado del registro y del uso de mala fe del nombre de dominio<sup>67</sup>. Consecuentemente, en principio, la reclamación del demandante no prosperará cuando el nombre de dominio se haya registrado de buena fe, pero su utilización se efectúe de mala fe<sup>68</sup>. Del mismo modo, si el dominio no se usa, un registro de mala fe no puede acarrear *per se* el éxito de la pretensión del demandante<sup>69</sup>. Pese a ello, las resoluciones derivadas de la aplicación de la Política Uniforme han interpretado de forma amplia esta doble exigencia de mala fe<sup>70</sup>. En este sentido, se ha consagrado el denominado *principio de uso pasivo*<sup>71</sup>. En virtud de este principio, la ausencia de cualquier actividad por parte del demandado tras el registro de mala fe del nombre de dominio basta para considerar que ha existido un uso de mala fe cuando así pueda derivarse del conjunto de las circunstancias del caso<sup>72</sup>.

El requisito de la concurrencia de mala fe es, sin duda, el que plantea mayores problemas en la práctica<sup>73</sup>. Así es por cuanto que la mala fe no aparece definida en el texto de la Política Uniforme, sino que se trata de un concepto jurídico indeterminado que debe ser interpretado por los proveedores de servicios de resolución de controversias<sup>74</sup>. No obstante,

<sup>65</sup> AGUSTINOY GUILAYN, A., “Introducción al...”, cit., p. 378.

<sup>66</sup> CARBAJO CASCÓN, F., *Conflictos entre...*, cit., p. 281; y LASTIRI SANTIAGO, M., *La comercialización...*, cit., p. 101.

<sup>67</sup> RODRÍGUEZ DELGADO, J. P., “Resolución de...”, cit., p. 420; CARBAJO CASCÓN, F., *Op. cit.*, p. 287; SANZ DE ACEDO HECQUET, E., *Marcas renombradas...*, cit., p. 91; AGUSTINOY GUILAYN, A., *Régimen jurídico...*, cit., p. 139; LOBATO GARCÍA-MIJÁN, M., “Nombres de...”, cit., p. 133; y MIQUEL RODRÍGUEZ, J., “Conflictos entre...”, cit., p. 131.

<sup>68</sup> GARCÍA VIDAL, A., *Derecho de...*, cit., p. 235.

<sup>69</sup> LOBATO GARCÍA-MIJÁN, M., “Nombres de...”, cit., p. 133.

<sup>70</sup> LASTIRI SANTIAGO, M., *La comercialización...*, cit., p. 102.

<sup>71</sup> GARCÍA VIDAL, A., *Derecho de...*, cit., p. 236 y ss.

<sup>72</sup> DE MIGUEL ASENSIO, P. A., *Derecho Privado...*, cit., p. 509.

<sup>73</sup> FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., “Dominios y...”, cit., p. 55.

<sup>74</sup> CARBAJO CASCÓN, F., *Conflictos entre...*, cit., p. 282.

puede afirmarse que la mala fe que se recoge en la Política Uniforme es, ante todo, subjetiva y, en un segundo plano, objetiva<sup>75</sup>. Esto es, la mala fe ha de derivar esencialmente del conocimiento previo que tenga el titular del nombre de dominio acerca de la preexistencia de un signo distintivo prioritario y del hecho de que, a pesar de ello, decida actuar de forma desleal o deshonesto<sup>76</sup>.

En cualquier caso, dadas las dificultades derivadas de la acreditación de un hecho fundamentalmente subjetivo, la propia Política Uniforme se encarga de precisar algunas circunstancias cuya manifestación constituye “prueba suficiente del registro y uso de mala fe de un nombre de dominio”. Estas circunstancias se encuentran previstas en el apartado 4.b) de la Política Uniforme y consisten en que el demandado haya registrado el nombre de dominio o lo haya adquirido con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro al demandante o a un competidor por un valor que supere los costes que están directamente relacionados con la asignación del nombre de dominio; que el demandado haya registrado el nombre de dominio con la finalidad de impedir que el titular del signo distintivo lo refleje en un nombre de dominio; que el demandado haya registrado el nombre de dominio con el objetivo fundamental de perturbar la actividad comercial de un competidor; y que, al utilizar el nombre de dominio, el demandado haya intentado de manera intencionada atraer con ánimo de lucro usuarios de Internet a su sitio web o a cualquier otro sitio en línea, generando la posibilidad de que exista confusión con el signo distintivo del demandante en cuanto al origen, patrocinio, afiliación o promoción de su sitio web o de un producto o servicio que figure en él. Estas circunstancias tienen carácter alternativo, dado que para apreciar la mala fe del demandado es suficiente la acreditación de cualquiera de ellas. Asimismo, se trata de una enumeración meramente ejemplificativa, de modo que es posible acreditar la mala fe sobre la base de otras circunstancias<sup>77</sup>.

En primer lugar, el apartado 4.b) de la Política Uniforme hace referencia al registro del nombre de dominio con fines especulativos. El elemento central de esta conducta radica en el posterior ofrecimiento del nombre de dominio al titular del signo distintivo, a un competidor o a un tercero<sup>78</sup>. A tales efectos, se viene manteniendo que esta circunstancia concurre cuando se ofrece el nombre de dominio en un portal de subastas o aun cuando ha sido el demandante quien se ha puesto en contacto con el titular del nombre de dominio, siempre que pueda probarse la finalidad especulativa<sup>79</sup>. Además, se exige que el nombre de dominio se ofrezca por una cantidad superior a los costes derivados de la gestión del dominio, es decir, a las tasas a pagar a la entidad registradora para mantener la titularidad del nombre de dominio<sup>80</sup>. La modalidad de pago exigida es indiferente, pudiendo consistir en el pago de una cantidad de

<sup>75</sup> RODRÍGUEZ DELGADO, J. P., “Resolución de...”, cit., p. 420 y 421.

<sup>76</sup> RAMOS HERRANZ, I., *Marcas “versus”...*, cit., p. 283.

<sup>77</sup> Entre otros, DE MIGUEL ASENSIO, P. A., *Derecho Privado...*, cit., p. 506; CARBAJO CASCÓN, F., *Conflictos entre...*, cit., p. 286; SANZ DE ACEDO HECQUET, E., *Marcas renombradas...*, cit., p. 94; y AGUSTINOY GUILAYN, A., “Introducción al...”, cit., p. 379.

<sup>78</sup> FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., “Dominios y...”, cit., p. 56.

<sup>79</sup> GARCÍA VIDAL, A., *Derecho de...*, cit., p. 240.

<sup>80</sup> AGUSTINOY GUILAYN, A., *Régimen jurídico...*, cit., p. 142.

dinero o en otras posibilidades. Lo fundamental es que el valor económico de la transmisión supere los gastos derivados de la gestión del dominio<sup>81</sup>.

En segundo lugar, se considera que existe un registro de mala fe cuando la intención del demandando es impedir que el titular del signo distintivo lo reproduzca como nombre de dominio. Esta conducta se caracteriza por el propósito del titular del nombre de dominio consistente en bloquear el acceso al registro de nombres de dominio por parte del titular del signo distintivo. Para demostrar esta voluntad, el demandante tiene que demostrar unos indicios complementarios que permitan acreditar la mala fe del demandado. En particular, se tienen en consideración las siguientes circunstancias: que el demandado es titular de un gran número de nombres de dominio coincidentes con signos distintivos sobre los que no ostenta derechos<sup>82</sup>; que el demandado haya registrado el denominativo constitutivo del signo distintivo bajo muchos o todos los nombres de dominio de primer nivel genéricos<sup>83</sup>; o que el demandado haya registrado otros nombres de dominio muy similares al signo distintivo<sup>84</sup>.

En tercer lugar, se aprecia la existencia de mala fe cuando el titular del nombre de dominio lo registra con el fin de obstaculizar la actividad comercial de un competidor. Esta perturbación en la actividad comercial del titular del signo distintivo puede ser entendida no sólo en el proceso productivo en sí, sino en relación con otras actividades que tengan impacto directo en la reputación del signo distintivo<sup>85</sup>. De esta forma, es frecuente apreciar la existencia de mala fe cuando se registra un nombre de dominio idéntico o similar a un signo distintivo para ofrecer contenido pornográfico u ofensivo.

Por último, el apartado 4.b) de la Política Uniforme se refiere a la atracción de usuarios de Internet creando un riesgo de confusión. No es necesario que la página web del titular del nombre de dominio tenga un contenido comercial. Es suficiente con que exista la posibilidad de servirse del nombre de dominio para desviar internautas atraídos por la asociación con el signo distintivo, generando un mayor tráfico hacia su sitio web<sup>86</sup>.

Como ya se ha apuntado, la enumeración contenida en el apartado 4.b) de la Política Uniforme tiene un carácter meramente enunciativo. Así, los proveedores de servicios de solución de controversias no se han apoyado únicamente en estas circunstancias para apreciar la mala fe por parte del titular del nombre de dominio. Se han tenido en cuenta otras circunstancias, entre las que destacan: el registro indiscriminado de nombres de dominio, el uso de datos falsos en el acuerdo de registro, el registro del nombre de dominio por parte de un expleado o excolaborador del titular del signo distintivo, o el hecho de que el demandado haya realizado varios cambios de dirección del dominio en la base de datos del registrador<sup>87</sup>.

La acreditación de los tres requisitos contenidos en el apartado 4.a) de la Política Uniforme determina el éxito de la pretensión del demandante. Esta pretensión únicamente

<sup>81</sup> AGUSTINOY GUILAYN, A., “Introducción al...”, cit., p. 380.

<sup>82</sup> RAMOS HERRANZ, I., *Marcas “versus”...*, cit., p. 280.

<sup>83</sup> RODRÍGUEZ DELGADO, J. P., “Resolución de...”, cit., p. 428.

<sup>84</sup> GARCÍA VIDAL, A., *Derecho de...*, cit., p. 240 y 241.

<sup>85</sup> RODRÍGUEZ DELGADO, J. P., “Resolución de...”, cit., p. 427.

<sup>86</sup> AGUSTINOY GUILAYN, A., “Introducción al...”, cit., p. 381; y GARCÍA VIDAL, A., *Derecho de...*, cit., p. 240 y 242.

<sup>87</sup> *Vid.*, RODRÍGUEZ DELGADO, J. P., “Resolución de...”, cit., p. 428 y ss.; AGUSTINOY GUILAYN, A., *Régimen jurídico...*, cit., p. 145 y ss.; y FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., “Dominios y...”, cit., p. 56.

puede consistir en la cancelación del nombre de dominio o en su reivindicación. Y es que la *resolución* adoptada en el seno de este procedimiento extrajudicial únicamente puede ser de tres tipos: i) ordenar la cesión del nombre de dominio a favor del demandante; ii) ordenar la cancelación del nombre de dominio objeto del litigio; o iii) resolver la controversia a favor del titular del nombre de dominio desestimando la demanda. En consecuencia, esta vía no es apta para solicitar otras medidas como la cesación de los actos que lesionen el derecho sobre el signo distintivo, la remoción de los efectos perjudiciales, el resarcimiento de los daños y perjuicios o la reclamación de los gastos ocasionados por el procedimiento<sup>88</sup>. Para ello, habrá que acudir, en su caso, a la vía jurisdiccional. Cuando la autoridad encargada de resolver la controversia ordene la cancelación o la transmisión del nombre de dominio, la resolución se ejecutará en el plazo de diez hábiles contados desde la comunicación de la decisión a la autoridad que procedió al registro del nombre de dominio. No obstante, la resolución no llegará a ejecutarse si en ese plazo el demandado presenta cualquier documento oficial que acredite la presentación de una demanda contra el demandante en el procedimiento extrajudicial ante la jurisdicción competente [apartado 4.k) de la Política Uniforme].

### *1.2. Procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos en materia de nombres de dominio “.es”*

La instauración de un procedimiento extrajudicial de solución de controversias en materia de nombres de dominio “.es” aparece en nuestro ordenamiento como una posibilidad que ya estaba prevista en la norma básica reguladora de esta institución. En efecto, la DA 6ª LSSICE dispone en su apartado 8 que “(e)n los términos que permitan las disposiciones aplicables, la autoridad de asignación podrá establecer un sistema de resolución extrajudicial de conflictos sobre la utilización de nombres de dominio, incluidos los relacionados con los derechos de propiedad industrial”. A tal propósito, y tras la apuesta del vigente sistema de asignación de nombres de dominio “.es” por el principio de libre elección<sup>89</sup>, el Plan Nacional de Nombres de Dominio de 2005 contempla en su DA única la necesidad de arbitrar un sistema de resolución extrajudicial de controversias. Esta disposición establece que, como complemento a este Plan, la autoridad de asignación establecerá un sistema de resolución extrajudicial de conflictos sobre la utilización de nombres de dominio en relación con, entre otros, los derechos de propiedad industrial protegidos en España o con las denominaciones oficiales o generalmente reconocibles de Administraciones Públicas y organismos públicos españoles. El mandato contenido en esta norma es desarrollado por la entidad pública empresarial Red.es, que aprobó la Instrucción de 7 de noviembre de 2005 por la que se establece el Reglamento del procedimiento extrajudicial de resolución de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (“.es”)<sup>90</sup>.

<sup>88</sup> DE MIGUEL ASENSIO, P. A., *Derecho Privado...*, cit., p. 491; y CARBAJO CASCÓN, F., *Conflictos entre...*, cit., p. 256.

<sup>89</sup> Sobre el sistema de asignación de nombres de dominio bajo la vigencia del sistema de asignación de los dominios “.es” de 2000 y del Plan Nacional de Nombre de Dominio de 2003 *vid.*, entre otros, RAMOS HERRANZ, I., “Registro bajo .es...”, cit., p. 17 y ss.; PLAZA PENADÉS, J., “El Plan Nacional de Nombres de Dominio de Internet (.es)”, en *Actualidad Jurídica Aranzadi*, núm. 588, 2003, p. 7 y ss.; y CARBAJO CASCÓN, F., “Comentario crítico al Plan Nacional de Nombre de Dominio: los nuevos criterios de asignación de nombres de dominio bajo el código territorial ‘es’. Entre la reforma y el continuismo”, en *Revista Aranzadi de Derecho y Nuevas Tecnologías*, núm. 3, 2003, p. 45 y ss.

<sup>90</sup> Disponible en <https://www.dominios.es/dominios/sites/dominios/files/1197031617037.pdf> (Consultado el 21/05/2019).

Este sistema de resolución extrajudicial de controversias se ha inspirado plenamente en la Política uniforme de la ICANN<sup>91</sup>. Una inspiración que se manifiesta tanto en los aspectos sustantivos como procedimentales del sistema. Por ello, en este epígrafe nos referiremos exclusivamente a las particularidades que reviste el procedimiento extrajudicial en materia de nombres de dominio “.es”.

Dejando al margen los aspectos puramente procesales<sup>92</sup>, la principal particularidad del procedimiento extrajudicial de resolución de conflictos en materia de nombres de dominio “.es” estriba en su *ámbito de aplicación*. En el plano objetivo, y como es natural, este procedimiento es aplicable exclusivamente a las controversias originadas por nombres de dominio registrados bajo el ccTLD “.es”. En el plano subjetivo, el procedimiento extrajudicial está destinado a resolver las controversias que surjan entre los titulares de estos nombres de dominio y los titulares que tengan intereses legítimos en otros denominativos. A diferencia del sistema extrajudicial de solución de conflictos articulado por la ICANN, a este procedimiento pueden acudir no sólo los titulares de marcas –entendida en sentido amplio, como hemos podido comprobar–, sino también los titulares de otros derechos previos. Estos derechos previos se encuentran definidos en el art. 2 del Reglamento regulador de este procedimiento extrajudicial. De acuerdo con esta disposición, estos derechos previos vienen constituidos por: “1) Denominaciones de entidades válidamente registradas, denominaciones o indicaciones de origen, nombres comerciales, marcas registradas u otros derechos de propiedad industrial protegidos en España; 2) Nombres civiles o seudónimos notorios, que identifiquen profesionalmente, entre otros, a creadores intelectuales, políticos, figuras del espectáculo o del deporte; y 3) Denominaciones oficiales o generalmente reconocibles de Administraciones Públicas y organismos públicos españoles”.

En el ámbito puramente *sustantivo*, la coincidencia de este sistema extrajudicial de solución de conflictos con el procedimiento arbitrado por la ICANN es especialmente intensa. En rigor, los requisitos que deben concurrir en la conducta del titular del nombre de dominio para determinar el éxito de las pretensiones del demandante son sustancialmente idénticos a los establecidos en la Política Uniforme de la ICANN. De acuerdo con el art. 2 del Reglamento, el registro especulativo o abusivo del nombre de dominio exige la concurrencia acumulativa de los siguientes requisitos: i) que el nombre de dominio sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que el demandante alega poseer derechos previos; ii) que el demandado carezca de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio; y iii) que el nombre de dominio haya sido registrado o utilizado de mala fe. Dada la concordancia existente entre el apartado 4 de la Política Uniforme de la ICANN

<sup>91</sup> BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A., *Apuntes de...*, cit., p. 588; DE MIGUEL ASENSIO, P. A., *Derecho Privado...*, cit., p. 519; y CARBAJO CASCÓN, F., “Disposición adicional decimosexta...”, cit., p. 1444.

<sup>92</sup> Acerca de las cuestiones procesales de este sistema extrajudicial de resolución de conflictos, *vid.* VIDAL PORTÁBALES, J. I., “El Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España («.es») de 7 de noviembre de 2005”, en *Actas de Derecho Industrial*, t. 28, 2007, p. 662 y ss.; POMARES CABALLERO, M., “El procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para los nombres de dominio ‘.es’. Análisis de las resoluciones emitidas durante el primer año de funcionamiento”, en *Revista de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de Elche*, vol. I, núm. 2, 2007, p. 223 y ss.; y CARBAJO CASCÓN, F., “Disposición adicional decimosexta...”, cit., p. 1451 y ss.

y el art. 2 del Reglamento del procedimiento extrajudicial de resolución de conflictos en materia de nombres de dominio “.es”, los criterios de apreciación adoptados en el seno del primer sistema de resolución de conflictos son acogidos en este segundo procedimiento<sup>93</sup>. En este sentido, es frecuente que en la fundamentación de las decisiones evacuadas en el procedimiento relativo a los nombres de dominio “.es” se hagan referencias a resoluciones dictadas en el marco de la Política Uniforme<sup>94</sup>.

En este ámbito, las particularidades del procedimiento extrajudicial de solución de controversias en materia de nombres de dominio “.es” son esencialmente dos. Por un lado, el Reglamento del procedimiento no establece un elenco ejemplificativo de las circunstancias que pueden servir al demandado para acreditar la existencia de un derecho o interés legítimo sobre el nombre de dominio. No obstante, es habitual recurrir a los criterios expuestos por la ICANN con carácter enunciativo<sup>95</sup>. Por otro lado, las dos circunstancias que integran el tercer requisito –registro o uso de mala fe del nombre de dominio– se configuran de forma alternativa. De modo que, para que prospere la pretensión del demandante, basta con acreditar bien el registro de mala fe del nombre de dominio, bien su utilización de mala fe<sup>96</sup>. En cuanto a las circunstancias que permiten la prueba del registro o del uso de mala fe son idénticas a las previstas en la Política Uniforme de la ICANN. La única peculiaridad reside en la incorporación de una especie de cláusula de cierre en la que se dispone que “(e)l Demandado haya realizado actos similares a los anteriores en perjuicio del Demandante”.

En lo que atañe a la *resolución* del procedimiento, las únicas pretensiones que puede ejercitar el demandante son la cancelación o la transmisión a su favor del nombre de dominio. Si concurren los requisitos que permiten determinar el carácter especulativo o abusivo del nombre de dominio, el proveedor de servicios de solución extrajudicial de conflictos dictará una resolución estimatoria de la demanda, ordenando la cancelación o la transmisión del nombre de dominio<sup>97</sup>. En caso contrario, desestimará la demanda y mantendrá la titularidad del usuario original del nombre de dominio. Las resoluciones son vinculantes para las partes, registradores y autoridades de asignación. Ahora bien, es posible acudir a los órganos jurisdiccionales antes, durante o después del proceso extrajudicial. Así, cualquiera de las partes puede notificar a Red.es que se ha iniciado un procedimiento judicial ante el órgano competente en el plazo de quince días naturales a partir de la notificación de la decisión. En estos casos, Red.es suspenderá la ejecución de la decisión hasta que reciba un documento

<sup>93</sup> POMARES CABALLERO, M., *Op. cit.*, p. 229; DE MIGUEL ASENSIO, P. A., *Derecho Privado...*, cit., p. 520; y LASTIRI SANTIAGO, M., *La comercialización...*, cit., p. 120.

<sup>94</sup> En esta línea, el caso OMPI DES2016-0026 (*steelie.es*) afirma que “(l)a presente Decisión se adopta sobre la base de lo dispuesto en el Reglamento, el cual se inspira en la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la ‘Política UDRP’), por lo que también se toma en consideración la doctrina que en su aplicación se ha establecido”. Esta tendencia se manifiesta, entre otros, en los casos OMPI DES 2009-0002 (*grancašinomallorca.es*); OMPI DES2009-0038 (*camicissima.es*); y OMPI DES2010-0006 (*ayuntamientodelalaguna.es*).

<sup>95</sup> VIDAL PORTÁBALES, J. I., “El Reglamento...”, cit., p. 660.

<sup>96</sup> DE MIGUEL ASENSIO, P. A., *Derecho Privado...*, cit., p. 520; CARBAJO CASCÓN, F., “Disposición adicional decimosexta...”, cit., p. 1445; POMARES CABALLERO, M., “El procedimiento...”, cit., p. 232; y ARIAS POU, M., “Resolución de...”, cit., p. 32.

<sup>97</sup> Los proveedores de servicios de solución extrajudicial de conflictos acreditados por Red.es son: la Asociación Española de la Economía Digital (Adigital); la Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial (Autocontrol); el Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de España; y el Centro de Arbitraje y Mediación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).

acreditando la conclusión de dicho procedimiento judicial, a menos que el órgano judicial determine lo contrario.

### 1.3. Procedimiento de resolución alternativa de controversias en materia de nombres de dominio “.eu”

En el ámbito comunitario también existe un procedimiento extrajudicial de resolución de controversias aplicable en relación con los nombres de dominio “.eu”. Este sistema extrajudicial de solución de controversias se encuentra regulado en los arts. 21 a 23 del Reglamento (CE) 874/2004 de la Comisión, de 28 de abril de 2004, por el que se establecen normas de política de interés general relativas a la aplicación y a las funciones del dominio de primer nivel «.eu», así como los principios en materia de registro<sup>98</sup>, y en el art. 4.2.d) del Reglamento (CE) 733/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de abril de 2002, relativo a la aplicación del dominio de primer nivel «.eu»<sup>99</sup> y <sup>100</sup>. El funcionamiento del procedimiento se desarrolla en los denominados “Reglamento ADR” y “Reglamento Adicional ADR”<sup>101</sup>, donde se acogen unos principios operativos que se basan en los utilizados por la ICANN<sup>102</sup>. Por este motivo, en las líneas siguientes nos centraremos únicamente en las particularidades que presenta este procedimiento extrajudicial.

El procedimiento extrajudicial de solución de conflictos en materia de nombres de dominio “.eu” puede tener como *legitimado pasivo*, no sólo al titular de un nombre de dominio conflictivo con un derecho previo, sino también a la propia entidad registradora (EURid). Se arbitran, por tanto, dos tipos de procedimientos: por un lado, los que se dirigen contra los titulares de nombres de dominio especulativos o abusivos; y, por otro, los que se incoan contra EURid para determinar si el registro del nombre de dominio se efectuó siguiendo la normativa comunitaria.

Centrados en los procedimientos dirigidos contra los titulares de nombres de dominio especulativos o abusivos, su *ámbito de aplicación* se limita, objetivamente, a los nombres de dominio de segundo nivel registrados bajo el ccTLD “.eu”. Subjetivamente, este procedimiento se aplica a los conflictos surgidos entre los titulares de nombres de dominio y los titulares de derechos reconocidos o establecidos en virtud del Derecho nacional o comunitario sobre un nombre [art. 21.1 del Reglamento (CE) 874/2004]. Estos derechos reconocidos o establecidos en virtud del Derecho nacional o comunitario se enuncian, de forma no exhaustiva, en el art. 10.1 del Reglamento (CE) 874/2004. A tales efectos, se dispone que “los «derechos anteriores» abarcan, entre otros derechos, las marcas registradas nacionales y comunitarias, las indicaciones o denominaciones geográficas de origen y, en la medida en que estén protegidos en virtud del Derecho nacional del Estado miembro de

<sup>98</sup> DOUE, núm. L 162, de 30 de abril.

<sup>99</sup> DOCE, núm. L 113, de 30 de abril.

<sup>100</sup> Estos Reglamentos serán derogados a partir del 13 de octubre de 2022 por el Reglamento (UE) 2019/517 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de marzo de 2019, sobre la aplicación y el funcionamiento del nombre de dominio de primer nivel «.eu», por el que se modifica y se deroga el Reglamento (CE) 733/2002 y se deroga el Reglamento (CE) 874/2004 de la Comisión, en DOUE, núm. L 91, de 29 de marzo.

<sup>101</sup> Accesibles en el sitio adr.eu.

<sup>102</sup> BOUVEL, A., “Marques et...”, cit., p. 42.

titularidad, las marcas no registradas, los nombres comerciales, los identificadores de empresas, los nombres de empresas, los apellidos y los títulos distintivos de obras literarias y artísticas protegidas”. Resulta, por tanto, que, en la medida en que se encuentran reconocidos en nuestro ordenamiento jurídico, el titular de un nombre comercial registrado o no registrado –pero usado o notoriamente conocido en el conjunto del territorio nacional– puede acudir a este procedimiento extrajudicial.

Respecto a los *requisitos* que deben concurrir para que prospere la demanda, la normativa comunitaria contempla las mismas exigencias que se recogen en la Política Uniforme de la ICANN. Sin embargo, el Reglamento (CE) 874/2004 introduce algunas particularidades relevantes:

En primer lugar, destaca la forma en que se articulan estos requisitos. Y es que el primero de ellos se presenta como obligatorio, mientras que los otros dos operan de forma alternativa. En consecuencia, el éxito de la demanda exige que el nombre de dominio coincida o sea suficientemente similar para causar confusión con otro nombre sobre el que haya sido reconocido o establecido un derecho en virtud del Derecho nacional o comunitario; y que dicho nombre de dominio “a) haya sido registrado por el titular careciendo de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en cuestión, o b) haya sido registrado o se esté utilizando de mala fe”<sup>103</sup>. Asimismo, el requisito de registro o uso de mala fe también se configura de forma alternativa, de modo que es suficiente con acreditar que, bien el registro, bien su utilización, se ha lleva a cabo de mala fe.

En segundo lugar, el art. 21.2 del Reglamento (CE) 874/2004 establece las circunstancias que permiten acreditar la existencia de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en términos similares a los previstos en el apartado 4.c) de la Política uniforme. En este ámbito, empero, se introduce una importante modificación que refuerza la posición del demandante<sup>104</sup>. Así, se considera como circunstancia acreditativa de un interés legítimo “el uso legítimo y no comercial o leal del nombre de dominio, sin intención de engañar a los consumidores o de dañar la reputación de un nombre sobre el que haya sido reconocido o establecido un derecho en virtud del Derecho nacional o comunitario”. De esta forma, se considera que tal interés no está presente cuando existe intención de dañar la reputación del nombre sobre el que existe un derecho previo, sin necesidad de que se haga con ánimo de lucro.

En tercer lugar, en relación con las circunstancias que permiten acreditar el registro o uso del nombre de dominio de mala fe, el art. 21.3 del Reglamento (CE) 874/2004 establece unos criterios semejantes a los previstos en el apartado 4.b) de la Política Uniforme, aunque con algunas variaciones: De un lado, detalla el supuesto consistente en el registro del nombre de dominio con la intención de impedir su inscripción por el demandante. A tal efecto, dispone que esta circunstancia concurrirá siempre y cuando: pueda demostrarse ese patrón de conducta

<sup>103</sup> Sobre la valoración de este último requisito, *vid.* STJUE de 3 de junio de 2010, *Internetportal und Marketing GmbH* (asunto C-569/08).

<sup>104</sup> DE MIGUEL ASENSIO, P. A., *Derecho Privado...*, cit., p. 524.

por parte del solicitante del registro; o no se haya efectuado un uso pertinente del nombre de dominio durante al menos dos años tras la fecha del registro; o al iniciarse un procedimiento alternativo de solución de controversias, el titular del nombre de dominio haya declarado su intención de hacer un uso pertinente de éste, pero no haya llevado dicha intención a efecto en un plazo de seis meses desde el inicio del procedimiento alternativo de solución de controversias. De otro lado, incluye como circunstancia acreditativa del registro o uso de mala fe que “el nombre de dominio registrado sea un nombre de persona y no existan vínculos demostrables entre el titular de nombre de dominio y dicho nombre”.

Por último, el art. 22.10 del Reglamento (CE) 874/2004 dispone que “(l)a ausencia de respuesta de cualquiera de las partes en un procedimiento alternativo de solución de controversias dentro de los plazos establecidos o su incomparecencia a las audiencias del grupo de expertos podrán considerarse motivos suficientes para aceptar las reclamaciones de la parte contraria”. Esta circunstancia también se toma en consideración en el marco de la Política Uniforme de la ICANN, pero no se configura como un motivo suficiente *per se* para estimar las pretensiones del demandante.

El órgano responsable de la solución extrajudicial de controversias es la Corte de Arbitraje Checa (CAC). El panel encargado de la resolución de la controversia estará formado por uno o tres expertos. Este panel puede estimar la demanda, en el caso de que concurran los requisitos establecidos en el art. 21.1 del Reglamento (CE) 874/2004, o desestimarla. Las únicas *pretensiones* que puede ejercitar el demandante, al igual que ocurre en los otros procedimientos extrajudiciales examinados, son la cancelación o la transferencia del nombre de dominio impugnado. Este procedimiento tampoco excluye el recurso –previo, posterior o simultáneo– a la vía jurisdiccional. Y los resultados del procedimiento alternativo de solución de controversias son vinculantes para las partes y para el registro, a no ser que se inicien procedimientos judiciales en el plazo de treinta días naturales a partir de su notificación a las partes (art. 23.13 del Reglamento).

## **2. Mecanismos de protección derivados del Derecho marcario**

### *2.1. El ius prohibendi del titular del nombre comercial: arts. 90 y 34 LM*

A pesar de las particularidades que presenta el desarrollo de actividades económicas en la red, Internet no es un espacio que quede sustraído al ámbito de aplicación del Derecho. De ahí que la utilización de nombres de dominio con funciones distintivas no presente ninguna peculiaridad a efectos de calificación cuando entra en conflicto con un signo distintivo prioritario<sup>105</sup>. La infracción de signos distintivos en la red se encuentra sometida a los mismos presupuestos y límites que operan fuera de este escenario<sup>106</sup>.

El titular de un signo distintivo tiene la facultad de accionar judicialmente frente al titular de un nombre de dominio idéntico o confundible, recurriendo al arsenal defensivo que

<sup>105</sup> MASSAGUER FUENTES, J., “Las marcas...”, cit., p. 321.

<sup>106</sup> DE MIGUEL ASENSIO, P. A., *Derecho Privado...*, cit., p. 529; y BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A., *Introducción a...*, cit., p. 268.

le brinda la LM para tutelar su derecho de exclusiva. Esta facultad, empero, no está subordinada a la previa o simultánea interposición de una reclamación ante el proveedor de servicios de solución extrajudicial de controversias. Como hemos podido comprobar, el recurso a la vía judicial está siempre disponible para el titular del signo distintivo, que puede acudir a ella antes, durante e incluso después de resuelto el procedimiento extrajudicial. Además, el titular del signo distintivo puede accionar ante los órganos jurisdiccionales aun cuando no se cumplan los requisitos que permiten recurrir a los sistemas extrajudiciales de resolución de conflictos. Lo fundamental es que el supuesto de hecho satisfaga las exigencias necesarias para activar los mecanismos de protección contenidos en la LM.

El núcleo esencial del *ius prohibendi* concedido al titular de un signo distintivo se encuentra recogido en el art. 34 LM —específicamente destinado a la regulación de la marca, pero plenamente aplicable al nombre comercial en virtud de las remisiones contenidas en los arts. 90 y 87.3 LM<sup>107</sup>—. Este precepto se muestra especialmente sensible a la problemática originada por el uso de signos distintivos en la red. Y, a tal efecto, confiere al titular del signo distintivo la facultad de impedir el uso del “signo en redes de comunicación telemáticas y como nombre de dominio” [art. 34.3.f) LM]. Esta disposición constituye una importante novedad respecto del régimen anterior<sup>108</sup>, al instaurar una solución explícita para atajar las constantes violaciones de los distintivos empresariales originadas por su registro y/o uso como nombres de dominio<sup>109</sup>. En lo que atañe al uso del signo distintivo como nombre de dominio, las facultades prohibitivas otorgadas al titular del signo distintivo abarcan tanto la inclusión del signo en el nombre de dominio en sentido estricto como la utilización de tales direcciones de Internet en la documentación mercantil, catálogos, facturas, páginas web, redes sociales...<sup>110</sup>. En este epígrafe, sin embargo, nos ocuparemos exclusivamente de los supuestos consistentes en el uso del signo distintivo prioritario como nombre de dominio *stricto sensu*.

## 2.2. Presupuestos de aplicación

De acuerdo con el art. 34.3.f) LM, el titular del signo distintivo puede impedir su uso por un tercero como nombre de dominio. Pero, para que este uso pueda ser calificado como infracción del derecho sobre el signo distintivo, es necesario que se cumplan los presupuestos previstos en el apartado 2 del propio art. 34 LM<sup>111</sup>.

En primer lugar, el derecho sobre el signo distintivo tiene que haberse constituido con carácter *previo* al uso infractor del nombre de dominio. Esto implica que el titular del signo distintivo puede impedir que un tercero utilice como nombre de dominio un signo idéntico o

<sup>107</sup> Vid. *supra* Cap. 3º.VI.

<sup>108</sup> Sobre los mecanismos de protección de los signos distintivo frente a su uso como nombres de dominio bajo la vigencia de la LM de 1988, vid. GARCÍA VIDAL, A., “Marcas y...”, cit., p. 205 y ss.; MASSAGUER FUENTES, J., “Conflictos de...”, cit. p. 11121 y ss.; MARTÍNEZ SANZ, F., “Nombre comercial...”, cit., p. 140 y ss.; y MIQUEL RODRÍGUEZ, J., “Nombres de...”, cit. p. 348 y ss.

<sup>109</sup> CARBAJO CASCÓN, F., *Conflictos entre...*, cit., p. 144; RAMOS HERRANZ, I., *Marcas “versus”...*, cit., p. 150 y 151; y AGUSTINOY GUILAYN, A., “Introducción al...”, cit., p. 369.

<sup>110</sup> RAMOS HERRANZ, I., “La relación entre las marcas y los nombres de dominio de internet”, en AA.VV. (dir. MADRID PARRA, A.), *Derecho Mercantil y Tecnología*, Cizur Menor, Aranzadi, 2018, p. 685 y ss.

<sup>111</sup> ASENSI MERÁS, A., “Conflictos entre...”, cit., p. 19; BOTANA AGRA, M., “Nombres de...”, cit., p. 774; CARBAJO CASCÓN, F., *Conflictos entre...*, cit., p. 170; y MIQUEL RODRÍGUEZ, J., “Conflictos entre...”, cit., p. 136.

confundible, aun cuando el registro del nombre de dominio se haya efectuado con anterioridad al nacimiento del derecho sobre el signo distintivo. El elemento decisivo para la resolución de estos conflictos no reside en la inscripción del signo como nombre de dominio, sino en el momento en el que la utilización del nombre de dominio puede calificarse como uso infractor del derecho sobre el signo distintivo.

Esta solución –que ya se seguía durante la vigencia de la LM de 1988<sup>112</sup>– es la que acoge nuestro TS. En este sentido, la STS (Sala 1<sup>a</sup>) 726/2017, de 2 de marzo, declara que “(1)ª Audiencia Provincial ha afirmado que la utilización del nombre de dominio «lainformación.com» para dar acceso al periódico digital solo se produjo a partir del año 2009, esto es, con posterioridad al registro de la marca denominativa de la demandante. Por tanto, lo determinante no es que Dixi tuviera registrado a su nombre ese nombre de dominio, sino que dicho nombre de dominio fuera utilizado para ofertar un diario digital, puesto que este era el servicio, entre otros, para el que la demandante tenía registrada la marca cuya infracción alega, por lo que solo entonces se producía el riesgo de confusión.- Desde el momento en que la vigencia de la marca de la demandante permanece inalterada (...), la titular de la marca, en virtud de lo previsto en los apartados 2.b y 3.e del art. 34 de la Ley de Marcas, puede prohibir a terceros que usen como nombre de dominio cualquier signo que por ser idéntico o semejante a la marca y por ser idénticos o similares los productos o servicios implique un riesgo de confusión del público.- En el caso objeto del recurso, la Audiencia Provincial ha estimado la petición de la demandante de que se prohíba el uso del nombre de dominio «lainformación.com» para ofertar servicios de red consistentes en la publicación electrónica de periódicos en línea, y tal utilización solo se produjo a partir del año 2009.- No existe, por tanto, esa ‘anterioridad’ en el uso del nombre de dominio «lainformación.com» para los productos o servicios para los que estaba registrada la marca «GRUPO LA INFORMACIÓN»”<sup>113</sup>.

Cuestión distinta es que el nombre de dominio registrado con anterioridad a la inscripción del signo distintivo se hubiera utilizado desde su asignación para distinguir prestaciones o actividades empresariales. En estos casos, el nombre de dominio se usa a título de signo distintivo. De modo que, cuando el nombre de dominio hubiera alcanzado notoriedad en el mercado –a título de marca– o fuera utilizado o notoriamente conocido en el conjunto del territorio nacional –a título de nombre comercial–, su titular adquiere un derecho de exclusiva sobre el signo constitutivo del nombre de dominio. Esta posición se convierte en inatacable para el titular de una marca o nombre comercial posterior en virtud de lo dispuesto en la primera frase del art. 34.2 LM.

En segundo lugar, el uso del signo como nombre de dominio debe llevarse a cabo en el *tráfico económico*. Como ya se apuntó en otro lugar, este presupuesto se ha interpretado en el sentido de que se efectúa en el tráfico económico aquella utilización del signo distintivo llevada a cabo en el contexto de una actividad comercial con ánimo de lucro y no en la esfera privada<sup>114</sup>. Dentro del uso en el tráfico económico se incluyen no sólo actos con trascendencia externa, sino también actos preparatorios de la comercialización que aún no se han manifestado al exterior. En consecuencia, el uso del signo debe vincularse a la finalidad o destinación económica del acto en cuestión, ya sea en interés de su autor, ya sea en interés de

<sup>112</sup> CARBAJO CASCÓN, F., *Conflictos entre...*, cit., p. 169.

<sup>113</sup> En términos similares se pronuncian las SSAP M 6868/2014, de 5 de mayo; y GR 543/2017, de 11 de abril.

<sup>114</sup> *Vid. supra* Cap. 3º.VI.3.2.

un tercero. Lo fundamental es que el tercero –que, en principio, ha de ser un operador económico– haga una utilización comercial del signo.

La delimitación de los supuestos en los que el nombre de dominio se utiliza en el tráfico económico constituye un aspecto especialmente problemático. La multidisciplinariedad de la red determina que, junto a los nombres de dominio que localizan un sitio web de carácter comercial, aparezcan muchos otros que direccionan a páginas web carentes de finalidad comercial y otros tantos que no incluyen contenido. De ahí que, para valorar la concurrencia de este presupuesto sea necesario considerar todas las circunstancias concretas y, en particular, el contenido del sitio web al que direcciona el nombre de dominio<sup>115</sup>.

Así, estaremos ante un uso en el tráfico económico cuando el nombre de dominio localice un sitio web donde se promocionan u ofertan productos o servicios. En cambio, cuando el contenido de la página web identificada por el nombre de dominio es de carácter privado, informativo, cultural, de discusión en línea o de cualquier otro tipo distinto del comercial, no podrá acreditarse un uso en el tráfico económico. Más dudoso se presenta el supuesto en el que el nombre de dominio localiza un sitio web carente de contenido. Resulta pacífico que el mero registro de un nombre de dominio no constituye un uso en el tráfico económico<sup>116</sup>. El mero hecho de inscribir un nombre de dominio sin proceder a su utilización efectiva no comporta un uso relevante a efectos marcarios<sup>117</sup>. Ahora bien, el hecho de inscribir un nombre de dominio idéntico o confundible con un signo distintivo con la finalidad de obtener un beneficio derivado de su cesión al legítimo titular del signo distintivo o a un tercero constituye, a nuestro juicio, un uso en el tráfico económico<sup>118</sup>. En estos casos, el uso en el tráfico económico del nombre de dominio deriva de la oferta de venta que se haga al titular del signo distintivo o a un tercero, ya sea de forma directa, ya sea mediante su anuncio en un portal de cesión de nombres de dominio. Asimismo, se entiende que existe un uso en el tráfico económico en aquellos supuestos en los que el nombre de dominio se utiliza como aparcamiento publicitario<sup>119</sup>, así como en aquellos otros en los que el nombre de dominio se usa en una dirección de correo electrónico que se emplea para enviar y recibir comunicaciones comerciales<sup>120</sup>.

En cualquier caso, el carácter territorial de los derechos sobre signos distintivos exige que ese uso en el tráfico económico del nombre de dominio se lleve a cabo en el ámbito

<sup>115</sup> GARCÍA VIDAL, A., *Derecho de...*, cit., p. 168; MASSAGUER FUENTES, J., “Las marcas...”, cit., p. 337; y DE LARRAMENDI, L. H., “El uso...”, cit., p. 349.

<sup>116</sup> MASSAGUER FUENTES, J., “Conflictos de...”, cit., p. 11123; MIQUEL RODRÍGUEZ, J., “Nombres de...”, cit., p. 349; SANZ DE ACEDO HECQUET, E., *Marcas renombradas...*, cit., p. 143; RAMOS HERRANZ, I., *Marcas “versus”...*, cit., p. 183; y AMÉRIGO, J. L., “El mero registro del nombre de dominio no puede concebirse como un acto infractor de la marca ajena”, en *Diario La Ley*, núm. 8330, 2014, *passim* (hemos manejado la versión digital de este trabajo, disponible en el portal de revistas de Wolters Kluwer).

<sup>117</sup> GARCÍA VIDAL, A., “Marcas y...”, cit., p. 208.

<sup>118</sup> DE MIGUEL ASENSIO, P. A., *Derecho Privado...*, cit., p. 543; GARCÍA VIDAL, A., *Derecho de...*, cit., p. 170; y SANZ DE ACEDO HECQUET, E., *Marcas renombradas...*, cit., p. 143. En contra, MASSAGUER FUENTES, J., “Las marcas...”, cit., p. 334.

<sup>119</sup> DE MIGUEL ASENSIO, P. A., *Op. cit.*, p. 546.

<sup>120</sup> GARCÍA VIDAL, A., “Los primeros pronunciamientos judiciales españoles sobre conflictos entre nombres de dominio y signos distintivos”, en *Actas de Derecho Industrial*, t. 20, 1999, p. 480.

espacial de aplicación de la normativa marcaria<sup>121</sup>. Esto es, el uso del nombre de dominio debe presentar cierta conexión con el territorio nacional para que pueda entenderse infringido el derecho sobre el signo distintivo<sup>122</sup>. Este extremo no siempre resulta fácil de acreditar, dado el carácter universal de Internet. No obstante, a tal propósito, pueden servir de gran ayuda los criterios establecidos en el art. 3 de la Recomendación conjunta relativa a las disposiciones sobre la protección de las marcas y otros derechos de propiedad industrial sobre signos en Internet adoptada por la Asamblea de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial y la Asamblea General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) en la trigésima sexta serie de reuniones de las Asambleas de los Estados miembros de la OMPI celebrada del 24 de septiembre al 3 de octubre de 2001<sup>123</sup>.

En tercer lugar, se exige que el uso del signo como nombre de dominio *no sea consentido* por el titular del signo distintivo. En este sentido, existe consentimiento cuando el titular del nombre de dominio es una persona vinculada al titular del signo distintivo mediante relaciones de dependencia jurídica o económica. En particular, cuando existe una licencia sobre el signo o cuando el titular del nombre de dominio es una empresa perteneciente al mismo grupo que la del titular del signo y sobre la que ésta ejerce un control efectivo.

En cuarto lugar, el uso del signo como nombre de dominio debe llevarse a cabo *en relación con productos, servicios o actividades empresariales*. Este presupuesto se ha interpretado en el sentido de que existe un uso en relación con productos, servicios o actividades cuando el tercero utiliza el signo de una forma tal que sugiera en el público un vínculo con el signo distintivo prioritario. La utilización del signo por un tercero puede estar encaminada a distinguir los productos, servicios o actividades del titular del signo distintivo, sin que sea necesario, por consiguiente, que dicho uso se lleve a cabo para distinguir los productos o servicios del tercero<sup>124</sup>. Igualmente, se estima que el uso del signo incompatible puede, en determinadas circunstancias, ir referido incluso a productos o servicios de otra persona por cuenta de la cual actúa el tercero<sup>125</sup>. En consecuencia, para comprobar la existencia de un uso en relación con productos, servicios o actividades, es necesario atender a las distintas circunstancias de hecho que rodean el supuesto, prestando especial atención al contenido de la página web localizada por el nombre de dominio.

De esta forma, el nombre de dominio se utiliza en relación con productos o servicios cuando en la página web localizada se ofrecen productos o servicios, o cuando esta página web sirve de canal publicitario de las prestaciones y actividades del titular del nombre de

<sup>121</sup> GARCÍA VIDAL, A., *Derecho de...*, cit., p. 171.

<sup>122</sup> MASSAGUER FUENTES, J., “Conflictos de...”, cit., p. 11124.

<sup>123</sup> GARCÍA VIDAL, A., *Derecho de...*, cit., p. 171. El texto de la Recomendación se encuentra disponible en <https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/marks/845/pub845.pdf>. Un estudio de las disposiciones de la Recomendación puede encontrarse en GARCÍA VIDAL, A., “La recomendación conjunta de la Unión de París y la OMPI sobre la protección de las marcas y otros derechos de propiedad industrial sobre signos en Internet”, en *Anuario de Derecho Comercial*, núm. 10, 2004, p. 157 y ss.; y SOLER MASOTA, P., “La protección de los signos distintivos en Internet: últimas tendencias internacionales”, en AA.VV. (coord. GIMENO-BAYÓN COBOS, R.), *Derecho de Marcas. Estudios sobre la nueva Ley 17/2001, de 7 de diciembre*, Barcelona, Bosch, 2003, p. 359 y ss.

<sup>124</sup> En contra, GARCÍA VIDAL, A., *Derecho de...*, cit., p. 172 y 173.

<sup>125</sup> *Vid. supra* Cap. 3º.VI.3.2.

dominio o de un tercero<sup>126</sup>. Asimismo, constituye un uso en relación con productos o servicios la utilización del nombre de dominio para alojar una página web en la que se ofrecen los productos o servicios del titular del signo distintivo –por ejemplo, en los casos en que un tercero registra como nombre de dominio un signo distintivo ajeno, sin consentimiento de su titular, para alojar una página web en la que se comercializan, entre otros, los productos del titular del signo–. En los casos en que el nombre de dominio se utiliza sin una finalidad distintiva de productos, servicios o actividades no existe infracción marcaria. Un supuesto particular viene constituido por el nombre de dominio de la página web corporativa de una sociedad<sup>127</sup>. Y es que el nombre de dominio localizador de esta web corporativa puede coincidir o asemejarse a un signo distintivo previo. A este respecto, es preciso destacar que la página web corporativa se utiliza como mecanismo telemático de información para mejorar la comunicación y desenvolvimiento interno de la sociedad. Por tanto, en estos casos, no puede entenderse que exista un uso en relación con productos o servicios<sup>128</sup>.

Finalmente, es necesario que el uso del signo como nombre de dominio *menoscabe o pueda menoscabar las funciones* del signo distintivo. Entre estas funciones se encuentran comprendidas, no sólo la función indicadora de origen empresarial, sino también la función indicadora de la calidad, la condensadora del *goodwill* y la publicitaria. Este presupuesto, al igual que los anteriores, tiene que valorarse atendiendo a las circunstancias concretas, entre las que destaca el contenido ofrecido en el sitio web. Así, parece claro que el nombre de dominio es susceptible de vulnerar las funciones del signo distintivo cuando el contenido de la página web que localiza incluye la promoción u oferta de productos o servicios idénticos o similares a los identificados por el signo distintivo.

### 2.3. Supuestos de la prohibición

Una vez acreditada la concurrencia de los presupuestos necesarios para la aplicación de los remedios marcarios, el titular del signo distintivo prioritario puede impedir su uso como nombre de dominio en los tres supuestos contemplados en el art. 34.2 LM. Estos supuestos se corresponden con los establecidos con carácter general para el uso de signos distintivos fuera de Internet<sup>129</sup>. No obstante, dadas las especiales características del sistema de asignación de nombres de dominio, pueden advertirse ciertas particularidades.

En primer lugar, el titular del signo distintivo puede impedir el uso como nombre de dominio de un signo idéntico para identificar productos, servicios o actividades idénticos a aquellos diferenciados por el signo distintivo. En general, la determinación de la identidad

<sup>126</sup> DE MIGUEL ASENSIO, P. A., *Derecho Privado...*, cit., p. 537; MASSAGUER FUENTES, J., “Conflictos de...”, cit., p. 11125; y GARCÍA VIDAL, A., “Los primeros...”, cit., p. 480.

<sup>127</sup> Sobre esta cuestión, LASTIRI SANTIAGO, M., “El dominio electrónico en el Anteproyecto de Ley del Código Mercantil (ALCM)”, en AA.VV. (dirs. MORILLAS JARILLO, M. J., PERALES VISCASILLAS, P. y PORFIRIO CARPIO, L. J.), *Estudios sobre el futuro Código Mercantil. Libro homenaje al profesor Rafael Illescas Ortiz*, Madrid, Universidad Carlos III de Madrid, 2015, p. 235 y ss.

<sup>128</sup> En esta dirección, la SAP B 491/2015, de 27 de enero, afirma que “GRUPO KOERNER no realiza en su web corporativa un uso del término INOXCROM a título de marca y, por tanto, que la acción marcaria no puede prosperar (...)- La web, por tanto, se limita a reseñar las sociedades del grupo (INOXCROM, CCM, EK SERVICES, KOERNER ENGINEERING SERVICE, EKOLOGICA y CFIT), con una breve explicación de su objeto. El contenido meramente corporativo no conlleva actividad comercial. No se identifica ningún producto con el signo supuestamente infractor ni se utiliza la web con fines publicitarios”.

<sup>129</sup> *Vid. supra* Cap. 3º.VI.3.3.

entre el signo distintivo y el conjunto alfanumérico constitutivo del nombre de dominio se lleva a cabo prescindiendo del nombre de dominio de primer nivel. Ahora bien, cuando el denominativo constitutivo del nombre de dominio de primer nivel esté contemplado dentro del signo distintivo, éste se tendrá en cuenta para apreciar la identidad entre signos<sup>130</sup>.

En segundo lugar, puede prohibirse el uso como nombre de dominio de un signo idéntico o semejante que sirva para identificar productos, servicios o actividades idénticos o similares a los que se diferencian con el signo distintivo, si existe un riesgo de confusión por parte del público. Para valorar la existencia de riesgo de confusión –que incluye el riesgo de asociación–, los órganos jurisdiccionales deben atender a la semejanza entre signos y a la similitud entre las prestaciones o actividades identificadas por uno y otro signo, tomando como referencia al consumidor medio al que éstos se dirigen. La semejanza entre signos se enjuicia tomando en consideración los mismos principios que se siguen en la comparación de signos fuera de la red<sup>131</sup>. Sin embargo, la especial configuración del nombre de dominio ha de conducir a una comparación basada en la visión de conjunto y en los planos fonético, gramatical y conceptual de los signos en liza, prescindiendo, como es natural, del criterio de comparación gráfica<sup>132</sup> y del denominativo constitutivo del nombre de dominio de primer nivel<sup>133</sup>. Por lo que respecta a la comparación entre productos, servicios o actividades, se aplica el principio de especialidad en términos similares a los establecidos con carácter general en materia de signos distintivos<sup>134</sup>. Finalmente, el riesgo de confusión ha de enjuiciarse tomando como referencia la figura del consumidor medio destinatario de los productos, servicios o actividades identificados por los signos conflictivos. A este respecto, se ha afirmado que el consumidor medio de Internet es un consumidor más informado y razonablemente más atento y perspicaz que el consumidor medio de prestaciones o actividades fuera de la red<sup>135</sup>. Sin embargo, a nuestro juicio, la generalización de Internet y el acceso masivo por parte de los consumidores y usuarios a las prestaciones y actividades promocionadas o comercializadas en la red dejan sin argumentos a esta posición. Por tanto, el consumidor medio en este ámbito es un consumidor ordinario, esto es, el consumidor medio del tipo de productos o servicios identificado por el signo distintivo<sup>136</sup>.

Por último, el titular del signo distintivo puede prohibir el uso como nombre de dominio de un signo idéntico o similar, independientemente de si se utiliza para productos o

<sup>130</sup> GARCÍA VIDAL, A., *Derecho de...*, cit., p. 175.

<sup>131</sup> RAMOS HERRANZ, I., *Marcas “versus”...*, cit., p. 164 y ss. Esta posición es la que se mantiene en la jurisprudencia del TS [vid., entre otras, las SSTs (Sala 1ª) 3869/2013, de 28 de junio; 1903/2016, de 9 de mayo; y 726/2017, de 2 de marzo]. No obstante, existe una corriente que propugna una interpretación restrictiva del riesgo de confusión en este contexto. Se mantiene así que, a menos que la coincidencia entre las denominaciones empleadas como signo distintivo y como nombre de dominio sea muy intensa, no ha de apreciarse el riesgo de confusión (Cfr. DE MIGUEL ASENSIO, P. A., *Derecho Privado...*, cit., p. 539).

<sup>132</sup> Algún autor entiende que, en este ámbito, la comparación ha de ser meramente fonética (Cfr. GARCÍA VIDAL, A., *Derecho de...*, p. 176).

<sup>133</sup> GARCÍA VIDAL, A., “Marcas y...”, cit., p. 208; y DE MIGUEL ASENSIO, P. A., *Derecho Privado...*, cit., p. 540.

<sup>134</sup> GARCÍA VIDAL, A., “Los primeros...”, cit. p. 482; MASSAGUER FUENTES, J., “Conflictos de...”, cit., p. 11127; y ROMANÍ LLUCH, J., “Problemática de...”, cit., p. 137. Este criterio es el que se mantiene en la jurisprudencia del TS [Vid., entre otras, SSTs (Sala 1ª) 7701/2009, de 23 de diciembre; y 3869/2013, de 28 de junio]. En el ámbito internacional no han faltado autores que han abogado por prescindir de este elemento de comparación a la hora de valorar el riesgo de confusión entre signos distintivos y nombres de dominio (sobre esta cuestión, GARCÍA VIDAL, A., *Derecho de...*, p. 179).

<sup>135</sup> GARCÍA VIDAL, A., *Derecho de...*, p. 177 y 178.

<sup>136</sup> SANZ DE ACEDO HECQUET, E., *Marcas renombradas...*, cit., p. 164.

servicios que sean idénticos o sean o no similares a aquellos para los que esté registrado el signo distintivo, cuando éste goce de renombre en España y, con el uso del signo realizado sin justa causa, se obtenga una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre del signo o dicho uso sea perjudicial para dicho carácter distintivo o dicho renombre. Dentro de este supuesto pueden englobarse aquellas actuaciones consistentes en el registro como nombre de dominio de un signo idéntico o confundible con una marca o nombre comercial renombrado con el fin de revenderlo al legítimo titular del signo o a un tercero<sup>137</sup>. También encajarían en este supuesto el registro de nombres de dominio bien con la finalidad de obstaculizar su empleo por el legítimo titular del signo renombrado<sup>138</sup>, bien con el objetivo de denigrar su imagen mediante la inclusión de contenidos de mal gusto o de baja calidad<sup>139</sup>, bien con el fin de aprovecharse de su reputación para atraer un mayor tráfico de usuarios a su sitio web.

#### 2.4. Limitaciones al derecho sobre el signo distintivo

El derecho de exclusiva que se reconoce a los titulares de marcas y de nombres comerciales no es absoluto, sino que está limitado por las concretas funciones que estos signos distintivos desarrollan en el mercado. Por este motivo, el sistema marcario impone una serie de limitaciones al derecho sobre el signo distintivo. Estas limitaciones se encuentran recogidas en el art. 37 LM. Dispone este precepto que el titular del signo distintivo no puede prohibir a un tercero el uso en el tráfico económico: “a) De su nombre o dirección, cuando el tercero sea una persona física; b) De signos o indicaciones carentes de carácter distintivo o relativos a la especie, a la calidad, a la cantidad, al destino, al valor, a la procedencia geográfica, a la época de producción del producto o de la prestación del servicio o a otras características del producto o servicio; c) De la marca, a efectos de designar productos o servicios como correspondientes al titular de esa marca o de hacer referencia a los mismos, en particular cuando el uso de esa marca sea necesario para indicar el destino de un producto o de un servicio, en particular como accesorios o piezas de recambio”. Estas limitaciones, empero, no operan en todo caso. Es necesario que el tercero emplee estos signos “conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial”<sup>140</sup>.

El principio de libertad que rige el sistema de asignación de nombres de dominio permite que éstos puedan venir constituidos por el nombre civil del titular del nombre de dominio, por su dirección, por signos o indicaciones genéricos o descriptivos e incluso por el denominativo que constituye el signo distintivo de un tercero. Por este motivo, es necesario plantearse si estas limitaciones entran en juego cuando el signo empleado por el tercero se utiliza como nombre de dominio.

El nombre de dominio puede estar constituido por el nombre de su titular. Pero es posible, igualmente, que sobre ese nombre se haya constituido un derecho sobre un signo distintivo a favor de un tercero. En estos supuestos, el titular del signo distintivo no podrá impedir el uso de este nombre de dominio en el tráfico económico cuando dicho signo se

<sup>137</sup> DE MIGUEL ASENSIO, P. A., *Derecho Privado...*, cit., p. 543.

<sup>138</sup> DE MIGUEL ASENSIO, P. A., *Op. cit.*, p. 544.

<sup>139</sup> GARCÍA VIDAL, A., *Derecho de...*, p. 189.

<sup>140</sup> *Vid. supra* Cap. 6º.III.2.2.

utilice conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial. A tales efectos, se tendrán en consideración todas las circunstancias concretas que rodean el caso y, en particular, si el público puede establecer un vínculo entre el nombre de dominio y el signo distintivo y si éste último goza de renombre. Así, el titular del nombre de dominio debe ser especialmente cauteloso e incluir en la página web advertencias sobre la titularidad del sitio web. No obstante, a nuestro juicio, cuando el signo distintivo goce de renombre, estas advertencias son insuficientes. El mero registro de este signo ya supone un aprovechamiento de la reputación ajena en la medida en que el titular del nombre de dominio debería ser consciente de que con su actuación se produciría un incremento del número de visitas a su sitio web derivadas del poder de atracción del signo ajeno.

Asimismo, se ha planteado la cuestión relativa a si el nombre de dominio puede considerarse como una dirección a los efectos de la aplicación de las limitaciones del derecho sobre el signo distintivo. Es verdad que el nombre de dominio constituye una dirección de un sitio web. Pero su libre elegibilidad, su potencialidad distintiva y su incidencia en el desarrollo del comercio electrónico aconsejan excluir su consideración como mera dirección a estos efectos<sup>141</sup>.

El nombre de dominio puede estar compuesto, igualmente, por el denominativo constitutivo de un signo distintivo ajeno y alojar un sitio web en el que se ofrecen accesorios o piezas de recambio para los productos identificados con el signo. A nuestro juicio, este supuesto no puede estar cubierto por la limitación contenida en el art. 37.1.c) LM. Y es que, en estos casos, difícilmente puede advertirse un uso leal del signo. Incluso cuando se introduzcan advertencias sobre la titularidad del nombre de dominio, esta actuación va a generar un vínculo entre el nombre de dominio y los productos del titular del signo que el titular del nombre de dominio no podía desconocer.

### 2.5. Acciones

El titular del signo distintivo afectado por el uso de un nombre de dominio idéntico o confundible tiene a su disposición el arsenal defensivo que le brinda la LM. Las acciones civiles están contempladas, sin ánimo exhaustivo, en el art. 41 LM. Entre estas acciones destacan la acción de cesación, la de remoción y la de indemnización de daños y perjuicios. En general, las acciones que puede ejercitar el titular del signo distintivo frente al titular del nombre de dominio idéntico o confundible son las mismas que se prevén en los casos de infracción de signos distintivos fuera de la red. No obstante, las especiales particularidades de Internet conducen necesariamente a la matización de las pretensiones que pueden ser ejercitadas por los titulares de signos distintivos en estos supuestos.

En este contexto, resulta especialmente problemático el ejercicio de las acciones de cesación y de remoción, dado el carácter global de Internet y las limitaciones territoriales del sistema de protección de los signos distintivos. Ciertamente, el titular del signo distintivo puede solicitar la cesación de los actos que violen su derecho y la adopción de las medidas

---

<sup>141</sup> GARCÍA VIDAL, A., *Derecho de...*, p. 189 y ss.

necesarias para evitar que prosiga la violación. En particular, puede pedir que se elimine el contenido de la página web que infringe el derecho sobre el signo distintivo y que se retiren del tráfico el material publicitario y la documentación mercantil que incorporen el nombre de dominio idéntico o confundible<sup>142</sup>. Sin embargo, lo fundamental en estos supuestos será evitar que el titular del nombre de dominio lo utilice para infringir el derecho sobre el signo distintivo. Esto es, la pretensión esencial ha de estar dirigida a impedir el uso en la red del nombre de dominio conflictivo. Frente a ello, no puede desconocerse que las condenas de cesación deben referirse al estricto ámbito territorial en el que se protege el signo distintivo, lo que choca frontalmente con el carácter universal de Internet<sup>143</sup>. Por consiguiente, estas condenas deben orientarse a prohibir que el signo distintivo se utilice con el fin de promover la contratación de productos, servicios o actividades en el territorio en el que el signo distintivo se encuentra en vigor –impidiendo que el titular del nombre de dominio lo utilice en este ámbito territorial–; a imponer las medidas necesarias para eliminar la confusión en ese territorio –por ejemplo, mediante indicaciones de que no existe una vinculación con el titular del signo distintivo–; y a evitar las solicitudes de prestaciones provenientes de este territorio –v. gr. advirtiendo de que no se atenderán pedidos procedentes del territorio en cuestión–<sup>144</sup>.

En los supuestos de infracción de signos distintivos por el uso de nombres de dominio idénticos o confundibles, es frecuente que los titulares de signos distintivos ejerciten la pretensión consistente en la transferencia a su favor del nombre de dominio. El éxito de esta pretensión, empero, plantea importantes dificultades prácticas. Éstas derivan fundamentalmente del carácter global de Internet, de la polivalencia funcional de los nombres de dominio y de la existencia de una pluralidad de nombres de dominio de primer nivel –genéricos y territoriales– bajo los que es posible registrar el nombre de dominio de segundo nivel.

A este respecto, un sector de la doctrina se muestra favorable a la posibilidad de solicitar y conseguir la transmisión del nombre de dominio a favor del titular del signo distintivo<sup>145</sup>. Esta posición se ha fundamentado, esencialmente, en el carácter no limitativo de la enumeración de acciones contenida en el art. 41 LM, en el hecho de que la imposición de esta medida es la forma más eficaz de poner fin a la violación del derecho sobre el signo distintivo y en la práctica seguida por los órganos jurisdiccionales de otros países de nuestro entorno<sup>146</sup>. En cambio, otros autores mantienen la imposibilidad de éxito de esta pretensión<sup>147</sup>. Para ello, se apoyan en la polivalencia funcional de los nombres de dominio, en el carácter universal que puede alcanzar su utilización, en la falta de competencia judicial de nuestros tribunales en relación con los nombres de dominio de primer nivel

<sup>142</sup> DE MIGUEL ASENSIO, P. A., *Derecho Privado...*, cit., p. 573 y 574.

<sup>143</sup> DE MIGUEL ASENSIO, P. A., *Op. cit.*, p. 577; y GARCÍA VIDAL, A., “Marcas y...”, cit., p. 211, nota 101. No obstante, algún autor mantiene que la petición de cesación puede consistir en la exigencia de retirada definitiva del nombre de dominio de toda la red (Cfr. RAMOS HERRANZ, I., *Marcas “versus”...*, cit., p. 302).

<sup>144</sup> MASSAGUER FUENTES, J., “Conflictos de...”, cit., p. 11110.

<sup>145</sup> RAMOS HERRANZ, I., *Marcas “versus”...*, cit., p. 298 y 299; y DE MIGUEL ASENSIO, P. A., *Derecho Privado...*, cit., p. 574 y ss.

<sup>146</sup> El ejercicio de la pretensión de transmisión del nombre de dominio a favor del titular del signo distintivo se admite en el Derecho italiano, aunque sólo en relación con los nombres de dominio registrados bajo el ccTLD “.it” (VANZETTI, A. y DI CATALDO, V., *Manuale di...*, cit., p. 348; y GIUDICI, S., “Il caso del dominio *Mediaset.com*”, en *Rivista di Diritto Industriale*, IV-V, 2012, p. 472 y 473). Esta posibilidad también se admite en el ordenamiento jurídico francés (BOUVEL, A., “Marques et...”, cit., p. 19).

<sup>147</sup> GARCÍA VIDAL, A., “La acción reivindicatoria de un nombre de dominio”, en *Diario La Ley*, núm. 6981, 2008, p. 1 y ss.

genéricos y en la ausencia de una disposición legal que ampare esta posibilidad en nuestro ordenamiento.

Esta cuestión no ha recibido una respuesta unánime por parte de los órganos jurisdiccionales. Son numerosos los casos en los que los órganos judiciales han fallado a favor de transmitir el nombre de dominio conflictivo al titular del signo distintivo<sup>148</sup>. En cambio, en otras ocasiones, se ha denegado la transmisión<sup>149</sup>. No faltan tampoco resoluciones judiciales en las que se ha adoptado una postura intermedia, bien ordenando al titular del nombre de dominio que sea él quien proceda a transmitirlo al demandante<sup>150</sup>, bien decretando que el demandado renuncie al nombre de dominio para que pueda ser registrado por el titular del signo distintivo<sup>151</sup>, bien fallando que sea el titular del nombre de dominio el que proceda a su cancelación<sup>152</sup>. La posibilidad de solicitar la transmisión del nombre de dominio –no regulada de forma expresa para los nombres de dominio “.es”– se encuentra expresamente prevista en el texto de la Política Uniforme de la ICANN. De acuerdo con su apartado 3.c), las autoridades encargadas del registro de los nombres de dominio de primer nivel genéricos procederán a la transmisión del nombre de dominio cuando reciban una orden de un órgano jurisdiccional o arbitral con competencia para ello. Ahora bien, pese al reconocimiento de esta posibilidad no pueden desconocerse los importantes problemas que derivan, no sólo de la determinación de la competencia de los órganos jurisdiccionales, sino también de la ejecución de la hipotética sentencia que declare esta medida<sup>153</sup>.

Por todo ello, a nuestro juicio, las posibilidades de éxito de este tipo de pretensiones son más bien escasas. En sede de dominios “.es”, esta posibilidad –a diferencia de lo que ocurre en relación con la cancelación del nombre de dominio conflictivo– no está expresamente regulada en la normativa que rige el sistema de asignación y gestión de nombres de dominio. Entendemos, por tanto, que la autoridad registradora no puede llevar a efecto la orden del órgano judicial consistente en la transmisión del nombre de dominio a favor del titular del signo distintivo prioritario. En lo que atañe a los nombres de dominio registrados bajo un TLD genérico, esta posibilidad está expresamente recogida en su normativa reguladora. No obstante, ello no implica que esta orden se admita sin restricciones cuando procede de un Tribunal español. En estos casos, es fundamental que este órgano tenga

<sup>148</sup> STS (Sala 1ª) 3869/2013, de 28 de junio. En la jurisprudencia menor, entre otras, las SSAP A 1441/2012, de 27 de abril; y M 7886/2016, de 24 de junio.

<sup>149</sup> En este sentido, resulta ilustrativa la SAP GR 1386/2012, de 20 de julio, donde se afirma que “(l)a asignación y el mecanismo de funcionamiento, dependiente de terceros ajenos al proceso, no hace viable ni permite imponer cesiones en los nombres de dominio por el que pasen a ser asignados a favor de otros. La protección que la Ley Marcas y la Ley de Competencia Desleal contemplan se agota con la orden de cese y cancelación o anulación, así como con los apercibimientos necesarios para su efectividad, pero no alcanza a la pretensión de los demandados”. En esta dirección, entre otras, SSAP M 11253/2016, de 22 de julio; y A 743/2018, de 20 de abril.

<sup>150</sup> SAP NA 534/2014, de 28 de marzo.

<sup>151</sup> SSAP O 2182/2010, de 27 de octubre; V 2393/2015, de 6 de mayo; A 404/2016, de 28 de enero; A 4087/2016, de 10 de marzo; V 1838/2017, de 10 de abril.

<sup>152</sup> SSAP M 4940/2014, de 18 de febrero; V 752/2014, de 25 de febrero; M 11736/2014, de 30 de mayo; A 1006/2016, de 26 de abril; y A 2386/2017, de 25 de julio.

<sup>153</sup> GARCÍA VIDAL, A., “La acción...”, cit., p. 3 y 4; AGUSTINOY GUILAYN, A., *Régimen jurídico...*, cit., p. 118; y DE LARRAMENDI, L. H., “Problemática de los nombres de dominio y del uso de marcas en Internet”, en AA.VV., *La propiedad Industrial y la nueva economía. Colección de conferencias con motivo de las Jornadas de Estudio celebradas el 27 y 28 de noviembre de 2000*, L’Hospitalet de Llobregat, Grupo Español de la AIPPI, 2001, p. 124.

competencia para ello –lo que no ocurrirá siempre y en todo caso– y cumplir los trámites necesarios para obtener la ejecución de la sentencia.

Otra pretensión que se ejercita con relativa frecuencia ante los Tribunales es la consistente en solicitar la cancelación del nombre de dominio idéntico o confundible con un signo distintivo prioritario. Esta posibilidad está expresamente prevista tanto en relación con los nombres de dominio “.es” (DA 6ª.4 LSSICE y art. 11.2 Orden ITC/1542/2005), como en sede de nombres de dominio de primer nivel genéricos [apartado 3.b) de la Política Uniforme de la ICANN]. Resulta, por tanto, que los órganos jurisdiccionales pueden ordenar la cancelación del nombre de dominio que vulnere el derecho sobre un signo distintivo, notificando la sentencia a la autoridad registradora correspondiente<sup>154</sup>. No obstante, cuando el nombre de dominio conflictivo esté registrado bajo un nombre de dominio de primer nivel genérico surgen los problemas ya apuntados de determinación de la competencia judicial y de ejecución de la sentencia.

## 2.6. La aplicación complementaria de la LCD

Junto a los mecanismos de protección otorgados por la LM, el titular de un signo distintivo puede acudir a la tutela complementaria que le proporciona la LCD. De acuerdo con el *principio de complementariedad relativa* que gobierna la relación entre la legislación marcaria y la normativa represora de la competencia desleal, esta última no está llamada a duplicar la protección que el sistema de marcas confiere a los signos distintivos registrados, sino a complementar la tutela dispensada por el Derecho marcario. Esta complementariedad se traduce en la aplicación de la normativa represora de la competencia desleal cuando no exista un derecho de exclusiva sobre el signo distintivo o cuando sea necesaria para proteger situaciones que exceden de los límites objetivos y del contenido del derecho sobre el signo distintivo<sup>155</sup>.

En determinadas circunstancias, el titular de un signo distintivo no tiene más remedio que acudir a los mecanismos de protección previstos en la LCD para tutelar su derecho frente a la irrupción de nombres de dominio idénticos o confundibles. Nos referimos, en particular, a los supuestos en los que no resulta de aplicación la legislación marcaria, bien porque no se dan los presupuestos necesarios para la activación del *ius prohibendi* del titular del signo distintivo, bien porque el signo distintivo no está registrado ni ha alcanzado las cotas de notoriedad que se exigen en la LM. En cualquier caso, como es natural, el acto en cuestión debe caer dentro del ámbito de aplicación de la LCD.

Dentro del primer grupo de casos, destaca el conflicto que puede suscitarse entre un signo distintivo prioritario y un nombre de dominio idéntico o similar que se utiliza sin finalidad distintiva. En estos supuestos, el registro del nombre de dominio puede tener diversas finalidades. Es frecuente que la inscripción del nombre de dominio responda a la

<sup>154</sup> Esta medida de condena es impuesta por la STS (Sala 1ª) 4297/2013, de 14 de junio. En la jurisprudencia menor, entre otras, las SSAP GR 1394/2012, de 28 de septiembre; A 292/2013, de 21 de febrero; Z 206/2014, de 6 de febrero; C 3049/2014, de 5 de diciembre; y M 7543/2015, de 10 de abril.

<sup>155</sup> *Vid. supra* Cap. 5º.II.2.

finalidad de obstaculizar la actividad en la red del titular del nombre de dominio, ya sea para forzar su cesión al legítimo titular o simplemente para impedir que acceda al comercio electrónico identificándose con su signo distintivo. En este contexto, la falta de carácter distintivo del nombre de dominio no es determinante<sup>156</sup>. Y es que de conformidad con la interpretación amplia que se realiza de los arts. 2 y 3 LCD, esta normativa resulta de aplicación a este tipo de actuaciones<sup>157</sup>. Las conductas consistentes en el registro del nombre de dominio –sin contenido alguno– con la finalidad de venderlo al legítimo titular del signo distintivo o con el objetivo de entorpecer su actuación en el mercado virtual pueden calificarse como actos de obstaculización y, por tanto, contrarios a la buena fe objetiva en virtud de la cláusula general prohibitiva de la deslealtad contenida en el art. 4 LCD<sup>158</sup>.

En lo que atañe al segundo grupo de casos, los únicos mecanismos de protección que se ponen a disposición del titular de un signo distintivo no registrado ni renombrado –o incluso en el caso del nombre comercial no registrado, pero usado o notoriamente conocido en el conjunto del territorio nacional– son los que proporciona la LCD. Así, cuando el nombre de dominio se utiliza con funciones distintivas de productos, servicios o actividades, el usuario del signo distintivo puede accionar por los cauces de la LCD, en la medida en que la conducta del titular del nombre de dominio pueda calificarse como un acto de confusión (art. 6 LCD) o de aprovechamiento de la reputación ajena (art. 12 LCD)<sup>159</sup>.

Asimismo, el titular de un signo distintivo puede acudir a los instrumentos de protección establecidos en la LCD para complementar la tutela que le otorga la LM cuando la conducta del titular del nombre de dominio exceda de los límites objetivos y del contenido del derecho sobre el signo distintivo. Esta situación se dará en los supuestos en los que el nombre de dominio se utiliza con fines distintivos para identificar productos, servicios o actividades que superan los límites del principio de especialidad. De modo que, en la medida en que pueda suscitarse un riesgo de confusión en la clientela (art. 6 LCD), el titular del signo distintivo puede interponer las acciones previstas en la LCD<sup>160</sup>. Igualmente, la conducta del titular del nombre de dominio puede suponer un aprovechamiento de la reputación ajena (art. 12 LCD). En materia de deslealtad concurrencial, la aplicación del art. 12 LCD no exige que el signo distintivo goce de renombre, sino que es suficiente que pueda acreditarse cierta reputación en el mercado, sin llegar a los extremos de difusión que se requieren en la normativa marcaria. En consecuencia, el titular de un signo distintivo que no goce de renombre puede apoyarse en el art. 12 LCD para perseguir la conducta del titular del nombre de dominio, siempre y cuando se den los requisitos para ello<sup>161</sup>.

<sup>156</sup> CARBAJO CASCÓN, F., *Conflictos entre...*, cit., p. 149; y ASENSI MERÁS, A., “Conflictos entre...”, cit., p. 19.

<sup>157</sup> CARBAJO CASCÓN, F., *Op. cit.*, p. 149 y ss.; y RAMOS HERRANZ, I., *Marcas “versus”...*, cit., p. 154 y 155.

<sup>158</sup> CARBAJO CASCÓN, F., *Op. cit.*, p. 151; GARCÍA VIDAL, A., *Derecho de...*, cit., p. 186; MASSAGUER FUENTES, J., “Conflictos de...”, cit., p. 11123; SANZ DE ACEDO HECQUET, E., *Marcas renombradas...*, cit., p. 169; y LASTIRI SANTIAGO, M., *La comercialización...*, cit., p. 81. En este sentido, la STS (Sala 1ª) 4297/2013, de 14 de junio.

<sup>159</sup> CARBAJO CASCÓN, F., *Op. cit.*, p. 173; SANZ DE ACEDO HECQUET, E., *Op. cit.*, p. 160; y GARCÍA VIDAL, A., “La acción...”, cit., p. 5.

<sup>160</sup> *Vid. supra* Cap. 5º.IV.2.

<sup>161</sup> *Vid. supra* Cap. 5º.IV.3.

## IV. EL CONFLICTO ENTRE NOMBRES DE DOMINIO PRIORITARIOS Y SIGNOS DISTINTIVOS

### 1. Mecanismos de protección derivados del sistema de asignación de nombres de dominio

En el ordenamiento jurídico español, la asignación de un nombre de dominio no supone la atribución de un derecho de exclusiva que permita a su titular impedir su utilización por parte de terceros a efectos distintos de la localización y direccionamiento dentro de la red. La normativa reguladora de los nombres de dominio se limita a otorgar a los titulares de nombres de dominio un derecho de uso a los estrictos fines de direccionamiento en Internet<sup>162</sup>. Por este motivo, las normas reguladoras del sistema de asignación y gestión de nombres de dominio no contemplan ningún mecanismo de protección que permita al titular del nombre de dominio restringir cualquier otro uso de la denominación que integra el nombre de dominio<sup>163</sup>. La protección concedida por esta normativa deriva únicamente del *principio first come, first served* que rige el sistema de asignación de nombres de dominio. Esto es, únicamente se impide que un tercero registre como nombre de dominio de segundo nivel un conjunto alfanumérico idéntico a otro ya registrado bajo el mismo nombre de dominio de primer nivel.

### 2. Mecanismos de protección derivados del Derecho marcario

La generalización de Internet como espacio multidisciplinar e internacional y el acceso masivo de los usuarios a la red puede dar lugar a que el nombre de dominio se convierta en un signo o medio ampliamente conocido por el público en general. Esta situación, unida al poder atractivo de ciertos nombres de dominio, coloca a esta figura en una posición delicada. Sobre todo, cuando otras personas distintas de su titular se sienten interesadas en utilizar el denominativo constitutivo del nombre de dominio como signo distintivo de sus productos, servicios o actividades. Del mismo modo, la popularidad o la originalidad de un nombre de dominio asignado puede tentar a personas distintas de su titular a pretender su registro como marca o como nombre comercial<sup>164</sup>. Nótese que el mero registro del nombre de dominio únicamente otorga a su titular un derecho de uso con una finalidad concreta, la de localización y direccionamiento en el sistema de nombres de dominio de Internet. Por este motivo, es necesario plantearse cuáles son los instrumentos que el titular del nombre de dominio tiene a su disposición para hacer frente a estas situaciones.

El titular de un nombre de dominio asignado siempre tiene la posibilidad de adquirir un derecho de exclusiva sobre el denominativo que constituye su nombre de dominio mediante su inscripción como marca o como nombre comercial en la OEPM. Aunque para ello, como es natural, habrán de cumplirse los requisitos establecidos en la legislación marcaria. Una vez registrado el nombre de dominio como marca o como nombre comercial, su titular tiene a su disposición los mecanismos de tutela que le proporciona la LM, pudiendo

<sup>162</sup> Vid. *supra* Cap. 2º.III.4.1.

<sup>163</sup> DE MIGUEL ASENSIO, P. A., *Derecho Privado...*, cit., p. 588.

<sup>164</sup> BOTANA AGRA, M., "Nombres de...", cit., p. 775.

evitar tanto el registro o como el uso en el tráfico económico de signos idénticos o confundibles.

En los casos en que el titular del nombre de dominio no haya procedido a su inscripción como marca o como nombre comercial en la OEPM, los instrumentos de protección que le proporciona el sistema marcario son menos enérgicos y dependen en gran medida de la función desarrollada por el nombre de dominio y de su difusión entre el público. Esto es, el alcance de la tutela del titular del nombre de dominio estará subordinada a su utilización con finalidad distintiva de productos, servicios o actividades empresariales y al grado de uso o de conocimiento del nombre de dominio así empleado. No obstante, el Derecho marcario contempla algunos mecanismos de protección que pueden activarse incluso cuando el nombre de dominio no se utilice a título de distintivo empresarial, sino como mero elemento localizador dentro de la red.

### *2.1. Supuestos en los que el nombre de dominio prioritario se utiliza a título de distintivo empresarial*

El nombre de dominio se configura en el ordenamiento jurídico español como un instrumento técnico de localización en Internet. Sin embargo, ello no impide que a esta función estrictamente localizadora se agregue una función distintiva de productos, servicios o actividades empresariales. El carácter alfanumérico y nemotécnico del nombre de dominio le confiere aptitudes o potencialidades distintivas sobrevenidas de distinto alcance, pudiendo emplearse en determinados casos como signo distintivo. Esta potencialidad distintiva sobrevenida ha de establecerse caso por caso en función de la relación instrumental que se produzca entre el nombre de dominio y el sitio web que localiza<sup>165</sup>. De esta forma, cuando el nombre de dominio se emplee en el comercio electrónico como indicador del origen empresarial de unos determinados productos o servicios, a su función localizadora se le suma una función distintiva, adquiriendo el carácter de marca no registrada. Igualmente, el nombre de dominio que identifique en el tráfico económico la actividad de una empresa se emplea *de facto* como nombre comercial y, como tal, puede beneficiarse de la protección concedida al nombre comercial no registrado.

En uno y otro caso, el sistema marcario otorga al titular del nombre de dominio facultades para la protección de su signo. A estos efectos, se hace necesario determinar el uso concreto que se realiza del nombre de dominio. Y es que tanto los presupuestos de la protección que puede recibir el denominativo constitutivo del nombre de dominio como su alcance son distintos según nos encontremos ante un nombre de dominio utilizado como marca no registrada o como nombre comercial carente de registro.

#### a) El nombre de dominio utilizado como marca no registrada

A pesar de su potencialidad o virtualidad distintiva, el nombre de dominio no puede ser protegido como marca por el mero hecho de su adjudicación por la entidad registradora. La adquisición de un derecho de exclusiva sobre el nombre de dominio depende en último

<sup>165</sup> CARBAJO CASCÓN, F., “Disposición adicional decimosexta...”, cit., p. 1410 y 1411.

término del cumplimiento de las condiciones establecidas en la LM. Así, el titular de un nombre de dominio puede proceder a su registro como marca ante la OEPM, pero para ello habrá de cumplir con los requisitos establecidos por la normativa marcaria.

Junto a ello, el sistema marcario prevé un supuesto en el cual el nombre de dominio que no ha sido registrado como marca va a contar con una especial protección: el nombre de dominio que ha adquirido notoriedad en España como distintivo de unos concretos productos o servicios. En estos casos, no existe impedimento alguno para que el titular del nombre de dominio notorio se ampare en las previsiones protectoras de las marcas notoriamente conocidas, especialmente, en el art. 6 bis CUP<sup>166</sup>. En nuestro ordenamiento jurídico, la protección de la marca no registrada notoriamente conocida está expresamente regulada en los arts. 6.2.d) y 34.5 LM.

Para que el nombre de dominio sea tutelado como una marca notoria, se exige su utilización en el tráfico económico para distinguir unos determinados productos o servicios. Es necesario que el nombre de dominio sea entendido por el público como identificador del origen empresarial de los productos o servicios ofrecidos o publicitados en la red. Para ello, el nombre de dominio tiene que emplearse con una finalidad económica o comercial, aunque no exista ánimo de lucro. Y, a tal efecto, habrá de atenderse al objetivo perseguido por los contenidos ofrecidos en la red –publicidad u oferta de productos o servicios–<sup>167</sup>.

Además, debe probarse que el nombre de dominio ha alcanzado notoriedad entre los sectores interesados, sin que sea necesario que el signo haya sido efectivamente utilizado en España. Esta circunstancia no puede entenderse alcanzada por el mero hecho de que el signo sea usado en Internet –aunque es imprescindible que la página web localizada por el nombre de dominio sea accesible desde el territorio nacional–. Antes bien, la notoriedad del signo constitutivo del nombre de dominio ha de derivar de su utilización real y efectiva dentro y fuera de la red<sup>168</sup>. Para constatar la notoriedad del signo constitutivo del nombre de dominio debe atenderse, por tanto, a los criterios generales aplicables al uso de una marca extramuros de Internet<sup>169</sup>.

Una vez acreditado el uso del nombre de dominio con funciones distintivas de productos o servicios y su notoriedad en el mercado, el sistema marcario español pone a disposición de su titular las facultades reconocidas al titular de una marca no registrada notoriamente conocida. Por consiguiente, el titular del nombre de dominio puede oponerse al registro como marca o como nombre comercial de un signo idéntico o confundible posterior o, en su caso, solicitar la nulidad del registro [arts. 6.2.d) y 52.1 LM]. Al mismo tiempo, puede perseguir el uso en el tráfico económico de un signo idéntico o similar que crease confusión por referirse a productos o servicios idénticos o similares a los ofrecidos o publicitados por el

<sup>166</sup> GARCÍA VIDAL, A., *Derecho de...*, cit., p. 74; MASSAGUER FUENTES, J., “Las marcas...”, cit., p. 342; CARBAJO CASCÓN, F., *Conflictos entre...*, cit., p. 326 y ss.; y DE MIGUEL ASENSIO, P. A., *Derecho Privado...*, cit., p. 590.

<sup>167</sup> GARCÍA VIDAL, A., *Op. cit.*, p. 86 y 87.

<sup>168</sup> CARBAJO CASCÓN, F., *Conflictos entre...*, cit., p. 327

<sup>169</sup> En esta materia, adquiere una especial relevancia el art. 2 de la Recomendación conjunta de la Unión de París y la OMPI sobre la protección de las marcas notoriamente conocidas, que establece una serie de factores a tener en cuenta para la determinación de la notoriedad de la marca.

titular del nombre de dominio (art. 34.5 LM). El *ius prohibendi* del titular del *nombre de dominio-marca notoria* se mantiene dentro de los límites del principio de especialidad<sup>170</sup>. Fuera de los límites de este principio, la protección reconocida al nombre de dominio notoriamente conocido utilizado como marca deriva de la legislación sobre competencia desleal. En efecto, la utilización de nombres de dominio en Internet no escapa a la aplicación de esta normativa concurrencial<sup>171</sup>. De modo que para proteger aquellos nombres de dominio usados como marca que carezcan de notoriedad en el mercado, tendremos que recurrir a la LCD<sup>172</sup>.

En suma, el titular del nombre de dominio que haya adquirido la condición de marca notoriamente conocida puede oponerse al registro de un signo distintivo posterior, solicitar su nulidad y ejercitar las acciones por violación previstas en la LM. Estas facultades entran en juego cuando el signo posterior sea idéntico al nombre de dominio y los productos o servicios identificados por uno y otro sean idénticos, o cuando por ser semejantes los signos y las prestaciones distinguidas exista “un riesgo de confusión en el público” –riesgo de confusión que incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca– [arts. 6.1.b) y 34.2.b) LM]. En caso de que el nombre de dominio empleado como marca no goce de notoriedad o, cuando gozando de notoriedad nos movamos fuera del principio de especialidad, la protección deriva de la normativa represora de la competencia desleal.

#### b) El nombre de dominio utilizado como nombre comercial no registrado

El nombre de dominio que se utilice como signo distintivo de la empresa en el comercio electrónico puede protegerse también como nombre comercial, ya sea obteniendo su registro en la OEPM, ya sea a través de las normas que tutelan el nombre comercial no registrado. En uno y otro caso, el nombre de dominio ha de ser considerado como el denominativo que identifica a la empresa en Internet y que la diferencia de las demás empresas que desarrollan actividades idénticas o similares. Esta exigencia puede cumplirse cuando el ámbito de operaciones de la empresa se limita únicamente a ofrecer productos o servicios en el marco de Internet o cuando, siendo su campo de actuación más amplio, se utilice como identificativo de la empresa<sup>173</sup>.

La tutela marcaria del nombre comercial no registrado se articula a través del art. 9.1.d) LM. Este precepto prohíbe el registro de signos idénticos o confundibles con un nombre comercial que, antes de la fecha de presentación de la solicitud, identifique en el tráfico económico a una persona distinta del solicitante. A estos efectos, se exige que el titular del nombre de dominio acredite su uso o conocimiento notorio como nombre comercial en el conjunto del territorio nacional. De esta forma, el titular de un nombre de dominio puede proteger su denominativo frente a los terceros que pretendan su registro como signo distintivo cuando lo haya usado prioritariamente como nombre comercial en el conjunto del territorio

<sup>170</sup> GALÁN CORONA, E., “Artículo 34...”, cit., p. 562.

<sup>171</sup> BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A., “Denominaciones sociales...”, cit., p. 22.

<sup>172</sup> DE MIGUEL ASENSIO, P. A., *Derecho Privado...*, cit., p. 591; CARBAJO CASCÓN, F., *Conflictos entre...*, cit., p. 329 y 330; y GARCÍA VIDAL, A., *Derecho de...*, cit., p. 81.

<sup>173</sup> GARCÍA VIDAL, A., *Derecho de...*, cit., p. 75; y MASSAGUER FUENTES, J., “Conflictos de...”, cit., p. 11130.

nacional o cuando sea notoriamente conocido –aun en ausencia de uso– en dicho ámbito territorial<sup>174</sup>.

De un lado, la exigencia de uso en el territorio nacional requiere la utilización del nombre de dominio a título de nombre comercial de forma efectiva y manifestada al exterior. De modo que el público pueda establecer un vínculo entre el signo constitutivo del nombre de dominio y la actividad que desarrolla en el mercado. Para comprobar la existencia de un uso en este sentido, serán especialmente útiles los criterios establecidos en la Recomendación conjunta de la Unión de París y la OMPI relativa a las disposiciones sobre la protección de las marcas y otros derechos de propiedad industrial sobre signos en Internet. A tal propósito, su art. 3 enumera una serie de factores que permiten determinar si el uso de un signo en Internet tiene un efecto comercial en un Estado miembro. De otro lado, el requisito de conocimiento notorio se presenta como presupuesto alternativo al uso y, por ello, reservado a aquellos signos que no hayan sido usados en España de forma efectiva. Este conocimiento notorio debe ser exigido en relación con el sector del mercado al que se refieren las actividades desarrolladas bajo el nombre de dominio en cuestión y debe ser consecuencia del uso que de éste haga su titular, ya sea en el territorio español, ya sea en el extranjero.

Una vez probado el uso o el conocimiento notorio en el conjunto del territorio nacional a título de nombre comercial, el titular del nombre de dominio tiene a su disposición una doble vía para su protección: la marcaria y la concurrencial<sup>175</sup>.

La protección marcaria se encuentra regulada en el art. 9.1.d) LM. Sobre la base de este precepto, el titular del nombre de dominio que reúna los requisitos ya examinados puede oponerse al registro de un signo posterior idéntico o confundible (art. 19.1 LM) e instar su nulidad en el caso de que ya se encuentre registrado (art. 52.1 LM). Estos mecanismos de tutela están expresamente limitados por el principio de especialidad. Consecuentemente, la protección del *nombre de dominio-nombre comercial no registrado* queda restringida a los supuestos en que el signo distintivo posterior se aplique a productos, servicios o actividades idénticos o similares. Del mismo modo, se hace necesario precisar que el eje en torno al cual gira la tutela de estos signos en materia de oposición y de nulidad es el riesgo de confusión en sentido estricto. A diferencia de lo establecido en los arts. 6.1.b) y 7.1.b) LM, en esta sede no se afirma que “el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación”.

La protección concurrencial deriva de la aplicación a estos supuestos de la LCD. El titular del nombre de dominio usado a título de nombre comercial que reúna los requisitos del art. 9.1.d) LM no puede ejercitar las acciones previstas en el art. 41 LM. Estas acciones están reservadas a los titulares de signos distintivos registrados y de marcas no registradas notoriamente conocidas. Sin embargo, ello no impide que el titular del nombre de dominio que acredite las condiciones exigidas por el art. 9.1.d) LM pueda completar la parcial protección que le reconoce la LM con el catálogo de acciones previstas en la LCD. Por tanto, para impedir el uso en el mercado de un signo idéntico o confundible con el nombre de

<sup>174</sup> Vid. *supra* Cap. 4º.III.3.3.

<sup>175</sup> Vid. *supra* Cap. 4º.III.3.4.

dominio usado a título de nombre comercial, la única vía de que dispone su titular es la concurrencial. Esta vía de tutela es igualmente hábil para proteger el nombre de dominio cuyo uso o conocimiento notorio a título de nombre comercial no alcance la dimensión territorial exigida por el art. 9.1.d) LM.

c) Reflexión sobre la doble vía de protección marcaria del nombre de dominio utilizado a título de distintivo empresarial

La innegable polivalencia funcional que manifiesta el nombre de dominio determina que éste pueda utilizarse no sólo como instrumento técnico de localización en Internet. A esta función estrictamente localizadora, el nombre de dominio puede sumar una función distintiva de productos, servicios o actividades, utilizándose *de facto* como marca o nombre comercial. Desde el momento en que el nombre de dominio se utilice a título de distintivo empresarial y cumpla las condiciones establecidas en la legislación marcaria, su titular puede proteger su posición jurídica acudiendo los instrumentos defensivos que le proporciona la LM. Sin embargo, esta posición jurídica no está definida *a priori*, sino que depende en último término del tipo de uso que se haga del nombre de dominio. Esto es, según se utilice como signo distintivo de productos o servicios o como elemento identificador y diferenciador de la empresa y de su actividad. Ahora bien, esta tarea no es nada sencilla. A ello debemos añadir que tanto los presupuestos de la protección que puede recibir el denominativo constitutivo del nombre de dominio como su alcance son distintos según nos encontremos ante un nombre de dominio utilizado como marca no registrada o como nombre comercial carente de registro.

En consecuencia, la protección marcaria que reciba el nombre de dominio utilizado como distintivo empresarial va a depender, más que del concreto uso que su titular haga de él –lo que es prácticamente imposible de delimitar–, de los medios de prueba que el titular del nombre de dominio tenga en su poder. Si puede acreditar un conocimiento notorio del nombre de dominio utilizado a título de distintivo empresarial, lo lógico es que se decante por su protección como marca notoria no registrada, pues los mecanismos de protección legalmente establecidos son más potentes. En cambio, si no puede demostrar ese conocimiento notorio, sino tan sólo un uso a título de distintivo empresarial en el conjunto del territorio nacional, optará por alegar que su nombre de dominio se ha empleado como nombre comercial.

Esta situación, generada por el déficit regulatorio de los nombres de dominio en la legislación marcaria, conduce a un escenario de inseguridad jurídica. Por este motivo, estimamos conveniente incorporar a la LM un precepto en el que se precise la tutela que puede recibir el titular de un nombre de dominio utilizado a título de distintivo empresarial frente al registro y/o uso de signos distintivos posteriores idénticos o confundibles. A tal efecto, sería positivo incluir en la LM una norma similar a su art. 9.1.d) en el que se determinen tanto los presupuestos que deben concurrir para que un nombre de dominio utilizado a título de distintivo empresarial pueda ser protegido, como el alcance de su tutela.

## 2.2. *Supuestos en los que el nombre de dominio prioritario se utiliza en su estricta función localizadora*

En los casos en que el nombre de dominio no desarrolle funciones distintivas de productos, servicios o actividades empresariales, los mecanismos marcarios de protección resultan considerablemente limitados. Por un lado, el titular del nombre de dominio puede solicitar la nulidad del registro del signo constitutivo del nombre de dominio como marca o nombre comercial cuando la solicitud de dicho registro se hubiera llevado a cabo de mala fe [art. 51.1.b) LM]<sup>176</sup>. Por otro lado, el titular del nombre de dominio puede ejercitar la acción reivindicatoria cuando el registro como marca o como nombre comercial del signo constitutivo del nombre de dominio hubiera sido solicitado en fraude de sus derechos o con violación de una obligación legal o contractual (art. 2.2 LM)<sup>177</sup>.

---

<sup>176</sup> BOTANA AGRA, M., “Nombres de...”, cit., p. 775; ASENSI MERÁS, A., “Conflictos entre...”, cit., p. 22; y DE MIGUEL ASENSIO, P. A., *Derecho Privado...*, cit., p. 590.

<sup>177</sup> MASSAGUER FUENTES, J., “Las marcas...”, cit., p. 342.

## CONCLUSIONES

**Primera.** Como hemos visto a lo largo de la presente investigación, el nombre comercial se presenta al panorama jurídico como uno de los institutos más complejos del sector de la propiedad industrial. Esta complejidad hunde sus raíces en la propia génesis de la institución y se manifiesta en todos y cada uno de los distintos textos normativos que históricamente se han ocupado de su regulación. La complejidad que desde antiguo ha rodeado a esta figura está íntimamente vinculada a la realidad objetiva que trata de tutelarse y tiene como resultado una constante confusión con otras figuras jurídicas con funciones identificadoras del empresario y diferenciadoras de las distintas realidades empresariales. No en vano, la historia de la regulación del nombre comercial puede describirse como una lucha permanente e invencible por su delimitación respecto de otros institutos jurídicos con funciones distintivas.

**Segunda.** El origen de la realidad que actualmente denominamos nombre comercial se sitúa en la Italia medieval y es fruto de uno de los grandes acontecimientos del medievo: la revolución comercial. La sedentarización del comerciante, el asociacionismo y la creciente complejidad en el desarrollo de los negocios se presentan como algunos de los hitos más importantes de la eclosión del comercio que tiene lugar en esta época, y constituyen el germen del nacimiento a la vida mercantil del nombre comercial. Éste emerge como un instrumento que tiene como finalidad trascender a la figura del comerciante en el desarrollo de la actividad comercial y mantener la reputación y la clientela generadas en el ejercicio del comercio. En efecto, la aparición del nombre comercial en el tráfico comercial está estrechamente vinculada a su función colectora de la clientela, haciendo referencia, no tanto a la persona del comerciante, sino a la explotación comercial. Ahora bien, el origen de la realidad que hoy conocemos como nombre comercial discurre en paralelo a la génesis del nombre de la sociedad –razón o denominación social–, lo que ha generado, desde antiguo, un caudal de confusiones y conflictos entre ambas instituciones.

**Tercera.** La figura del nombre comercial nace al mundo del Derecho de forma coyuntural y sin base en una teoría unitaria estructurada al respecto. Su inclusión en el escenario legislativo español se produce por la vía indirecta del art. 8 CUP y en forma de principio genérico, sin incluir una definición al efecto ni la delimitación de la protección que debe recibir. Este precepto –vago e impreciso– se sitúa en la base de la normativa reguladora del nombre comercial y ha servido al legislador español para construir una protección normativa cimentada sobre el principio de inscripción registral. A lo largo de la accidentada

y cambiante regulación del nombre comercial la única nota que se mantiene constante es su protección registral.

**Cuarta.** La primera norma que regula el nombre comercial en nuestro ordenamiento jurídico fue la LPInd de 1902. En ella, esta institución se configura como una modalidad genuina de signo distintivo susceptible de registro. El nombre comercial se concibe, en concreto, como el signo distintivo de la empresa en el mercado. Sin embargo, su desafortunada regulación condujo a una peligrosa aproximación al rótulo de establecimiento. Esta circunstancia sirvió a un sector de la doctrina para reclamar la reconducción de esta figura al ámbito funcional propio de los nombres-firma. Finalmente, el legislador atendió las peticiones de esta doctrina. De ahí que el EPI, apartándose de la concepción mantenida en la legislación precedente, configurara el nombre comercial como el denominativo que, coincidiendo con el nombre real del empresario persona física o jurídica, es utilizado para el ejercicio del comercio y para firmar las transacciones mercantiles. De esta forma, el régimen del nombre comercial –pese al mantenimiento de su carácter registral– cambió de paradigma y pasó a regirse por el principio de veracidad.

**Quinta.** Posteriormente, la LM de 1988, consciente de las quiebras y disfunciones que introdujo la desviación funcional del nombre comercial y la aplicación del principio de veracidad, devolvió a la figura su condición de signo distintivo de la empresa. Pero no logró abstraerse del todo de la equiparación entre nombre comercial y nombre-firma mantenida en la regulación anterior. Hubo que esperar a la LM de 2001 para que se articulara una protección del nombre comercial como verdadero signo distintivo de la empresa en el mercado. Ahora bien, el logro de este resultado comportó una total asimilación del nombre comercial a la figura de la marca. Esta concepción del nombre comercial es la que se mantiene en el Anteproyecto de Ley de Código Mercantil y en el texto vigente de la LM –tras la incorporación a nuestro ordenamiento de la DM de 2015–. Pese a ello, el texto modificado de la LM introduce algunas quiebras y disfunciones en el régimen jurídico del nombre comercial. Quizá más por descuido que por voluntad expresa del legislador. De ahí que estas quiebras se hayan resuelto mediante una reconducción –por vía reglamentaria, jurisprudencial o registral– del régimen del nombre comercial al que es propio de la marca, aun en contra de lo que se dispone en las normas sustantivas reguladoras de la institución. Esta situación pone de manifiesto la posición que el nombre comercial ocupa dentro del Derecho de los signos distintivos de la empresa. Se trata de un signo distintivo de segundo grado al que se aplican por inercia las normas reguladoras de la marca.

**Sexta.** Como fácilmente se comprueba, el hilo conductor de toda la protección normativa del nombre comercial estriba en la adquisición de un derecho pleno de exclusiva a través de su inscripción registral. Pese a los constantes vaivenes legislativos, el legislador ha aprehendido la verdadera naturaleza del nombre comercial. Se configura legalmente como el signo distintivo de la empresa en el mercado. Ésta es la noción que barajaron los redactores del CUP cuando instituyeron la obligación de su protección al margen del registro en todos los Estados signatarios. Sin embargo, el legislador español, alejándose del tenor literal del art. 8 CUP, ha mantenido la protección registral de la figura en todas las regulaciones que se han

ido sucediendo. A nuestro juicio, empero, este carácter registral y la consiguiente sumisión de la protección del nombre comercial a los cauces establecidos por la legislación marcaría desdibujan las líneas delimitadoras de esta institución.

**Séptima.** Conceptualmente, el nombre comercial se configura como el signo distintivo de la empresa. A través de él, la empresa se da a conocer ante la masa anónima de la clientela como conjunto patrimonial organizado, como operador económico organizador de la actividad empresarial y como actividad global dirigida al mercado. Sin embargo, la protección registral del nombre comercial y su sumisión al régimen marcario determina que la realidad diferenciada por este signo distintivo sea bien distinta. De acuerdo con el régimen jurídico del nombre comercial contenido en la vigente LM, el nombre comercial no diferencia en el mercado a la empresa en cuanto que realidad compleja integrada por múltiples elementos de carácter personal, patrimonial, organizativo e institucional, sino la actividad que ésta desarrolla. Dicha actividad puede ser de prestación de servicios o de producción o comercialización de productos (art. 89 LM). En consecuencia, bajo la regulación vigente, el nombre comercial identifica a la empresa en el mercado y la diferencia de las demás empresas en función de las concretas prestaciones que son el resultado de su actividad. Puede concluirse, por tanto, que en la práctica el nombre comercial desarrolla las mismas funciones que la marca y que la protección que el sistema marcario vigente reconoce a los titulares de nombres comerciales es sustancialmente idéntica a la que concede a los titulares de marcas. Esta situación pone de manifiesto que la tradicional distinción funcional de los signos distintivos en que se apoya nuestro sistema marcario es más aparente que real. La propia función que los signos distintivos vienen a cumplir en el mercado determina que éstos, independientemente de la modalidad registral que revistan, sirven, en última instancia, para distinguir y diferenciar de forma global a la empresa entendida en sentido amplio. Los diferentes signos distintivos no se refieren a realidades aisladas. Todos ellos conducen a la empresa en tanto que fenómeno unitario. Y es que, en el fondo, los signos distintivos no son sino vehículos de comunicación entre la empresa y el público.

**Octava.** Una de las problemáticas que tradicionalmente ha centrado el estudio del nombre comercial es su delimitación respecto de la denominación social. Tras un período de confusión entre ambas figuras (EPI), la opción de política legislativa que cristalizó en los Derechos societario y marcario en orden a la relación entre estas figuras consistió en su total incomunicación, tanto normativa como registral (LM de 1988). El legislador mantuvo una distinta concepción “categorial” de estas instituciones que se tradujo en su completa diferenciación conceptual, funcional, normativa y registral. Sin embargo, la realidad del tráfico pronto puso de manifiesto que esta opción de política legislativa partía de una posición excesivamente formalista y poco operativa que daba lugar a múltiples conflictos derivados de las interferencias mutuas entre ambos institutos. Esta situación dio paso a una serie de esfuerzos doctrinales, registrales y jurisprudenciales que iniciaron lo que se ha conocido como *proceso de industrialización de la denominación social*. La reclamada coordinación normativa entre denominaciones sociales y signos distintivos se materializó en la LM de 2001, que en sus arts. 9.1.d), 52.1, 88.c), 91.1, DA 14ª y DA 17ª estableció una serie de mecanismos

legales encaminados a dirimir el conflicto entre denominaciones sociales y signos distintivos. Ahora bien, este conjunto de materiales normativos no llegó a conceder a la denominación social un verdadero carácter distintivo. En rigor, se limitó a reconocerle *aptitud* o *potencialidad distintiva*. En esta travesía, la reforma operada en la LM por el Real Decreto-ley 23/2018 da un nuevo paso. A través de las modificaciones introducidas en los arts. 34.3.d) y 37.1.a) LM se consagra normativamente la posibilidad de solicitar la modificación de la denominación social idéntica o confundible con un signo distintivo previo y se eliminan los usos inmunes de la denominación social en el mercado. Se reconoce así la *distintividad latente* de la denominación social. Esto es, la aptitud de la denominación social para sumar a su estricta función normativo-típica una función distintiva de las diferentes realidades empresariales. No obstante, sigue sin reconocérsele un verdadero carácter distintivo. En consecuencia, en este entramado normativo dirigido a la resolución de los conflictos entre denominaciones sociales y signos distintivos juega un papel decisivo la determinación del uso que se haga de la denominación social por parte de su titular. Esta labor, empero, no resulta nada sencilla en la práctica.

Puede concluirse que el sistema de coordinación normativa entre denominaciones sociales y signos distintivos arbitrado por la LM, además de inacabado (DA 18ª LM), resulta insuficiente. Ello se debe a diversos motivos, entre los que destacan: la polivalencia funcional de la denominación social, la tendencia al uso de la denominación social como signo distintivo por los operadores económicos, la posible trascendencia externa de la denominación social utilizada en su estricta función normativo-típica, la falta de una verdadera coordinación registral entre el Registro Mercantil Central y la OEPM y, fundamentalmente, la ausencia en nuestro ordenamiento de un auténtico reconocimiento de carácter distintivo a la denominación social. Estas circunstancias aconsejan una revisión de la normativa en vigor. A nuestro juicio, sería conveniente de cara al futuro articular un sistema de coordinación normativa que, partiendo del respeto a la naturaleza jurídica de las denominaciones sociales y de los signos distintivos, clarifique las relaciones existentes entre ellos. A tal efecto, consideramos que dicho régimen debería girar en torno a dos ejes fundamentales: uno normativo y otro registral. En el plano normativo, resulta indispensable reconocer carácter distintivo a la denominación social. En este sentido, parece oportuno, de un lado, prohibir, a instancia de parte, la adopción de denominaciones sociales que sean idénticas o confundibles con signos distintivos prioritarios previamente registrados o renombrados; y, de otro, abandonar la interpretación actual de la prohibición relativa contenida en el art. 9.1.d) LM consistente en exigir el uso de la denominación social con funciones distintivas. En el plano registral, parece conveniente establecer una mayor cooperación entre el Registro Mercantil Central y la OEPM. Esta cooperación, habría de traducirse en un cruce informativo entre estos organismos con vistas a poner en conocimiento de los solicitantes de denominaciones sociales y de signos distintivos la existencia de signos distintivos y denominaciones sociales prioritarios respectivamente. Una solución en este sentido exige que los solicitantes de denominaciones sociales comuniquen a los órganos registrales el objeto social al tiempo de solicitar la certificación negativa de registro y haría innecesaria la previsión contenida en la DA 14ª.

**Novena.** La expansión y generalización de Internet ha suscitado la aparición de nuevos problemas en el ámbito jurídico y, particularmente, en el sector del Derecho de la propiedad industrial. Uno de estos problemas viene constituido por el uso de nombres de dominio en Internet y sus colisiones con los signos distintivos de la empresa. El concepto de nombre de dominio, al igual que su regulación, ha estado tradicionalmente ligado a su estricta función de localización de un ordenador conectado a la red. Ahora bien, los nombres de dominio aparecen como el instrumento básico de canalización del tráfico de usuarios al sitio web de los distintos operadores económicos. Por este motivo, son susceptibles de desarrollar funciones muy próximas –si no idénticas– a la de los signos distintivos. Pese a esta potencialidad distintiva, el ordenamiento jurídico español no permite establecer una identidad entre la naturaleza de los nombres de dominio y la de los derechos de propiedad industrial. En nuestro ordenamiento jurídico, los nombres de dominio revisten la naturaleza jurídica de meros derechos de uso. Así resulta de la normativa reguladora del sistema de asignación de nombres de dominio y de la normativa marcaria. Esta última únicamente se limita a reconocerles *potencialidad distintiva*. Signos distintivos y nombres de dominio son realidades que nacen en distintos momentos históricos para dar respuesta a necesidades diversas. De ahí que unos y otros aparezcan como institutos diferentes que se gobiernan por principios disímiles y autónomos. Son instituciones conceptual y funcionalmente bien diferenciadas que se regulan por normas de distinta naturaleza, lo que se traduce en la ausencia de mecanismos de comunicación inter-registral.

Sin embargo, la polivalencia funcional de los nombres de dominio, la expansión de la actividad empresarial a través de Internet, el distinto sistema de registro de nombres de dominio y signos distintivos, el escaso coste del registro del nombre de dominio y el alto valor que pueden alcanzar en el mercado conducen a un elevado grado de conflictividad entre estas figuras. Estos conflictos pueden plantearse en un doble sentido, según cuál sea el derecho prioritario. En los casos en que el titular de un signo distintivo prioritario se vea afectado por el uso de un nombre de dominio idéntico o confundible, el ordenamiento jurídico pone a su disposición distintos mecanismos de protección derivados tanto de la normativa reguladora de los distintos sistemas de asignación de nombres de dominio –procedimientos extrajudiciales de resolución de controversias–, como del sistema marcario –*ius excludendi* e *ius prohibendi*–. En la dirección opuesta, el titular del nombre de dominio prioritario no cuenta con mecanismos de protección de su derecho nacidos al amparo del sistema de asignación de nombres de dominio más allá del principio *first come, first served*. No obstante, puede acudir a las regulaciones marcaria y concurrencial para defender su posición. En el ámbito marcario, la tutela del titular del nombre de dominio está subordinada a su utilización con funciones distintivas de productos, servicios o actividades y al grado de uso o implantación del signo en el mercado. Es decir, el nombre de dominio puede protegerse, cuando reúna los requisitos establecidos al efecto, como marca no registrada notoriamente conocida o como nombre comercial no registrado usado o notoriamente conocido en el conjunto del territorio nacional. Ahora bien, en uno y otro caso, el sistema marcario otorga al titular del nombre de dominio una protección diferente que deriva del cumplimiento de unas exigencias distintas. Por este motivo, estimamos conveniente incorporar a la LM un precepto

en el que se precise la tutela que puede recibir el titular de un nombre de dominio utilizado a título de distintivo empresarial frente al registro y/o uso de signos distintivos posteriores idénticos o confundibles. A tal efecto, consideramos que sería positivo incluir en la LM un precepto similar a su art. 9.1.d) en el que se determinen tanto los presupuestos que deben concurrir para que el nombre de dominio empleado a título de distintivo empresarial pueda ser protegido, como el alcance de su tutela.

*Décima.* Tradicionalmente, nuestro ordenamiento jurídico viene previendo la posibilidad de registrar junto a las marcas –ya sean de productos o de servicios– los nombres comerciales. Sin embargo, la diferenciación entre estas figuras no es clara. Sus puntos de conexión son abundantes y los contornos de su distinción están desdibujados. La *ratio* de esta confusión estriba en el hecho de que la marca de servicio nace al panorama legislativo en un momento histórico en el que el nombre comercial era concebido como el denominativo que el empresario aplica a las transacciones mercantiles (art. 214 EPI). En nuestro ordenamiento jurídico no existe un concepto legal de marca de servicio en cuanto tal. El concepto de marca, al igual que su tratamiento y régimen legal, es unitario y abarca tanto las marcas de producto como las de servicio. Pese a ello, podemos afirmar que la marca de servicio distingue una actividad por su proveniencia de una empresa determinada, pero considerándola en su unidad teleológica, esto es, en función de la finalidad de prestar aquella actividad en que consiste el servicio. Resulta, por tanto, que la delimitación material entre marca de servicio y nombre comercial es una tarea prácticamente imposible. Nuestro sistema marcario configura el nombre comercial y la marca como signos distintivos separados que obedecen a exigencias diversas. Pero lo cierto es que su ámbito de diferenciación no está suficientemente claro. Sobre todo, si partimos de que la inmaterialidad del objeto de referencia de uno y otro signo determina que en ambos supuestos hablemos de actividad. Al mismo tiempo, la intangibilidad de las realidades identificadas por uno y otro signo da lugar a que ambos sean utilizados en la misma forma y en los distintos medios materiales destinados al desarrollo de la actividad.

El nombre comercial, aunque se configura legalmente como el signo distintivo de la empresa en el mercado, ve reducido su margen de actuación al propio de la marca de servicio. No hay duda de que el concepto de empresa es más amplio que el de actividad, pues engloba todo un conjunto de bienes, derechos y relaciones organizados a un fin de intermediación en el mercado. Sin embargo, cuando el signo identificador de esta compleja realidad se observa bajo el prisma del régimen de los signos distintivos, su ámbito de protección se circunscribe al de la marca. Y ello porque el sistema marcario únicamente ampara el nombre comercial frente aquellos otros signos que sean utilizados por empresas “que desarrollan actividades idénticas o similares”. En consecuencia, el nombre comercial no otorga una protección frente a conductas que, incardinándose en el marco de la empresa, trascienden el resultado de la actividad empresarial. En el enjuiciamiento de las actuaciones que pueden vulnerar el derecho sobre el signo se toma en consideración únicamente la identidad o similitud entre signos y actividades –que pueden ser de prestación de servicios o de producción o comercialización de productos–. Cabe, en suma, concluir que, pese a la distinción entre nombres comerciales y marcas que viene siendo tradicional en el sistema marcario español, en la actualidad no

existen motivos para sostener dicha clasificación. La previsión de la marca de servicio y la aproximación del régimen del nombre comercial al propio de la marca, han conducido a un solapamiento de funciones entre una y otra figura. En rigor, lo único que se mantiene es una distinción conceptual que, como ha podido apreciarse, es más teórica que real.

**Decimoprimera.** En el sistema marcario español, la regulación del nombre comercial ha sido objeto de diversas mutaciones que han conducido finalmente a su práctica asimilación con el régimen jurídico de la marca. No obstante, en cada una de las normativas que se han ido sucediendo en el tiempo, esta figura ha contado con un régimen jurídico específico. Aunque es cierto que se trataba de un conjunto de normas fragmentario e incompleto que debía integrarse con las normas generales previstas en sede marcas, no es menos cierto que el nombre comercial disponía de una regulación particular que reglamentaba las especialidades propias de este signo distintivo. En cambio, la vigente LM lleva a cabo una aproximación prácticamente total del régimen jurídico del nombre comercial al de la marca, mediante el establecimiento de unas disposiciones específicas que no hacen sino remitir en bloque a las normas reguladoras de la marca. Esta remisión, de acuerdo con el art. 87.3 LM, tiene como límite su compatibilidad con la naturaleza del nombre comercial. Esta limitación no deja de ser llamativa por cuanto que de la configuración normativa que el nombre comercial recibe en la vigente LM se desprende su naturaleza jurídica de auténtico y genuino signo distintivo de la empresa. Por ello, la remisión a las normas aplicables a las marcas debe encontrar su límite, más que en la naturaleza del nombre comercial, en la inmaterialidad y particularidad de su objeto de referencia: la empresa. Ahora bien, en la normativa reguladora de los signos distintivos, la empresa en cuanto realidad objetiva identificada y diferenciada por el nombre comercial no dota a esta figura de ninguna especialidad que permita su delimitación respecto de la marca de servicio. Por tanto, puede concluirse que en la LM el régimen jurídico de los nombres comerciales es similar al de las marcas de servicio y la protección marcaria que recibe el titular del nombre comercial es idéntica a la que se reconoce al titular de este tipo de marcas. Las únicas particularidades del régimen jurídico del nombre comercial se manifiestan en relación con la protección marcaria del nombre comercial no registrado. Esta protección está sometida al cumplimiento de unos requisitos más laxos que en el caso de las marcas notoriamente conocidas y en la correlativa fijación de unos mecanismos de protección más débiles. Y es que el titular de un nombre comercial no registrado usado o notoriamente conocido en el conjunto del territorio nacional no tiene reconocido el *ius prohibendi* que el art. 34.7 LM otorga a los titulares de marcas no registradas notoriamente conocidas en el sentido del art. 6 *bis* CUP.

**Decimosegunda.** La protección marcaria que recibe el titular del nombre comercial puede complementarse, en determinadas circunstancias, con la tutela derivada de la normativa represora de la competencia desleal. La relación que media entre ambos cuerpos normativos es particularmente intensa. Sin embargo, esta relación no puede resolverse ni a través de la exclusión automática de la normativa represora de la competencia desleal cuando se aplique la regulación marcaria, ni adoptando una solución basada en la acumulación indiscriminada de acciones. Los distintos objetivos perseguidos por una y otra normativa, la diferente

configuración de los ilícitos marcario y concurrencial, y los diversos intereses tutelados por estas regulaciones determinan que entre el Derecho marcario y la normativa represora de la competencia desleal medie una relación de *complementariedad relativa*. Conforme a ella, la LCD tiene carácter complementario respecto de la LM, pero no puede suplantarla ni sustituirla. Antes bien, la LCD funciona ante la inexistencia de derechos de exclusiva o más allá de los lindes objetivos y del contenido del correspondiente derecho de exclusiva. En consecuencia, es posible recurrir a la normativa sobre competencia desleal para prohibir el uso de signos distintivos por parte de terceros cuando, por su naturaleza o por sus consecuencias, dicho uso no queda comprendido dentro del *ius prohibendi* reconocido al titular del nombre comercial –utilización del signo idéntico o confundible sin finalidad distintiva–. Igualmente, el recurso al Derecho contra la competencia desleal queda expedito para reprimir el uso de signos distintivos que, por su naturaleza, no son susceptibles de ser protegidos como nombres comerciales o que siéndolo, bien no han accedido al registro o bien han dejado de estar protegidos como consecuencia del transcurso de su correspondiente período de vigencia sin satisfacer las cargas administrativas que determinan el mantenimiento del derecho de exclusiva. Asimismo, el recurso conjunto al Derecho marcario y a la normativa represora de la competencia desleal parece posible cuando se enjuicie un mismo supuesto de hecho y cada una de las disciplinas se centre en aspectos que son propios de sus correspondientes ilícitos y no comunes a los regulados por la otra. Ahora bien, en todo caso, la ilicitud concurrencial debe descansar sobre bases diversas de las que fundan la infracción marcaria y su sanción nunca puede resultar contraria a los fines de política legislativa que inspiran el Derecho marcario.

**Decimotercera.** El art. 8 CUP consagra la protección internacional del nombre comercial. Esta protección se institucionaliza a través de un principio general de carácter autoejecutivo. En virtud de este principio, se impone a los distintos Estados signatarios del CUP la obligación de proteger en sus respectivos territorios los nombres comerciales de aquellas empresas extranjeras que puedan beneficiarse de la tutela conferida por este Convenio. Sin embargo, la protección unionista del nombre comercial se caracteriza fundamentalmente por su falta de concreción global. Ni define lo que ha de entenderse por nombre comercial, ni delimita el alcance de la tutela que confiere, ni fija los presupuestos que deben concurrir para que se active la protección. De ahí que el alcance de dicha protección deba ser fijado por las respectivas legislaciones nacionales o, en su defecto, por la jurisprudencia. Esto ha dado pie a una gran diversidad de interpretaciones con discrepancias sensibles entre los distintos Estados signatarios. Ahora bien, una lectura sistemática y teleológica del art. 8 CUP permite arrojar luz sobre buena parte de los extremos que aparecen indefinidos en la norma. En primer lugar, el carácter autoejecutivo del art. 8 CUP recomienda sostener que la noción de nombre comercial utilizada a estos efectos no ha de venir dada por la legislación de ningún Estado miembro, ni por la del Estado de origen ni por la de aquel en el que se reclama la tutela. En su lugar, es más conveniente aceptar una noción amplia de nombre comercial, referida a cualquier signo utilizado en el tráfico económico para distinguir la actividad empresarial del sujeto que de él se vale. En segundo lugar, el contenido concreto de la tutela exigida por el CUP viene determinado en cada caso por la legislación del Estado

en el que se reclama la protección, que goza al respecto de una amplia libertad a la hora de configurarla; aunque, de acuerdo con el principio de trato nacional (art. 2 CUP), no puede ser distinta de la otorgada a los nombres comerciales nacionales. Finalmente, en cuanto a los presupuestos que han de concurrir para disfrutar de la protección concedida por el art. 8 CUP, corresponde a la legislación del Estado en el que se reclama la protección la determinación de las condiciones que debe reunir el nombre comercial unionista para acceder a ella. A tal efecto, la exigencia de uso del nombre comercial unionista en el Estado en el que se solicita la tutela, con la alternativa o no del conocimiento notorio, se presenta como la solución más coherente tanto desde el punto de vista teleológico como sistemático.

**Decimocuarta.** La experiencia comparada en materia de nombre comercial revela que el tratamiento de esta figura en el plano internacional presenta elementos comunes. En concreto, los ordenamientos jurídicos francés, italiano e inglés tienen como denominador común la configuración de un sistema de protección del nombre comercial de carácter fragmentario que se construye sobre los postulados del CUP. Estos regímenes de protección parten de los principios de la norma unionista y, en particular, del principio de igualdad de trato. La idea básica que en ellos resplandece es la plena equiparación entre el nombre comercial nacional y el unionista. Esta tendencia –que no es exclusiva de los ordenamientos analizados, sino que es compartida por la gran mayoría de los ordenamientos de nuestro entorno– se manifiesta, fundamentalmente, en la construcción de un sistema de protección del nombre comercial articulado sobre dos ejes básicos. Por un lado, el nacimiento de la protección se hace descansar, con carácter general, en el primer uso público y efectivo del signo en el mercado. Se prescinde así de la inscripción registral como modo de adquisición de un derecho de exclusiva. En estos ordenamientos el nombre comercial no se acomoda a los parámetros propios de los derechos de propiedad industrial. Antes bien, recibe la tutela inherente a los intereses legítimos del titular de la empresa, protegidos por el Derecho de la competencia desleal. Por otro lado, y como consecuencia de lo anterior, se impone la construcción de un sistema de protección del nombre comercial edificado, esencialmente, sobre la normativa represora de la competencia desleal. Sólo en circunstancias muy particulares se arbitran cauces de comunicación con la normativa marcaria –en el ámbito tabular–. Nos referimos, en particular, a los supuestos de uso o conocimiento notorio del signo en una parte sustancial del territorio nacional. Esta situación contrasta con la existente en el ordenamiento jurídico español y lleva a cuestionarnos la conveniencia o no de mantener el sistema de protección del nombre comercial establecido en la LM.

**Decimoquinta.** A la vista de las conclusiones precedentes, aquí expuestas de forma muy concisa, surge la que podríamos denominar *gran conclusión* o *tesis principal* de la investigación, en cuanto que idea fundamental extraída del análisis de la figura objeto de estudio. Se trata de una propuesta de modificación de la regulación vigente encaminada a revisar el entero sistema de protección del nombre comercial. Esta tesis se apoya en diversos argumentos que justifican, todos ellos, esta *macroconclusión*.

*Primero.* La desfasada clasificación funcional de los signos distintivos susceptibles de registro que es tradicional en nuestro ordenamiento jurídico. Desde los orígenes de la

regulación de los signos distintivos, ésta se ha apoyado en una división tripartita de los signos utilizados por las empresas para competir en el mercado, con registros diferenciados para cada uno de ellos, como si se tratara de realidades perfectamente delimitadas. Esta clasificación se ha sustentado en una teórica distinción de funciones: la marca es el signo distintivo empleado para distinguir los productos o servicios ofrecidos en el mercado, el nombre comercial sirve para identificar a la empresa y el rótulo de establecimiento para diferenciar su sede física. Como es sabido, tras la entrada en vigor de la LM de 2001 esta trilogía de signos distintivos susceptibles de registro se reduce a dos –marcas y nombres comerciales– mediante la supresión del rótulo de establecimiento de la nómina de signos distintivos registrables. Sin embargo, ello no es óbice para que pueda sostenerse que el sistema español de modalidades registrales múltiples implica la reiteración de un artificial sistema de inscripciones registrales repetitivas de unos mismos distintivos, con unos problemas particulares que son difíciles de solucionar.

Las distintas realidades empresariales que están llamadas a identificar y a diferenciar las marcas y los nombres comerciales no son compartimentos estancos. Cuando la marca diferencia los productos o servicios de una empresa de los de la competencia, lo hace mediante la identificación del origen empresarial de las prestaciones en cuestión, esto es, la empresa que las ofrece en el mercado. Igualmente, el nombre comercial distingue a la empresa en el mercado, pero, cuando esta figura se somete al prisma de la protección registral de los signos distintivos, esta función diferenciadora se lleva a cabo tomando como referencia las actividades que ésta desarrolla. Unas actividades que pueden ser de prestación de servicios o de producción o comercialización de productos. Resulta, por tanto, que todos los signos distintivos registrables distinguen en último término a la empresa.

En consecuencia, siendo la principal función de los signos distintivos de la empresa aportar transparencia al mercado garantizando una competencia basada en las propias prestaciones, no corresponde al legislador determinar cuál ha de ser la realidad distinguida por cada signo distintivo. Esta realidad es, a fin de cuentas, única, pues lo que trata de tutelarse es la adecuada identificación y diferenciación del origen empresarial de unas concretas prestaciones. Así lo pone de manifiesto la función principal que desde antiguo se viene reconociendo a los diferentes signos distintivos de la empresa y que es tutelada a través de la normativa marcaria.

*Segundo. La intensa intercomunicación funcional que existe entre las diferentes modalidades registrales de signos distintivos.* Esta intercomunicación funcional implica que el registro de cualquier modalidad de signo distintivo se erige en causa obstativa para la inscripción de cualquier otro signo idéntico o confundible, independientemente de la modalidad registral bajo la que trate de inscribirse. Asimismo, el registro de un signo distintivo habilita a su titular para impedir el uso en el mercado de un signo idéntico o confundible, al margen de la modalidad de uso que represente. Es decir, el titular de una marca puede prohibir el uso en el mercado de un signo idéntico o confundible que se use como nombre comercial y viceversa. Esta circunstancia revela que las diferentes modalidades registrales de signos distintivos identifican y diferencian una misma realidad: la empresa

como organización económico-productiva que desarrolla una actividad en el mercado, ya sea ésta de prestación de servicios, de producción o de comercialización de productos. Puede concluirse, por tanto, que la clasificación de signos distintivos registrables se basa en una división de funciones que es más teórica que real. De ahí que el mantenimiento de una dualidad de signos distintivos registrables resulte a todas luces reiterativo e inútil.

*Tercero. La notable aproximación del régimen del nombre comercial al de la marca.* La voluntad del legislador por deslindar el nombre comercial de otras figuras con funciones identificativas del empresario y diferenciadoras de las distintas realidades empresariales y por configurarlo como el signo distintivo de la empresa en el mercado ha conducido a su práctica equiparación con la figura de la marca. Esta aproximación del nombre comercial a la figura de la marca resulta del entero régimen regulador del nombre comercial. En efecto, el legislador de 2001 construye todo el régimen jurídico de esta figura a través de la técnica de la remisión. En el texto original de la LM, el nombre comercial apenas cuenta con normas sustantivas más allá del precepto que contempla su definición legal (art. 87.1 LM). Su régimen jurídico se construye a través de una remisión genérica al régimen de la marca en todo lo que no sea incompatible con su naturaleza (art. 87.3 LM) y mediante una serie de remisiones particulares en materia de prohibiciones de registro (art. 88 LM), de contenido del derecho (art. 90 LM) y de nulidad y caducidad (art. 91 LM). Ahora bien, este límite a la remisión a las normas propias de la marca, más que en la naturaleza del nombre comercial, debe encontrarse en la inmaterialidad de su objeto de referencia –la empresa–. Y ello por cuanto que la LM otorga al nombre comercial la naturaleza de signo distintivo registrable en términos similares a los de la marca de producto o de servicio.

La aproximación del nombre comercial a la figura de la marca ha supuesto la desnaturalización de esta institución, hasta el punto de convertirla en una especie de *marca empresa*. Con esta expresión no nos referimos a que el nombre comercial deba confundirse irremediablemente con la marca, pues ambas figuras se refieren en puridad a realidades distintas y el nombre comercial, en tanto signo distintivo de la empresa como realidad unitaria, tiene una importante proyección en relación con la protección de sus titulares. Lo que se quiere poner de manifiesto es, por un lado, que en el actual sistema de signos distintivos registrables el nombre comercial ve reducido su ámbito funcional y de protección al que es propio de la marca; y, por otro, que el contexto en el que el nombre comercial puede expresar su virtualidad práctica es el propio de la deslealtad concurrencial.

El sistema marcario español se ha apoyado tradicionalmente en el reconocimiento de una trilogía de signos distintivos –reducidos a dos tras la promulgación de la LM–. Esta distinción funcional, que pudo tener sentido bajo la vigencia de las legislaciones anteriores al nacimiento de la marca de servicio, carece en la actualidad de una auténtica razón de ser. La inmaterialidad del objeto sobre el que recae el signo hace que tanto la marca de servicio como el nombre comercial se refieran a la actividad empresarial. Además, no podemos pasar por alto que tanto una como otro se materializan y se hacen visibles a través de los mismos medios materiales.

En consecuencia, el nombre comercial, pese a definirse legalmente como el signo distintivo de la empresa en el mercado, ve reducido su margen de actuación al propio de la marca. No hay duda de que el concepto de empresa es más amplio que el de actividad, pues engloba todo un conjunto de bienes, derechos y relaciones organizados a un fin de intermediación en el mercado. Sin embargo, cuando el signo identificador de esta compleja realidad se somete al régimen de los signos distintivos registrables, su ámbito de protección se circunscribe al de la marca. Y ello por cuanto que la tutela concedida por el sistema marcario se orienta fundamentalmente a la protección de la función indicadora de la procedencia empresarial que tienen atribuidos los signos distintivos. Esto es, la legislación marcaria únicamente ampara el nombre comercial frente aquellos otros signos que sean utilizados por empresas “que desarrollan actividades idénticas o similares” (art. 87.1 LM). Estas actividades serán de prestación de servicios o de producción o comercialización de productos (art. 89 LM). Por consiguiente, el nombre comercial no otorga ninguna protección frente a conductas que, incardinándose en el marco de la empresa, trasciendan la actividad empresarial, pues en el enjuiciamiento de las actuaciones que pueden vulnerar el derecho sobre el signo se toma en consideración únicamente la identidad o similitud entre signos y actividades.

Esta situación se hace más patente si tenemos en cuenta la intensa *intercomunicación funcional* que se da entre los diferentes distintivos empresariales, pues el registro, o incluso el uso notorio de un signo, independientemente de la modalidad registral adoptada, permite actuar contra todo signo posterior que pueda inducir a confusión (arts. 7, 8, 34, 87.3, 88 y 90 LM). La intercomunicación funcional entre signos distintivos –que ya estaba presente bajo las regulaciones precedente– se ve potenciada por la aproximación del régimen del nombre comercial al de la marca, en el sentido de que las particularidades que presentaba la figura objeto de estudio frente a la marca de servicio han sido prácticamente anuladas. Además, los mismos signos que pueden constituir un nombre comercial, objetivamente considerados, pueden ser registrados como marca; los parámetros que se emplean en el enjuiciamiento del riesgo de confusión son los mismos con independencia de que el conflicto se plantee entre marcas, entre nombres comerciales o entre una y otro; y el uso de un signo como nombre comercial constituye un supuesto de violación de marca.

Así, la caracterización legal del nombre comercial que se lleva a cabo en la LM conduce a una más que patente confusión con la figura de la marca de servicio: uno y otro signo se refieren a las actividades empresariales desarrolladas en el mercado, se plasman materialmente en los mismos elementos de la empresa y gozan de un régimen jurídico similar. De ahí que el mantenimiento de la protección registral del nombre comercial sea más que cuestionable, en la medida en que da lugar a una duplicidad de materiales que no aporta nada nuevo al sistema marcario. La protección que se obtiene a través del registro del nombre comercial puede alcanzarse con mayor eficacia mediante el registro del signo como marca, con el añadido de que el titular de la marca cuenta con las prerrogativas que los Tratados internacionales prevén específicamente para esta figura.

*Cuarto. La solución dada a las quiebras y disfunciones que introduce en el régimen del nombre comercial la modificación operada en la LM por el Real Decreto-ley 23/2018.* Esta reforma ha supuesto la incorporación de las disposiciones contenidas en la DM al sistema marcario español. Esta tarea se ha llevado a efecto sin tener en cuenta la existencia del nombre comercial como modalidad autónoma de signo distintivo registrable, que mantiene intacto su régimen sustantivo. Dicha situación ha dado lugar a la introducción en nuestra normativa marcaria de algunas quiebras y disfunciones que afectan a aspectos esenciales de la regulación del nombre comercial: la representación del signo a efectos de su registro en la OEPM y la vertiente positiva del derecho que confiere a su titular. Estas quiebras y disfunciones introducen en la LM importantes incongruencias normativas y deficiencias técnicas, y alejan al nombre comercial del régimen propio de la marca en estos aspectos. Sin embargo, es la forma en la que se ha resuelto esta discordancia normativa la que revela una idea más profunda que impregna el entero sistema marcario español y que afecta a la posición que el nombre comercial ocupa dentro de él.

Tomando como referencia la representación del signo, la vigente LM regula esta materia de forma diferente en sede de marca y de nombre comercial. Pese a ello, el sistema de representación de este último se ha reconducido por vía reglamentaria y registral al propio de la marca. De modo que, en la actualidad, los mismos signos que pueden constituir una marca son aptos para registrarse como nombre comercial, recurriendo para ello a los mismos medios de representación que se habilitan en relación con la marca. Y ello a pesar de que el art. 87.1 LM reconoce expresamente la exigencia de que el nombre comercial sea susceptible de representación gráfica. Esta situación pone en cuestión la autonomía del nombre comercial como signo distintivo registrable y la utilidad práctica de mantener esta doble modalidad registral de signo distintivo. Ambas modalidades registrales identifican las mismas realidades empresariales, gozan de la misma protección, pueden estar constituidos por los mismos signos y tienen un régimen jurídico idéntico. Pero, es más, cuando la Ley prevé una regulación distinta para la marca y para el nombre comercial, el régimen de éste se reconduce al que es propio de aquella, obviando el mandato contenido en las disposiciones sustantivas reguladoras de esta institución. Por consiguiente, la conservación de esta dualidad de signos distintivos registrales carece de fundamento y de utilidad práctica. Razones de economía jurídica aconsejan, por tanto, la eliminación de la protección registral reconocida al nombre comercial.

*Quinto. La adecuada incorporación de los textos internacionales en materia de propiedad industrial.* A nadie escapa que el sistema de protección del nombre comercial instaurado en el ordenamiento jurídico español es tributario de la obligación de tutela que exige el art. 8 CUP. Este precepto se limita a disponer que “(e)l nombre comercial será protegido en todos los países de la Unión sin obligación de depósito o de registro, forme o no parte de una marca de fábrica o de comercio”. Se trata, en suma, de un principio genérico que impone a todos los Estados signatarios la obligación de proteger el nombre comercial al margen del depósito o registro, sin delimitar ni su contenido concreto ni el alcance de la tutela que debe recibir. Como ya se ha puesto de manifiesto, este precepto no se opone al

establecimiento de distintos niveles de protección del nombre comercial en función de si ha sido registrado o no. Sin embargo, lo cierto es que el establecimiento de un sistema de registro del nombre comercial de eficacia constitutiva no responde a la finalidad que se persiguió con la redacción del art. 8 CUP. Además, la configuración de un sistema de adquisición registral del nombre comercial como el mantenido en el Derecho español implica la constitución de una doble vía de adquisición del derecho sobre el nombre comercial, con desiguales presupuestos y diferentes grados de protección. Esta situación comporta un incremento de la complejidad que ya de por sí es intrínseca a esta modalidad de propiedad industrial.

Puede concluirse, por tanto, que el mantenimiento del sistema dual de registro de signos distintivos existente en nuestro ordenamiento comporta una duplicidad de inscripciones registrales repetitivas de unos mismos distintivos con idénticas funciones y protección. Este sistema carece de razón de ser, no aporta ninguna ventaja práctica para los operadores económicos, ocasiona importantes “deseconomías jurídicas” y crea unos problemas particulares que son difíciles de solucionar. No responde, en suma, a las necesidades del mercado. Pero, además, la sumisión del nombre comercial a este sistema de inscripción registral y de protección marcaria supone desdibujar los contornos de esta institución y reducir su ámbito funcional y tuitivo al que es propio de la marca.

Por todo ello, estimamos conveniente revisar el régimen legal de esta figura para adecuarlo a su naturaleza y a las necesidades del mercado. En este sentido, nos decantamos aquí por la restricción de la inscripción registral a los signos distintivos con función de marca, suprimiendo la protección marcaria anudada al registro del nombre comercial. Esta solución no comporta la eliminación del nombre comercial del panorama jurídico, sino tan sólo su protección registral. La tutela de esta figura vendría dada por las normas represoras de la competencia desleal y, en la medida en que el nombre comercial hubiera sido utilizado o hubiera alcanzado notoriedad en el conjunto del territorio nacional, por el art. 9.1.d) LM. Y es que la eliminación de la protección marcaria del nombre comercial derivada de su inscripción registral no está reñida con la tutela que deben recibir los signos que gocen de una especial implantación en el mercado.

Una solución como la que aquí se propone –si bien no está exenta de problemas– comporta importantes ventajas, no sólo para el sistema marcario, sino para el ordenamiento jurídico en general. En primer lugar, aporta mayor claridad al sistema regulador de los signos distintivos de la empresa, eliminando gran parte de los problemas originados por la confusión entre marcas y nombres comerciales. Además, supone el establecimiento de un régimen unitario de protección de los signos de identificación empresarial distintos de la marca –nombres comerciales y denominaciones sociales, fundamentalmente, pero también rótulos de establecimiento y nombres de dominio–. En segundo lugar, implica la eliminación de la problemática relativa a la dualidad de cauces de adquisición del derecho sobre el nombre comercial y a la diferente protección que reciben los nombres comerciales registrados y los no registrados. En tercer lugar, es una solución más coherente con la verdadera naturaleza del nombre comercial. La protección del nombre comercial, en cuanto signo diferenciador de la empresa en el mercado, encuentra un mejor acomodo en el Derecho represor de la deslealtad,

puesto que la mayor imprecisión y variabilidad de su objeto de referencia no se presta a una fijación segura y *a priori* del signo y de su significado, como la que se persigue con el registro. La heterogénea realidad que se identifica y diferencia a través del nombre comercial aconseja someter su tutela a unas normas cuya aplicación presupone un análisis concreto del caso y de los factores relevantes. Y es que sus posibles vulneraciones van a derivar de actuaciones que menoscaban unos valores e intereses que van más allá de la mera confusión sobre el origen empresarial de las prestaciones (por ejemplo, asociación denigratoria, aprovechamiento de la reputación ajena, confusión respecto de actuaciones empresariales...). En cuarto lugar –y como es natural–, elimina de la LM las incongruencias normativas (art. 87.1 LM en relación con el art. 39.2 RLM) y las deficiencias técnicas (art. 90 LM en relación con el art. 34.1 LM) que se introducen en la normativa marcaria como consecuencia de la incorporación a nuestro ordenamiento de las disposiciones de la DM. Por último, sitúa el sistema marcario español en la línea que es dominante en los ordenamientos jurídicos de los países de nuestro entorno, lo que redundará en un mayor grado de armonización del sistema regulador de los signos distintivos de la empresa con los vigentes en la mayor parte de los Estados de la Unión Europea.

En el plano normativo, esta solución podría llevarse a efecto de una forma relativamente sencilla. Bastaría con eliminar de la LM aquellos preceptos dedicados específicamente a la regulación del nombre comercial, así como las demás menciones que se hacen a esta figura, al margen –claro está– de lo dispuesto en el art. 9.1.d) LM. Asimismo, sería necesario articular un régimen transitorio para los nombres comerciales en vigor. Este podría consistir en conceder a los titulares registrales de nombres comerciales la posibilidad de convertirlos en marcas de producto o de servicio –según la clase en la que estuvieran registrados– en el momento en que soliciten la pertinente renovación del registro. En el caso de que un mismo signo estuviera inscrito a nombre de un único titular como nombre comercial y como marca de servicio, el término de la vigencia del registro determinaría su extinción cuando uno y otro registro se aplicaran a las mismas clases. En cambio, cuando la marca y el nombre comercial inscrito a favor del mismo titular se aplicasen a productos o servicios diferentes, éste podría optar –previo pago de las tasas correspondientes– por mantener dos marcas autónomas –cada una para la correspondiente clase– o por agrupar los dos signos bajo una única marca registrada para las clases previamente asignadas. Esta medida no debería resultar en absoluto traumática, dado que el registro de nombres comerciales se lleva a cabo valorando las mismas prohibiciones que rigen para las marcas. Ambas modalidades registrales siguen el mismo régimen de prohibiciones y de nulidad, de modo que no deberían existir signos registrados confundibles. En todo caso, si existiesen confusiones, el sistema marcario cuenta con mecanismos adecuados para solventarlas.



# INTRODUCTION

## I. PURPOSE OF THE RESEARCH

The subject of this research is incardinated in the commercial law sector known as industrial property. More specifically, within the framework of industrial property modalities that aim at providing transparency to the market through the identification and differentiation of the diverse business realities: the distinctive signs in the strict sense. This legal category refers to those signs over which the entrepreneur holds an exclusive right legally designated, from its origins, as a property right. We refer, in particular, to the trademark and the trade name. At present, these are the only modalities of distinctive signs that are subject to registration. They are also the only ones to which our trademark system recognizes full legal protection.

According to its title, the research has as its main objective the figure of the trade name. Its essential purpose is to approach its study from a global perspective, analysing its different dimensions –historical, conceptual, functional, normative, registral, comparative and conflictual– in order to evaluate the role it plays in the national trademark system and the convenience of maintain or not its current configuration as a distinctive sign worthy of the trademark protection derived from its registration. This general objective requires the realization of a series of tasks that ultimately lead to unravelling the substance, morphology and legal nature of the trade name. The analysis of the historical-legislative evolution of the institution, the examination of its concept and functions, its delimitation with respect to other related legal institutions and the study of its legal regime –both in the trademark law and the unfair competition regulation– are among these tasks. Likewise, the achievement of the general purpose of the research requires an examination of the international protection that receives the trade name by virtue of the provisions contained in the international treaties – essentially, the CUP–, as well as the legal regime of this institution in some of the legal systems of our environment. The research is completed with a detailed treatment of the conflicts that arise in the legal-commercial traffic when the figure under study is opposed to other legal institutions with functions identifying the entrepreneur and differentiating the diverse business realities, such as, in particular, the company name and the domain name. This work concludes with the fundamental thesis of the research, which is none other than the formulation of a proposal *de lege ferenda* that, inspired by the careful observation of socio-economic reality and some of the experiences of comparative law, aims to adapt the regulation of the trade name to its legal nature and current market needs.

## II. JUSTIFICATION OF THE RESEARCH

The mercantilist doctrine coincides in emphasising the complexity that is inherent in the trade name. Few institutions appear darker than this in the legal literature. It is not only that the foreign doctrine is difficult to understand, given the different legal approaches from which they start, and the disparity of the terminology used to refer to it. What is most surprising is how distant the views seem to have been in our own doctrine, also interfered by the continuous changes of the legislator in the regulation and arrangement of the figure. There are, therefore, several reasons that justify this research.

Firstly, the birth of the figure to the legislative landscape and its reception in comparative law. The trade name appears in the legal scene of most of the countries around us by the indirect way of an international treaty –the Paris Convention–, without there being previously a structured legal construction in this regard nor a defining global concept. This situation has generated numerous problems in the different foreign legal systems, where plural and heterogeneous regulations coexist, which are based on dissimilar legal mechanisms and that demand unequal requirements.

Secondly, the faltering regulation it has received in our historical law. In each of the different regulations that have followed over time, the legal regime of the trade name has undergone significant variations that have brought it closer to disparate legal configurations, greatly influenced by the regulatory trends existing in comparative law. These legislative fluctuations have their origin in the need to delimit the trade name of other legal figures with identifying and differentiating functions of the enterprise and the entrepreneur. Nevertheless, the proper delimitation of the trade name with respect to other related figures is an unfinished task that still today requires the work of doctrine and jurisprudence.

Thirdly, the scarce interest that this institution currently arouses in academic circles. In general, the Spanish doctrine has not paid special attention to the study of the trade name –except for honourable and notable exceptions–. Since always, this institution has been overshadowed by the priority consideration given to the figure of the trademark. Not surprisingly, the majority of studies conducted in recent decades on distinctive signs deal with it. The trade name, by contrast, has played a testimonial role in legal thought.

These circumstances justify research on an institution as complex and obscure as changeable. But, in addition, a look at the socio-economic reality shows the existence of a set of circumstances of a practical nature that deepen in the need to undertake a study like the one carried out here. We refer, in particular, to the considerable increase in litigation that has been happening in front of the Courts between the holders of trade names and other identifying signs of the enterprise and the entrepreneur, such as trademarks, company names, domain names or foreign unregistered distinctive signs; to the increase in the last years of the number of applications for the registration of trade names; to the process of expansion and diversification suffered by industrial property in recent decades; and to the decisive role that adequate protection of these rights plays in support of international trade in an increasingly global economy.

### III. RESEARCH PLAN

The research is basically adapted to the gnoseological build that is traditional in legal-commercial epistemology for several decades. The study is based on the analysis of the socioeconomic reality and the exam *de lege lata* of the surrounding problems, trying to provide concrete solutions to the different issues raised by the object of study. To this work join the complement –always enriching– of reflections and proposals *de lege ferenda* aimed at guiding future legislative reforms in this matter. Taking these coordinates as a reference, the research is structured in seven chapters, in which the diverse dimensions of the trade name are addressed.

The *First Chapter* is dedicated to the study of its historical-legislative evolution. It is performed a historical tour through the different milestones that have marked the future of the institution, from the origins of the reality that today is designated as a trade name in the Middle Ages until the last reform of the trademark legislation undertaken in 2018, going through the various normative texts that have been responsible for the regulation of the figure. This chapter tries to contextualize the legal treatment that the trade name receives at present, giving due account of the legislative fluctuations that have happened in our historical law.

The *Second Chapter* offers a conceptual and functional delimitation of the figure. The confusion that, since its genesis, has accompanied to the trade name, needs of a calm study of the repealed legislation, of the current regulation and of the socio-economic reality, which allows to define as accurately as possible the outlines of the institution. Therefore, this chapter analyses the concept and functions of the trade name, starting from the historical law, focusing on positive law and taking as reference the systematic positioning of the institution in the current trademark system and the living reality to which it seeks to answer. This work is completed with the delimitation of the trade name with respect to other related legal figures, such as the company name, the service mark and the domain name.

The *Third Chapter* addresses the analysis of the legal regime of the trade name. The study conducted here focuses primarily on the particularities that this figure presents in relation to the trademark, given that its regulatory regime is legislatively constructed using the technique of the reference. Basically, it is a question of examining the regulatory specialties of the figure, without losing sight, nevertheless, of the essential purpose of the research: to study the trade name from a global perspective. In consequence, practically all the basic legal issues that affect the trade name as distinctive sign are addressed, although special attention is paid to the extremes that a singularity may entail with respect to the trademark or a modulation of its general regime.

The *Fourth Chapter* deals with the international protection that receives the trade name under art. 8 CUP, both in our legal system and in comparative law. The study begins with the analysis of the unionist precept: its essential characteristics, its spirit and the interpretation of each of its provisions. Next, the guardianship that unionist trade names receive in the Spanish legal system is examined, both in the repealed and current regulations, paying special attention to jurisprudential interpretation. Finally, comparative law is used to expose the main

lines of regulation of this institution in some legal systems of our environment –French, Italian and English– and the protection offered therein to holders of foreign trade names.

The *Fifth Chapter* tackles the study of the protection that the unfair competition law bestows with the figure under study. For this, it is essential to properly define what is the relationship between trademark law and unfair competition regulation. To this end, it is basic examining the different thesis that the doctrine maintains in this regard, arguing the reasons that lead us to opt for what we understand most appropriate to the text of the norm and its systematic interpretation. Subsequently, we explain the different cases in which the unfair competition law is applicable, and we analyse the main types of unfair practices that can embody an attack against the interests of the owners of trade names.

The *Sixth Chapter* has as its objective the legal analysis of the conflicts between trade names and company names. It starts from the practical and legal reasons that originate them and then the study of the mechanisms of normative coordination that the current law offers with a view to solving them is approached. Whether the conflict that arises between a priority trade name that is affected by an identical or confusable company name, or the conflict that appears when an identical or confusable trade name is adopted with a priority company name. The chapter concludes with a critical assessment of the current regulatory coordination system and with the formulation of a proposal *de lege ferenda* aimed at its revision and modification.

The *Seventh Chapter* is dedicated to the analysis of the conflicts between trade names and domain names. It describes the factual and legal reasons that cause this type of conflict and examines the legal instruments for dispute resolution offered by the domain name assignment systems, as well as the trademark and unfair competition regulations. This work is complemented by the formulation of concrete proposals for revision of the current regulation with a view to clarifying and regulating a trademark protection for domain names that is in accordance with the legal security and certainty requisites that should inspire the legal system as a whole.

These chapters are followed by a set of conclusions drawn from the analysis performed. These conclusions are closed with a *macroconclusion*, which constitutes the main thesis of the investigation and its essential aspiration: the formulation of a proposal *de lege ferenda* aimed at the revision of the role that the trade name plays in the current system of the distinctive signs and of the protection that this institution should receive in the light of its concept, its legal nature and the current market needs.

#### **IV. RESEARCH METHODOLOGY**

The main purpose of the research –the study of the trade name from a global perspective– implies the need to combine the different methodological resources that are common in legal-commercial studies. To this end, research is built on the pillars of historical, dogmatic-analytical, exegetical and comparative methods. The use of this methodological plurality allows an adequate recognition of the regulated reality, a detailed legal analysis, a

correct systematic and comparative contextualization of the object of study and the examination of the interaction of the different factors and dimensions that are present in the investigation. However, this task cannot be carried out by using the different methodological approaches in an aseptic and isolated way but requires a combination and interconnection of the methods used.

For this reason, the different chapters into which research is divided always start from a plural methodological perspective, although in each of them a method predominates, as is logical. Naturally, in the chapter dedicated to the historical-legislative evolution of the figure, the preponderant method is the historical one. But the ultimate goal of the chapter –that is, to clarify the concept, functions and regulatory regime of the trade name through its historical framework– cannot be achieved without the recourse to the dogmatic-analytical and exegetical methods. These methods are the predominant ones in the chapters destined to the study of the legal regime of the institution and of the conflicts with other related figures, although it does not lack a historical treatment of the different facets of the institution and the use of postulates that rely on a comparative analysis. The use of the comparative method is mainly present in the chapter dedicated to the international protection of the trade name. However, this method is used transversally throughout the research with a view to contextualizing the current regulatory regime and providing a critical vision inspired by solutions adopted in comparative law.

In any case, and logically, research cannot be separated from the examination of socio-economic reality and the needs that the figure under study is called to satisfy. This determines that these methodological approaches are punctually complemented with reasoning inspired by legal sociology, in an attempt to unravel the way in which society contributes and receives the influence of law. In this direction, an analysis of the social phenomena that give rise to the birth of legal norms, their modification or elimination is carried out. And, in the opposite direction, an examination of the effects of the current regulation on the different social sectors involved is developed –mainly, the one constituted by the economic operators–. These approaches are of crucial importance to elaborate proposals for the revision and reform of current regulations that guide future legislation, what, in the end, does not constitute but the essential aspiration of research.



## CONCLUSIONS

*First.* As we have seen throughout the present investigation, the trade name is presented to the legal landscape as one of the most complex institutes within the industrial property sector. This complexity has its roots in the own genesis of the institution and manifests itself in each of the different normative texts that historically have dealt with its regulation. The complexity that has surrounded this figure since ancient times is intimately linked to the objective reality that seeks to protect itself and has as a result a constant confusion with other legal institutions with functions of identifying of the entrepreneur and distinguishing the different business realities. Not in vain, the history of the regulation of the trade name can be described as a permanent and invincible struggle for its delimitation regarding to other legal institutes with distinctive functions.

*Second.* The origin of the reality that we now call trade name is situated in medieval Italy and is the result of one of the great events of the Middle Ages: the commercial revolution. The sedentarization of the merchant, the associationism and the increasing complexity in the development of the businesses appear like some of the most important milestones of the outbreak of the trade that takes place in this period, and constitute the germ of the birth to the mercantile life of the trade name. This emerges as an instrument that aims to transcend the figure of the merchant in the development of commercial activity and maintain the reputation and clientele generated in the exercise of trade. In effect, the appearance of the trade name in commercial traffic is closely linked to its collecting function of the clientele, referring, not so much to the person of the merchant, but to commercial activity. Having said that, the origin of the reality that we know today as trade name runs parallel to the genesis of the company name, what has generated, since ancient times, a source of confusions and conflicts between both institutions.

*Third.* The figure of the trade name is born to the world of law in a conjunctural way and without base in a unitary theory structured in that regard. Its inclusion in the Spanish legislative scenario occurs through the indirect way of art. 8 CUP and in the form of a generic principle, without including a definition to that effect nor the delimitation of the protection it should receive. This precept –vague and imprecise– is placed at the base of the legal regulation of the trade name and has served the Spanish legislator to construct a normative protection based on the principle of registration. Throughout the turbulent and changing regulation of the trade name, the only characteristic that remains constant is its protection through registration.

**Fourth.** The first regulation that regulates the trade name in our legal system was the LPInd of 1902. In it, this institution is configured as a genuine modality of distinctive sign that can be registered. The trade name is conceived as the distinctive sign of the enterprise in the market. However, its unfortunate regulation led to a dangerous approximation to the shop name. This circumstance served to a sector of the doctrine to demand the reconduction of this figure to the functional area of the signature-names. Finally, the legislator responded to the requests of this doctrine. Hence, the EPI, departing from the conception maintained in the preceding legislation, configures the trade name as the verbal element that, coinciding with the real name of the natural or legal person entrepreneur, is used for the exercise of trade and to sign business transactions. In this way, the trade name regime –despite the maintenance of its registrational nature– changed its paradigm and became governed by the principle of veracity.

**Fifth.** Subsequently, the LM of 1988, aware of the ruptures and dysfunctions that introduced the functional deviation of the trade name and the application of the principle of veracity, returned its distinctive sign status to the figure. But it failed to completely escape itself from the equal treatment between trade name and signature-name maintained in the previous regulation. We had to wait for the LM of 2001 to articulate a protection of the trade name as true distinctive sign of the enterprise in the market. However, the achievement of this result entailed a total assimilation of the trade name to the figure of the trademark. This conception of the trade name is the one that is maintained in the Draft Law of the Commercial Code and in the current text of the LM –after the incorporation into our system of the DM of 2015–. Despite this, the modified text of the LM introduces some ruptures and dysfunctions in the legal regime of the trade name. Perhaps more by carelessness than by express choice of the legislator. This makes these ruptures have been resolved by means of a reconduction –by way of regulations, jurisprudence or registry– of the regime of the trade name to which the trademark is specific, even against what in the regulatory substantive norms of the institution is provided. This situation shows the position that the trade name occupies within the law of the distinctive signs of the enterprise. It is a second-degree distinctive sign to which the regulatory standards of the trademark are applied by inertia.

**Sixth.** As we can easily verify, the common thread of all the normative protection of the trade name is the acquisition of a complete exclusive right through its registration. Despite the constant legislative fluctuations, the legislator has apprehended the true nature of the trade name. It is legally configured as the distinctive sign of the enterprise in the market. This is the notion that the redactors of the CUP considered when they instituted the obligation of their protection outside the register in all signatory States. However, the Spanish legislator, moving away from the wording of art. 8 CUP, has maintained the registrational protection of the figure in all regulations that have been followed. In our opinion, nevertheless, this registrational character and the consequent subjection of the protection of the trade name to the guidelines established by the trademark law blur the outlines of this institution.

**Seventh.** Conceptually, the trade name is configured as the distinctive sign of the enterprise in the market. Through it, the enterprise becomes known to the anonymous mass of the clientele as an organized patrimonial set, as an economic operator organizing the

business activity and as a global activity aimed at the market. However, the registral protection of the trade name and its subjection to the trademark regime determines that the reality differentiated by this distinctive sign is quite different. According to the legal regime of the trade name contained in the current LM, the trade name does not differentiate the enterprise in the market as a complex reality composed of multiple personal, patrimonial, organizational and institutional elements, but the activity that it develops. This activity may be the provision of services or the production or commercialisation of products (art. 89 LM). Consequently, under current regulations, the trade name identifies the enterprise in the market and the difference of the others based on the specific performances that are the result of their activity. It can be concluded, therefore, that in practice the trade name performs the same functions as the trademark and that the protection that the current trademark system recognizes to the holders of trade names is substantially identical to that granted to the holders of trademarks. This situation shows that the traditional functional differentiation of the distinctive signs on which our trademark law is based is more apparent than real. The typical function that the distinctive signs come to fulfil in the market determines that these, regardless of the registration modality they have, ultimately serve to distinguish and globally differentiate the enterprise understood in a broad sense. The different distinctive signs do not refer to isolated realities. All of them lead to the enterprise as a unitary phenomenon. Indeed, deep down, the distinctive signs are nothing but vehicles of communication between the company and the public.

*Eighth.* One of the problems that traditionally has centred the study of the trade name is its delimitation regarding the company name. After a period of confusion between the two figures (EPI), the legislative policy option that crystallized in company and trademark regulations consisted in their total lack of communication, both normative and registral (LM 1988). The legislator maintained a different “categorical” conception of these institutions that gave room in their complete conceptual, functional, normative and registral differentiation. However, the reality of the traffic soon showed that this legislative policy option was based on an excessively formalistic and ineffective position that resulted in multiple conflicts arising from mutual interference between the two institutes. This situation gave way to a series of doctrinal, registral and jurisprudential efforts that initiated what has been known as the process of industrialization of the company name. The demanded normative coordination between company names and distinctive signs materialized in the LM of 2001, which in its arts. 9.1.d), 52.1, 88.c), 91.1, DA 14th and DA 17th, established a series of legal mechanisms aimed at resolving the conflict between company names and distinctive signs. Having said that, this set of normative materials did not give the company a true distinctive character. Strictly speaking, it was limited to recognizing its distinctive aptitude or potentiality. In this journey, the reform operated in the LM by Royal Decree-Law 23/2018 takes a new step. The modifications introduced in the arts. 34.3.d) and 37.1.a) LM normatively establish the possibility of requesting the modification of the identical or confusable company name with a previous distinctive sign, and eliminate the immune uses of the company name in the market. This means the recognition of the latent distinctiveness of the company name. That is, the aptitude of the company name in order to add to its strict normative-typical function a

distinctive function of the different business realities. Nevertheless, a true distinctive character remains unrecognized. Consequently, in this normative framework aimed at the resolution of conflicts between company names and distinctive signs, the determination of the use made of the company name by its owner plays a decisive role. This work, however, is not easy in practice.

It can be concluded that the system of normative coordination between company names and distinctive signs arbitrated by the LM, besides unfinished (DA 18<sup>a</sup> LM), is insufficient. This is due to various reasons, among which are: the functional versatility of the company name, the tendency to use the company name as a distinctive sign by economic operators, the possible external significance of the company name used in its strict typical-legal function, the lack of a true registral coordination between the Central Mercantile Registry and the OEPM, and, essentially, the absence in our legal system of an authentic recognition of distinctiveness to the company name. These circumstances advise a review of the regulations in force. In our opinion, it would be convenient for the future to articulate a system of normative coordination that, based on respect for the legal nature of company names and distinctive signs, clarifies the relationships between them. To this end, we believe that such a regime should revolve around two main points: one normative and one registral. On the normative level, it is essential to recognize distinctiveness to the company name. In this sense, it seems appropriate, on the one hand, to prohibit, at the request of a party, the adoption of company name that are identical or confusable with signs previously registered or well-known; and, on the other hand, disregard the current interpretation of the relative prohibition contained in art. 9.1.d) LM consisting of requiring the use of the company name with distinctive functions. At the registral level, it seems appropriate to establish greater cooperation between the Central Mercantile Registry and the OEPM. This cooperation could consist in an informational cross between these organizations in order to informing the applicants of company names and distinctive signs about the existence of distinctive signs and priority company names respectively. A solution in this sense requires that the applicants of company names communicate to the Mercantile Registry the corporate purpose at the time of requesting the negative registral certification and would make unnecessary the provision contained in the DA 14th LM.

*Ninth.* The expansion and generalization of the Internet has caused the emergence of new problems in the legal field and, particularly, in the sector of industrial property law. One of these problems is constituted by the use of domain names and their collisions with the distinctive signs. The concept of domain name, like its regulation, has traditionally been linked to its strict function of locating a computer connected to the network. However, domain names appear as the basic instrument for channelling user traffic to the website of the different economic operators. For this reason, they are capable of developing functions very close –if not identical– to that of the distinctive signs. Despite this distinctive potential, the Spanish legal system does not allow establishing an identity between the nature of domain names and that of industrial property rights. In our legal system, domain names have the legal nature of mere use rights. This results from the regulation of the domain name assignment systems and

the trademark law. Indeed, the latter is only limited to recognizing their distinctive potential. Distinctive signs and domain names are realities that are born in different historical moments to respond to diverse needs. Hence, both appear as different institutes that are governed by dissimilar and autonomous principles. They are conceptually and functionally well differentiated institutions that are regulated by norms of different nature, which translates into the absence of inter-registral communication mechanisms.

Nevertheless, the functional versatility of domain names, the expansion of business activity through the Internet, the different registration system of domain name and distinctive signs, the low cost of domain name registration, and the high value that they can achieve in the market lead to a high degree of conflict between these figures. These conflicts can arise in a double sense, according to the priority right. In cases where the holder of a priority distinctive sign is affected by the use of an identical or confusable domain name, the legal system provides him different protection mechanisms derived from both the regulation of the different systems for assignment of domain names –extrajudicial dispute resolution procedures– and the trademark law –*ius excludendi* and *ius prohibendi*–. In the opposite direction, the holder of the priority domain name does not have mechanisms for the protection of his right born under the system for assignment of domain name beyond the first come, first served principle. However, he can go to the trademark and unfair competition regulations to defend his position. In the trademark law, the protection of the owner of the domain name is subordinated to its use with distinctive functions of products, services or activities and to the degree of use or implementation of the sign in the market. The domain name can be protected, when it meets the requisites established for this purpose, as a well-known unregistered trademark or as an unregistered trade name used or well-known throughout the national territory. Nevertheless, in both cases, the trademark law gives the owner of the domain name a different protection that derives from the fulfilment of different requisites. For this reason, we consider it convenient to incorporate into the LM a precept that specifies the guardianship that the owner of a domain name used as a distinctive sign may receive against the registration and/or utilisation of identical or confusable subsequent distinctive signs. To that effect, we believe that it would be positive to include in the LM a precept similar to its art. 9.1.d) in which are determined both the requirements that must be gathered so that the domain name used as a distinctive can be protected, as well as the scope of its guardianship.

**Tenth.** Traditionally, our legal system has provided the possibility of registering trade names together with trademarks –either of products or services–. However, the differentiation between these figures is not clear. Their connection points are abundant, and the outlines of their distinction are blurred. The reason of this confusion lies in the fact that the service mark is born to the legislative landscape at a historical moment in which the trade name was conceived as the name that the entrepreneur applies to commercial transactions (art. 214 EPI). In our legal system, there is no legal concept of service mark as such. The trademark concept, as well as its treatment and legal regime, is unitary and covers both product and service marks. Despite this, we can affirm that the service mark distinguishes an activity by its origin from a specific enterprise, but considering it in its teleological unit, that is, depending on the purpose

of providing that activity in which the service consists. It turns out, therefore, that the material delimitation between service mark and trade name is a practically impossible task. Our trademark system configures the trade name and trademark as separate distinctive signs that obey different requirements. But the truth is that its scope of differentiation is not clear enough. Above all, if we start from the fact that the immateriality of the reference object of one and the other sign determines that in both cases we talk about activity. At the same time, the intangibility of the realities identified by both signs results in both being used in the same way and in the same material means destined for the development of the activity.

The trade name, although legally configured as the distinctive sign of the enterprise in the market, circumscribes –indeed– its scope for action to that which is typical of the service mark. There is no doubt that the concept of enterprise is broader than that of activity, since it comprises a whole set of goods, rights and relationships organized for the purpose of intermediation in the market. Nevertheless, when the distinctive sign of this complex reality is observed under the prism of the trademark law, the scope of its protection is limited to that of the trademark. And this is because the trademark law only protects the trade name against those other signs that are used by enterprises “that carry out identical or similar activities”. Consequently, the trade name does not grant protection against behaviours that, incardinated within the framework of the enterprise, transcend the result of business activity. In the assessment of conducts that may violate the right over the sign, only the identity or similarity between signs and activities –which may be of provision of service or of production or commercialisation of products– is considered. Basically, it can be concluded that, despite the distinction between trade names and trademarks that has been traditional in the Spanish trademark law, there are currently no reasons to support such classification. The recognition of the service mark and the approximation of the regime of the trade name to that of the trademark, have led to an overlapping of functions between one and the other figure. Strictly speaking, the only thing that remains is a conceptual distinction that, as it has been seen, is more theoretical than real.

*Eleventh.* In the Spanish trademark system, the regulation of the trade name has been subject of several mutations that have finally led to its practical assimilation with the legal regime of the trademark. However, in each of the regulations that have been following over time, this figure has had a specific legal regime. Although it is true that it was a fragmentary and incomplete set of norms that had to be integrated with the general rules provided for trademarks, it is nonetheless true that the trade name had a particular regime that regulated the special features of this distinctive sign. By contrast, the current LM carries out a practically total approximation of the legal regime of the trade name to that of the trademark, through the establishing of specific provisions that simply refer to the regulation of that. This reference, in accordance with art. 87.3 LM, is limited by its compatibility with the nature of the trade name. This limitation is quite striking because, in the current LM, the legal nature of the trade name is none other than that of an authentic and genuine distinctive sign of the enterprise. Thus, the reference to the rules applicable to trademarks must find its limit, rather than in the nature of the trade name, in the immateriality and particularity of its object of

reference: the enterprise. Nevertheless, in the normative regulation of the distinctive signs, the enterprise as an objective reality identified and differentiated by the trade name does not provide this figure with any specialty that allows its delimitation with respect to the service mark. Hence, it can be concluded that in the LM the legal regime of trade names is similar to that of service marks and the trademark protection received by the owner of the trade name is identical to that recognized to the owner of this type of trademarks. The only particularities of the legal regime of the trade name are manifested in relation to the trademark protection of the unregistered trade name. This protection is subject to compliance with more lax requirements than in the case of well-known marks and in the correlative attachment of weaker protection mechanisms. Indeed, the holder of an unregistered trade name used or notoriously known in the whole of the national territory cannot receive the protection supplied by the *ius prohibendi* that art. 34.7 LM grants to owners of unregistered trademarks well-known within the meaning of art. 6 bis CUP.

**Twelfth.** The trademark protection that the holder of the trade name receives can be complemented, in certain circumstances, with the protection derived from the regulation that repress unfair competition. The relationship between both normative bodies is particularly intense. However, this relationship cannot be resolved neither through the automatic exclusion of the repressive regulation of unfair competition when trademark law is applied, nor by adopting a solution based on the indiscriminate accumulation of actions. The different objectives pursued by one and the other regulation, the different configuration of the illicit in trademark and unfair competition laws, and the diverse interests protected by these regulations determine that between the trademark law and the unfair competition regulation there is a relationship of relative complementarity. According to it, the LCD is complementary to the LM, but cannot supplant or replace it. The LCD operates in the absence of exclusive rights or beyond the objective limits and the content of the corresponding exclusive right. Consequently, it is possible to resort to the unfair competition law to prohibit the use of distinctive signs by third parties when, due to its nature or its consequences, such use is not included within the *ius prohibendi* recognized to the owner of the trade name –use of the identical or confusable sign without distinctive purpose–. Likewise, the resource to the unfair competition law is permitted for repress the use of distinctive signs that, by their nature, are not susceptible of being protected as trade names or, if they are, have not accessed the register or have ceased to be protected as result of the passing of the corresponding period of validity without satisfying the administrative burdens that determine the maintenance of the exclusive right. In the same way, the joint resource to trademark law and the unfair competition regulation seems possible when the same facts are examined and each of the disciplines focuses on aspects that are characteristic of their corresponding illicit and not common to those regulated by the other. Nevertheless, in any case, the illicit of unfair competition must rest on bases different from those that underlie the trademark infringement and its sanction can never be contrary to the purposes of legislative policy that inspire trademark law.

**Thirteenth.** The art. 8 CUP enshrines the international protection of the trade name. This protection is institutionalized through a general principle of self-executive nature. Under

this principle, the different signatory States of the CUP are obliged to protect in their respective territories the trade names of those foreign enterprises that may benefit from the protection conferred by this Treaty. Nevertheless, the unionist protection of the trade name is fundamentally characterised by its lack of global precision. It does not define what is to be understood by trade name, nor does it define the scope of the guardianship it confers, nor does it set the requirements that must be met in order to its protection to be activated. Hence, the scope of such protection must be determined by the respective national laws or, failing that, by jurisprudence. This has given rise to a great diversity of interpretations with appreciable discrepancies among the different signatory States. Having said that, a systematic and teleological interpretation of art. 8 CUP allows to shed light on a good part of the matters that appear undefined in the norm. First, the self-executing nature of art. 8 CUP recommends that the notion of a trade name used for this purpose should not be given by the legislation of any signatory State, nor by that of the State of origin nor by that of the one in which the guardianship is claimed. Instead, it is more convenient to accept a broad notion of trade name, referring to any sign used in the market to distinguish the business activity of the subject that uses it. Secondly, the specific content of the guardianship required by the CUP is determined in each case by the legislation of the State in which the protection is claimed, which enjoys broad freedom in its configuration; although, in accordance with the principle of national treatment (art. 2 CUP), it cannot be different from that granted to national trade names. Finally, regarding the requirements that have to gather to enjoy the protection granted by art. 8 CUP, corresponds to the legislation of the State in which protection is claimed determining the conditions that the unionist trade name must fulfil to access it. For this purpose, the requirement to use the unionist trade name in the State in which the guardianship is requested, with the alternative or not of well-known knowledge, is presented as the most coherent solution both from a teleological and systematic perspective.

*Fourteenth.* The comparative experience in trade name matters reveals that the treatment of this figure at the international level presents common elements. Specifically, the French, Italian and English legal systems have as common denominator the configuration of a fragmentary trade name protection system that is built on the postulates of the CUP. These protection regimes are based on the principles of the unionist norm and, in particular, on the principle of equal treatment. The basic idea that shines in them is the full assimilation between the national trade name and the unionist trade name. This trend –which is not exclusive to the systems analysed but is shared by most of the systems in our environment– is manifested, fundamentally, in the construction of a trade name protection system articulated on two basic points. On the one hand, the birth of protection rests on the first public and effective use of the sign in the market, as a rule. In this way, registration is eluded as a way of acquiring an exclusive right. In these systems, the trade name does not conform to the parameters of industrial property rights. It receives the protection inherent in the legitimate interests of the owner of the enterprise, protected by the unfair competition law. On the other hand, and as a consequence of the above, the construction of a protection system of the trade name built, essentially, on the repressive regulation of unfair competition is imposed. Only in very particular circumstances channels of communication with the trademark law are arbitrated –

in the registral field—. We refer, basically, to the cases of use or well-known knowledge of the sign in a substantial part of the national territory. This situation contrasts with that existing in the Spanish legal system and leads us to question about to the maintenance of the trade name protection system established in the LM.

*Fifteenth.* In view of the foregoing conclusions, set forth here in a very concise manner, arises what we could call the main conclusion or thesis of the investigation, as a fundamental idea drawn from the analysis of the figure under study. This is a proposal to modify of the current regulation and is directed at reviewing the entire system of protection of the trade name. This thesis is based on various arguments that justify, all of them, this *macroconclusion*.

*First. The outdated functional classification of the registrable distinctive signs which is traditional in our legal system.* Since the origins of the regulation of distinctive signs, it has been based on a tripartite division of the signs used by enterprises to compete in the market, with differentiated registers for each of them, as if they were perfectly defined realities. This classification has been supported by a theoretical distinction of functions: the trademark is the distinctive sign used to distinguish the products or services offered in the market, the trade name is used to identify the enterprise and the shop name to differentiate its physical headquarters. As it is known, after the entry into force of the 2001 LM, this trilogy of distinctive signs that can be registered is reduced to two –trademarks and trade names– by deleting the shop name of list of registrable distinctive signs. Nevertheless, this is not an obstacle to argue that the Spanish system of multiple registral modalities implies the reiteration of an artificial system of repetitive registrations of the same distinctive signs, with problems that are difficult to solve.

The different business realities identified and differentiated by trademarks and trade names are not watertight compartments. When the trademark differentiates the products or services of an enterprise from those of the competition, it does so by identifying the business origin of the performances in question, that is, the enterprise that offers them in the market. Likewise, the trade name distinguishes the enterprises in the market, but, when this institution is subjected to the perspective of the registration protection of the distinctive signs, this differentiating function is carried out taking as reference the activities that it develops. These activities can be of provision of services or of production or commercialisation of products. Therefore, all registrable distinctive signs ultimately distinguish the enterprise.

Consequently, being the main function of the distinctive signs of the enterprise to provide transparency to the market, guaranteeing competition based on its own performances, it is not up to the legislator to determine what the distinguished reality must be for each distinctive sign. This reality is, in the end, unique, because the aim is to protect the adequate identification and differentiation of the business origin of specific performances. This is evidenced by the main function that since ancient times has been recognized to the different distinctive signs of the enterprise and that is supervised through trademark law.

*Second. The intense functional intercommunication that exists between the different registral modalities of distinctive signs.* This functional intercommunication implies that the registration of any distinctive sign modality is erected as an impediment to the registration of any other identical or confusable sign, independently of the registral modality under which is tried to register. Likewise, the registration of a distinctive sign enables its holder to prevent the use in the market of an identical or confusable sign, independent of the mode of use it represents. That is, the owner of a trademark may prohibit the use in the market of an identical or confusable sign that is used as a trade name and vice versa. This circumstance reveals that the different registral modalities of distinctive signs identify and differentiate the same reality: the enterprise as an economic-productive organization that develops an activity in the market, whether it is the provision of services, production or commercialisation of products. It can be concluded, therefore, that the classification of registrable distinctive signs is based on a division of functions that is more theoretical than real. Hence the maintenance of a duality of registrable distinctive signs is clearly repetitive and useless.

*Third. The remarkable approximation of the trade name regime to that of the trademark.* The will of the legislator to delimit the trade name of other figures with functions identifying of the entrepreneur and distinguishing of the diverse business realities, and to configure it as the distinctive sign of the enterprise in the market has led to its practical assimilation with the figure of the trademark. This approximation of the trade name to the figure of the trademark results from the entire regulatory regime of the trade name. In effect, the 2001 legislator builds the entire legal regime of this institution through the reference technique. In the original text of the LM, the trade name hardly has substantive norms beyond the precept that contemplates its legal definition (art. 87.1 LM). Its legal regime is constructed through a generic reference to the trademark regime in everything that is not incompatible with its nature (art. 87.3 LM) and through a series of particular references regarding registration prohibitions (art. 88 LM), of content of the right (art. 90 LM) and nullity and expiry (art. 91 LM). Nevertheless, this limit to the reference to the rules of the trademark, rather than in the nature of the trade name, must be found in the immateriality of its reference object: the enterprise. And this is because the LM gives the trade name the nature of a distinctive sign that can be registered in similar terms to those of the trademark.

The approximation of the trade name to the figure of the trademark has meant the denaturation of this institution, up to the point of turning it into a kind of “enterprise mark”. With this expression we do not mean that the trade name must be irreparably confused with the trademark, since both figures refer purely to different realities and the trade name, as distinctive sign of the enterprise as a unitary reality, has an important projection in relation to with the protection of its owners. What we want to show is, on the one hand, that in the current system of registrable distinctive signs, the trade name is reduced in its functional and protective scope to that which is characteristic of the trademark; and, on the other hand, that the context in which the trade name can express its practical virtuality is that of unfair competition.

The Spanish trademark system has traditionally been based on the recognition of a trilogy of distinctive signs –reduced to two after the promulgation of the LM–. This functional distinction, which may have made sense under the validity of the laws previous to the birth of the service mark, currently lacks a genuine reason for being. The immateriality of the object to which the signs regard means that both the service mark and the trade name refer to the business activity. In addition, we cannot ignore that both materialize and become visible through the same material means.

Consequently, the trade name, despite being legally defined as the distinctive sign of the enterprise in the market, is reduced its scope of action to that of the trademark. There is no doubt that the concept of enterprise is broader than that of activity, since it encompasses a whole set of goods, rights and relationships organized for the purpose of intermediation in the market. Nevertheless, when the identifying sign of this complex reality is subject to the regime of the registrable distinctive signs, its scope of protection is limited to that of the trademark. And this is because the protection granted by the trademark system is mainly aimed at the protection of the identifying function of the business origin attributed to the distinctive signs. That is, the trademark legislation only protects the trade name against those other signs that are used by enterprises “that carry out identical or similar activities” (art. 87.1 LM). These activities will be the provision of services or the production or commercialisation of products (art. 89 LM). Therefore, the trade name does not grant any protection against conduct that, incardinated within the framework of the enterprise, transcends business activity, because in the assessment of conducts that may violate the right over the sign the identity or similarity between signs and activities only are taken into account.

This situation becomes more evident if we take into consideration the intense functional intercommunication that exists between the different modalities of distinctive signs, since the registration, or even the notorious use of a sign, independently of the registral modality adopted, allows us to act against any subsequent sign that may lead to confusion (arts. 7, 8, 34, 87.3, 88 and 90 LM). The functional intercommunication between distinctive signs –which was already present under the preceding regulations– is enhanced by the approximation of the trade name regime to that of the trademark, in the sense that the particularities presented by the figure under study regarding the service mark have been virtually cancelled. In addition, the same signs that may constitute a trade name, objectively considered, may be registered as a trademark; the parameters used in the assessment of the risk of confusion are the same regardless of whether the conflict arises between trademarks, between trade names or between one and the other; and the use of a sign as a trade name constitutes a trademark violation.

Thus, the legal characterisation of the trade name that is carried out in the LM leads to a more than obvious confusion with the figure of the service mark: both signs refer to the business activities carried out in the market, they are materialized in the same elements of the enterprise and enjoy a similar legal regime. Hence, the maintenance of the trade name registral protection is more than questionable, insofar as it results in a duplication of materials that does not bring anything new to the trademark system. The protection obtained through the

registration of the trade name can be achieved more effectively by registering the sign as a trademark, with the addition that the trademark owner has the prerogatives that the international treaties provide specifically for this institution.

*Fourth. The solution given to ruptures and dysfunctions that the modification operated in the LM by Royal Decree-Law 23/2018 introduces in the trade name regime.* This reform has meant the incorporation of the provisions contained in the DM into the Spanish trademark system. This task has been carried out without taking into account the existence of the trade name as an autonomous modality of registrable distinctive sign, which keeps its substantive regime intact. This situation has led to the introduction in our trademark law of some ruptures and dysfunctions that affect essential aspects of the regulation of the trade name: the representation of the sign for the purposes of its registration in the OEPM and the positive aspect of the right that confers on its owner. These ruptures and dysfunctions introduce important regulatory inconsistencies and technical deficiencies in the LM and move the trade name away from the trademark regime in these aspects. However, it is the way in which this normative disagreement has been resolved that reveals a deeper idea that permeates the entire Spanish trademark system and affects the position that the trade name occupies within it.

Taking as reference the representation of the sign, the current LM regulates this matter in a different way in trademark and trade name area. Despite this, the system of representation of the latter has been redirected by regulation and registral way to that is proper of the trademark. In this way, at present, the same signs that can constitute a trademark are suitable to be registered as a trade name, using the same means of representation that are enabled in relation to the trademark. And this even though the art. 87.1 LM expressly recognizes the requisite that the trade name must be susceptible to graphic representation. This situation calls into question the autonomy of the trade name as a registrable distinctive sign and the practical utility of maintaining this double registral modality of distinctive sign. Both registral modalities identify the same business realities, enjoy the same protection, can be constituted by the same signs and have an identical legal regime. But, moreover, when the law provides a different regulation for the trademark and for the trade name, its regime is redirected to that which is proper to the trademark, obviating the provisions contained in the substantive regulation of this institution. Thus, the preservation of this duality of registrable distinctive signs lacks basis and practical utility. Reasons of legal economy therefore advise the elimination of the registral protection recognized to the trade name.

*Fifth. The adequate incorporation of international treaties on industrial property.* It is accepted that the system of protection of the trade name established in the Spanish law owes much to the obligation of guardianship required by art. 8 CUP. This precept is limited to providing that “(a) trade name shall be protected in all the countries of the Union without the obligation of filing or registration, whether or not it forms part of a trademark”. Basically, it is a generic principle that imposes on all signatory States the obligation to protect the trade name independently of its filing or registration, without delimiting its specific content nor the scope of the guardianship it should receive. As it has already been shown, this precept does not preclude the establishing of different levels of protection of the trade name depending on

whether it has been registered or not. However, the truth is that the establishing of a system of registration of the trade name of constitutive effects does not respond to the purpose that was pursued with the wording of art. 8 CUP. In addition, the configuration of a registral system for the trade name as maintained in Spanish law implies the constitution of a double way of acquiring the right over the trade name, with unequal requirements and different degrees of protection. This situation entails an increase in complexity that is already intrinsic to this modality of industrial property.

It can be concluded, thus, that the maintenance of the dual system of registration of distinctive signs existing in our law implies a duplication of registrations that repeats the same distinctive signs with identical functions and protection. This system lacks a rationale justification, does not provide any practical advantage for economic operators, causes significant “legal diseconomies” and creates particular problems that are difficult to solve. It does not respond, in short, to the needs of the market. But, in addition, the subjection of the trade name to this registral system and to the trademark protection implies blurring the outlines of this institution and reducing its functional and protective scope to that which is characteristic of the trademark.

For these reasons, we consider it convenient to review the legal regime of this figure to adapt it to its nature and the needs of the market. In this sense, we opted here for the restriction of the registration to the distinctive signs with a trademark function, suppressing the trademark protection linked to the registration of the trade name. This solution does not involve the elimination of the trade name from the legal landscape, but only its registral protection. The guardianship of this figure would be given by the unfair competition law and, to the extent that the trade name had been used or achieved notoriety in the whole of the national territory, by art. 9.1.d) LM. That is because the elimination of the trademark protection of the trade name derived from its registration is not at odds with the guardianship that the signs that have a special implementation in the market should receive.

This solution –although it is not without problems– has important advantages, not only for the trademark law, but for the legal system in general. First, it provides greater clarity to the regulatory system of the distinctive signs of the enterprise, eliminating much of the problems caused by the confusion between trademarks and trade names. In addition, it implies the establishing of a unitary regime for the protection of the business identification signs other than the trademark –trade names and company names, fundamentally, but also shop names and domain names–. Secondly, it implies the elimination of the problem related to the duality of ways for acquiring the right over the trade name and the different protection received by registered and unregistered trade names. Thirdly, it is a solution more coherent with the true nature of the trade name. The protection of the trade name, as differentiating sign of the enterprise in the market, finds a better connection with the unfair competition law, since the greater inaccuracy and variability of its object of reference does not allow itself to a secure and beforehand fixation of the sign and its meaning, such as the one pursued with the registry. The heterogeneous reality that is identified and differentiated through the trade name suggests subjecting its protection to rules whose application presupposes a specific analysis of the case

and of the relevant factors, considering that their possible violations will derive from actions that undermine values and interests that go beyond of the mere confusion about the business origin of the enterprise performances (for example, denigratory association, use of the reputation of others, confusion regarding business actions...). Fourthly –and obviously–, eliminates from the LM the regulatory inconsistencies (art. 87.1 LM in relation to art. 39.2 RLM) and technical deficiencies (art. 90 LM in relation to art. 34.1 LM) that are introduced in the trademark law as result of the incorporation into our system of the provisions of the DM. Finally, it places the Spanish trademark system on the line that is dominant in the legal systems of the countries around us, which results in a greater degree of harmonization of the regulatory system of the distinctive signs of the enterprise with those in force in the greater part of the states of the European Union.

On the normative level, this solution could be carried out in a relatively simple way. It would be enough to eliminate from the LM those precepts specifically dedicated to the regulation of the trade name, as well as the other mentions that are made to this figure, excluding –it is clear– the provisions of art. 9.1.d) LM. Likewise, it would be necessary to articulate a transitory regime for existing trade names. This could consist of granting to the registrants of trade names the possibility of converting them into trademarks –according to the class in which they were registered– at the time they request the corresponding renovation of the registration. If the same sign was inscribed at the name of a single holder as a trade name and as a trademark, the term of the validity of the registration would determine its extinction when both registrations were applied to the same classes. By contrast, when the trademark and the trade name registered in favour of the same owner were applied to different products or services, the holder could choose –after payment of the corresponding fees– between to maintain two autonomous trademarks –each one for the corresponding class– or to group the two signs under a single registered trademark for the previously assigned classes. This measure should not be traumatic at all, since the registration of trade names is carried out assessing the same prohibitions that apply to trademarks. Both registration modalities follow the same regime of prohibitions and nullity, so that there should be no confusing registered signs. In any case, if there are confusions, the trademark law has adequate mechanisms to solve them.

## BIBLIOGRAFÍA

- AA.VV., “Protection du nom commercial”, en *Revue Internationale de la Propriété Industrielle et Artistique*, núm. 49, 1962, p. 144 y ss.
- AA.VV. (coords. CAMPINOS, A. y COUTO GONÇALVES, L.), *Código da Propriedade Industrial Anotado*, 2ª ed., Coimbra, Almedina, 2015.
- AA.VV. (coord. GUALDE CAPÓ, P.), *Competencia desleal*, Madrid, Ediciones Francis y Taylor, 2001.
- AA.VV. (dir. UBERTAZZI, L. C.), *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, 6ª ed., Padova, CEDAM, 2016.
- AAKER, D., *Construir marcas poderosas*, Barcelona, Gestión 2000, 1996.
- ABAD REVENGA, J., “Título III. Solicitud y procedimiento de registro”, en FERRANDIS GONZÁLEZ, S., SELAS COLORADO, A., y ABAD REVENGA, J., *Comentarios a la Ley de Marcas*, 1ª ed., Barcelona, Difusión jurídica y temas de actualidad SA, 2002, p. 87 y ss.
- ABRATT, R., “A New Approach to the Corporate Image Management Process”, en *Journal of Marketing Management*, 21 (1), 1989, p. 63 y ss.
- AGUSTINOY GUILAYN, A., *Régimen jurídico de los nombres de dominio: estudio práctico sobre sus principales aspectos técnicos*, Valencia, Tirant Lo Blanch, 2002.
- “Introducción al régimen jurídico de los nombres de dominio”, en AA.VV. (coord. PEGUERA POCH, M.), *Derecho y nuevas tecnologías*, Barcelona, Editorial UOC, 2005, p. 339 y ss.
- ALESSANDRI, S. W., “Modeling corporate identity: a concept explication and theoretical explanation”, en *Corporate Communications: An International Journal*, Vol. 6, Iss. 4, 2001, p. 173 y ss.
- ALFARO ÁGUILA-REAL, J., “Competencia desleal por infracción de normas”, en *Revista de Derecho Mercantil*, núm. 202, 1991, p. 667 y ss.
- “Denominación social y signos distintivos”, en <https://almacenederecho.org/denominacion-social-y-signos-distintivos/>
- ALFONSO SÁNCHEZ, R., “Denominación social. Identidad de denominación. Necesidad de Autorización del titular de una marca registrada para usarla como denominación. (Comentario de la Resolución de la Dirección General de Registros y del Notariado, de 5 de mayo de 2015)”, en AA.VV. (dir. EMBID IRUJO, J. M.), *Archivo Compendio de Jurisprudencia Societaria*, Granada, Comares, 2017, p. 42 y ss.
- ALMAGRO NOSETE, J., “La protección jurisdiccional en el uso de la marca”, en *Actualidad Civil*, núm. 19, 2006, p. 2261 y ss.
- ALONSO ESPINOSA, F. J., “Las prohibiciones de registro en la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas”, en *Revista de Derecho Mercantil*, núm. 245, 2002, p. 1185 y ss.
- ÁLVAREZ DEL MANZANO Y ÁLVAREZ RIVERA, F., BONILLA Y SAN MARTÍN, A. y MIÑANA Y VILLAGRASA, E., *Tratado de Derecho Mercantil español comparado con el extranjero*, t. I, Madrid, Librería General de Victoriano Suárez, 1915.

- ÁLVAREZ ROMERO, C. J., “La denominación en la sociedad anónima”, en AA.VV., *Estudios homenaje a Tirso Carretero*, Madrid, Centro de Estudios Hipotecarios, 1985, p. 1211 y ss.
- ÁLVAREZ VEGA, M. I., “A vueltas con la complementariedad relativa o la coexistencia de la Ley de Marcas y la Ley de Competencia Desleal”, en AA.VV. (MIRANDA SERRANO, L. M. y COSTAS COMESAÑA, J.), *Derecho de la Competencia. Desafíos y cuestiones de actualidad*, Madrid, Marcial Pons, 2018, p. 215 y ss.
- AMÉRIGO, J. L., “El mero registro del nombre de dominio no puede concebirse como un acto infractor de la marca ajena”, en *Diario La Ley*, núm. 8330, 2014 (hemos manejado la versión digital de este trabajo, disponible en el portal de revistas de Wolters Kluwer).
- AMIN NASER, M., “Re-examining the functions of Trademark Law”, en *Chicago-Kent Journal of Intellectual Property*, vol. 8, 2008, p. 99 y ss.
- AREÁN LALIN, M., “En torno a la función publicitaria de la marca”, en *Actas de Derecho Industrial*, t. 8, 1982, p. 57 y ss.
- El cambio de forma de la marca*, Santiago de Compostela, 1985.
- “La protección de la marca registrada frente a una denominación social confundible”, en *Actas de Derecho Industrial*, t. 12, 1987-1988, p. 197 y ss.
- “La transacción sobre marcas. Comentario a la Sentencia del Tribunal Supremo Español (Sala Primera) de 14 de diciembre de 1988”, en *Cuadernos de Jurisprudencia sobre Propiedad Industrial*, núm. 5, 1989, p. 27 y ss.
- “La aptitud de una denominación para convertirse en marca”, en *Actas de Derecho Industrial*, t. 5, 1978, p. 471 y ss.
- ARENDT, M., “Protection du nom commercial à Luxembourg”, en *Revue Internationale de la Propriété Industrielle et Artistique*, núm. 49, 1962, p. 198 y ss.
- ARGÜELLO, J., *Identidad e imagen corporativa*, Santa Fe, El Cid Editor, 2009.
- ARIAS POU, M., “Resolución de conflictos en materia de nombres de dominio”, en *Revista de la Contratación Electrónica*, núm. 76, 2006, p. 3 y ss.
- ARROYO APARICIO, A., “Artículo 12. Explotación de la reputación ajena”, en AA.VV. (dir. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A.), *Comentarios a la Ley de Competencia Desleal*, Cizur Menor, Aranzadi, 2011, p. 317 y ss.
- ARROYO MARTÍNEZ, I., “Consideraciones sobre algunas novedades de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas”, en *Revista de Derecho Mercantil*, núm. 243, 2002, p. 15 y ss.
- ASCARELLI, T., *Teoría de la concurrencia y de los bienes inmateriales*, traducción a cargo de E. VERDERA y L. SUÁREZ-LLANOS, Barcelona, BOSCH, 1970.
- Teoría della concorrenza e dei beni immateriali*, 3ª ed., Milano, Giuffrè, 1960.
- ASCOLI, A., “Sul diritto al nome commerciale”, en *Rivista di Diritto Commerciale*, III, 1915, p. 145 y ss.
- ASENSI MERÁS, A., “Conflictos entre los signos distintivos y los nombre de dominio.es en Internet” en *Derecho de los Negocios*, núm. 247, 2011, p. 15 y ss.
- AULETTA, G., “Nome della società e ditta. Transferibilità della ditta dell’azienda sociale”, en *Rivista di Diritto Industriale*, II, 1968, p. 3 y ss.
- “Concepto y naturaleza jurídica del nombre o razón comercial”, traducción a cargo de POLO, en *Revista de Derecho Privado*, núm. 285, 1940, p. 16 y ss.
- Commentario al Codice Civile a cura di Antonio SCIALOJA e Giuseppe BRANCA. Libro Quinto, Del Lavoro, art. 2555-2642*, Bologna, Nicola Zanichelli Editore, 1947.
- AULETTA, G. y SALANITRO, N., *Diritto Commerciale*, 20ª ed., Milano, Giuffrè, 2015.

- AURELIANO, N., “O Logótipo. Um Novo Sinal Distintivo do Comércio (Parte I)”, en AA.VV., *Direito Industrial*, vol. IV, Coimbra, Almedina, 2005, p. 357 y ss.
- “O Logótipo. Um Novo Sinal Distintivo do Comércio (Parte II)”, en AA.VV., *Direito Industrial*, vol. V, Coimbra, Almedina, 2008, p. 89 y ss.
- AUTERI, P., *Territorialità del diritto di marchio e circolazioni di prodotti «originali»*, Milano, Giuffrè Editore, 1973.
- “Recensioni a MASSIMO CARTELLA, «La protezione del nome commerciale straniero in Italia (e cenni sulla sua protezione all’estero)», in *Studi di diritto industriale raccolti da Remo Franceschelli*, Milano, 1978”, en *Rivista di Diritto Industriale*, II, 1979, p. 240 y ss.
- ÁVILA DE LA TORRE, A., “Sentencia de 27 de mayo de 2004: Conflicto entre marca preexistente y denominación social posterior”, en *Cuadernos Civitas de Jurisprudencia Civil*, núm. 67, 2005, p. 339 y ss.
- AZÉMA, J. y GALLOUX, J. C., *Droit de la propriété industrielle*, 7ª ed., Paris, Dalloz, 2012.
- BALANÁ, S., “El entorno digital, ¿segunda oportunidad para la marca olfativa? Estudio acerca de la capacidad del signo olfativo para funcionar como marca en el mercado”, en *Actas de Derecho Industrial*, t. 26, 2005-2006, p. 19 y ss.
- BALMER, J. M. T., “Corporate Identity, Corporate Branding and Corporate Marketing: Seeing through the Fog”, en *European Journal of Marketing*, vol. 35 (3/4), 2001, p. 248 y ss.
- BANÚS DURÁN, J., “El nombre comercial y el rótulo de establecimiento”, en AA.VV., *Jornadas de estudio sobre la nueva regulación legal del Derecho de marcas. La empresa española ante el mercado único*, Barcelona, Grupo Español de la AIPPI, 1990, p. 141 y ss.
- BARBERO CHECA, J. L., “Artículo 9. Otros derechos anteriores”, en AA.VV. (coord. GONZÁLEZ-BUENO, C.), *Comentarios a la Ley y al Reglamento de Marcas*, Madrid, Thomson-Civitas, 2003, p. 203 y ss.
- “Artículo 6. Marcas anteriores”, en AA.VV. (coord. GONZÁLEZ-BUENO, C.), *Comentarios a la Ley y al Reglamento de Marcas*, Madrid, Thomson-Civitas, 2003, p. 142 y ss.
- “El riesgo de confusión en la comparación de marcas”, en AA.VV., *XXIV Jornadas de estudio sobre Propiedad Industrial e Intelectual. Colección de conferencias con motivo de las Jornadas de Estudio celebradas el 17 y 18 de febrero de 2009*, L’Hospitalet de Llobregat, Grupo Español de la AIPPI, 2009, p. 137 y ss.
- “Artículo 8. Marcas y nombres comerciales notorios y renombrados registrados”, en AA.VV. (coord. GONZÁLEZ-BUENO, C.), *Comentarios a la Ley y al Reglamento de Marcas*, Madrid, Thomson-Civitas, 2003, p. 179 y ss.
- BARREDA DÍEZ DE BALDEÓN, C., “Disposición adicional decimoctava. Proyecto de Ley de personas jurídicas”, en AA.VV. (coord. GONZÁLEZ-BUENO, C.), *Comentarios a la Ley y al Reglamento de Marcas*, Madrid, Thomson-Civitas, 2003, p. 820 y ss.
- BARRERO RODRÍGUEZ, E., “Algunos aspectos de la reforma del Derecho Español de los signos distintivos. Consideraciones sobre la Ley 17/2001, de Marcas”, en *Revista de Derecho Mercantil*, núm. 245, 2002, p. 1425 y ss.
- BARTOW, A., “Likelihood of Confusion”, en *San Diego Law Review*, vol. 41, 2004, p. 721 y ss.
- BASIRE, Y., “La réforme du droit des marques en Europe: quid novi?”, en *Europe. Actualité du droit de l’Union Européenne*, núm. 5, 2016 (hemos manejado la versión digital de este trabajo, disponible en el portal Lexis Nexis).
- BATLLE, G., “Consideraciones sobre la marca de servicios”, en *Actas de Derecho Industrial*, t. 6, 1979-1980, p. 55 y ss.
- BATLLE, M., *El derecho al nombre*, Madrid, Editorial Reus, 1931.

- BAUZÁ GAYÁ, J., “Denominación social y nombre comercial”, en *Revista jurídica del notariado*, núm. 21, 1997, p. 9 y ss.
- BAYLOS CORROZA, H., *Tratado de Derecho Industrial*, Madrid, Civitas, 1978.
- BÉDARRIDE, J., *Droit commercial. Commentaire des Lois sur les Brevets d’invention, sur les noms des fabricants & des lieux de fabrication et sur les marques de fabrique et de commerce*, t. II, Paris, Cosse, Marchal et Billard libres, 1869.
- BEIER, F. K. y KUNZ-HALLSTEIN, H. P., “Zu den Voraussetzungen des Schutzes ausländischer Handelsnamen nach art. 2 und 8 der Pariserer Verbandsübereinkunft”, en *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Internationaler Teil.*, H. 6, 1982, p. 362 y ss.
- BELLIDO PENADÉS, R., “Aspectos procesales de la ley de competencia desleal y de la legislación sobre propiedad industrial”, en *Actualidad Civil*, núm. 2, 2002, p. 545 y ss.
- BELTRÁN, L., *Historia de las doctrinas económicas*, Barcelona, Teide, 1976.
- BENAVIDES DEL REY, J. L., “El Registro Mercantil Central y los nombres de dominio”, en AA.VV., *Novedades y aspectos actuales de la propiedad industrial. Colección de conferencias con motivo de las Jornadas de Estudio celebradas el 27 y 28 de noviembre de 2001 por el Grupo Español de la AIPPI*, L’Hospitalet de Llobregat, Grupo Español de la AIPPI, 2002, p. 101 y ss.
- “Disposición adicional decimocuarta. Prohibición de otorgamiento de denominaciones de personas jurídicas que puedan originar confusión con una marca o nombre comercial notorios o renombrados”, en AA.VV. (coord. GONZÁLEZ-BUENO, C.), *Comentarios a la Ley y al Reglamento de Marcas*, Madrid, Thomson-Civitas, 2003, p. 808 y ss.
  - “Marcas y denominaciones sociales”, en *Seminario sobre la nueva Ley de Marcas*, organizado por la OEPM y la EOI en Madrid, el 17 y 18 de diciembre de 2001 (texto disponible en la web de la OEPM: [www.oepm.es](http://www.oepm.es)).
  - “Disposición adicional decimoséptima. Extinción de sociedades por violación del derecho de marca”, en AA.VV. (coord. GONZÁLEZ-BUENO, C.), *Comentarios a la Ley y al Reglamento de Marcas*, Madrid, Thomson-Civitas, 2003, p. 818 y ss.
- BENITO, L., *Manual de Derecho mercantil*, t. I, Madrid, Victoriano Suárez, 1924.
- BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A., *Apuntes de derecho mercantil: derecho mercantil, derecho de la competencia y propiedad industrial*, Cizur Menor, Aranzadi-Thomson Reuters, 2013.
- “Prólogo” a la *Legislación sobre propiedad industrial*, Madrid, Tecnos, 1984, p. 13 y ss.
  - “Observaciones preliminares a la Ley de Marcas de 1988 (especialmente desde la perspectiva del Derecho europeo)”, en AA.VV., *Derecho Mercantil de la Comunidad Económica Europea. Estudios en homenaje a José Girón Tena*, Madrid, Civitas, 1991, p. 155 y ss.
  - “Consideraciones generales sobre la Ley de Marcas de 2001”, en AA.VV. (dir. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A.), *Comentarios a la Ley de Marcas*, 2ª ed., t. I, Cizur Menor, Aranzadi, 2008, p. 71 y ss.
  - *Introducción a las marcas y otros signos distintivos en el tráfico económico*, 1ª ed., Cizur Menor, Aranzadi, 2002.
  - “Denominaciones sociales, signos distintivos de la empresa y nombres de dominio”, en AA.VV., *Derecho de sociedades. Libro Homenaje a Fernando Sánchez Calero*, vol. I, Madrid, McGraw Hill, 2002, p. 3 y ss.
  - “Tendencias actuales de la evolución de la propiedad industrial e intelectual a nivel internacional”, en AA.VV., *Cambios en materia de patentes y marcas. Colección de conferencias con motivo de la Jornada de Estudio organizada el 21 de noviembre de 1995 por el Grupo Español de la AIPPI*, L’Hospitalet de Llobregat, Grupo Español de la AIPPI, 1997, p. 19 y ss.

- “La propiedad industrial en el nuevo Código mercantil” en *La Ley Mercantil*, núm. 1, 2014, p. 122 y ss.
  - “Artículo 4. Concepto de marca”, en AA.VV. (dir. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A.), *Comentarios a la Ley de Marcas*, 2ª ed., t. I, Cizur Menor, Aranzadi, 2008, p. 121 y ss.
  - “Artículo 2. Adquisición del derecho”, en AA.VV. (dir. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A.), *Comentarios a la Ley de Marcas*, 2ª ed., t. I, Cizur Menor, Aranzadi, 2008, p. 105 y ss.
  - “La competencia desleal”, en *Derecho de los Negocios*, núm. 20, 1992, p. 1 y ss.
  - “Nociones introductorias”, en AA.VV. (dir. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A.), *Comentarios a la Ley de Competencia Desleal*, Cizur Menor, Aranzadi, 2011, p. 39 y ss.
  - “La formación del Derecho de la competencia”, en *Actas de Derecho Industrial*, t. 2, 1975, p. 61 y ss.
  - “Algunas nociones sobre la relación de las marcas y la competencia desleal”, en AA.VV. (MOURA VICENTE, D., COELHO VIEIRA, J. A., DIAS PEREIRA, A., DE VASCONCELOS CASIMIRO, S. y PEREIRA DA SILVA, A. M.), *Estudios de Direito Intellectual em Homenagem ao Prof. Doutor José de Oliveira Ascensão*, Coimbra, Almedina, 2016, p. 629 y ss.
  - “Significado de la ley y requisitos generales de la acción de competencia desleal”, en AA.VV. (coord. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A.), *La Regulación contra la Competencia Desleal en la Ley de 10 de Enero de 1991*, Madrid, BOE-Cámara de Comercio e Industria de Madrid, 1992, p. 13 y ss.
- BERGER-VACHON, V., *La protection du nom commercial en Droit français et en Droit allemand comparés*, Alger, Imprimerie administrative et commerciale E. Pfister, 1928.
- BERNEMAN, B. A., “Navigating the Bankruptcy Waters in a Domain Name Rowboat”, en *Jonh Marshall Review of Intellectual Property*, vol. 3, Iss. 1, 2003, p. 61 y ss.
- BERTRAND, A. R., *Le Droit des marques, des signes distinctifs et des noms de domaine*, Paris, CEDAT, 2002.
- Droit des marques. Signes distinctifs. Noms de domaine*, 12ª ed., Paris, Dalloz, 2005.
- BLUM, J. y CULLEN, A., “The Apple store and unconventional trade marks: how easy are they to enforce?”, en *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, vol. 9, Iss. 12, 2014, p. 1008 y ss.
- BOCOS TORRES, M., *La ley de Marcas. Estudio de la nueva Ley de Marcas y su aplicación práctica en la empresa*, Barcelona, SERVIDOC S.L., 2003.
- BOET SERRA, E., “La protección de la forma del producto como marca”, en AA.VV. (dir. MORRAL SOLDEVILLA, R.), *Problemas actuales de Derecho de la Propiedad Industrial. II Jornada de Barcelona*, Cizur Menor, Civitas, 2012, p. 19 y ss.
- “Protección de las creaciones de forma: (Análisis jurídico de los límites entre diseño, la marca, el derecho de autor y la competencia desleal)”, en *Revista de Derecho Mercantil*, núm. 291, 2014, p. 401 y ss.
- “Los actos de imitación servil en la Ley de Competencia Desleal”, en *Revista de Derecho Mercantil*, núm. 213, 1994, p. 505 y ss.
- BOGSCH, A., “Primer centenario del Convenio de París para la protección de la propiedad industrial”, traducción a cargo de GÓMEZ SEGADÉ, en *Actas de Derecho Industrial*, t. 9, 1983, p. 13 y ss.
- BONASI-BENUCCI, E., “Il marchio di servizio”, en *Rivista di Diritto Industriale*, I, 1959, p. 278 y ss.
- BODENHAUSEN, G. H. C., *Guía para la aplicación del Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial*, Ginebra, BIRPI, 1968.

- BOQUERA MATARREDONA, J., “Denominación, domicilio, impugnación de acuerdos y derecho de suscripción preferente en las sociedades laborales”, en *CIRIEC-España. Revista Jurídica de Economía Social y Cooperativa*, núm. 15, 2004, p. 29 y ss.
- BOSIO, E., *Trattato dei marchi e segni distintivi*, Torino, Unione tipografico-editrice, 1904.
- BOTANA AGRA, M., “Panorámica de la Ley 32/1988 española de Marcas”, en *Actas de Derecho Industrial*, t. 13, 1989-1990, p. 13 y ss.
- “A propósito de las colisiones entre denominaciones sociales y nombres comerciales”, en *La Ley*, núm. 2, 1996, p. 1607 y ss.
  - “Nombres de dominio”, en FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., OTERO LASTRES, J. M. y BOTANA AGRA, M., *Manual de propiedad industrial*, 3ª ed., Madrid, Marcial Pons, 2017, p. 771 y ss.
  - “La protección de las marcas internacionales en España”, en *Actas de Derecho Industrial*, t. 5, 1978, p. 399 y ss.
  - “En torno al aprovechamiento del estatus jurídico de la marca principal por las marcas derivadas. Comentario a la Sentencia del Tribunal Supremo (Sala Primera) de 9 de abril de 1992”, en *Cuadernos de Jurisprudencia sobre Propiedad Industrial*, núm. 11, 1993, p. 23 y ss.
  - “La evocación conceptual de una marca denominativa y el riesgo de confusión”, en *Actas de Derecho Industrial*, t. 7, 1981, p. 247 y ss.
  - “En torno a la incidencia de los artículos 30 y 36 del TCEE en la protección de la marca por los Derechos nacionales de los Estados comunitarios”, en *Actas de Derecho Industrial*, t. 15, 1993, p. 231 y ss.
- BOUVEL, A., *Principe de spécialité et signes distinctifs*, Paris, LITEC, 2004.
- “Marques et noms de domaine”, en *JurisClasseur. Marques-Dessins et modèles*, Fasc. 7519, 2018.
- BROSETA PONT, M., *Manual de Derecho Mercantil*, 3ª ed., Madrid, Tecnos, 1977.
- La empresa. La unificación del Derecho de Obligaciones y el Derecho Mercantil*, Madrid, Tecnos, 1965.
- BROWN, R. S., “Advertising and the Public Interest: Legal Protection of Trade Symbols”, en *Yale Law Journal*, vol. 57, núm. 7, 1948, p. 1165 y ss.
- BUGALLO MONTAÑO, B., “La protección marcaria del color *per se*”, en *Anuario de Derecho Comercial*, núm. 10, 2004, p. 85 y ss.
- CABANAS TREJO, R., “El conflicto entre la denominación social y los signos distintivos (la paradoja de un conflicto –muy– real, pero –en teoría– imposible)”, en *Diario La Ley*, núm. 9140, 2018 (hemos manejado la versión digital de este trabajo, disponible en el portal de revistas de Wolters Kluwer).
- “Un estudio de la denominación social desde la perspectiva de la legislación —sólo— societaria”, en *Diario La Ley*, núm. 9110, 2018 (hemos manejado la versión digital de este trabajo, disponible en el portal de revistas de Wolters Kluwer).
  - “Anagrama y denominación social (comentario a la Resolución de 1 de diciembre de 1997)”, en *La Notaria*, núm. 1, 1998, p. 141 y ss.
- CABANELLAS DE LAS CUEVAS, G., “Mito y fantasía en el mundo de las patentes y del derecho de defensa de la competencia”, en *Revista General de Derecho*, núm. 544-545, 1990, p. 311 y ss.
- CACHÓN BLANCO, J. E., “Relaciones entre signos distintivos de la empresa y denominaciones sociales” en *Actualidad Civil*, núm. 48, 1992, p. 829 y ss.
- CALABRESE, B., “*Nomina sunt consequentia rerum*: of descriptive trademarks and secondary meaning”, en *Actas de Derecho Industrial*, t. 31, 2010-2011, p. 643 y ss.
- CALLMANN, R., “Protection du nom commercial aux U.S.A.”, en *Revue Internationale de la Propriété Industrielle et Artistique*, núm. 49, 1962, p. 161 y ss.

- CANDELARIO MACIAS, M. I., “Sentencia de 20 de enero de 2010: Relación entre las marcas, nombre comercial y competencia desleal”, en *Cuadernos Civitas de Jurisprudencia Civil*, núm. 84, 2010, p. 1785 y ss.
- CANLORBE, J., “Contrefaçon de marque. Usage illicite de marque”, en *JurisClasseur. Marques-Dessins et modèles*, Fasc. 7513, 2018.
- CAPRIOTTI, P., *Planificación estratégica de la imagen corporativa*, 4ª ed., Málaga, Instituto de Investigación en Relaciones Públicas, 2013.
- “La imagen corporativa”, en AA.VV. (coord. LOSADA DÍAZ, J. C.), *Gestión de la comunicación en las organizaciones*, 2ª ed., Barcelona, Ariel, 2010, p. 57 y ss.
- CAPUZZI, G., “I segni distintivi”, en AA.VV. (dirs. GHIDINI, G., y CAVANI, G.), *Lezioni di Diritto Industriale*, Milano, Giuffrè Editore, 2014, p. 57 y ss.
- CARBAJO CASCÓN, F., “Artículo 39. Uso de la marca”, en AA.VV. (dir. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A.), *Comentarios a la Ley de Marcas*, 2ª ed., t. I, Cizur Menor, Aranzadi, 2008, p. 623 y ss.
- “La marca de garantía como instrumento publicitario”, en AA.VV. (dir. MARTÍNEZ GUTIÉRREZ, A.), *Marca y publicidad comercial. Un enfoque multidisciplinar*, 1ª ed., Madrid, La Ley, 2009, p. 509 y ss.
- *Conflictos entre signos distintivos y nombres de dominio*, 2ª ed., Cizur Menor, Aranzadi, 2002.
- “Disposición adicional decimosexta. Proyecto de Ley de nombres de dominio en la red”, en AA.VV. (dir. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A.), *Comentarios a la Ley de Marcas*, 2ª ed., Cizur Menor, Aranzadi, 2008, p. 1409 y ss.
- “Localización, identificación y distinción en la red: la problemática entre signos distintivos y nombres de dominio de internet. Conflictos entre marcas y dominios de internet”, en AA.VV. (coord. ECHEBARRÍA SÁENZ, J. A.), *El comercio electrónico*, Madrid, Edisofer, 2001, p. 357 y ss.
- “Problemas de distribución, marcas y responsabilidad indirecta de intermediarios en plataformas de agregación de comercio electrónico. Comentario a la STJUE de 12 de julio de 2011 (caso L’Oreal c. Ebay) y jurisprudencia relacionada”, en *Revista de Derecho de la Competencia y la Distribución*, núm. 10, 2012, p. 161 y ss.
- “La doctrina de los círculos concéntricos y de la complementariedad relativa entre el derecho de marcas y de competencia desleal, a la luz del uso de signos ajenos como palabras clave vinculadas a enlaces publicitarios en motores de búsqueda”, en AA.VV. (dir. MADRID PARRA, A.), *Derecho Mercantil y Tecnología*, Cizur Menor, Aranzadi, 2018, p. 569 y ss.
- “El uso de marcas ajenas como palabras clave en servicios de referenciación en internet (Comentario a las sentencias del Tribunal Supremo de 19 y 26 de febrero de 2016, sobre la marca ‘Masaltos’)”, en *Revista de Derecho de la Competencia y la Distribución*, núm. 18, 2016 (hemos manejado la versión digital de este trabajo, disponible en el portal de revistas de Wolters Kluwer).
- “Comentario crítico al Plan Nacional de Nombre de Dominio: los nuevos criterios de asignación de nombres de dominio bajo el código territorial “es”. Entre la reforma y el continuismo”, en *Revista Aranzadi de Derecho y Nuevas Tecnologías*, núm. 3, 2003, p. 45 y ss.
- CARIÑO FRAISSE, A. y LUENGO GARCÍA, B., “Los nombres comerciales y los rótulos de establecimiento y otros signos”, en AA.VV. (dirs. OTERO LASTRES, J. M. y CASADO CERVIÑO, A.), *Compendio práctico sobre la protección de la propiedad industrial. Una visión renovada en España, Europa y el mundo*, Valladolid, Lex Nova, 2012, p. 65 y ss.
- CARLÓN SÁNCHEZ, L., “Contribución al estudio del nombre comercial. Primera parte”, en *Revista de Derecho Mercantil*, núm. 93, 1964, p. 7 y ss.

- “Voz nombre comercial”, en *Enciclopedia Jurídica Básica*, vol. III, 1ª ed., Madrid, Civitas, 1995, p. 4425 y ss.
- CARRASCOSA GONZÁLEZ, A., “Nombres de dominio, conflicto de leyes y normativa ICANN”, en AA.VV. (dirs. CALVO CARAVACA, L. y AREAL LUDEÑA, S.), *Cuestiones actuales del derecho mercantil internacional*, Madrid, COLEX, 2005, p. 383 y ss.
- CARTELLA, M., *La protezione del nome commerciale straniero in Italia*, Milán, Giuffrè, 1978.
- “La protection du nom commercial étranger”, en *Rivista di Diritto Industriale*, IV, 1977, p. 509 y ss.
- “La tutela della ditta straniera in Italia”, en AA.VV., *Problemi attuali del Diritto industriale*, Milano, Giuffrè, 1977, p. 213 y ss.
- La ditta*, Milano, Giuffrè, 1996.
- “Principi e requisiti della ditta: libertà, liceità, novità, originalità, verità”, en *Rivista di Diritto Industriale*, II, 1977, p. 305 y ss.
- CASADO CERVIÑO, A., *Hacia una reforma del Derecho de marcas: algunas de sus posibles claves*, Alicante, Fundación Universidad-Empresa, 1994.
- “La nueva Ley española sobre marcas, nombre comercial, rótulo de establecimiento y competencia desleal”, en *Propiedad Industrial. Revista trimestral de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual*, núm. 2, 1991, p. 35 y ss.
- “La nueva Ley española de marcas, nombre comercial y rótulo de establecimiento. Razones para una reforma. Concepto de marca. Signos”, en *Actualidad Civil*, núm. 40, 1990, p. 587 y ss.
- “La nueva Ley española de marcas: análisis desde la perspectiva del Derecho comunitario”, en *Actas de Derecho Industrial*, t. 22, 2001, p. 23 y ss.
- “Principales principios inspiradores del moderno Derecho español de marcas”, en *La Ley*, núm. 2, 2004, p. 1843 y ss.
- “El carácter distintivo de los sonidos utilizados en la publicidad. Su protección como marca” en AA.VV. (dir. MARTÍNEZ GUTIÉRREZ, A.), *Marca y publicidad comercial. Un enfoque multidisciplinar*, 1ª ed., Madrid, La Ley, 2009, p. 777 y ss.
- “Régimen de las prohibiciones legales en materia de marcas. Especial referencia a los signos genéricos, geográficos y a los apellidos”, en AA.VV., *La importancia de la marca y su protección*, Madrid, CGPJ-ANDEMA, 1992, p. 71 y ss.
- “Adquisición del derecho sobre la marca. El procedimiento de inscripción ante el registro de la propiedad industrial”, en *Actualidad civil*, núm. 3, 1990, p. 619 y ss.
- “Riesgo de confusión y riesgo de asociación entre marcas en el Derecho español y en el Derecho comunitario”, en AA.VV. (dir. CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ, J. L.), *Ley de Marcas*, Madrid, CGPJ, 2004, p. 157 y ss.
- CASADO CERVIÑO, A. y BORREGO CABEZAS, C., “Artículo 34. Derechos conferidos por la marca”, en AA.VV. (coord. GONZÁLEZ-BUENO, C.), *Comentarios a la Ley y al Reglamento de Marcas*, Madrid, Thomson-Civitas, 2003, p. 349 y ss.
- CASADO CERVIÑO, A. y CERRO PRADA, B., “Reflexiones sobre el reenvasado de productos de marca a la luz del actual Derecho comunitario de marcas”, en *Actas de Derecho Industrial*, t. 15, 1993, p. 109 y ss.
- CASANOVA, M., *Estudios sobre la Teoría de la Hacienda Mercantil*, traducción a cargo de NAVAS, J. M., Madrid, Editorial Revista de Derecho Privado, s. f.
- “Ditta”, en AA.VV., *Novissimo Digesto Italiano*, t. VI (DIT-FALL), Torino, UTET, 1960.
- CASTÁN TOBEÑAS, “Los derechos de la personalidad”, en *Revista General de Legislación y Jurisprudencia*, núm. 12, 1952, p. 5 y ss.

- CAUNEDO DEL POTRO, B., “El desarrollo del comercio medieval y su repercusión en las técnicas mercantiles. Ejemplos castellanos”, en *Pecunia*, núm. 15, 2012, p. 201 y ss.
- “Compañías mercantiles castellanas a fines de la Edad Media”, en *Medievalismo: Boletín de la Sociedad Española de Estudios Medievales*, núm. 3, 1993, p. 39 y ss.
- CAUQUI PÉREZ, A., *La propiedad industrial en España: los inventos y los signos distintivos*, Madrid, Editoriales de Derecho Reunidas, 1978.
- “La marca de servicio: su problemática aplicativa”, en *Revista de Derecho Privado*, núm. 65, 1981, p. 243 y ss.
- CENDON, P., *Commentario al Codice Civile. Artt. 2555-2594, Azienda - Ditta - Insegna - Marchio - Opere dell'ingegno - Brevetti*, Milano, Giuffrè Editore, 2010.
- CERDÁ ALBERO, F., “Relaciones y colisiones entre signos distintivos prioritarios y denominaciones sociales. En especial, signos nominales y denominaciones subjetivas. Reflexiones desde una jurisprudencia reciente”, en *Revista General de Derecho*, núm. 621, 1996, p. 6953 y ss.
- CERRO PRADA, B., “Artículo 55. Caducidad”, en AA.VV. (coord. GONZÁLEZ-BUENO, C.), *Comentarios a la Ley y al Reglamento de Marcas*, Madrid, Thomson-Civitas, 2003, p. 551 y ss.
- CHAVANNE, A. y BURST, J. J., *Droit de la Propriété Industrielle*, 7ª ed., Paris, Dalloz, 2012.
- CHIARINI, G., *Fattispecie e disciplina dei servizi. Contributo alla riflessione giuridica sugli istituti della società post-industriale*, Milano, Giuffrè, 2011.
- CIONTI, F., *La funzione del marchio*, Milano, Dott. A. Giuffrè Editore, 1988.
- La natura giuridica del marchio*, Milano, Giuffrè, 2008, p. 7 y ss.
- “Osservazioni sui segni distintivi, loro definizione e funzione”, en *Rivista di Diritto Industriale*, I, 1975, p. 429 y ss.
- COMTE, C., “La protection du nom commercial et l’article 8 de la Convention d’Union”, en *La Propriété Industrielle*, 1931, p. 200 y ss.
- CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ, J. L., “Derecho de marcas y competencia desleal”, en AA.VV. (coord. GIMENO-BAYÓN COBOS, R.), *Derecho de Marcas. Estudios sobre la nueva Ley 17/2001, de 7 de diciembre*, Barcelona, Bosch, 2003, p. 301 y ss.
- CORBERÁ MARTÍNEZ, J. M., *Los conflictos entre las marcas y las denominaciones sociales. Últimos desarrollos en el sistema de marcas de la Unión Europea*, Valencia, Tirant Lo Blanch, 2017.
- “La denominación social como límite al derecho de marca”, en *Revista de Derecho Mercantil*, núm. 282, 2011, p. 341 y ss.
- “El nombre como límite al derecho de marca en el nuevo sistema de marcas de la Unión Europea”, en AA.VV. (dirs. TATO PLAZA, A., COSTAS COMESAÑA, J., FERNÁNDEZ CARBALLO-CALERO, P. I. y TORRES PÉREZ, F. J.), *Nuevas tendencias en el Derecho de la competencia y de la propiedad industrial*, Granada, Comares, 2017, p. 285 y ss.
- CORCHERO PÉREZ, M., *Derecho del Turismo. Conceptos fundamentales*, Madrid, Iustel, 2008.
- CORNISH, W. y LLEWELYN, D., *Intellectual Property*, 6ª ed., Londres, Thomson-Sweet & Maxwell, 2007.
- COSTA, J., *La Identidad Visual*, Barcelona, Ed. Club Master 7, 1977.
- COSTI, F., *Il nome della società*, Padova, CEDAM, 1964.
- COTTINO, G., *Diritto commerciale*, vol. I, Padua, CEDAM, 1976.
- COURTIS, C., “El juego de los juristas. Ensayo de la caracterización de la investigación dogmática”, en AA.VV. (ed. COURTIS, C.), *Observar la Ley. Ensayos sobre metodología de la investigación jurídica*, Madrid, Editorial Trotta, 2006, p. 105 y ss.

- COUTO GONÇALVES, L., *Manual de Direito Industrial. Propriedade industrial e concorrência desleal*, 7ª ed., Coimbra, Almedina, 2017.
- “Função da marca”, en AA.VV., *Direito Industrial*, vol. II, Coimbra, Almedina, 2001, p. 99 y ss.
- CRUCES PASTOR, E., “Denominación social VS. signos distintivos: el caso AIRTEL”, en AA.VV. (coords. AURIOLES MARTÍN, A., y MARTÍN ROMERO, J. C.), *Jornadas de Derecho de sociedades (Málaga 14, 15 y 16 de mayo de 1997)*, Granada, Ilustre Colegio Notarial de Granada, 1998, p. 251 y ss.
- CRUGNOLA, P., “Originalità e liceità della ditta”, en *Rivista di Diritto Industriale*, I, 1977, p. 582 y ss.
- “La protezione della ditta irregolare”, en *Rivista di Diritto Industriale*, IV, 1988, p. 479 y ss.
- CURRÁS PÉREZ, R., “Identidad e imagen corporativas: revisión conceptual e interrelación”, en *Teoría y Praxis*, núm. 7, 2010, p. 9 y ss.
- CURTO POLO, M., “Infracción del derecho de exclusiva marcario mediante la publicidad comercial de carácter confusorio. Diferenciación de supuestos y reacciones jurídicas”, en AA.VV. (dir. MARTÍNEZ GUTIÉRREZ, A.), *Marca y publicidad comercial. Un enfoque multidisciplinar*, 1ª ed., Madrid, La Ley, 2009, p. 413 y ss.
- “Artículo. 9. Otros derechos anteriores”, en AA.VV. (dir. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A.), *Comentarios a la Ley de Marcas*, 2ª ed., t. I, Cizur Menor, Aranzadi, 2008, p. 289 y ss.
- “Artículo 8. Marcas y nombres comerciales, notorios y renombrados registrados”, en AA.VV. (dir. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A.), *Comentarios a la Ley de Marcas*, 2ª ed., t. I, Cizur Menor, Aranzadi, 2008, p. 269 y ss.
- “Artículo. 47. Transmisión de la marca”, en AA.VV. (dir. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A.), *Comentarios a la Ley de Marcas*, 2ª ed., t. I, Cizur Menor, Aranzadi, 2008, p. 801 y ss.
- “Artículo 6. Actos de confusión”, en AA.VV. (dir. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A.), *Comentarios a la Ley de Competencia Desleal*, Cizur Menor, Aranzadi, 2011, p. 143 y ss.
- “Sentencia de 17 de mayo de 2004. Acumulación de las protecciones otorgadas por la Ley de Marcas y la Ley de Competencia Desleal”, en *Cuadernos Civitas de Jurisprudencia Civil*, núm. 68, 2005, p. 581 y ss.
- CUTILLAS TORNS, J. M., “La transmisión de la clientela en el Derecho español”, en *Revista General de Derecho*, núm. 668, 2000, p. 5621 y ss.
- DA SILVA CARVALHO, A., *Concorrência desleal (princípios fundamentais)*, Coimbra, Coimbra editora, 1984.
- DAVIS, J., “Unfair Competition Law in the United Kingdom”, en AA.VV. (eds. HILTY, R. M. y HENNING-BODEWIG, F.), *Law Against Unfair Competition: Towards a New Paradigm in Europe?*, Munich, Springer, 2007, p. 183 y ss.
- DE ALMANSA MORENO DE BARREDA, M., “El nombre comercial”, en AA.VV. (coords. FONT GALÁN, J. I., NAVARRO CHINCHILLA, J. J. y VÁZQUEZ GARCÍA, R. J.), *Derecho de la Propiedad Industrial*, monográfico de la revista *Cuadernos de Derecho y Comercio*, 1994, p. 77 y ss.
- DE EIZAGUIRRE, J. M., *Derecho Mercantil*, 4ª ed., Cizur Menor, Aranzadi, 2005, p. 73.
- DEL CORRAL, J. M., “Disposición transitoria sexta. Clasificación de los nombres comerciales”, en AA.VV. (coord. GONZÁLEZ-BUENO, C.), *Comentarios a la Ley y al Reglamento de Marcas*, Madrid, Thomson-Civitas, 2003, p. 860 y ss.
- “Clasificación de los nombres comerciales (Comentario a la Disposición transitoria VI LMa)”, en AA.VV. (coord. GONZÁLEZ-BUENO, C.), *Comentarios a la Ley y al Reglamento de Marcas*, Madrid, Thomson-Civitas, 2003, p. 860 y ss.

- “La reforma del Derecho comunitario de marcas: Novedades en torno al *trade mark package*”, en AA.VV., *XXIX Jornadas de Estudio sobre Propiedad Industrial e Intelectual. Colección de conferencias con motivo de las Jornadas de Estudio celebradas el 13 y 14 de febrero de 2014*, Grupo Español de la AIPPI, L’Hospitalet de Llobregat, 2014, p. 145 y ss.
- DE LA CÁMARA ÁLVAREZ, M., *Estudios de Derecho mercantil. Curso de Abogados de Empresa*, vol. I, Madrid, Centro de Estudios Tributarios, 1972.
- DE LA CUESTA RUTE, J. M., “Supuestos de competencia desleal por confusión, imitación y aprovechamiento de la reputación ajena”, en AA.VV. (coord. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A.), *La Regulación contra la Competencia Desleal en la Ley de 10 de Enero de 1991*, Madrid, BOE-Cámara de Comercio e Industria de Madrid, 1992, p. 35 y ss.
- DE LARRAMENDI, L. H., “El uso como dominio de una marca registrada”, en AA.VV., *Estudios sobre propiedad industrial. Homenaje a M. Currell*, Barcelona, Grupo Español de la AIPPI, 2000, p. 345 y ss.
- “Problemática de los nombres de dominio y del uso de marcas en Internet”, en AA.VV., *La propiedad Industrial y la nueva economía. Colección de conferencias con motivo de las Jornadas de Estudio celebradas el 27 y 28 de noviembre de 2000*, L’Hospitalet de Llobregat, Grupo Español de la AIPPI, 2001, p. 121 y ss.
- DE LAS HERAS LORENZO, T., “La posible reforma de la Ley española de Marcas desde la perspectiva de la Oficina Española de Patentes y Marcas”, en AA.VV., *Cambios en materia de patentes y marcas. Colección de conferencias con motivo de la Jornada de Estudio organizada el 21 de noviembre de 1995 por el Grupo Español de la AIPPI*, L’Hospitalet de Llobregat, Grupo Español de la AIPPI, 1997, p. 87 y ss.
- “El nombre comercial: Razón de ser y claves para su protección”, en AA.VV., *XXIV Jornadas de estudio sobre Propiedad Industrial e Intelectual. Colección de conferencias con motivo de las Jornadas de Estudio celebradas el 17 y 18 de febrero de 2009*, L’Hospitalet de Llobregat, Grupo Español de la AIPPI, 2009, p. 59 y ss.
- “Comentario a la STS de 3 febrero de 1987. Nombre comercial de un extranjero unionista: protección sin necesidad de uso ni de registro en España”, en *Cuadernos Civitas de Jurisprudencia Civil*, núm. 13, 1987, p. 4373 y ss.
- DE MEDRANO CABALLERO, I., “Derecho de Marcas”, en AA.VV. (coord. BAYLOS MORALES, M.), *Tratado de Derecho Industrial*, 3ª ed., Cizur Menor, Aranzadi, 2009, p. 1229 y ss.
- DE MIGUEL ASENSIO, P. A., *Derecho Privado de Internet*, 5ª ed., Madrid, Civitas, 2015.
- DE OLIVEIRA ASCENSÃO, J., “A aplicação do art. 8º da Convenção da União de Paris nos países que sujeitam a registro o nome comercial”, en *Revista da Ordem dos Advogados*, núm. 56, II, 1996, p. 439 y ss.
- Concorrência desleal*, Coimbra, Almedina, 2002.
- DE ROOVE, R., “The Commercial Revolution of the Thirteen Century”, en *Bulletin of the Business Historical Society*, XVI, 1942.
- DEL CORRAL PERALES, J. M., “La reforma del Derecho comunitario de marcas: Novedades en torno al *trade mark package*”, en AA.VV., *XXIX Jornadas de Estudio sobre Propiedad Industrial e Intelectual. Colección de conferencias con motivo de las Jornadas de Estudio celebradas el 13 y 14 de febrero de 2014*, L’Hospitalet de Llobregat, Grupo Español de la AIPPI, 2014, p. 145 y ss.
- “Clasificación de los nombres comerciales (Comentario a la Disposición transitoria VI LMa)”, en AA.VV. (coord. GONZÁLEZ-BUENO, C.), *Comentarios a la Ley y al Reglamento de Marcas*, Madrid, Thomson-Civitas, 2003, p. 860 y ss.

- DEL VALLE FUENTES, E., “Sobre la llamada venta de clientela”, en *Revista de Derecho Privado*, núm. 305, 1942, p. 464 y ss.
- DEVECI, H. A., “Domain Names: Has Trade Mark Law Strayed From Its Path?”, en *International Journal of Law and Information Technology*, Vol. 11, núm. 3, 2003, p. 203 y ss.
- DI CATA, M., “Contraffazione di marchio a mezzo di registrazione di nome a dominio e responsabilità del provider”, en *Rivista di Diritto Industriale*, II, 2005, p. 95 y ss.
- DI CATALDO, V., *I segni distintivi*, 2ª ed., Milano, Giuffrè, 1993.
- DÍAZ GÓMEZ, M. A., “La individualización del empresario social a través de la denominación: Análisis de los requisitos comunes a todas las denominaciones sociales con especial referencia al de novedad o disponibilidad”, en *Revista de Derecho de Sociedades*, núm. 4, 1995, p. 99 y ss.
- “Nombre de dominio preexistente y acceso al registro mercantil central de denominación social: comentario a la RDGRN de 10 octubre 2000 (RJ 2000, 10214)”, en *Revista de Derecho de Sociedades*, núm. 17, 2001, p. 299 y ss.
- DÍAZ VELASCO, M., “El nombre comercial. Concepto y régimen jurídico”, en *Estudios sobre propiedad industrial*, Madrid, 1987, p. 441 y ss.
- “El Derecho al nombre civil y la propiedad industrial”, en *Revista de Derecho Privado*, núm. 376-377, 1948, p. 664 y ss.
- “El nombre comercial en los Registros Mercantiles y de la Propiedad Industrial”, en *Revista de Derecho Privado*, núm. 387, 1949, p. 503 y ss.
- DOMÍNGUEZ PÉREZ, E. M., “Nuevos planteamientos en torno a la marca de servicio: la protección de la imagen y apariencia del interior de un local («flagship store») como marca tridimensional de servicio”, en *Actas de Derecho Industrial*, t. 35, 2014-2015, p. 91 y ss.
- *Competencia Desleal a través de Actos de Imitación Sistemática*, Cizur Menor, Aranzadi, 2003.
- “Algunas cuestiones sobre la distribución de productos de imitación: el aprovechamiento de la reputación ajena desde la perspectiva del derecho de marcas y del derecho contra la competencia desleal”, en AA.VV. (coords. GALÁN CORONA, E. y CARBAJO CASCÓN, F.), *Marcas y distribución comercial*, Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca, 2011, p. 309 y ss.
- “Artículo 11. Actos de imitación”, en AA.VV. (dir. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A.), *Comentarios a la Ley de Competencia Desleal*, Cizur Menor, Aranzadi, 2011, p. 279 y ss.
- DOREY, V., “Représentation du signe, intitulés de classe, signes dictés par une fonction ou la nature du bien, marque de certification”, en *Europe. Actualité du droit de l’Union Européenne*, núm. 11, 2016 (hemos manejado la versión digital de este trabajo, disponible en el portal Lexis Nexis).
- DUEKER, K. S., “Trademark Law lost in cyberspace: trademark protection for internet addresses”, en *Harvard Journal of Law & Technology*, vol. 9, núm. 2, 1996, p. 483 y ss.
- DURÁN CORRETJER, L., *El nombre comercial. Fuentes legales*, Barcelona, Librería Bosch, 1944.
- DURRANDE, S. y CANLORBE, J., “Différents signes susceptibles de constituer une marque”, en *Juris Classeur. Marques-Dessins et modèles*, Fasc. 7100, 2017.
- DURRANDE, S., “Disponibilité des signes”, en *Juris Classeur. Marques-Dessins et modèles*, Fasc. 7110.
- EBERSBACH, M., “Protection du nom commercial en Allemagne”, en *Revue Internationale de la Propriété Industrielle et Artistique*, núm. 49, 1962, p. 145 y ss.
- ECONOMIDES, N. S., “The Economics of Trademarks”, en *Trademark Review*, vol. 78, 1988, p. 523 y ss.
- ELLWOOD, L. A., “Industrial Property Convention and the «Telle Quelle» Clause”, en *The Trademark Reporter*, vol. 46, 1956, p. 36 y ss.

- ELZABURU, A., “La protection du nom comercial en Espagne sous le couvert de l’article 8 de la convention de l’Union de Paris”, en *Revue Internationale de la Propriété Industrielle et Artistique*, núm. 87, 1972, p. 255 y ss.
- ELZABURU, A. y GÓMEZ MONTERO, J., “Nombre Comercial”, en AA.VV. (dir. O’CALLAGHAN MUÑOZ, X.), *Propiedad industrial. Teoría y práctica*, Madrid, Centro de Estudios Ramón Areces, 2001, p. 233 y ss.
- EMBID IRUJO, J. M., “Caracterización de la marca y adquisición del derecho sobre ella”, en AA.VV. (coord. ALONSO ESPINOSA, F.), *El nuevo Derecho de Marcas. Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas*, Granada, Comares, 2002, p. 153 y ss.
- ESCARRA, J., *Cours de Droit Commercial*, Paris, Libraire du Recueil Sirey, 1952.
- ESTASÉN, P., “La casa de comercio como entidad jurídica”, en *Revista General de Legislación y Jurisprudencia*, t. 85, 1894, p. 420 y ss.
- Instituciones de Derecho Mercantil*, t. I, Madrid, Imprenta de la Revista de legislación, 1890.
- EUGENIO OLIVER, L., *Derecho privado informático (sociedad de la información y comercio electrónico, nombres de dominio)*, Madrid, Universidad Nacional de Estudios a Distancia, 2005.
- FALCE, V., “La funzione attrattiva del marchio. Profili di rilievo concorrenziale”, en *Giurisprudenza Commerciale*, vol. 33, t. V, 2006, p. 794 y ss.
- FELIÚ REY, M. I., “El nombre civil como aportación social”, en *Revista de Derecho Privado*, núm. 12, 1988, p. 1081 y ss.
- FERNÁNDEZ LÓPEZ, J. M., “Exposición de la naturaleza de los derechos de propiedad industrial”, en AA.VV., *Derecho sobre propiedad industrial*, Madrid, Consejo General del Poder Judicial, 2001, p. 20.
- “Protección de la Propiedad Industrial a través de la Ley de Competencia Desleal”, en AA.VV. (dir. FERNÁNDEZ LÓPEZ, J. M.), *Propiedad Industrial III*, Madrid, CGPJ, 2008, p. 345 y ss.
- FERNÁNDEZ MASIÁ, E., “La protección internacional de las marcas notorias y renombradas”, en *Revista Electrónica de Estudios Internacionales*, núm. 2, 2001.
- FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., “En torno a la aplicación del artículo 8.º CUP por la jurisprudencia española”, en *Actas de Derecho Industrial*, t. 1, 1974, p. 301 y ss.
- “El nombre comercial y su problemática registral”, en AA.VV., *Jornadas de estudios sobre propiedad industrial. Castelldefels (Barcelona), 25-26 noviembre 1971*, Barcelona, Grupo Español de la AIPPI, 1973, p. 101 y ss.
- “Algunas claves del nuevo Derecho de Marcas”, en *La Ley*, núm. 1, 1989, p. 1082 y ss.
- Fundamentos de Derecho de Marcas*, Madrid, Montecorvo, 1984.
- “Las prohibiciones absolutas”, en FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., OTERO LASTRES, J. M. y BOTANA AGRA, M., *Manual de Propiedad Industrial*, 3ª ed., Madrid, Marcial Pons, 2017, p. 519 y ss.
- “Preliminar”, en *Actas de Derecho Industrial*, t. I, 1974, p. 5 y 6.
- “Las funciones de la marca”, en *Actas de Derecho Industrial*, t. 5, 1978, p. 33 y ss.
- “Reflexiones preliminares sobre la empresa y sus problemas jurídicos”, en *Revista de Derecho Mercantil*, núm. 95, 1965, p. 7 y ss.
- “Nociones básicas”, en FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., OTERO LASTRES, J. M. y BOTANA AGRA, M., *Manual de Propiedad Industrial*, 3ª ed., Madrid, Marcial Pons, 2017, p. 487 y ss.
- Tratado sobre Derecho de marcas*, 2ª ed., Madrid, Marcial Pons, 2004.
- Derecho de marcas*, Madrid, Montecorvo, 1991.

- “Las prohibiciones relativas”, en FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., OTERO LASTRES, J. M. y BOTANA AGRA, M., *Manual de Propiedad Industrial*, 3ª ed., Madrid, Marcial Pons, 2017, p. 543 y ss.
  - “Dominios y marcas en Internet”, en AA.VV. (coord. DE MARTÍN MUÑOZ, A. J.), *Propiedad Industrial y competencia desleal. Perspectiva comunitaria, mercados virtuales y regulación procesal*, Madrid, Comares, 2000, p. 49 y ss.
  - “El color y las formas tridimensionales en la nueva Ley española de Marcas”, en *Actas de Derecho Industrial*, t. 13, 1989-1990, p. 41 y ss.
  - “La marca constituida por la representación visual de una tienda (Comentario a la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 10 de julio de 2014)”, en *Actas de Derecho Industrial*, t. 35, 2014-2015, p. 433 y ss.
  - “El nacimiento del derecho sobre la marca”, en *Revista de Derecho Mercantil*, núm. 102, 1966, p. 187 y ss.
  - “Procedimiento de registro y efectos de la marca”, en FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., OTERO LASTRES, J. M. y BOTANA AGRA, M., *Manual de Propiedad Industrial*, 3ª ed., Madrid, Marcial Pons, 2017, p. 687 y ss.
  - “El riesgo de confusión”, en FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., OTERO LASTRES, J. M. y BOTANA AGRA, M., *Manual de propiedad industrial*, 3ª ed., Madrid, Marcial Pons, 2017, p. 557 y ss.
  - “Posición jurídica del titular de la marca”, en FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., OTERO LASTRES, J. M. y BOTANA AGRA, M., *Manual de Propiedad Industrial*, 3ª ed., Madrid, Marcial Pons, 2017, p. 581 y ss.
  - “La protección reforzada de las marcas renombradas”, en FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., OTERO LASTRES, J. M. y BOTANA AGRA, M., *Manual de propiedad industrial*, 3ª ed., Madrid, Marcial Pons, 2017, p. 573 y ss.
  - “La cesión de la marca comunitaria”, en AA.VV., *Estudios de Derecho Mercantil en Homenaje al Profesor Manuel Broseta Pont*, t. I, Valencia, Tirant Lo Blanch, 1995, p. 1239 y ss.
  - “Nulidad y caducidad”, en FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., OTERO LASTRES, J. M. y BOTANA AGRA, M., *Manual de propiedad industrial*, 3ª ed., Madrid, Marcial Pons, 2017, p. 637 y ss.
  - El enriquecimiento injustificado en el Derecho industrial*, Madrid, Marcial Pons, 1997.
  - El sistema comunitario de marcas*, Madrid, Montecorvo, 1995.
- FERNÁNDEZ RUIZ, J. L. y MARTÍN REYES, M. A., *Fundamentos de Derecho Mercantil*, 4ª ed., t. I., Madrid, EDERSA, 2003.
- FERRÁNDIZ GABRIEL, J. R., “Marcas y denominaciones sociales”, en AA.VV. (coord. GIMENO-BAYÓN COBOS, R.), *Derecho de Marcas. Estudios sobre la nueva Ley 17/2001, de 7 de diciembre*, Barcelona, Bosch, 2003, p. 281 y ss.
- “Artículo 40. Posibilidad de ejercitar acciones civiles y penales”, en AA.VV. (coord. GONZÁLEZ-BUENO, C.), *Comentarios a la Ley y al Reglamento de Marcas*, Madrid, Thomson-Civitas, 2003, p. 407 y ss.
  - “Artículo 41. Acciones civiles que puede ejercitar el titular de la marca”, en AA.VV. (coord. GONZÁLEZ-BUENO, C.), *Comentarios a la Ley y al Reglamento de Marcas*, Madrid, Thomson-Civitas, 2003, p. 416 y ss.
  - “Actos de confusión e imitación con riesgo de asociación”, en *Estudios de Derecho Judicial*, núm. 19, 1999, p. 127 y ss.
- FERRARA, F., *Teoria giuridica dell’azienda*, 2ª ed., Firenze, Carlo Cya, 1948.
- FITTANTE, A., *Brand, Industrial design e Made in Italy: la tutela giuridica. Lezioni di diritto de la proprietà industriale*, Milano, Giuffrè Editore, 2015.

- FLETCHER, P. K., “Joint Registration of Trademarks and the Economic Value of a Trademark System”, en *University of Miami Law Review*, vol. 36, 1982, p. 297 y ss.
- FLEURY, E., *Les marques de service principalement en droit suisse et en droit américain*, Lausanne, Imprimerie Thuillard, 1958.
- FONCILLAS, L., “La marca comunitaria y las lenguas no oficiales”, en *Revista General de Derecho*, núm. 636, 1997, p. 10959 y ss.
- FONT GALÁN, J. I., *Constitución económica y Derecho de la competencia*, Madrid, Tecnos, 1987.
- “La llamada propiedad comercial”, en AA.VV., *Negocios sobre derechos no incorporados a títulos valores y sobre relaciones jurídicas especiales*, Sevilla, Consejo General de los Colegios Oficiales de Corredores de Comercio en colaboración con el Departamento de Derecho Mercantil de la Universidad de Sevilla, 1992, p. 119 y ss.
- “La empresa en el Derecho mercantil”, en AA.VV. (coord. JIMÉNEZ SÁNCHEZ, G. J.), *Derecho Mercantil I*, 13ª ed., Barcelona, Ariel, 2009, p. 57 y ss.
- “Prólogo” a MIRANDA SERRANO, L. M., *Denominación social y nombre comercial*, Madrid, Marcial Pons, 1997, p. 10.
- FONT GALÁN, J. I. y PAGADOR LÓPEZ, J., “La empresa”, en AA.VV. (coords. JIMÉNEZ SÁNCHEZ, G. J. y DÍAZ MORENO, A.), *Lecciones de Derecho Mercantil*, 18ª ed., Madrid, Tecnos, 2015, p. 77 y ss.
- FONT GALÁN, J. I. y MIRANDA SERRANO, L. M., *Competencia desleal y antitrust. Sistemas de ilícitos*, Madrid, Marcial Pons, 2005.
- FONT RIBAS, A., “«Property Rights» y derecho de marcas”, en *Revista General de Derecho*, núm. 544-545, 1990, p. 283 y ss.
- FRAGUAS MASSIP, R., “El concepto jurídico de empresa”, en AA.VV., *Estudios de Derecho Civil en homenaje al Prof. Castán Tobeñas*, t. V, Pamplona, EUNSA, 1969, p. 229 y ss.
- FRANCESCHELLI, R., *Trattato di Diritto Industriale*, vol. I, Milano, Dott. A. Giuffrè Editore, 1961.
- “I marchi di promozione, selezione e raccomandazione come marchi collettivi di servizio” en *Rivista di Diritto Industriale*, II, 1976, p. 239 y ss.
- “Protection du nom commercial en Italie”, en *Propriété Industrielle*, 1942, p. 166 y ss.
- “Studi sulla concorrenza sleale, IV, La fattispecie”, en *Rivista di Diritto Industriale*, I, 1963, p. 257 y ss.
- FRASSI, P., “Internet e segni distintivi”, en *Rivista di Diritto Industriale*, III, 1997, p. 178 y ss.
- “È possibile un nuovo approccio alla materia della cessione dei marchi? L'esempio francese e comunitario”, en *Rivista di Diritto Industriale*, III-IV, 1989, p. 264 y ss.
- FREZER, K. H., “Die Kennzeichenfunktion von Domainnamen”, en *Wettbewerb in Recht und Praxis*, 2000, p. 669 y ss.
- FRÍGOLA RIERA, A., “Confusión entre marcas y protección a los consumidores”, en AA.VV. (coord. DE MARTÍN MUÑOZ, A. J.), *Propiedad Industrial y competencia desleal. Perspectiva comunitaria, mercados virtuales y regulación procesal*, Madrid, Comares, 2000, p. 305 y ss.
- GALACHO ABOLAFIO, A. F., “El reconocimiento legal del carácter distintivo de la denominación social en la Ley 17/2001, de Marcas: verdad a medias”, en *Actas de Derecho Industrial*, t. 34, 2013-2014, p. 177 y ss.
- “El color como marca y su carácter distintivo”, en *Actas de Derecho Industrial*, t. 34, 2013-2014, p. 587 y ss.
- GALÁN CORONA, E., “Artículo 34. Derechos conferidos por la marca”, en AA.VV. (dir. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A.), *Comentarios a la Ley de Marcas*, 2ª ed., t. I, Cizur Menor, Aranzadi, 2008, p. 529 y ss.

- GALGANO, F., *Historia del Derecho Mercantil*, versión española de BISBAL, J., Barcelona, Laia, 1981.
- Le società di persone*, Milano, Dott. A. Giuffrè Editore, 1972.
  - Diritto commerciale. L'imprenditore*, 13ª ed., Bologna, Zanichelli editore, 2013.
- GALLEGO SÁNCHEZ, E., *Derecho de la empresa y del mercado*, 3ª ed., Valencia, Tirant Lo Blanch, 2014.
- GALLI, C., *Funzione del marchio e ampiezza della tutela*, Milano, Dott. A. Giuffrè Editore, 1996.
- GALLOUX, J. C., *Droit de la Propriété Industrielle*, 2ª ed., Paris, Dalloz, 2003.
- GARCÍA DE VALDEAVELLANO, L., *Curso de historia de las instituciones españolas: de los orígenes al final de la Edad Media*, Madrid, Alianza Editorial, 1998.
- GARCÍA DOMÍNGUEZ, J., *Guia-Manual. Propiedade Industrial e Intelectual*, en file:///C:/Users/Usuario%20Portatil/Downloads/Guia\_Propiedade\_Intelectual.pdf (Consultado el 10 de junio de 2018).
- GARCÍA LUENGO, R. B., “Artículos 40 y 41”, en AA.VV. (dir. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A.), *Comentarios a la Ley de Marcas*, 2ª ed., t. I, Cizur Menor, Aranzadi, 2008, p. 659 y ss.
- GARCÍA PÉREZ, R., “Consideraciones sobre la nueva Ley de Marcas”, en *Universitas*, núm. 105, 2003, p. 161 y ss.
- “El riesgo de confusión en el Derecho de marcas de la Unión Europea”, en *Revista Aranzadi Civil-Mercantil*, núm. 8, 2011, p. 47 y ss.
  - “Ejercicio acumulado de acciones basadas en la Ley de marcas y en la Ley de Competencia desleal”, en AA.VV. (dirs. PÉREZ-CRUZ MARTÍN, A. J. y FERREIRO BAAMONDE, X.), *Los retos del Poder Judicial ante la sociedad globalizada: Actas del IV Congreso Gallego de Derecho Procesal (I Internacional)*, A Coruña, Servizo de Publicacións da Universidade da Coruña, 2012, p. 451 y ss.
  - “Nuevas relaciones entre la Ley de Marcas y la Ley de Competencia Desleal”, en *Aranzadi civil-mercantil. Revista doctrinal*, núm. 1, 2012, p. 25 y ss.
  - Ley de Competencia Desleal*, Cizur Menor, Aranzadi, 2008.
- GARCÍA VIDAL, A., “La denominación social en la Ley de Marcas de 2001”, en *Actas de Derecho Industrial*, t. 22, 2001, p. 57 y ss.
- “Marcas y nombres de dominio en Internet”, en *Actas de Derecho Industrial*, t. 18, 1997, p. 187 y ss.
  - Derecho de Marcas e Internet*, Valencia, Tirant Lo Blanch, 2002.
  - El Derecho español de los nombres de dominio*, Granada, Comares, 2004.
  - El uso descriptivo de la marca ajena*, Madrid, Marcial Pons, 2000.
  - “El uso de la marca ajena con una finalidad diferente a la de distinguir productos o servicios [Comentario a las sentencias del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 14 de mayo de 2002 (*Michael Hölterhoff y Ulrich Freiesleben*); de 12 de noviembre de 2002 (*Arsenal Football Club plc y Mathew Reed*) y de 21 de noviembre de 2002 (*Robelco NV y Robeco Groep NV*)]”, en *Actas de Derecho Industrial*, t. 23, 2002, p. 337 y ss.
  - “La reforma del derecho europeo de marcas (I): principales novedades introducidas por la Directiva (EU) 2015/2436”, en *Análisis GA&P* febrero de 2016 [disponible en: <http://www.gomezacebo-pombo.com/media/k2/attachments/la-reforma-del-derecho-europeo-de-marcas-i-principales-novedades-introducidas-por-la-directiva-ue-2015-2436.pdf> (Consultado el 01 de junio de 2018)].

- “La lesión de una marca por medio de un nombre comercial, un rótulo de establecimiento o una denominación social. Comentario a la Sentencia del TJCE (Gran Sala) de 11 de septiembre de 2007, asunto C-17/06, Céline SARL y Céline SA”, en FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., GARCÍA VIDAL, A. y FRAMIÑÁN SANTAS, J., *Jurisprudencia comunitaria sobre marcas (2007): comentarios, Recopilación y extractos sistematizados*, Granada, Comares, 2009, p. 77 y ss.
  - “España: El Tribunal Supremo se pronuncia de nuevo sobre el conflicto entre marcas y denominaciones sociales, con posterioridad a la debatida sentencia *Céline* del Tribunal de Justicia”, en *Actas de Derecho Industrial*, t. 30, 2009-2010, p. 1103 y ss.
  - “Signos distintivos, metatags y keyword banners”, en *Actualidad Civil*, núm. 2, 2001, p. 737 y ss.
  - “Los primeros pronunciamientos judiciales españoles sobre conflictos entre nombres de dominio y signos distintivos”, en *Actas de Derecho Industrial*, t. 20, 1999, p. 473 y ss.
  - “La recomendación conjunta de la Unión de París y la OMPI sobre la protección de las marcas y otros derechos de propiedad industrial sobre signos en Internet”, en *Anuario de Derecho Comercial*, núm. 10, 2004, p. 157 y ss.
  - “La acción reivindicatoria de un nombre de dominio”, en *Diario La Ley*, núm. 6981, 2008, p. 1 y ss.
- GARCÍA-CHAMÓN CERVERA, E., “La infracción marcaria y la competencia desleal”, en <http://www.legaltoday.com/opinion/articulos-de-opinion/la-infraccion-marcaria-y-la-competencia-desleal> (consultado el 9 de julio de 2018).
- GARCÍA-CHAMÓN CERVERA, E., SOLER PASCUAL, L. A. y FUENTES DEVESA, R., *Tratado práctico de propiedad industrial*, Madrid, El Derecho, 2014.
- GARCÍA-CRUCES GONZÁLEZ, J. A., “Comentario a la sentencia del TS de 21 de octubre de 1994. Objeto: conflicto entre signos distintivos y denominación social por riesgo de confusión”, en *Cuadernos Civitas de Jurisprudencia Civil*, núm. 38, 1995, p. 503 y ss.
- “Artículo 54. Efectos de la declaración de nulidad”, en AA.VV. (dir. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A.), *Comentarios a la Ley de Marcas*, 2ª ed., t. II, Cizur Menor, Aranzadi, 2008, p. 973 y ss.
  - “Artículo 55. Caducidad”, en AA.VV. (dir. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A.), *Comentarios a la Ley de Marcas*, 2ª ed., t. II, Cizur Menor, Aranzadi, 2008, p. 983 y ss.
- GARDINI, A., “La tutela del marchio di colore in due recenti deciosini stranieri: un paso indietro?”, en *Rivista di Diritto Industriale*, I, 2012, p. 164 y ss.
- GARRIDO CERDÁ, E., “La denominación social”, en *Anales de la Academia Matritense del Notariado*, t. XXX, vol. 1, 1991, p. 605 y ss.
- GARRIGUES, J., *Tratado de Derecho Mercantil*, t. I-1, Madrid, Revista de Derecho Mercantil, 1947.
- “El Registro Mercantil en el Derecho español”, en *Revista Crítica de Derecho Inmobiliario*, núm. 69, 1930, p. 657 y ss.
  - Curso de Derecho Mercantil*, 7ª ed., Madrid, Imprenta Aguirre, 1976.
  - “La propiedad industrial y la empresa”, en *Actas de Derecho Industrial*, t. 4, 1977, p. 13 y ss.
- GARZÓN, M., “Marcas genéricas, comunes y descriptivas: Comentario a la sentencia del Tribunal Supremo 3.ª de 17 de diciembre de 1992 (Chupa Chups/Chupa Cielos)”, en *Revista General de Derecho*, núm. 630, 1997, p. 2357 y ss.
- GAUMONT-PRAT, H., *Droit de la Propriété Industrielle*, Paris, LITEC, 2005.
- GHIDINI, G., *Slealtà della concorrenza e costituzione economica*, Padova, CEDAM, 1978.
- Aspectos actuales del Derecho Industrial, Propiedad Intelectual y competencia*, traducción a cargo de MARTÍ MOYA, V., Granada, Comares, 2002.
  - Della concorrenza sleale*, Milano, Giuffrè, 1991.

- La concorrenza sleale*, 3ª ed., Torino, UTET, 2001.
- GHIDINI, G. y CAVANI, G., *Lezioni di Diritto Industriale. Proprietà industriale, intellettuale e concorrenza*, Milano, Giuffrè Editore, 2014.
- GHIRON, M., *Corso di Diritto Industriale*, 2ª ed., vol. I., Roma, Società editrice del «Foro italiano», 1935.
- GIERKE, J., *Derecho Comercial y de la Navegación*, traducción a cargo de SEMÓN, J. M., Buenos Aires, Tipográfica Editora Argentina, 1957.
- GILSON, J., *Trademark Protection and Practice*, vol. I, Nueva York, Matthew Bender & Co., 1974-1977.
- GIMENO BEVIÁ, V., “La nulidad de la marca nacional”, en *La Ley Mercantil*, núm. 58, 2019 (hemos manejado la versión digital de este trabajo, disponible en el portal de revistas de Wolters Kluwer).
- GIOIA, F., “Effetti dell’instituzione del Registro dell’Imprese sulla disciplina della ditta”, en *Rivista di Diritto Industriale*, VI, 1997, 219 y ss.
- GIPPINI FOURNIER, E., “Las marcas olfativas en los Estados Unidos”, en *Actas de Derecho Industrial*, t. 14, 1991-1992, p. 157 y ss.
- GIRÓN TENA, J., “Sobre las características generales desde los puntos de vista político-jurídico y conceptual de los problemas actuales en torno a la empresa”, en AA.VV., *Estudios de Derecho mercantil en homenaje al Profesor Antonio Polo*, Madrid, Editoriales de Derecho Reunidas, 1981, p. 281 y ss.
- “Comentario a la Resolución de la Dirección General de Registros y del Notariado de 10 de marzo de 1946”, en *Revista de Derecho Mercantil*, núm. 5, 1946, p. 141 y ss.
- GIUDICI, S., “Osservazioni sulla nova disciplina europea dei marchi”, en *Rivista di Diritto Industriale*, III, 2016, p. 158 y ss.
- “Il caso del dominio *Mediaset.com*”, en *Rivista di Diritto Industriale*, IV-V, 2012, p. 468 y ss.
- GÓMEZ MONTERO, J., “La regulación del nombre comercial en el Derecho español”, en *La Ley*, núm. 1, 1992, p. 980 y ss.
- “Artículo 87. Concepto y normas aplicables”, en AA.VV. (coord. GONZÁLEZ-BUENO, C.), *Comentarios a la Ley y al Reglamento de Marcas*, Madrid, Thomson-Civitas, 2003, p. 711 y ss.
- “El régimen del rótulo de establecimiento en la nueva Ley de Marcas de 2001”, en *Actas de Derecho Industrial*, t. 22, 2001, p. 99 y ss.
- “Algunos criterios para la comparación de marcas”, en AA.VV., *XXIV Jornadas de estudio sobre Propiedad Industrial e Intelectual. Colección de conferencias con motivo de las Jornadas de Estudio celebradas el 17 y 18 de febrero de 2009*, L’Hospitalet de Llobregat, Grupo Español de la AIPPI, 2009, p. 149 y ss.
- “La aplicación del artículo 6 bis CUP al conflicto entre una marca usada y un nombre comercial registrado”, en *Actas de Derecho Industrial*, t. 6, 1979-1980, p. 141 y ss.
- “Artículo 90. Derechos conferidos por el registro”, en AA.VV. (coord. GONZÁLEZ-BUENO, C.), *Comentarios a la Ley y al Reglamento de Marcas*, Madrid, Thomson-Civitas, 2003, p. 737 y ss.
- “Solicitud y procedimiento de registro de la marca”, en AA.VV. (coord. ALONSO ESPINOSA, F.), *El nuevo Derecho de Marcas. Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas*, Granada, Comares, 2002, p. 153 y ss.
- “Artículo 89. Clasificación y tasas aplicables”, en AA.VV. (coord. GONZÁLEZ-BUENO, C.), *Comentarios a la Ley y al Reglamento de Marcas*, Madrid, Thomson-Civitas, 2003, p. 732 y ss.
- “Artículo 88. Prohibiciones de registro”, en AA.VV. (coord. GONZÁLEZ-BUENO, C.), *Comentarios a la Ley y al Reglamento de Marcas*, Madrid, Thomson-Civitas, 2003, p. 724 y ss.

- “Artículo 91. Nulidad y caducidad del nombre comercial”, en AA.VV. (coord. GONZÁLEZ-BUENO, C.), *Comentarios a la Ley y al Reglamento de Marcas*, Madrid, Thomson-Civitas, 2003, p. 755 y ss.
- “El permanente conflicto entre los signos distintivos y las denominaciones sociales”, en AA.VV., *Estudios sobre propiedad industrial. Homenaje a M. Currell*, Barcelona, Grupo Español de la AIPPI, 2000, p. 261 y ss.
- GÓMEZ SEGADE, J. A., “Los bienes inmateriales en el Anteproyecto de Ley del Código Mercantil (ALCM)”, en AA.VV. (dirs. MORILLAS JARILLO, M. J., PERALES VISCASILLAS, P. y PORFIRIO CARPIO, L. J.), *Estudios sobre el futuro Código Mercantil. Libro homenaje al profesor Rafael Illescas Ortiz*, Madrid, Universidad Carlos III de Madrid, 2015, p. 115 y ss.
- “Protección constitucional de la marca y de las denominaciones de origen. Comentario a la Sentencia del Tribunal Constitucional Alemán de 22 de mayo de 1979”, en *Actas de Derecho Industrial*, núm. 7, 1981, p. 293 y ss.
- “Fuerza distintiva y «secondary meaning» en el Derecho de los signos distintivos de la empresa”, en *Cuadernos de Derecho y Comercio*, núm. 6, 1995, p. 175 y ss.
- “Concepto y protección de la presentación comercial (*trade dress*): ¿Debe seguirse el ejemplo USA en el caso Taco Cabaña? (Comentario a la Sentencia del Tribunal Supremo Norteamericano de 26 de junio de 1992, en el caso «Two Pesos, Inc. V. Taco Cabaña Inc.»)”, en *Cuadernos de Jurisprudencia sobre Propiedad Industrial*, núm. 14, 1995, p. 11 y ss.
- GONDRA ROMERO, J. M., “Teoría general de los signos de empresa” en AA.VV. (coord. IGLESIAS PRADA, J. L.), *Estudios jurídicos en homenaje al profesor Aurelio Menéndez*, t. I, Madrid, Civitas, 1996, p. 829 y ss.
- “El nombre comercial”, en *Revista de Derecho de Sociedades*, núm. 8, 1997, p. 13 y ss.
- “La estructura jurídica de la empresa (El fenómeno de la empresa desde la perspectiva de la Teoría general del Derecho)”, en *Revista de Derecho Mercantil*, núm. 228, 1998, p. 493 y ss.
- GONZÁLEZ, J. A., *Código da Propriedade Industrial Anotado*, Lisboa, Quid Iuris, 2006.
- GONZÁLEZ-BUENO, C., “Artículo 5. Prohibiciones absolutas”, en AA.VV. (coord. GONZÁLEZ-BUENO, C.), *Comentarios a la Ley y al Reglamento de Marcas*, Madrid, Thomson-Civitas, 2003, p. 93 y ss.
- “Artículo 47. Transmisión de la marca”, en AA.VV. (coord. GONZÁLEZ-BUENO, C.), *Comentarios a la Ley y al Reglamento de Marcas*, Madrid, Thomson-Civitas, 2003, p. 474 y ss.
- GONZÁLEZ HUEBRA, P., *Curso de Derecho mercantil*, Barcelona, Imprenta del Heredero de José Gorgas, 1859.
- GONZÁLEZ NAVARRO, B. A., “Nombre comercial no registrado en España: la protección marcaria no se extiende más allá de las acciones de nulidad relativa”, en *Revista Aranzadi Doctrinal*, núm. 4, 2012, p. 81 y ss.
- GRAGERA GALLARDO, J., “Las marcas en la red”, en AA.VV. (dir. FERNÁNDEZ LÓPEZ, J. M.), *Propiedad Industrial*, Madrid, CGPJ, 2004, p. 327 y ss.
- GRAU GRANELL, F., “La razón social y la razón comercial”, en *Revista General de Legislación y Jurisprudencia*, t. CXXI, 1912, p. 41 y ss.
- “Voz Razón Social”, en AA.VV., *Enciclopedia jurídica española*, t. XXVI, F. Seix.
- GRECO, P., *I diritti sui beni immateriali*, Torino, G. Giappichelli editore, 1948.
- GRIMALDOS GARCÍA, M. I., “La función de la marca como indicador de la calidad del producto o servicio a la luz de los casos Emmanuel y Fiorucci”, en *Actas de Derecho Industrial*, t. 28, 2007-2008, p. 825 y ss.

- GRISMORE, G. C., “the Assignment of Trade Marks and Trade Names”, en *The Michigan Law Review Association*, vol. 30, núm. 4, p. 489 y ss.
- GRUPO ESPAÑOL DE LA AIPPI, “Cuestión 115. Protección efectiva contra la Competencia Desleal con arreglo al art. 10 bis del Convenio de París de 1883”, en *Informes sobre Propiedad Industrial 1979-1995. Colección de informes emitidos por el Grupo Español de la AIPPI*, Barcelona, Grupo Español de la AIPPI, 1995, p. 357 y ss.
- GUGLIELMETTI, G., “Conflitto tra ditte commerciale, istituzione del registro delle imprese e unitarietà dei segni distintivi”, en *Rivista di Diritto Industriale*, II, 1994, p. 73 y ss.
- HANCOCK, D., “You Can Have It, But Can You Hold It?: Treating Domain Names as Tangible Property”, en *Kentucky Law Journal*, vol. 99, núm. 1, 2010-2011, p. 185 y ss.
- HEATH, C., “National treatment under the Paris Convention”, en AA.VV. (ed. KAMPERMAN SANDERS, A.), *The principle of National Treatment in International Economic Law. Trade, investment and intellectual property*, Cheltenham-Northampton, Edward Elgar, 2014, p. 223 y ss.
- HENEGHAN, P. J. y WAMSLEY, H. D., “The Service Mark Alternative to the Right of Publicity-Estate of Presley v. Russen”, en *Loyola of Los Angeles Entertainment Law Review*, vol. 2, 1982, p. 113 y ss.
- HOHN-HEIN, N., “Registering Store Design as a Trademark in the United States and Germany: A Comparative Analysis”, en *The Trademark Reporter*, vol. 105, 2016, p. 1295 y ss.
- HUERTA CASADO, Y., “La labor de la OMPI en la esfera de los nombres de dominio”, en AA.VV., *La propiedad Industrial y la nueva economía. Colección de conferencias con motivo de las Jornadas de Estudio celebradas el 27 y 28 de noviembre de 2000*, L’Hospitalet de Llobregat, Grupo Español de la AIPPI, 2001, p. 125 y ss.
- ILLESCAS ORTIZ., R., “El Derecho industrial y el régimen jurídico de la competencia”, en AA.VV. (coord. JIMÉNEZ SÁNCHEZ, G. J.), *Lecciones de Derecho Mercantil*, 6ª ed., Madrid, Tecnos, 2000, p. 127 y ss.
- “La marca y otros signos distintivos”, en AA.VV. (coord. JIMÉNEZ SÁNCHEZ, G. J.), *Derecho Mercantil I*, 13ª ed., Barcelona, Ariel, 2009, p.752 y ss.
- ILLESCAS RUS, A. V., “Análisis de la aplicación, en Juzgados y Tribunales, del art. 8 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de marcas”, en AA.VV. (dir. FERNÁNDEZ LÓPEZ, J. M.), *Propiedad Industrial II*, Madrid, CGPJ, 2007, p. 265 y ss.
- IND, N., *La imagen corporativa. Estrategias para desarrollar programas de identidad eficaces*, Madrid, Díaz de Santos, 1992.
- ÍÑIGUEZ ORTEGA, P., “Aproximación a los signos distintivos prioritarios y las denominaciones sociales: relevancia diferenciadora”, en *Actas de Derecho Industrial*, t. 33, 2012-2013, p. 113 y ss.
- “Las colisiones entre las denominaciones sociales y los signos distintivos”, en *Derecho de los Negocios*, núm. 258, 2012 (hemos manejado la versión digital de este trabajo, disponible en el portal de revistas de Wolters Kluwer).
- ISAY, H., “Die Selbständigkeit des Rechts an der Marke”, en *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht*, 1929, p. 23 y ss.
- ISLER, W., “Service Mark Registration Requirements”, en *Journal of the Patent Office Society*, vol. 37, 1955, p. 243 y ss.
- JOHNSON, P., “Part. 1. Country reports: Chapter 14. United Kingdom”, en AA.VV. (ed. LANGE, P.), *International Trade Mark and Sings Protection*, Munich-Oxford-Portland, C.H. Beck-Hart-Nomos, 2010, p. 1145 y ss.

- KÉRÉVER, A., “La règle du traitement national ou le principe de l'assimilation”, en *Revue Internationale du Droit d'Auteur*, núm. 158, 1993, p. 74 y ss.
- KITCHIN, D., LLEWELYN, D., MELLOR, J., MEADE, R., MOODY STUART, T. y KEELING, D., *Kerly's Law of Trade Marks an Trade Names*, London, Sweet & Maxell, 2005.
- KOVAR, R., “Les fonctions des marques selon la Cour de Justice des Communautés européennes après l'arrêt HAG II”, en *Revue de Jurisprudence du Droit des Affaires*, 1991, p. 751 y ss.
- KULISCHER, J. M., *Storia económica del Medio Evo e dell'Epoca Moderna*, vol. II., Firenze, G. C. Sansoni, 1964.
- KUNZ-HALLSTEIN, H. P., “Protection du nom commercial en Allemagne”, en *Revue Internationale de la Propriété Industrielle et Artistique*, 1971, p. 277 y ss.
- LADAS, S. P., *Patents, trademarks and related rights. National and international protection*, t. III, 1ª ed., Cambridge, Harvard University Press, 1975.
- La protection internationale de la propriété industrielle*, Paris, E. de Boccard, 1933.
- “The Lisbon Conference for Revision of the International Convention for the Protection of Industrial Property”, en *The Trademark Reporter*, vol. 48, 1958, p. 1291 y ss.
- LALONDE, A. G. y GILSON, J., “Getting Real With Nontraditional Trademarks: What's Next After Red Oven Knobs, The Sound Of Burning Methamphetamine, And Goats On A Grass Roof?”, en *The Trademark Reporter*, vol. 101, 2011, p. 186 y ss.
- LAMANDINI, M., “Osservazioni in tema di ditta «geografica»”, separata del artículo del mismo nombre publicado en *Giurisprudenza italiana*, II, 1991.
- LANDES, W. M. y POSNER, R. A., “Trademark Law: An Economic Perspective”, en *The Journal of Law & Economics*, vol. 30, núm. 2, 1987, p. 265 y ss.
- LANDINI, S., “Tutela della proprietà intellettuale tra forma e sostanza. Ancora sul concetto di preuso in materia di marchi di fatto”, en *Rivista di Diritto Industriale*, VI, 2015, p. 371 y ss.
- LANGE, P., “Part. 1. Country reports: Chapter 7. Germany”, en AA.VV. (ed. LANGE, P.), *International Trade Mark and Sings Protection*, Munich-Oxford-Portland, C.H. Beck-Hart-Nomos, 2010, p. 437 y ss.
- LANGLE RUBIO, E., *Derecho Mercantil Español*, tomo I, Barcelona, BOSCH, 1950.
- LASTIRI SANTIAGO, M., *La comercialización del nombre de dominio: régimen jurídico*, Madrid, Marcial Pons, 2014.
- “La infracción de los derechos de marca a través de keywords advertising”, en *Actas de Derecho Industrial*, t. 32, 2011-2012, p. 730 y ss.
- “El dominio electrónico en el Anteproyecto de Ley del Código Mercantil (ALCM)”, en AA.VV. (dirs. MORILLAS JARILLO, M. J., PERALES VISCASILLAS, P. y PORFIRIO CARPIO, L. J.), *Estudios sobre el futuro Código Mercantil. Libro homenaje al profesor Rafael Illescas Ortiz*, Madrid, Universidad Carlos III de Madrid, 2015, p. 232 y ss.
- LATTES, A., *Il diritto commerciale nella legislazione statutaria delle città italiane*, Milano, U. Hoepli, 1884.
- LÁZARO SÁNCHEZ, E. J., “Denominación de la Sociedad Anónima: identidad, reserva y nulidad”, en *Revista de Derecho de Sociedades*, núm. 4, 1995, p. 281 y ss.
- LE GOFF, J., *Mercaderes y banqueros de la Edad Media*, Buenos Aires, Editorial Universitaria de Buenos Aires, 1982.
- LEHMANN, M., “La teoría de los «Property Rights» y la protección de la propiedad intelectual e industrial”, en *Revista General de Derecho*, núm. 544-545, 1990, p. 265 y ss.
- “Rafforzamento della tutela del marchio attraverso le norme sulla concorrenza sleale”, en *Rivista di Diritto Industriale*, I, 1988, p. 19 y ss.

- LEMA DAPENA, M. A., “La protección del nombre comercial a través del artículo 8 del CUP”, en *Actas de Derecho Industrial*, t. 21, 2000, p. 339 y ss.
- LEMA DEVESA, C., “Límites al derecho de marca y publicidad indirecta”, en AA.VV. (dir. FERNÁNDEZ LÓPEZ, J. M.), *Propiedad Industrial III*, Madrid, CGPJ, 2008, p. 325 y ss.
- “Extensión y límites del derecho de marca”, en *Derecho de los Negocios*, núm. 270, 2013, p. 7 y ss.
- “Las nuevas perspectivas de notoriedad y renombre de la marca”, en AA.VV. (dir. FERNÁNDEZ LÓPEZ, J. M.), *Propiedad Industrial*, Madrid, CGPJ, 2004, p. 281 y ss.
- LEMA DEVESA C. y BOUZA LÓPEZ, M. A., “Las prohibiciones absolutas del registro de marcas”, en AA.VV. (dir. CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ, J. L.), *Ley de Marcas*, Madrid, CGPJ, 2004, p. 245 y ss.
- LEMA RASTROJO, S., “Nuevo concepto de marca. Especial referencia a las marcas olfativas”, en *Revista Aranzadi Doctrinal*, núm. 9, 2017, p. 181 y ss.
- LIBERTINI, M. y GENOVESSE, A., “Art. 2598. Atti di concorrenza sleale”, en AA.VV. (dir. GABRIELLI, E.), *Commentario del Codice Civile. Delle società, dell’azienda, della concorrenza*, Torino, UTET, 2014, p. 485 y ss.
- LITMAN, J., “Breakfast with Batman: The Public Interest in the Advertising Age”, en *Yale Law Journal*, 1999.
- LLOBREGAT HURTADO, L. M., “Caracterización jurídica de las marcas olfativas como problema abierto”, en *Revista de Derecho Mercantil*, núm. 227, 1998, p. 51 y ss.
- LOBATO GARCÍA-MIJÁN, M., *Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas*, 2ª ed., Cizur Menor, Thomson-Civitas, 2007.
- “El *ius utendi* como obstáculo frente a la acción de infracción en materia de marcas y diseño: Alcance de la jurisprudencia comunitaria en el ámbito español”, en AA.VV., *XXIX Jornadas de Estudio sobre Propiedad Industrial e Intelectual. Colección de conferencias con motivo de las Jornadas de Estudio celebradas el 13 y 14 de febrero de 2014*, L’Hospitalet de Llobregat, Grupo Español de la AIPPI, 2014, p. 17 y ss.
- “Los actos de imitación en la Ley de Competencia Desleal de 10 de enero de 1991 en relación con el ordenamiento jurídico comunitario. Especial referencia a la relación entre los derechos de propiedad industrial y la competencia desleal”, en *Revista de Derecho Privado*, 1992, p. 728 y ss.
- “Nombres de Dominio y extensión del derecho de marca”, en *Revista jurídica Universidad Autónoma de Madrid*, núm. 5, 2001, p. 101 y ss.
- LOISEAU, G., “La nature juridique du nom de domaine”, en AA.VV. (dir. DREYFUS, N.), *Marques et noms de domaine de l’Internet*, Paris, Hermès Science Publications, 2001.
- LOJENDIO OSBORNE, M. y NUÑEZ LOZANO, P. L., “Denominación, nacionalidad y domicilio de las Sociedades de Capital”, en AA.VV. (coord. JIMÉNEZ SÁNCHEZ, G. J.), *Derecho Mercantil*, 14ª ed., t. I, vol. 2, Madrid, Marcial Pons, 2010, p. 75 y ss.
- LÓPEZ DE MEDRANO, F., “La impugnación judicial de las marcas formadas por expresiones extranjeras al perder su fuerza distintiva. Comentario a la sentencia del Tribunal Supremo (Sala 1ª) de 2 de diciembre de 1989”, en *Revista General de Derecho*, núm. 558, 1991, p. 1593 y ss.
- LÓPEZ GÓMEZ, J. A., “Anotación a la Sentencia del Tribunal Supremo de 13 de febrero de 1975. Caso Dior”, en *Actas de Derecho Industrial*, t. 3, 1976, p. 643 y ss.
- LÓPEZ SOTO, A., “Artículo 2. Adquisición del derecho”, en AA.VV. (coord. GONZÁLEZ-BUENO, C.), *Comentarios a la Ley y al Reglamento de Marcas*, Madrid, Thomson-Civitas, 2003, p. 63 y ss.

- LOSADA DÍAZ, J. C., “Los medios de comunicación como generaciones de imagen corporativa: los públicos internos”, en *Comunicación y sociedad*, núm. 2, vol. 15, 2002, 95 y ss.
- LUNA SERRANO, A., “Notas sobre la empresa agraria y el empresario agrícola”, en AA.VV., *Estudios de Derecho Civil en homenaje al Prof. Castán Tobeñas*, t. V, Pamplona, EUNSA, 1969, p. 413 y ss.
- MAESTRE, J. A. *El Derecho al Nombre de Dominio*, en <http://www.maestreabogados.com/wp-content/uploads/2014/11/libro-el-derecho-al-nombre-de-dominio.pdf>, 2001.
- MAGRI, G., “Sul concetto giuridico della ditta commerciale”, en *Rivista di Diritto Commerciale*, I, 1912, p. 18 y ss.
- MALINVERNO, E., “Il marchio di servizio”, en *Rivista di Diritto Industriale*, I, 1977, p. 75 y ss.
- MANGINI, V., *Manuale breve di Diritto Industriale*, 3ª ed., Padova, CEDAM, 2009.
- MANIATIS, S. y BOTIS, D., *Trade Marks in Europe. A practical jurisprudence*, 2ª ed., London, Sweet & Maxwell, 2010.
- MANSANI, L., “Marchi olfattivi”, en *Rivista di Diritto Industriale*, VI, 1996, p. 247 y ss.
- MARASÀ G., “La circolazione del marchio”, en *Rivista di Diritto Civile*, II, 1996, p. 477 y ss.
- MARCO ARCALÁ, L. A., “Artículo 5. Prohibiciones absolutas”, en AA.VV. (dir. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A.), *Comentarios a la Ley de Marcas*, 2ª ed., t. I., Cizur Menor, Aranzadi, 2008, p. 135 y ss.
- “La tipificación de la falta de carácter distintivo como motivo de denegación absoluto en la nueva Ley española de Marcas”, en *Actas de Derecho Industrial*, t. 22, 2001, p. 111 y ss.
  - “La nueva regulación del Derecho de marcas en la Unión Europea (Comentario breve de la nueva Directiva sobre Marcas y de la modificación del Reglamento sobre la Marca de la Unión Europea)”, en *Actas de Derecho Industrial*, t. 36, 2015-2016, p. 391 y ss.
  - “Artículo 20. Prácticas engañosas por confusión para los consumidores”, en AA.VV. (dir. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A.), *Comentarios a la Ley de Competencia Desleal*, Cizur Menor, Aranzadi, 2011, p. 545 y ss.
  - “El tratamiento de los signos distintivos en la reforma de la Ley de competencia desleal: principales cuestiones”, en *Actas de Derecho Industrial*, t. 31, 2010-2011, p. 231 y ss.
  - “La infracción del derecho de marca mediante palabras clave en los motores de búsqueda en internet en la jurisprudencia reciente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea”, en *Actas de Derecho Industrial*, t. 30, 2009-2010, p. 663 y ss.
- MARINA GARCÍA-TUÑÓN, A., “Denominación y domicilio social”, en AA.VV. (coord. ALONSO UREBA, A.), *Derecho de sociedades anónimas en homenaje al profesor José Girón Tena*, Vol. 1 (La fundación), Madrid, Civitas, 1991, p. 205 y ss.
- MÁRQUEZ LOBILLO, P., “Uso descriptivo de marca ajena: aspectos legales y jurisprudenciales”, en AA.VV. (dir. MARTÍNEZ GUTIÉRREZ, A.), *Marca y publicidad comercial. Un enfoque multidisciplinar*, 1ª ed., Madrid, La Ley, 2009, p. 473 y ss.
- MARTÍ DE EIXALÁ, R., *Instituciones del Derecho mercantil de España*, Barcelona, Librería de Álvaro Verdager, 1873.
- MARTÍ DE VESES PUIG, J. L., “La denominación social de las sociedades mercantiles y su posible colisión con los signos distintivos de la propiedad industrial” en AA.VV., *Estudios sobre Derecho Industrial. Homenaje a H. Baylos*, Barcelona, Grupo español de la AIPPI, 1992, p. 437 y ss.
- MARTÍN ARESTI, P., “Artículo 35. Reproducción de la marca en diccionarios”, en AA.VV. (dir. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A.), *Comentarios a la Ley de Marcas*, 2ª ed., t. I, Cizur Menor, Aranzadi, 2008, p. 565 y ss.

- “Consumidor, marcas y publicidad”, en AA.VV. (dir. MARTÍNEZ GUTIÉRREZ, A.), *Marca y publicidad comercial. Un enfoque multidisciplinar*, 1ª ed., Madrid, La Ley, 2009, p. 143 y ss.
- MARTÍNEZ GUTIÉRREZ, A., “En torno a la descripción como forma de representación gráfica de un signo olfativo: comentario a la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Tercera) de 27 de octubre de 2005, asunto t-305/04 ‘olor a fresa madura’”, en *Actas de Derecho Industrial*, t. 26, 2005-2006, p. 739 y ss.
- “El riesgo de engaño sobrevenido de la marca derivado del contexto publicitario” en AA.VV. (dir. MARTÍNEZ GUTIÉRREZ, A.), *Marca y publicidad comercial. Un enfoque multidisciplinar*, 1ª ed., Madrid, La Ley, 2009, p. 381 y ss.
- La marca engañosa*, Madrid, Civitas, 2002.
- “En torno a la lesión de una denominación geográfica protegida a través de una denominación social precedente [Comentario a la sentencia de la Audiencia Provincial de Huelva de 20 de febrero de 2006 (Asunto Jabugo)]” en *Actas de Derecho Industrial*, t. 27, 2006-2007, p. 645 y ss.
- “Viabilidad de las marcas de empresa de carácter sonoro. Un nuevo ámbito de conflictividad”, en *Actas de Derecho Industrial*, t. 24, 2003, p. 527 y ss.
- “Reflexiones en torno a la inclusión de los signos olfativos en el concepto jurídico de marca”, en *Actualidad Jurídica Aranzadi*, núm. 661, 2005, p. 2 y ss.
- “En torno a la Nueva Tutela *ex officio* de las Denominaciones Geográficas Cualificadas en el Ámbito Societario”, en *Revista de Propiedad Intelectual*, núm. 18, 2015, p. 20 y ss.
- MARTÍNEZ MÍGUEZ, M. M., “La protección del color único como marca en el Derecho español”, en *Actas de Derecho Industrial*, t. 8, 1982, p. 117 y ss.
- MARTÍNEZ SANZ, F., “Nombre comercial, denominación de personas jurídicas y nombre de dominio”, en AA.VV. (coord. ALONSO ESPINOSA, F.), *El nuevo Derecho de Marcas. Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas*, Granada, Comares, 2002, p. 127 y ss.
- MARTORANO, F., “Gli elementi di identificazione dell’impresa”, en AA.VV. (coord. BUONOCORE, V.), *Manuale di Diritto Commerciale*, 13ª ed., Torino, G. Giappichelli editore, 2016, p. 65 y ss.
- MASSAGUER FUENTES, J., “Voz Marca”, en *Enciclopedia Jurídica Básica*, Madrid, Civitas, 1995.
- “La Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de marcas: principios y claves”, en AA.VV. (coord. ALONSO ESPINOSA, F.), *El nuevo Derecho de Marcas. Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas*, Comares, Granada, 2002, p. 1 y ss.
- “Aproximación sistemática general al Derecho de la competencia y de los bienes inmateriales”, en *Revista General de Derecho*, núm. 544-545, 1990, p. 245 y ss.
- “Las marcas en Internet”, en AA.VV. (coord. GIMENO-BAYÓN COBOS, R.), *Derecho de Marcas. Estudios sobre la nueva Ley 17/2001, de 7 de diciembre*, Barcelona, Bosch, 2003, p. 319 y ss.
- “Conflictos de marcas en Internet” en *Revista General de Derecho*, núm. 648, 1998, p. 11107 y ss.
- “Informe del grupo español sobre la cuestión (Q) 143: Marcas y nombres de dominio de Internet”, en *Grupo Español de la AIPPI, Informe Río de Janeiro 1998*, núm. 24, 1998, p. 103 y ss.
- “La protección jurídica de la marca no inscrita”, en AA.VV. (coord. GIMENO-BAYÓN COBOS, R.), *Derecho de marcas. Estudios sobre la nueva Ley 17/2001, de 7 de diciembre*, Barcelona, Bosch, 2003, p. 47 y ss.
- “La protección jurídica de las marcas notorias y renombradas en la Ley de Marcas de 2001”, en *Actas de Derecho Industrial*, t. 22, 2001, p. 143 y ss.

- “La protección de los signos distintivos y prestaciones objeto de propiedad intelectual por medio de la Ley de Competencia Desleal”, en AA.VV. (dir. MORRAL SOLDEVILLA, R.), *Problemas actuales de Derecho de la Propiedad Industrial. I Jornada de Barcelona*, Cizur Menor, Civitas, 2011, p. 157 y ss.
- Comentario a la Ley de Competencia Desleal*, Madrid, Civitas, 1999.
- El nuevo Derecho contra la competencia desleal. La Directiva 2005/29/CE sobre las prácticas comerciales desleales*, Madrid, Civitas, 2006.
- MATHÉLY, P., *Le Droit français des signes distinctifs*, Paris, Librairie du Journal des Notaires et des Avocats, 1984.
- Le nouveau Droit français des marques*, Paris, JNA, 1994.
- McKENNA, M. P., “The normative foundations of Trademark Law”, en *Notre Dame Law Review*, vol. 82, núm. 5, 2007, p. 1839 y ss.
- MELVILLE, L. W., *Precedents on Intellectual Property and International Licensing*, 2ª ed., London, Sweet & Maxwell, 1972.
- MENDIZÁBAL ALLENDE, R., “La propiedad industrial. Los signos distintivos”, en AA.VV., *La importancia de la marca y su protección*, Madrid, CGPJ-ANDEMA, 1992, p. 29 y ss.
- MENDOZA, A., *Les noms de l'entreprises*, Aix-en-Provence, PUAM, 2003.
- MENÉNDEZ, A., *La competencia desleal*, 1ª ed., Madrid, Civitas, 1988.
- MENEZES LEITÃO, L., “Nome e insígnia de estabelecimento”, en AA.VV., *Direito Industrial*, vol. I, Coimbra, Almedina, 2001, p. 157 y ss.
- MICHAELS, A., *A practical approach to trade mark law*, 4ª ed., Oxford, Oxford University Press, 2010.
- MIQUEL RODRÍGUEZ, J., “Nombres de dominio y signos distintivos en Internet”, en AA.VV. (dir. BOTANA GARCÍA, G.), *Comercio electrónico y protección de los consumidores*, Madrid, La Ley, 2001, p. 329 y ss.
- “Conflictos entre nombres de dominio y signos distintivos”, en AA.VV. (coord. CASANOVAS, P.), *Internet y pluralismo jurídico: formas emergentes de regulación*, Granada, Comares, 2003, p. 121 y ss.
- MIRANDA SERRANO, L. M., *Denominación social y nombre comercial. Funciones y disfunciones*, Madrid, Marcial Pons, 1997.
- “La relevancia distintiva de las denominaciones sociales en la Ley 17/2001 de Marcas”, en *Revista de Derecho de Sociedades*, núm. 21, 2003, p. 109 y ss.
- “¿Hacia una coordinación normativa interdisciplinaria del derecho de denominaciones sociales y el derecho de los signos distintivos de la empresa? (Reflexiones al hilo de las resoluciones de la DGRN de 24 de febrero de 1999)”, en AA.VV., *Derecho de sociedades. Libro Homenaje a Fernando Sánchez Calero*, Madrid, McGraw Hill, 2002, vol. I, p. 331 y ss.
- “Algo está cambiando... ¿es la denominación social un nuevo signo distintivo de Propiedad Industrial?”, en *Cuadernos de Derecho y Comercio*, núm. 48, 2007, p. 9 y ss.
- MIRANDA SERRANO, L. M y PAGADOR LÓPEZ, J., “Recientes pronunciamientos judiciales sobre las relaciones entre la Ley de Competencia Desleal y la Ley de Marcas: ¿es necesario un cambio de criterio?”, en <http://www.ccopyme.org/articulo.php?a=78>, publicado el 9 de octubre de 2013 (consultado el 15 de noviembre de 2017)
- MOATY, M. y COUSIN, P., “Fraude et revendication”, en *Juris Classeur. Marques-Dessins et modèles*, Fasc. 7220, 2017.

- MOLE, P., HARRIS, P. y ABNETT, R., “Conflicts between Trademarks and Company and Bussines Names”, Report Q 155, in the name of the United Kingdom Group, AIPPI, 2000 (disponible en [http://aippi.org/wp-content/uploads/committees/155/GR155united\\_kingdom.pdf](http://aippi.org/wp-content/uploads/committees/155/GR155united_kingdom.pdf))
- MOLINA MORENO, J. M., “La razón social y el nombre comercial en las compañías mercantiles según el Derecho español”, en *Revista General de Derecho*, núm. 60, 1949, p. 446 y ss.
- MONTANARI, M., “Conflitto tra ditte ed insegna, istituzione del registro delle imprese, e priorità nell’uso”, en *Rivista di Diritto Industriale*, IV-V, 2017, p. 515 y ss.
- MONTEAGUDO, M., “La tutela del nombre comercial no registrado”, en *Actas de Derecho Industrial*, t. 22, 2001, p. 181 y ss.
- La protección de la marca renombrada*, Madrid, Civitas, 1995.
- “El riesgo de confusión en Derecho de marcas y en Derecho de la Competencia Desleal”, en *Actas de Derecho Industrial*, t. 15, 1993, p. 73 y ss.
- “Inscripción de sucursal de sociedad extranjera con denominación idéntica a la de sociedad española. Resolución 11 de septiembre de 1990”, en *Revista General de Derecho*, núm. 564, 1991, p. 7767 y ss.
- “Reflexiones sobre el futuro papel del Tribunal de Justicia en la armonización del Derecho de Marcas en la Comunidad Europea. Comentario a la STJCE de 30-XI-1993, asunto C-317/91, «Deusche Renault AG v. Audi AG (quattro/Quadra)»”, en *Cuadernos de Jurisprudencia sobre Propiedad Industrial*, núm. 14, 1995, p. 69 y ss.
- “Derechos y obligaciones del titular de la marca” en AA.VV. (coord. ALONSO ESPINOSA, F.), *El nuevo Derecho de Marcas. Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas*, Granada, Comares, 2002, p. 163 y ss.
- “El presupuesto de la violación del derecho de marca: utilización a título de marca vs. utilización en el tráfico económico para productos o servicios”, en AA.VV. (dirs. MASSAGUER FUENTES, J., SOLER, L. A., DÍAZ MORENO, A. y ARRIBAS HERNÁNDEZ, A.), *I Foro de encuentro de Jueces y Profesores de Derecho Mercantil*, Valencia, Tirant Lo Blanch, 2010, p. 133 y ss.
- “El modelo de relación entre el Derecho de marcas y las normas contra la competencia desleal”, en AA.VV., *XXIX Jornadas de Estudio sobre Propiedad Industrial e Intelectual. Colección de conferencias con motivo de las Jornadas de Estudio celebradas el 13 y 14 de febrero de 2014*, L’Hospitalet de Llobregat, Grupo Español de la AIPPI, 2014, p. 99 y ss.
- MONTEAGUDO, M. y SALELLES, J. R., “De nuevo sobre el conflicto entre denominación social y nombre comercial”, en *Revista General de Derecho*, núm. 608, 1995, p. 5476 y ss.
- MONTEAGUDO, M. y SOLER, P., “Conflictos entre denominación social y signos distintivos. Comentario a la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, sec. 16, de 25 de junio de 1990”, en *Revista General de Derecho*, núm. 562-563, 1991, p. 6503 y ss.
- MONTERO PALACIOS, F., *El nombre comercial. El nombre comercial como materia de la propiedad industrial*, Madrid, Siler, 1957.
- MORENO LISO, L., “Sentencia de 19 de junio de 2013. La buena fe objetiva en el derecho de la competencia y la distintividad de la marca como medio para competir”, en *Cuadernos Civitas de Jurisprudencia Civil*, núm. 95, 2014, p. 73 y ss.
- MOSING, F., “Protection du nom commercial en Autriche”, en *Revue Internationale de la Propriété Industrielle et Artistique*, núm. 49, 1962, p. 151 y ss.
- MOTA MAIA, J., *Propriedade Industrial*, vol. I, Coimbra, Almedina, 2003, p. 178 y ss.
- MUELLER-STOFEN, T., “Domain name-related infringement procedures in Germany”, en *The Trademark Reporter*, vol. 87, Iss. 5, 1997, p. 590 y ss.

- NGUYEN, X. T. N., “Cyberproperty and Judicial Dissonance: The Trouble with Domain Name Classification”, en *George Mason Law Review*, Vol. 10, núm. 2, 2001, p. 183 y ss.
- NIETO CAROL, U., “El nombre comercial usado y el registrado: su régimen jurídico”, en *Cuadernos de Derecho y Comercio*, núm. 21, 1996, p. 68 y ss.
- O’CALLAGHAN, X., “El riesgo de confusión en la doctrina del Tribunal Supremo”, en AA.VV. (dir. CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ, J. L.), *Ley de Marcas*, Madrid, CGPJ, 2004, p. 137 y ss.
- OLAVO, C., *Propriedade Industrial. Sinais Distintivos do Comércio. Concorrência Desleal*, Coimbra, Almedina, 1997.
- OLIVENCIA, M., “Los establecimientos mercantiles y el nuevo artículo 1413 del Código Civil”, en AA.VV., *Centenario de la Ley del Notariado*, vol. 4, Madrid, Estudios Jurídicos Varios, 1963, p. 163 y ss.
- “La propiedad industrial y la empresa en el moderno Derecho mercantil”, en AA.VV. (coords. FONT GALÁN, J. I., NAVARRO CHINCHILLA, J. J. y VÁZQUEZ GARCÍA, R. J.), *Derecho de la Propiedad Industrial*, monográfico de la revista *Cuadernos de Derecho y Comercio*, 1994, p. 11 y ss.
- ORTUÑO BAEZA, M. T., “La cesión de la marca”, en *Revista de Derecho Mercantil*, núm. 235, 2000, p. 75 y ss.
- “La disciplina reguladora de la cesión de la marca en la Ley 17/2001”, en *Revista de Derecho Mercantil*, núm. 258, 2005, p. 1379 y ss.
- OSTERTAG, F., “Du Regime International de la Propriété Industrielle”, en *La Propriété Industrielle*, 1942, p. 112 y ss.
- OTERO LASTRES, J. M., “Introducción”, en FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., OTERO LASTRES, J. M. y BOTANA AGRA, M., *Manual de propiedad industrial*, 3ª ed., Madrid, Marcial Pons, 2017, p. 53 y ss.
- “La nueva Ley de Marcas de 7 de diciembre de 2001”, en *Revista Jurídica de Cataluña*, núm. 3, 2002, p. 663 y ss.
  - “La reforma de la Ley de Marcas de 1998”, en *Actas de Derecho Industrial*, t. 20, 1999, p. 287 y ss.
  - “El nombre comercial: concepto y tipos”, en FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., OTERO LASTRES, J. M. y BOTANA AGRA, M., *Manual de propiedad industrial*, 3ª ed., Madrid, Marcial Pons, 2017, p. 723 y ss.
  - “Sobre la caducidad de la marca por falta de uso. Comentario a la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 1ª, de 30 de octubre de 1986”, en *La Ley*, núm. 1, 1987, p. 616 y ss.
  - “Funciones, prohibiciones de registro, nulidad y caducidad”, en FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., OTERO LASTRES, J. M. y BOTANA AGRA, M., *Manual de propiedad industrial*, 3ª ed., Madrid, Marcial Pons, 2017, p. 737 y ss.
  - “La autorización del anterior titular de la marca y la protección de los consumidores”, en *Actas de Derecho Industrial*, t. 3, 1976, p. 285 y ss.
  - “En torno a un concepto legal de marca”, en *Actas de Derecho Industrial*, t. 6, 1979-1980, p. 13 y ss.
  - “La representación de la marca en las propuestas comunitarias”, en *Actas de Derecho Industrial*, t. 33, 2012-2013, p. 417 y ss.
  - “La representabilidad de la marca en el nuevo derecho europeo de marcas”, en *La Ley Mercantil*, núm. 23, 2016 (hemos manejado la versión digital de este trabajo, disponible en el portal de revistas de Wolters Kluwer).

- “La nueva Ley sobre Competencia Desleal”, en *Actas de Derecho Industrial*, t. 14, 1991-1992, p. 25 y ss.
- OTTEN, A., “El acuerdo sobre los ADPIC: Visión General”, en AA.VV. (coord. IGLESIAS PRADA, J. L.), *Los derechos de propiedad intelectual en la Organización Mundial del Comercio (OMC): el acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio*, Madrid, Centro de Estudios para el Fomento de la Investigación, 1997, p. 21 y ss.
- PACHECO CAÑETE, M., “Consideraciones sobre la naturaleza jurídica de los nombres de dominio”, en AA.VV. (dir. MADRID PARRA, A.), *Derecho patrimonial y tecnología*, Madrid-Barcelona, Marcial Pons, 2007, p. 463 y ss.
- PAGANELLI, R., “Considerazioni in tema di marchi di servizio”, en *Rivista di Diritto Industriale*, I, 1971, p. 74 y ss.
- PALAU RAMÍREZ, F., “Artículo 12. Explotación de la reputación ajena”, en AA.VV. (dir. MARTÍNEZ SANZ, F.), *Comentario práctico a la Ley de Competencia Desleal*, Madrid, Tecnos, 2009, p. 199 y ss.
- PARICIO SERRANO, L., “La denominación social y el nombre comercial. Reflexiones en torno al concepto y a su relación desde la perspectiva de la competencia desleal”, en AA.VV., *Estudios de Derecho Mercantil en Homenaje al prof. M. Broseta Pont*, III, Valencia, Tirant Lo Blanch, 1995, p. 2779 y ss.
- “El nombre comercial del empresario individual (El problema de la homonimia)”, en *Actas de Derecho Industrial*, t. 12, 1987-1988, p. 87 y ss.
- PASSA, J., *Droit de la propriété industrielle*, t. 1, 2ª ed., Paris, LGDJ, 2009.
- Contrefaçon e concurrence déloyale*, Paris, LITEC, 1997.
- “Point sur les nouvelles règles de représentation du signe en droit des marques”, en *Propriété Industrielle*, suplemento a la revista de 2018 (hemos manejado la versión digital de este trabajo, disponible en el portal Lexis Nexis)
- PAZ-ARES, C., “Capítulo 21. La sociedad mercantil: atributos y límites de la personalidad jurídica. Las cuentas en participación”, en AA.VV. (dirs. URÍA, R. y MENÉNDEZ, A.), *Curso de Derecho mercantil*, I, 2ª ed., Navarra, Civitas, 2006, p. 567 y ss.
- “La reforma del Registro Mercantil”, en *Boletín de Información del Ministerio de Justicia*, núm. 1556, 5 de marzo de 1990, p. 1306 y ss.
- “Constitución económica y competencia desleal (Reflexiones sobre la experiencia italiana)”, en *Anuario de Derecho Civil*, vol. 34, núm. 4, 1981, p. 927 y ss
- PEARSON, H. y MILLER, C., *Commercial exploitation of intellectual property*, London, Blackstone Press Limited, 1990.
- PEDREROL Y RUBÍ, J., *El nombre comercial, las recompensas industriales, las indicaciones de procedencia y la competencia ilícita según la Ley de Propiedad Industrial*, Barcelona, Revista “Industrias Modernas”, 1912.
- “Voz nombre comercial”, en AA.VV., *Enciclopedia Jurídica Española*, t. XXII, Barcelona, Francisco Seix, s. f.
- PEGUERA POCH, M., “Uso a título de marca y alcance del *ius prohibendi* en la Directiva de Marcas”, en *Actas de Derecho Industrial*, t. 33, 2012-2013, p. 185 y ss.
- PELLA, R., *Tratado teórico-práctico de las marcas de fábrica y de comercio en España*, Madrid, Librería General de Victoriano Suárez, 1911.
- PELLETIER, M. y VIDAL NAQUET, E., *La Convention d'Union pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883 et les conférences de revision postérieures*, Paris, L. Larose, 1902.

- PELLISÉ CAPELL, J. y SOLANELLES BATLLE, M. T., “La protección del color único como marca en el Derecho comunitario”, en *Revista de Derecho Mercantil*, núm. 229, 1998, p. 1101 y ss.
- PELLISÉ PRATS, B., “Voz Nombre Comercial”, en AA.VV., *Nueva Enciclopedia Jurídica*, t. XVII, Barcelona, Francisco Seix, S. A., 1982, p. 419 y ss.
- “Comentarios básicos a la nueva Ley de Marcas de 1988”, en *Revista Jurídica de Cataluña*, núm. 3, 1989, p. 615 y ss.
- “La denominación de las Sociedades Anónimas o de Responsabilidad Limitada y su tratamiento registral”, en *Revista Jurídica de Cataluña*, vol. 84, núm. 3, 1985, p. 697 y ss.
- PÉREZ CARRILLO, E. F., “Aproximación a la reforma del sistema de marcas en la Unión Europea”, en *Actas de Derecho Industrial*, t. 36, 2015-2016, p. 415 y ss.
- PÉREZ DE LA CRUZ BLANCO, A., *Derecho de la propiedad industrial, intelectual y de la competencia*, Madrid, Marcial Pons, 2008.
- PÉREZ-SERRABONA GONZÁLEZ, F. J., “Uso por un tercero sin causa justa de un signo idéntico o semejante a la marca renombrada”, en *Actas de Derecho Industrial*, t. 34, 2013-2014, p. 593 y ss.
- PÉREZ VAN KAPPEL, A., “La «juridificación» de las otras funciones de las marcas registradas por el Tribunal de Justicia de la UE”, en *Gaceta Jurídica de la Unión Europea*, núm. 27, 2012, p. 37 y ss.
- PERON, S., “Brevi osservazioni in tema di ditta e di circolazione di segni distintivi”, en *Rivista di Diritto Industriale*, I, 2001, p. 8 y ss.
- PEROT-MOREL, M. A., “Les difficultés relatives aux marques de forme et à quelques types particuliers de marques dans le cadre communautaire”, en *Rivista di Diritto Industriale*, VI, 1996, p. 247 y ss.
- PIRENNE, E., *Historia económica y social de la Edad Media*, México-Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 1939.
- PLAISANT, M., *Traité de Droit Conventionnel International concernant la Propriété Industrielle*, Paris, Sirey, 1949.
- PLAZA PENADÉS, J., “El Plan Nacional de Nombres de Dominio de Internet (.es)”, en *Actualidad Jurídica Aranzadi*, núm. 588, 2003, p. 7 y ss.
- POLO DÍEZ, A., “Empresa y sociedad en el pensamiento de Joaquín Garrigues (Relaciones e interferencias entre ambos conceptos)”, en AA.VV., *Estudios Jurídicos en homenaje a Joaquín Garrigues*, t. I, Madrid, Tecnos, 1971, p. 309 y ss.
- POLO FLORES, C., “Marcas no convencionales (sonoras, olfativas, marcas eslogan, etc...)”, en AA.VV., *XXII Jornadas de estudio sobre Propiedad Industrial e Intelectual. Colección de conferencias con motivo de las Jornadas de Estudio celebradas el 6 y 7 de febrero de 2007*, L’Hospitalet de Llobregat, Grupo Español de la AIPPI, 2007, p. 73 y ss.
- POLLAUD-DULIAN, F., *Propriété Intellectuelle. La Propriété Industrielle*, Paris, ECONOMICA, 2011.
- POMARES CABALLERO, M., “El procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para los nombres de dominio ‘.es’. Análisis de las resoluciones emitidas durante el primer año de funcionamiento”, en *Revista de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de Elche*, vol. I, núm. 2, 2007, p. 220 y ss.
- PORTELLANO DÍEZ, P., *La imitación en el Derecho de la competencia desleal*, Madrid, Civitas, 1995.
- “Artículo 11. Actos de imitación”, en AA.VV. (dir. MARTÍNEZ SANZ, F.), *Comentario práctico a la Ley de Competencia Desleal*, Madrid, Tecnos, 2009, p. 169 y ss.

- PRAT DE LA RIBA, E., *Ley jurídica de la industria*, Barcelona, Librería de Penella y Bosch, 1898.
- PUENTE MUÑOZ, T., “La problemática del nombre comercial en nuestro Derecho positivo”, en *Revista General de Derecho*, núm. 232-233, 1964, p. 10 y ss.
- “Algunos aspectos del nombre comercial”, en *Revista General de Derecho*, núm. 266-267, 1966, p. 1018 y ss.
- QUINTANA CARLO, I. y MARCO ARCALÁ, L. A., “Artículo 87. Concepto y normas aplicables”, en AA.VV. (dir. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A.), *Comentarios a la Ley de Marcas*, 2ª ed., t. II, Cizur Menor, Aranzadi, 2008, p. 1253 y ss.
- “Artículo 90. Derechos conferidos por el registro”, en AA.VV. (dir. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A.), *Comentarios a la Ley de Marcas*, 2ª ed., t. II, Cizur Menor, Aranzadi, 2008, p. 1297 y ss.
- “Disposición transitoria sexta. Clasificación de los nombres comerciales”, en AA.VV. (dir. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A.), *Comentarios a la Ley de Marcas*, 2ª ed., t. II, Cizur Menor, Aranzadi, 2008, p. 1513 y ss.
- “Artículo 89. Clasificación y tasas aplicables”, en AA.VV. (dir. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A.), *Comentarios a la Ley de Marcas*, 2ª ed., t. II, Cizur Menor, Aranzadi, 2008, p. 1293 y ss.
- “Artículo 88. Prohibiciones de registro”, en AA.VV. (dir. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A.), *Comentarios a la Ley de Marcas*, 2ª ed., t. II, Cizur Menor, Aranzadi, 2008, p. 1289 y ss.
- “Artículo 91. Nulidad y caducidad del nombre comercial”, en AA.VV. (dir. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A.), *Comentarios a la Ley de Marcas*, 2ª ed., t. II, Cizur Menor, Aranzadi, 2008, p. 1305 y ss.
- RAMELLA, A., *Tratado de la Propiedad Industrial*, t. II, traducción de la Revista General de Legislación y Jurisprudencia, Madrid, Hijos de Reus, 1913.
- RAMELLO, G. B. y SILVA, F., “Appropriating Signs and Meaning: The elusive economics of trademark”, en AA.VV., *Jornadas Information, intellectual property and economic welfare*, Torino, Fondazione Luigi Einaudi, 2006.
- RAMIREZ-MONTES, C. J., “Trade marking the look and feel of business environments in Europe”, en *Columbia Journal of European Law*, vol. 25 (1), 2019, p. 75 y ss.
- RAMOS HERRANZ, I., *Marcas “versus” nombres de dominio en Internet*, Madrid, Iustel, 2004.
- “Registro bajo .es en Internet”, en *Revista Derecho de los Negocios*, núm. 118-119, 2000, p. 13 y ss.
- “La relación entre las marcas y los nombres de dominio de internet”, en AA.VV. (dir. MADRID PARRA, A.), *Derecho Mercantil y Tecnología*, Cizur Menor, Aranzadi, 2018, p. 685 y ss.
- RAVÀ, T., *Diritto industriale*, vol. I, 2ª ed., Torino, UTET, 1981.
- REVISTA DE LOS TRIBUNALES, *Manual de la Propiedad Industrial*, Madrid, Góngora, 1905.
- REY-ALVITE VILLAR, M., “Uso de la marca ajena en la mejora del posicionamiento web y afectación de las funciones de la marca”, en *Actas de Derecho Industrial*, t. 32, 2011-2012, p. 687 y ss.
- “Protección unionista del nombre comercial extranjero no registrado en España”, en *Actas de Derecho Industrial*, t. 33, 2012-2013, p. 533 y ss.
- RICKESTON, S., *The Paris Convention for the protection of industrial property. A commentary*, Oxford, Oxford University Press, 2015.
- RICOLFI, M., “I Marchi. Nozione. Fonti. Funzione”, en AUTERI, P., FLORIDA, G., MANGINI, V., OLIVIERI, G., RICOLFI, M. y SPADA, P., *Diritto Industriale, proprietà intellettuale e concorrenza*, 4ª ed., Torino, G. Giappichelli editore, 2012, p. 65 y ss.

- “La ditta e gli altri segni distintivi”, en AUTERI, P., FLORIDA, G., MANGINI, V., OLIVIERI, G., RICOLFI, M. y SPADA, P., *Diritto Industriale, proprietà intellettuale e concorrenza*, 4ª ed., Torino, G. Giappichelli editore, 2012, p. 175 y ss.
- “Marchi di servizio, non registrati e collettivi”, en AUTERI, P., FLORIDA, G., MANGINI, V., OLIVIERI, G., RICOLFI, M. y SPADA, P., *Diritto Industriale, proprietà intellettuale e concorrenza*, 4ª ed., Torino, G. Giappichelli editore, 2012, p. 65 y ss.
- RÍO BARRO, J. L., “Concepto, función económica y clases de rótulo de establecimiento”, en *Actas de Derecho Industrial*, t. 10, 1984-1985, p. 133 y ss.
- “Las funciones de la denominación social”, en *Actas de Derecho Industrial*, t. 20, 1999, p. 333 y ss.
- RIORDAN, C. M., GATEWOOD, R. D. y BARNES BILL, J., “Corporate Image: Employee Reactions and Implications for Managing Corporate Social Performance”, en *Journal of Business Ethics*, núm. 16, 1997, p. 401 y ss.
- RIPERT, G., *Aspectos jurídicos del capitalismo moderno*, traducción a cargo de QUERO MORALES, J., Granada, Comares, 2001.
- Traité élémentaire de Droit commercial*, t. I, Paris, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, 1980.
- RIVERO GONZÁLEZ, M. D., “Los problemas que plantean en el mercado las nuevas marcas cromáticas y olfativas”, en *Revista de Derecho Mercantil*, núm. 238, 2000, p. 1645 y ss.
- ROBLES MORCHÓN, G., *Las marcas en el Derecho español (adaptación al derecho comunitario)*, Madrid, Civitas, 1995.
- ROCCO, A., *Principios de Derecho mercantil*, traducción de la Revista de Derecho Privado, Madrid, Librería General de Victoriano Suárez, 1931.
- RODRÍGUEZ DELGADO, J. P., “Resolución de controversias en materia de nombres de dominio a la luz de los criterios utilizados por los panelistas de la OMPI”, en *Actas de Derecho Industrial*, t. 30, 2009-2010, p. 405 y ss.
- ROGERS, E. S., *Good Will Trade Marks and Unfair Trading*, Chicago-Nueva York-London, A. W. Shaw Company, 1914.
- “The Lanham Act and the Social Function of Trade-Marks”, en *Law and Contemporary Problems*, vol. 14, 1949, p. 173 y ss.
- RONCERO SÁNCHEZ, A., “La marca como objeto de derecho de propiedad”, en AA.VV. (coord. ALONSO ESPINOSA, F.), *El nuevo Derecho de Marcas. Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas*, Granada, Comares, 2002, p. 253 y ss.
- El contrato de licencia de marca*, Madrid, Civitas, 1999.
- ROTONDI, M., *Diritto industriale*, 5ª ed., Padova, CEDAM, 1965.
- ROUBIER, P., *Le Droit de la Propriété Industrielle*, t. II, Paris, Recueil Sirey, 1954.
- Le Droit de la Propriété Industrielle*, t. I, Paris, Recueil Sirey, 1952.
- RUBIO, J., *Introducción al Derecho Mercantil*, Barcelona, NAUTA, 1969.
- SACCANI, P., “Note in tema di confondibilità fra domain names”, en *Rivista di Diritto Industriale*, VI, 1998, p. 434 y ss.
- SACRISTÁN REPRESA, M., “Protección en España del nombre comercial unionista”, en *Poder Judicial*, núm. 8, 1987, p. 55 y ss.
- SAGASTI AURREKOETXEA, J. J., “Régimen jurídico de los signos distintivos”, en *JADO: Boletín de la Academia Vasca de Derecho*, núm. 26, 2014, p. 63 y ss.
- SAINT-GAL, Y., “Protection du nom commercial sur le plan international”, en *Revue Internationale de la Propriété Industrielle et Artistique*, núm. 49, 1962, p. 189 y ss.

- “Nom commercial et enseigne. Protection, transmission et perte du droit”, en *Juris Classeur. Concurrence-consommation*, Fasc. 151, 2015.
  - “Nom commercial et enseigne. Acquisition et conservation du droit”, en *Juris Classeur. Concurrence-consommation*, Fasc. 150, 2015.
- SÁIZ GONZÁLEZ, J. P., *Propiedad industrial y revolución liberal. Historia del sistema español de patentes (1759-1929)*, Madrid, Oficina Española de Patentes y Marcas, 1995.
- SALINAS ADELANTADO, C., “Tres problemas de la Ley de Marcas de 1988: la relación marca y nombre comercial, el empleo de términos extranjeros, y el secondary meaning (Comentario a la sentencia del Tribunal Supremo de 15 de octubre de 1992)”, en *Revista General de Derecho*, núm. 583, 1993, p. 3575 y ss.
- SALELLES, J. R., “Facultades de exclusiva y reproche de deslealtad en la elección y utilización de denominaciones sociales” en *Actas de Derecho Industrial*, t. 23, 2002, p. 241 y ss.
- “El derecho de reproducción del Productor de Fonogramas en el entorno digital. Particular consideración del reproche de su infracción desde el derecho de la competencia desleal”, en *Revista de la Propiedad Intelectual*, núm. 13, 2003, p. 69 y ss.
- SÁNCHEZ CALERO, F., *Instituciones de Derecho mercantil*, 19ª ed., Madrid, Editoriales de Derecho Reunidas, 1996.
- SÁNCHEZ-CALERO GUILARTE, J., “Competencia desleal por solicitud de marca coincidente con la denominación social utilizada por la empresa en la que se venían prestando servicios laborales (Comentario a la STS de 22 de enero de 1999)”, en *Revista General de Derecho*, núm. 670-671, 2000, p. 9589 y ss.
- SÁNCHEZ PÉREZ, J. B., *La propiedad industrial en España. Bosquejo histórico. Legislación*, Madrid, Instituto editorial Reus, 1945.
- SÁNCHEZ PÉREZ, L., “La infracción del derecho de marca a través del uso del keyword advertising: aproximación al reciente posicionamiento jurisprudencial comunitario”, en *Revista de Derecho de la Competencia y la Distribución*, núm. 11, 2012, p. 147 y ss.
- SÁNCHEZ SILVA, J., “Propiedad industrial. Derecho de marcas. Obligación de modificar denominación social incurso en riesgo de confusión con un signo distintivo (marca y nombre comercial)”, en *Revista Crítica de Derecho Inmobiliario*, núm. 685, 2004, p. 2572 y ss.
- SANDRI, S., “Elogio della metáfora: contributo cognitivo all’interpretazione del marchio e del design”, en *Rivista di Diritto Industriale*, VI, 2017, p. 243 y ss.
- SANZ DE ACEDO HECQUET, E., *Marcas renombradas y nombres de dominio en Internet: en torno a la ciberpiratería*, Madrid, Civitas, 2001.
- SANZ DE LA TEJADA, L. A., *Integración de la identidad y la imagen de la empresa*, Madrid, ESIC, 1994.
- SAPORI, A., *Lezioni di storia económica*, Milano, La goliardica, 1952.
- SCARPA, D., “Mandato di credito e tutela del marchio di servizio”, en *Rivista di Diritto Industriale*, VI, 2016, p. 248 y ss.
- SCHECHTER, F., “The rational Basis of Trademark Protection”, en *Harvard Law Review*, vol. 40, núm. 6, 1927, p. 813 y ss.
- SCHLUEP, W., *Das Markenrecht als subjektives Recht*, Basel, Verlag für Recht und Gesellschaft KG, 1964.
- SCHMIDT-SZALEWSKI, J. y PIERRE, J. L., *Droit de la propriété industrielle*, 3ª ed., Paris, Litec, 2003.
- SCHREINER, R., *Die Dienstleistungsmarke- Typus*, Köln-Berlin-Bonn-München, Rechtsschutz und Funktion, 1983.

- SCUFFI, M., FRANZOSI, M. y FITTANTE, A., *Il Codice della Proprietà Industriale*, Padova, CEDAM, 2005.
- SEE, H., *Histoire économique de la France. Le moyen âge et l'ancien régime*, Paris, Librairie Armand Colin, 1939.
- SELAS COLORADO, A., “Título X. Nombres comerciales”, en FERRANDIS GONZÁLEZ, S., SELAS COLORADO, A., y ABAD REVENGA, J., *Comentarios a la Ley de Marcas*, 1ª ed., Barcelona, Difusión jurídica y temas de actualidad SA, 2002, p. 375 y ss.
- SENA, G., “Brevi note sulla funzione del marchio”, en *Rivista di Diritto Industriale*, I, 1989, p. 5 y ss.
- “Confondibilità e confusione. I diritti non titolati nel Codice della Proprietà Industriale”, en *Rivista di Diritto Industriale*, I, 2006, p. 17 y ss.
- “La tutela della ditta”, en *Rivista di Diritto Industriale*, I, 1956, p. 495 y ss.
- SESSANO GOENAGA, C. y MARTÍN SANTOS, S., “Ius excludendi vs ius utendi: ¿Puede el titular de una marca comunitaria anterior prohibir el uso de una marca comunitaria registrada posterior y confusionaria, o debe anularla previamente?”, en *Gaceta jurídica de la Unión Europea y de la Competencia*, núm. 13, 2010, p. 47 y ss.
- SIDERI, G., “I marchi di servizio e la loro incidenza sulla categoria dei marchi di impresa”, en *Rivista di Diritto Industriale*, I, 1973, p. 235 y ss.
- SILVERMAN, A. B., “Federal service mark registration. The «use in commerce» requirement”, en *The Trademark Reporter*, vol. 60, 1970, p. 485 y ss.
- SIRONI, G. E., “Natura e funzioni del marchio. Le fonti”, en AA.VV. (dirs. SCUFFI, M. y FRANZOSI, M.), *Diritto Industriale Italiano*, t. I (Diritto sostanziale), Padova, CEDAM, 2014, p. 119 y ss.
- “Marchi non registrati. Segni distintivi diversi dai marchi”, en AA.VV. (dirs. SCUFFI, M. y FRANZOSI, M.), *Diritto Industriale Italiano*, t. I (Diritto sostanziale), Padova, CEDAM, 2014, p. 320 y ss.
- “Legittimazione alla registrazione del marchio e soggetti aventi diritto”, en AA.VV. (dirs. SCUFFI, M. y FRANZOSI, M.), *Diritto Industriale Italiano*, t. I (Diritto sostanziale), Padova, CEDAM, 2014, p. 135 y ss.
- SOLER MASOTA, P., “La protección de los signos distintivos en Internet: últimas tendencias internacionales”, en AA.VV. (coord. GIMENO-BAYÓN COBOS, R.), *Derecho de Marcas. Estudios sobre la nueva Ley 17/2001, de 7 de diciembre*, Barcelona, Bosch, 2003, p. 353 y ss.
- SORDELLI, L., “Intorno al concetto di nome commerciale e di insegna”, en *Rivista di Diritto Industriale*, I, 1956, p. 479 y ss.
- SOTO BISQUERT, A., “El nombre de las sociedades mercantiles”, en *Academia Sevillana del Notariado*, t. IX, 1995, p. 265.
- SPECTOR, A., “Basic Dimensions of the Corporate Image”, en *Journal of Marketing*, Vol. 25 (6), 1961, p. 47 y ss.
- SPOLIDORO, M. S., “Concorrenza sleale, appropriazione del lavoro altrui e parasitismo”, en *Rivista di Diritto Industriale*, I, 2018, p. 5 y ss.
- SRAFFA, A., “Nome patronimico e nome commerciale”, en *Rivista del Diritto Commerciale*, I, 1909, p. 650 y ss.
- SSTRASSER, M., “The rational Basis of Trademark Protection Revisited: Putting the Dilution Doctrine into Context”, en *Fordham Intellectual Property, Media and Entertainment Law Journal*, vol. 10, núm. 2, 2011, p. 375 y ss.

- SUÑOL LUCEA, A., “El presupuesto de uso en el tráfico económico para productos o servicios en el actual derecho de marcas: ¿Un paso más hacia la protección ilimitada de las marcas?”, en *Indret*, núm. 3, 2012.
- “Las marcas no convencionales: signos gustativos, sonoros y olfativos”, en <http://almacenederecho.org/las-marcas-no-convencionales-signos-gustativos-sonoros-olfativos/>.
  - “La reforma de la Ley de Marcas: aspectos sustantivos”, en <https://almacenederecho.org/la-reforma-de-la-ley-de-marcas-aspectos-sustantivos/>.
- TATO PLAZA, A., “El derecho de marca en la jurisprudencia comunitaria: el caso HAG II”, en *Actas de Derecho Industrial*, t. 14, 1991-1992, p. 267 y ss.
- “El uso de marcas ajenas por buscadores y como enlaces en Internet”, en AA.VV., *XXIV Jornadas de estudio sobre Propiedad Industrial e Intelectual. Colección de conferencias con motivo de las Jornadas de Estudio celebradas el 17 y 18 de febrero de 2009*, L’Hospitalet de Llobregat, Grupo Español de la AIPPI, 2009, p. 15 y ss.
  - “Marca engañosa, competencia desleal y libre circulación de mercancías. Cometario a la STJCE de 26 de noviembre de 1996, «Cotonelle»”, en *Cuadernos de Jurisprudencia sobre Propiedad Industrial*, núm. 16, 1997, p. 37 y ss.
- TATO PLAZA, A., FERNÁNDEZ CARBALLO-CALERO, P. y HERRERA PETRUS, C., *La reforma de la Ley de competencia desleal*, Madrid, La Ley, 2010.
- THALLER, E. y PERCEROU, J., *Traité élémentaire de Droit commercial a l’exclusion du Droit maritime*, Paris, Librairie Arthur Rousseau, 1922.
- THRIERR, O., “Enregistrement de la marque”, en *Juris Classeur. Marques-Dessins et modèles*, Fasc. 7210, 2017.
- THRIERR, A. y THRIERR, O., “Acquisition du droit sur la marque. Notions générales et droit comparé”, en *Juris Classeur. Marques-Dessins et modèles*, Fasc. 7200, 2017.
- “Rejet de la demande d’enregistrement de la marque”, en *Juris Classeur. Marques-Dessins et modèles*, Fasc. 7215, 2017.
- TIERNEY, M. A., “Service mark specimens: do's and don'ts”, en *The Trademark Reporter*, vol. 79, 1989, p. 55 y ss.
- TORRES RUIZ, F. J., “Marcas y marketing: el valor y la gestión de la marca”, en AA.VV. (dir. MARTÍNEZ GUTIÉRREZ, A.), *Marca y publicidad comercial. Un enfoque multidisciplinar*, 1ª ed., Madrid, La Ley, 2009, p. 243 y ss.
- TORRUBIA CHALMETA B., “El requisito de la representación gráfica: un límite de acceso al registro para las marcas no visuales”, en *Actas de Derecho Industrial*, t. 32, 2011-2012, p. 389 y ss.
- TREECE, J. M., “Developments in the Law of trademarks and Service Marks—Contributions of the Common Law, the Federal Act, State Statutes and the Restatement of Torts”, en *California Law Review*, Vol. 58, Is. 4, 1970, p. 885 y ss.
- TRÉFIGNY, P., “Part. 1. Country reports: Chapter 6. France”, en AA.VV. (ed. LANGE, P.), *International Trade Mark and Sings Protection*, Munich-Oxford-Portland, C.H. Beck-Hart-Nomos, 2010, p. 313 y ss.
- TRENTINI, C., “Art. 8 della Convenzione di Parigi 20 marzo 1883. Arrangement dell’Aja 6 novembre 1925 e priorità ex art. 2564 cod. civ.”, en *Rivista di Diritto Commerciale*, II, 1954, p. 469 y ss.

- TROUSSEL, J. C. y MEUWISSEN, S., “Because consumers do actually eat trade marks: an assessment of current law regarding non-conventional trade marks in the European Union”, en *Era Forum*, vol. 13, núm. 3, 2012, p. 423 y ss.
- TUSHNET, R., “Gone in Sixty Milliseconds: Trademark Law and Cognitive Science”, en *Texas Law Review*, vol. 86, 2008, p. 507 y ss.
- UBERTAZZI, L. C., “Le sezioni specializzate in materia di proprietà intellettuale”, en *Rivista di Diritto Industriale*, IV-V, 2003, p. 219 y ss.
- URÍA, R., *Derecho Mercantil*, 14ª ed., Madrid, Marcial Pons, 1987.
- VAN REKOM, J., “Deriving an Operational Measure of Corporate Identity”, en *European Journal of Marketing*, vol. 31 (5/6), 1997, p. 410 y ss.
- VAN RIEL, C., *Comunicación Corporativa*, Barcelona, Prentice-Hall, 1997.
- VANZETTI, A., “Part. 1. Country reports: Chapter 8. Italy”, en AA.VV. (ed. LANGE, P.), *International Trade Mark and Sings Protection*, Munich-Oxford-Portland, C.H. Beck-Hart-Nomos, 2010, p. 547 y ss.
- “Natura e funzioni giuridiche del marchio”, en AA.VV., *Problemi attuali del Diritto industriale*, Milano, Giuffrè, 1977, p. 1161 y ss.
- “Funzione e natura jurídica del marchio”, en *Rivista di Diritto Commerciale*, I, 1961, p. 16 y ss.
- “I segni distintivi non registrati nel progetto di «código»”, en *Rivista di Diritto Industriale*, IV-V, 2004, p. 99 y ss.
- La nuova legge de marchi*, Milano, Giuffrè, 1993.
- “Osservazioni sulla tutela dei segni distintivi nel código della proprietà industriale”, en *Rivista di Diritto Industriale*, I, 2006, p. 6 y ss.
- “Diritti reali e «proprietà» industriale (... e mediazione obbligatoria)”, en *Rivista di Diritto Industriale*, III, 2010, p. 173 y ss.
- “Imprenditore, azienda, impresa: La ditta come específico segno distintivo”, en *Rivista di Diritto Industriale*, III, 2018, p. 99 y ss.
- VANZETTI, A. y DI CATALDO, V., *Manuale di Diritto industriale*, 8ª ed., Milano, Giuffrè Editore, 2018.
- VARANGOT, C. J., “Transmisión del fondo de comercio”, en AA.VV., *Estudios jurídicos en Homenaje a Joaquín Garrigues*, t. III, Madrid, Tecnos, 1971, p. 403 y ss.
- VELEIRO REBOREDO, B., *Mercado y competencia*, Madrid, El Derecho, 2014.
- VICENT CHULIÁ, F., *Compendio crítico de Derecho Mercantil*, 3ª ed., t. I, Barcelona, J. M. Bosch, 1991.
- Introducción al Derecho mercantil*, 19ª ed., Valencia, Tirant Lo Blanch, 2006.
- “Otra opinión sobre la Ley de Competencia Desleal”, en *Revista General de Derecho*, núm. 589-90, 1993, p. 9975 y ss.
- VIDAL PORTÁBALES, J. I., “El Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España («.es») de 7 de noviembre de 2005”, en *Actas de Derecho Industrial*, t. 28, 2007, p. 655 y ss.
- VIERA GONZÁLEZ, J., “Capítulo V. Propiedad Industrial (II): Marcas y otros signos distintivos”, en AA.VV. (dirs. AGÚNDEZ, M. A. y MARTÍNEZ-SIMANCAS, J.), *Cuadernos de Derecho para ingenieros. Derecho de la competencia y de la propiedad industrial, intelectual y comercial*, Madrid, La Ley, 2010, p. 207 y ss.
- “El nuevo régimen de la confusión como acto de competencia desleal”, en AA.VV. (coord. ARMIJO CHÁVARRI, E.), *Análisis de la reforma del régimen legal de la competencia desleal*

- y la publicidad, llevada a cabo por la Ley 29/2009, de 30 de diciembre, Madrid, La Ley, 2001, p. 63 y ss.
- VILLA VEGA, E., “Disposición adicional decimocuarta. Prohibición de otorgamiento de denominaciones de personas jurídicas que puedan originar confusión con una marca o nombre comercial notorios o renombrados”, en AA.VV. (dir. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A.), *Comentarios a la Ley de Marcas*, 2ª ed., t. II, Cizur Menor, Aranzadi, 2008, p. 1389 y ss.
- “Disposición adicional decimoséptima. Extinción de sociedades por violación del derecho de marca”, en AA.VV. (dir. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A.), *Comentarios a la Ley de Marcas*, 2ª ed., t. II, Cizur Menor, Aranzadi, 2008, p. 1453 y ss.
- “Disposición adicional decimoctava. Proyecto de Ley de denominaciones de personas jurídicas”, en AA.VV. (dir. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A.), *Comentarios a la Ley de Marcas*, 2ª ed., t. II, Cizur Menor, Aranzadi, 2008, p. 1461 y ss.
- VILLAFANE, J., *Imagen Positiva. Gestión estratégica de la imagen de las empresas*, Madrid, Ediciones Pirámide, 2016.
- VIGUERA RUBIO, J. M., “En torno al nombre comercial de fantasía en Derecho español”, en *Actas de Derecho Industrial*, t. 5, 1978, p. 123 y ss.
- VIVANTE, C., *Trattato di Diritto Commerciale*, vol. I, 4ª ed., Milano, Casa Editrice Dottor Francesco Vallardi, 1922.
- VON MÜHLENDAHL, A., “The Max-Planck-Study «Study on the overall functioning of the european trade marks system»: background, findings, proposal”, en [http://www.ecta.org/IMG/pdf/519b-\\_von\\_muhlendal\\_2\\_.pdf](http://www.ecta.org/IMG/pdf/519b-_von_muhlendal_2_.pdf).
- WADLOW, C., *Law of passing-off: unfair competition by misrepresentation*, London, Sweet & Maxwell, 2006.
- WEISWASSER, G., “Domain Names, the Internet, and Trademarks: Infringement in Cyberspace”, en *Santa Clara High Technology Law Journal*, vol. 13, Iss. 1, 1997, p. 137 y ss.
- WESTENBERG, D. A., “What's in a Name? Establishing and Maintaining Trademark and Service Mark Rights”, en *The Business Lawyer*, Vol. 42, 1986, p. 65 y ss.
- WIELAND, K., *Handelsrecht*, I, München und Leipzig, Verlag von Duncker & Humblot, 1931.
- ZANELLI, E., “Osservazioni sulla disciplina del marchio e sui conflitti tra marchio e ditta”, en *Rivista di Diritto Industriale*, II, 1960, p. 43 y ss.
- ZELNICK, A., “Shaking the Lemon Tree: Use and the Paris Union Treaty”, en *The Trademark Reporter*, vol. 67, 1977, p. 329 y ss.
- ZORZI, N., “La circolazione vincolata del marchio: il segno come indicatore di provenienza?”, en *Contratto e impresa*, 1992, p. 373 y ss.

