



Nombre Comercial

Coordinación Normativa y Registral con la Denominación Social. Su Tránsito hacia la Marca de Servicio

Jesús Alejandro Ham Juárez

ADVERTIMENT. La consulta d'aquesta tesi queda condicionada a l'acceptació de les següents condicions d'ús: La difusió d'aquesta tesi per mitjà del servei TDX (www.tdx.cat) i a través del Dipòsit Digital de la UB (diposit.ub.edu) ha estat autoritzada pels titulars dels drets de propietat intel·lectual únicament per a usos privats emmarcats en activitats d'investigació i docència. No s'autoritza la seva reproducció amb finalitats de lucre ni la seva difusió i posada a disposició des d'un lloc aliè al servei TDX ni al Dipòsit Digital de la UB. No s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX o al Dipòsit Digital de la UB (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant al resum de presentació de la tesi com als seus continguts. En la utilització o cita de parts de la tesi és obligat indicar el nom de la persona autora.

ADVERTENCIA. La consulta de esta tesis queda condicionada a la aceptación de las siguientes condiciones de uso: La difusión de esta tesis por medio del servicio TDR (www.tdx.cat) y a través del Repositorio Digital de la UB (diposit.ub.edu) ha sido autorizada por los titulares de los derechos de propiedad intelectual únicamente para usos privados enmarcados en actividades de investigación y docencia. No se autoriza su reproducción con finalidades de lucro ni su difusión y puesta a disposición desde un sitio ajeno al servicio TDR o al Repositorio Digital de la UB. No se autoriza la presentación de su contenido en una ventana o marco ajeno a TDR o al Repositorio Digital de la UB (framing). Esta reserva de derechos afecta tanto al resumen de presentación de la tesis como a sus contenidos. En la utilización o cita de partes de la tesis es obligado indicar el nombre de la persona autora.

WARNING. On having consulted this thesis you're accepting the following use conditions: Spreading this thesis by the TDX (www.tdx.cat) service and by the UB Digital Repository (diposit.ub.edu) has been authorized by the titular of the intellectual property rights only for private uses placed in investigation and teaching activities. Reproduction with lucrative aims is not authorized nor its spreading and availability from a site foreign to the TDX service or to the UB Digital Repository. Introducing its content in a window or frame foreign to the TDX service or to the UB Digital Repository is not authorized (framing). Those rights affect to the presentation summary of the thesis as well as to its contents. In the using or citation of parts of the thesis it's obliged to indicate the name of the author.

FACULTAD DE DERECHO
DEPARTAMENTO DE DERECHO MERCANTIL,
DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL

NOMBRE COMERCIAL
COORDINACIÓN NORMATIVA Y REGISTRAL
CON LA DENOMINACIÓN SOCIAL. SU
TRÁNSITO HACIA LA MARCA DE SERVICIO

PROGRAMA DE DOCTORADO:

EL DERECHO EN UNA SOCIEDAD GLOBALIZADA

DOCTORANDO:

JESÚS ALEJANDRO HAM JUÁREZ

DIRECTOR DE TESIS:

DR. ANTONI FONT RIBAS

MARZO 2014

A mi familia

Especial agradecimiento a Stream Pilates

ÍNDICE

NOMBRE COMERCIAL

COORDINACIÓN NORMATIVA Y REGISTRAL CON LA DENOMINACIÓN SOCIAL. SU TRÁNSITO HACIA LA MARCA DE SERVICIO

ABREVIATURAS	ix
INTRODUCCIÓN	1
CAPÍTULO I	
NOMBRE COMERCIAL: GENERALIDADES	11
1. SIGNOS DISTINTIVOS DE LA EMPRESA	18
1.1. MARCA	22
1.2. RÓTULO DE ESTABLECIMIENTO	26
1.3. NOMBRE COMERCIAL	31
1.3.1. ANTECEDENTES	33
1.3.1.1. ANTIGUA CLASIFICACIÓN	36
1.3.2. CONCEPTO	52
1.3.3. ELEMENTOS DETERMINANTES DEL CONCEPTO	57
1.3.3.1. ELEMENTO SUBJETIVO	57

1.3.3.2. ELEMENTOS OBJETIVOS	58
1.3.3.3. ELEMENTO FUNCIONAL	61
1.3.4. REQUISITOS INDISPENSABLES	61
1.3.5. CLASES	63
1.3.6. FUNCIÓN	70
1.3.7. NATURALEZA JURÍDICA	74
1.3.8. TRANSMISIÓN	76
1.3.9. NULIDAD Y CADUCIDAD	78

CAPÍTULO II

NOMBRE COMERCIAL: REGISTRO Y SITUACIÓN ACTUAL.	85
---	-----------

DENOMINACIÓN SOCIAL

2. NOMBRE COMERCIAL: (CONTINUACIÓN)	87
2.1. REGISTRO	87
2.1.1. NOMBRE COMERCIAL REGISTRADO VS NOMBRE COMERCIAL USADO	94
2.2. PRESUPUESTOS LEGALES DE REGISTRABILIDAD	107
2.2.1. PRESUPUESTOS SUBJETIVOS	107
2.2.2. PRESUPUESTOS OBJETIVOS	107
2.2.3. PRESUPUESTO FUNCIONAL	112
2.3. PROHIBICIONES DE REGISTRO	114
2.4. EFECTOS DE LA INSCRIPCIÓN	116

2.5.	ACCIONES DE DEFENSA QUE EL TITULAR DE UN NOMBRE COMERCIAL PODRÁ EJERCER	119
2.6.	SITUACIÓN ACTUAL	124
3.	DENOMINACIÓN SOCIAL	129
3.1.	ANTECEDENTES	130
3.2.	CONCEPTO	133
3.3.	REQUISITOS INDISPENSABLES	140
3.4.	CLASES	143
3.5.	FUNCIÓN	145
3.6.	NATURALEZA JURÍDICA	147
3.7.	RÉGIMEN LEGAL	148
3.8.	REGISTRO	152
3.9.	DIMENSIÓN PERSONAL O SUBJETIVA	159
3.10.	SITUACIÓN ACTUAL	160
CAPÍTULO III		
EL NOMBRE COMERCIAL EN OTROS PAÍSES		163
4.	ITALIA. DITTA	165
4.1.	NATURALEZA JURÍDICA Y FUNCIÓN	166
4.2.	NACIMIENTO DEL DERECHO	180
4.3.	TRANSMISIÓN	181

4.4.	EXTINCIÓN	184
4.5.	CONTENIDO DEL DERECHO	184
4.6.	PERFIL INTERNACIONAL	191
5.	REINO UNIDO. TRADE MARK	194
5.1.	TRADE NAME	196
5.2.	DIFERENTES GRADOS DE PROTECCIÓN	199
5.3.	PASSING OFF	200
5.3.1.	ELEMENTOS	201
5.3.2.	CARACTERÍSTICAS PARA EJERCITAR SU ACCIÓN	202
5.4.	FUNCIÓN	206
5.5.	REGISTRO DE TRADE MARKS	208
5.6.	TRADE MARK REGISTRADA	212
5.6.1.	¿QUÉ PUEDE REGISTRARSE COMO TRADE MARK?	214
5.6.2.	¿QUÉ NO PUEDE REGISTRARSE COMO TRADE MARK?	216
5.7.	REVOCACIÓN E INVALIDEZ	221
6.	MÉXICO. NOMBRE COMERCIAL	222
6.1.	SIGNOS DISTINTIVOS DE LA EMPRESA	222
6.1.1.	MARCA	223
6.1.2.	DENOMINACIÓN DE ORIGEN	224
6.1.3.	AVISO COMERCIAL	224

6.1.4. NOMBRE COMERCIAL	225
6.1.4.1. CONCEPTO	226
6.1.4.2. NATURALEZA JURÍDICA	227
6.1.4.3. DIFERENCIAS CON LA MARCA	229
6.1.4.4. ELEMENTOS QUE PUEDEN CONFIGURARLO	232
6.1.4.5. ELEMENTOS QUE NO PUEDEN CONFIGURARLO	233
6.1.4.6. ADQUISICIÓN DEL DERECHO	233
6.1.4.7. ELEMENTOS BÁSICOS PARA SU PROTECCIÓN	234
6.1.4.8. PUBLICACIÓN Y EFECTOS	236
6.1.4.9. TRÁMITE DE LA SOLICITUD	237
6.1.4.10. DURACIÓN DEL DERECHO	238

CAPÍTULO IV

NOMBRE COMERCIAL Y DENOMINACIÓN SOCIAL.	241
--	-----

PROBLEMÁTICA EXISTENTE

7. CONFLICTOS ENTRE NOMBRE COMERCIAL Y DENOMINACIÓN SOCIAL	245
--	-----

7.1. CONFLICTO ENTRE NOMBRE COMERCIAL Y DENOMINACIÓN SOCIAL EN LA JURISPRUDENCIA ANTERIOR A LA VIGENTE LEY DE MARCAS	254
--	-----

7.2.	TRATAMIENTO PREVENTIVO DE LOS CONFLICTOS ENTRE NOMBRE COMERCIAL Y DENOMINACIÓN SOCIAL EN LA VIGENTE LEY DE MARCAS	256
7.3.	CONFLICTO ENTRE NOMBRE COMERCIAL Y DENOMINACIÓN SOCIAL EN LA VIGENTE LEY DE MARCAS	257
8.	UTILIZACIÓN DE UN MISMO SIGNO COMO NOMBRE COMERCIAL Y COMO DENOMINACIÓN SOCIAL	262
9.	INSCRIPCIÓN PREEXISTENTE DE UN NOMBRE COMERCIAL A LA INSCRIPCIÓN DE UNA DENOMINACIÓN SOCIAL	265
9.1.	UTILIZACIÓN DE LA NUEVA DENOMINACIÓN SOCIAL <i>STRICTO SENSU</i>	266
9.2.	UTILIZACIÓN DE LA NUEVA DENOMINACIÓN SOCIAL COMO NOMBRE COMERCIAL	267
9.3.	SOLUCIÓN LEGAL AL CONFLICTO ENTRE UN NOMBRE COMERCIAL PREEXISTENTE Y UNA DENOMINACIÓN SOCIAL POSTERIOR	287
10.	INSCRIPCIÓN PREEXISTENTE DE UNA DENOMINACIÓN SOCIAL A LA INSCRIPCIÓN DE UN NOMBRE COMERCIAL	297

10.1. UTILIZACIÓN DE LA DENOMINACIÓN SOCIAL <i>STRICTO SENSU</i>	304
10.2. UTILIZACIÓN DE LA DENOMINACIÓN SOCIAL COMO NOMBRE COMERCIAL	304
10.3. SOLUCIÓN LEGAL AL CONFLICTO ENTRE UNA DENOMINACIÓN SOCIAL PREEXISTENTE Y UN NOMBRE COMERCIAL POSTERIOR	306
11. SOLUCIÓN JUDICIAL MAYORITARIA AL CONFLICTO ENTRE NOMBRE COMERCIAL Y DENOMINACIÓN SOCIAL	315
CAPÍTULO V	
DEL NOMBRE COMERCIAL A LA MARCA DE SERVICIO: HACIA SU COORDINACIÓN NORMATIVA Y REGISTRAL CON LA DENOMINACIÓN SOCIAL	317
12. APARTAMIENTO CONCEPTUAL, FUNCIONAL Y NORMATIVO ENTRE EL NOMBRE COMERCIAL Y LA DENOMINACIÓN SOCIAL	320
13. LA INCOMUNICACIÓN ENTRE LOS RÉGIMENES DEL NOMBRE COMERCIAL Y DE LA DENOMINACIÓN SOCIAL	330
14. ¿ES NECESARIA LA EXISTENCIA DE UNA COORDINACIÓN NORMATIVA Y REGISTRAL EN MATERIA DE NOMBRE COMERCIAL Y DE DENOMINACIÓN SOCIAL?	334

15. TRÁNSITO DE LA FIGURA DEL NOMBRE COMERCIAL HACIA LA DE MARCA DE SERVICIO	345
15.1. PROPUESTA DE ELIMINACIÓN DEL CARÁCTER REGISTRAL DEL NOMBRE COMERCIAL	345
15.1.1. PROTECCIÓN DEL NOMBRE COMERCIAL UNA VEZ DEJE DE SER FIGURA REGISTRABLE EN LA OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS	354
15.1.2. RÉGIMEN TRANSITORIO DE LA REFORMA	357
16. ESPECIAL MENCIÓN A LA MARCA DE SERVICIO	358
16.1. MARCA	360
16.1.1. CONCEPTO	364
16.1.2. REQUISITOS INDISPENSABLES	366
16.1.3. CLASIFICACIÓN	367
16.1.4. NATURALEZA JURÍDICA	368
16.1.5. FUNCIÓN	369
16.2. MARCA DE SERVICIO	371
16.2.1. MARCA DE SERVICIO Y NOMBRE COMERCIAL	376
CONCLUSIONES	379
BIBLIOGRAFÍA	389

ABREVIATURAS

<i>art.</i>	=	artículo(s)
<i>BOE</i>	=	Boletín Oficial del Estado
<i>CC</i>	=	Código Civil
<i>CCI</i>	=	Código Civil Italiano de 1942
<i>Co.Co.</i>	=	Código de Comercio
<i>Convenio de París</i>	=	Convenio de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial de 20 de marzo de 1883
<i>DGRN</i>	=	Dirección General de los Registros y del Notariado
<i>Disp. Adic.</i>	=	disposición (es) adicional (es)
<i>Disp. Trans.</i>	=	disposición (es) transitoria (s)
<i>EPI</i>	=	Estatuto sobre Propiedad Industrial de 26 de julio de 1929
<i>GACETA</i>	=	Gaceta de la Propiedad Industrial
<i>IMPI</i>	=	Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial

<i>IPO</i>	=	Intellectual Property Office
<i>La reforma</i>	=	Propuesta de reforma legal mediante la cual los nombres comerciales dejarían de ser, a efectos de la LM, signos distintivos de la empresa registrables ante la OEPM (Capítulo V)
<i>LAIE</i>	=	Ley 12/1991, de 29 de abril, de Agrupaciones de Interés Económico
<i>LC</i>	=	Ley 27/1999, de 16 julio, de Cooperativas
<i>LCD</i>	=	Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal
<i>LM</i>	=	Ley 17/2001, de 7 diciembre, de Marcas
<i>LM/1988</i>	=	Ley 32/1988, de 10 noviembre, de Marcas
<i>LORDA</i>	=	Ley Orgánica 1/2002, de 22 marzo, reguladora del Derecho de Asociación
<i>LP</i>	=	Ley 11/1986, de Patentes
<i>LPI</i>	=	Ley de Propiedad Industrial (México)
<i>LPI 1902</i>	=	Ley de 16 de mayo de 1902, sobre la Propiedad Industrial

		Ley de Sociedades de Capital, aprobada
<i>LSC</i>	=	mediante Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio
		Ley 1/1994, de 11 de marzo, sobre régimen
<i>LSGR</i>	=	jurídico de las Sociedades de Garantía Recíproca
<i>OAMI</i>	=	Oficina de Armonización del Mercado Interior
<i>OEPM</i>	=	Oficina Española de Patentes y Marcas
<i>RM</i>	=	Registro Mercantil
<i>RMC</i>	=	Registro Mercantil Central
<i>RPI</i>	=	Registro de la Propiedad Industrial (hoy OEPM)
<i>RRM</i>	=	Reglamento del Registro Mercantil, aprobado por Real Decreto 1784/1996, de 19 de julio
<i>TMA 1938</i>	=	Trade Marks Act 1938
<i>TMA 1994</i>	=	Trade Marks Act 1994
<i>TS</i>	=	Tribunal Superior

INTRODUCCIÓN

INTRODUCCIÓN

A lo largo de la historia las figuras nombre comercial y denominación social han compartido características similares, tales como el hecho de que ambas están destinadas a individualizar e identificar: el nombre comercial a una persona física o jurídica, en el desarrollo de su actividad empresarial para distinguirse de actividades idénticas o similares en el tráfico económico; la denominación social, en cambio, a una sociedad mercantil o asociación en el tráfico jurídico. Es decir, ambas figuras tienen el común denominador de ser expresiones que componen un elemento de identificación de las empresas y personas jurídicas en el tráfico económico y jurídico, respectivamente.

Anteriormente, los doctrinarios especializados en Derecho Mercantil atribuían a los nombres comerciales y a las denominaciones sociales, en no pocas ocasiones, funciones de muy difícil distinción en la vida cotidiana, e incluso en algún momento la legislación llegó a otorgar a los primeros diversas funciones que en la actualidad tienen encomendadas las últimas.

Mientras los nombres comerciales tienen por objeto identificar a las empresas, sus actividades, su funcionamiento en el mercado

con otros agentes (al prestar o contratar servicios, así como al entregar o recibir productos), e impedir el riesgo de confusión con dichos agentes, las denominaciones sociales tienen como función individualizar a las personas jurídicas como sujetos de derechos y obligaciones.

Para cualquier conocedor del Derecho, y aún sin ser docto en la materia, resulta evidente que aspectos en mayor o menor grado coincidentes o análogos, que son regulados al arbitrio de normatividades diversas, trae como resultado posibles duplicidades o imprecisiones, ocasionando ambigüedades que, particularmente, en el ámbito comercial son susceptibles de aprovechamiento de manera dolosa por quienes ejercen actividades inherentes al mismo, en perjuicio de otros comerciantes con legítimo derecho y, en consecuencia y de manera primordial, de los consumidores de los bienes o servicios de que se trate.

Los nombres comerciales y las denominaciones sociales son dos figuras con una íntima relación entre sí, no obstante, éstas carecen de una coordinación tanto (i) doctrinal, como (ii) legislativa y (iii) administrativa, al menos en lo que a este trabajo de investigación se refiere.

En otras palabras, los nombres comerciales y denominaciones sociales:

- i. Son estudiadas por dos ramas diferentes del derecho: de la Propiedad Industrial y Societario, respectivamente.
- ii. Se encuentran reguladas al arbitrio de cuerpos normativos diferentes: en la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (en adelante "**LM**") los primeros, y en legislación relativa a sociedades mercantiles las segundas.
- iii. La Oficina Española de Patentes y Marcas (en adelante "**OEPM**") y el Registro Mercantil Central (en adelante "**RMC**"), utilizan los criterios de no confundibilidad y de no identidad, respectivamente, al momento de llevar a cabo el registro de nombres comerciales la primera y de denominaciones sociales el segundo. Es importante señalar que cada uno de estos organismos verifica su propia base de datos sin importar lo que conste en la base de datos del otro.

Esta situación que prevalece dentro del ámbito de los nombres comerciales y de las denominaciones sociales hace factible los

supuestos, en muchos casos existentes de manera real, de que de forma artificiosa y con fines meramente comerciales, los primeros sean registrados como denominaciones sociales por personas o entidades diferentes a las titulares de tales nombres comerciales o bien, viceversa, que las denominaciones sociales sean registradas como nombres comerciales por personas o entidades diferentes a las titulares de éstas.

Así, se pueden señalar como las principales fuentes de este tipo de controversias dos grandes apartados que a su vez contemplan diversas posibilidades: en el primer supuesto, se encuentra la utilización de un denominativo como denominación social cuando éste ha sido previamente registrado como nombre comercial y, en el segundo de los supuestos, en contraposición, se estará frente a la utilización de un denominativo como nombre comercial, cuando éste ha sido previamente registrado como denominación social. Un problema adicional, aunque menos frecuente, se suscita cuando se ha utilizado la misma expresión denominativa como nombre comercial y como denominación social, por personas distintas y sin un previo acuerdo entre ellas.

En virtud de lo anterior, este trabajo tiene como objetivo primordial hacer un análisis jurídico de lo que debe entenderse por nombre comercial y por denominación social, así como

plantear de manera sucinta la problemática que al respecto impera; por qué cuerpos normativos se encuentran reguladas las figuras de referencia; las autoridades administrativas encargadas de llevar un registro de unos u otras, así como de las posibles, y en cierto modo comunes, controversias que surgen entre sí, a pesar de que doctrinalmente tengan conceptos y funciones perfectamente delimitados y distintos. Se hará también una breve alusión a la figura del nombre comercial o su institución equivalente con otros países para tener elementos de comparación entre unos y otros.

De igual manera, se señalarán las principales coincidencias y diferencias que existen entre nombre comercial y denominación social, haciendo referencia a algunos casos de relevancia jurídica, en los que una controversia de esta naturaleza se ha resuelto a través del seguimiento de un proceso ante las autoridades judiciales competentes.

Por último, y derivado de lo antes señalado, a lo largo del desarrollo del presente trabajo de investigación, se irá desvelando la imperiosa necesidad de establecer criterios en común y una estrecha coordinación entre los derechos de la Propiedad Industrial y Societario, y se hará una breve mención a la figura de la marca de servicios como alternativa a la

protección que en la actualidad ofrecen los nombres comerciales.

El método elegido para la elaboración de este trabajo ha sido un análisis de la normatividad y jurisprudencia española; fuentes bibliográficas, hemerográficas y electrónicas, así como sentencias y resoluciones dictadas en relación con la materia. Para ello se ha realizado una actividad analítica y de contraste entre nombres comerciales y denominaciones sociales y, siendo éstos los objetivos concretos, se han evitado distracciones o desvíos de atención en diversos temas que fueron surgiendo durante el transcurso de esta investigación.

El contenido de este trabajo está desarrollado siguiendo un planteamiento por capítulos, correspondiendo a cada una de ellos el contenido que a continuación se describe brevemente.

En los capítulos primero y segundo se hace un análisis jurídico de las figuras nombre comercial y denominación social, detallando sus conceptos, funciones, clases, requisitos indispensables, naturaleza jurídica, acciones de defensa que el titular de un nombre comercial podrá ejercer, entre otras, para sentar las bases y poder entender los conflictos que pueden y que llegan a surgir entre unos y otras.

En el capítulo tercero se hará una somera reseña de las figuras equivalentes al nombre comercial español en Derecho comparado, tanto en Italia, como en el Reino Unido y en México, es decir, la *ditta*, la *trade mark* y el nombre comercial, respectivamente, para con ello tener elementos de análisis jurídico y comparativo entre éstos tres y el primero.

El propósito del capítulo cuarto será, precisamente, analizar y detallar las causas que originan las controversias entre nombres comerciales y denominaciones sociales, haciendo alusión a los diferentes supuestos que en la vida cotidiana acontecen, además de explicar la forma en que dichas controversias son dirimidas.

En el quinto y último capítulo de este trabajo de investigación, se hará una descripción del apartamiento conceptual, funcional y normativo entre los nombres comerciales y las denominaciones sociales, además se plantean ciertas medidas y reformas legales que, de llevarse a cabo, acercaría a dichas figuras, clarificarían su situación actual y homogeneizarían los conceptos que habrán de utilizar, por un lado, la OEPM y, por el otro, el RMC al momento de otorgar la concesión del registro de nombres comerciales (o marcas de servicio) y de denominaciones sociales, respectivamente. Además, dicha propuesta de reforma es una alternativa que incluye un mecanismo efectivo para la protección de los signos distintivos de la empresa.

Este trabajo de investigación no tiene la intención, por supuesto, de concluir o agotar el estudio de tan complejas figuras jurídicas, necesitadas de posteriores precisiones en futuras líneas de investigación en los ámbitos del derecho Societario, de la Propiedad Industrial e incluso de la Competencia Desleal, que con toda certeza este trabajo requerirá, sino, en todo caso, propiciar el debate a este respecto. Además de sentar un sólido e importante precedente para llevar a cabo una investigación al respecto en el país de origen del autor.

CAPÍTULO I

NOMBRE

COMERCIAL:

GENERALIDADES

CAPÍTULO I

NOMBRES COMERCIALES: GENERALIDADES

El objetivo del presente trabajo de investigación es exponer de manera clara y concreta los conceptos, funciones, forma de registro y normatividad, así como la problemática existente en cuanto a la relación entre los nombres comerciales y las denominaciones sociales, figuras que en principio y como bien señala FERRÁNDIZ GABRIEL¹, aparentan distancia bastante como para negar toda posibilidad de conflicto entre ellas, al menos mientras son utilizadas en las funciones que les son propias, aunque en la realidad económica exista un innegable grado de intercambiabilidad entre ambos conceptos².

Se puede señalar de manera general que las normativas sobre signos distintivos de la empresa y denominaciones sociales están enfocadas con carácter independiente, salvo la semejanza entre el nombre comercial y la denominación social en cuanto a

¹ FERRÁNDIZ GABRIEL José Ramón, "Marcas y Denominaciones Sociales", en *Derecho de Marcas. Estudios sobre la nueva Ley 17/2001, de 7 de diciembre*, Barcelona, Bosch, 2003, p. 281.

² Sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña núm. 495/2006 (Sección 4), de 22 de noviembre (AC 2006, 2316). Diferencias con la denominación o razón social, en TORRES MATEOS Miguel Ángel, *Propiedad Industrial*, Pamplona, Aranzadi, 2008, p. 553.

que ambas figuras representan medios identificadores de empresas o personas, lo que sirve de base a las referencia expresa del artículo 87.2.a de la LM³ que dispone que:

"Artículo 87.- Concepto y normas aplicables.

1. ...

2. En particular podrán constituir nombres comerciales:

a) Los nombres patronímicos, las razones sociales y las denominaciones de las personas jurídicas.

..."

La mencionada LM ha tratado de esclarecer la compatibilidad entre los signos distintivos de la empresa y las denominaciones sociales, estableciendo tres reglas al respecto⁴:

³ Conviene efectuar la aclaración de que a pesar de que la Ley se denomina Ley de Marcas, ésta es la legislación especial para la regulación de los signos distintivos de la empresa (marcas, nombres comerciales y rótulos de establecimiento).

⁴ LUCEÑO OLIVA José Luis, "La protección de la Marca frente a la Denominación Social Idéntica", en *Noticias Jurídicas*, Septiembre, 2009.
<<http://noticias.juridicas.com/articulos/50-Derecho%20Mercantil/200909-81110927832434.html>> [Consulta: 13 enero 2012]

- i. La prohibición de registrar como marca (o nombre comercial, de conformidad con el art. 87.3 LM⁵) “la denominación social de una persona jurídica que, antes de la fecha de presentación o de 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 público” (art. 9.1.d LM).
- ii. El mandato a los órganos registrales competentes para que, en el proceso de otorgamiento o verificación de denominaciones de personas jurídicas, denieguen la razón social solicitada si coincidiera con una marca o nombre comercial notorios o renombrados en los términos establecidos en la LM, salvo que medie autorización del titular de la marca o nombre comercial. (Disp. Adic. Decimocuarta LM).
- iii. Se acuerda la disolución de pleno derecho de la sociedad que mediante su denominación social violase el derecho de marca, si dicha violación fuese

⁵ Dicho artículo preceptúa que salvo disposición contraria prevista en la propia LM, serán de aplicación supletoria al nombre comercial, en la medida en que no sean incompatibles con su propia naturaleza, las normas de dicha Ley relativas a las Marcas.

determinada por sentencia firme, y la sociedad no hubiese procedido a su modificación en el plazo de un año. (Disp. Adic. Decimoséptima LM).

Es necesario hacer mención a la falta de coordinación, en cuanto a las figuras jurídicas objeto de estudio, entre el Derecho de la Propiedad Industrial (nombres comerciales) y el Derecho Mercantil (denominaciones sociales), situación que como es bien sabida, ha sido abordada mayoritariamente por los doctrinarios especializados en propiedad industrial, desde el punto de vista de la figura de los signos distintivos de la empresa⁶, y en menor proporción por los doctrinarios mercantilistas desde las refracciones societaria y registral.

Asimismo, se hará referencia a los distintos supuestos de colisión que pueden llegar a existir en el tráfico económico entre un nombre comercial y una denominación social o viceversa, cuando la figura con registro ulterior utiliza un denominativo idéntico o similar al previamente registrado y ello genera confusión al público consumidor.

⁶ Los signos distintivos de las empresas permiten identificar y diferenciar a los operadores económicos (empresas) que ofertan productos y/o servicios en un mercado específico (tráfico económico) e incluso a sus propios productos y/o servicios.

Por otro lado, también se hará alusión a ciertas resoluciones que tanto la Dirección General de los Registros y del Notariado (en adelante "**DGRN**") como el Tribunal Supremo (en adelante "**TS**") han emitido, tratando con ello de clarificar aspectos tales como la diferenciación conceptual y funcional de los signos distintivos empresariales y las denominaciones sociales, así como la conveniencia de establecer una coordinación legislativa y registral entre dichas materias.

Una vez dicho lo anterior, se disgregarán las figuras que atañen a esta investigación para analizarlas cada una por separado, estudiando posteriormente la problemática existente entre una figura y otra con las posibles variables que ello implica. Finalmente, se hará una propuesta de coordinación normativa y registral como alternativa de solución a dicha problemática así como, en correlación con algunas corrientes existentes que proponen un tratamiento único e indiferenciado de los signos distintivos utilizados en el tráfico mercantil como instrumentos de actuación y de canalización de la concurrencia comercial, una futura transición de la actual figura del nombres comercial por la de la marca de servicio.

1. SIGNOS DISTINTIVOS DE LA EMPRESA

Previo a dar inicio a la exposición de esta figura jurídica, es importante hacer una breve referencia a que el nombre comercial o nombre empresarial, tal como lo llaman ciertos autores de la doctrina española⁷, es uno de los signos distintivos de las empresas, mismos que tienen una utilidad meramente competitiva en el mercado, en otras palabras, son los signos de los que se vale el empresario para su adecuado reconocimiento por parte de terceros⁸, por lo que su protección pretende imposibilitar que otros signos ulteriores, ya sea que estén registrados o no lo estén, puedan provocar confusión a la clientela o puedan aprovecharse de la notoriedad o reputación ajena del signo preexistente.

En palabras de CAUQUI PÉREZ⁹, son aquellos medios de expresión que se utilizan para diferenciar, en el comercio y en la industria, las propias actividades y productos de los que, dentro de ese mismo ámbito, realizan los demás; en tanto que GÓMEZ

⁷ Véase al respecto GONZÁLEZ BOU Emilio, "Unidad de Denominación Social versus Pluralidad de Nombres Comerciales", *La Notaria*, Col.legi de Notaris de Catalunya, Núm. 4, abril 1999, p. 19.

⁸ ALEMÁN BADEL Marco Matías, *Normatividad subregional sobre marcas de productos y servicios*, Top Management, Santa Fe de Bogotá, 1996, p. 63.

⁹ CAUQUI PÉREZ Arturo, *La Propiedad Industrial en España*, Madrid, Editoriales de Derecho Reunidas, 1978, p. 34.

MONTERO¹⁰ afirma que los signos distintivos sirven para identificar en el mercado (tráfico económico) las diversas prestaciones que una persona (empresa) ofrece, además de servir de vínculo entre el empresario y su clientela, constituyendo un instrumento imprescindible para la existencia de la transparencia mercantil.

El régimen jurídico de los signos distintivos se encuentra principalmente en la LM, misma que derogó a su similar, la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas (en adelante "**LM/1988**"). Este régimen tiene tres objetivos primordiales:

- i. Dar cumplimiento a la sentencia del TC Pleno de 3 de junio de 1999, que delimita las competencias que en materia de propiedad industrial corresponden a las Comunidades Autónomas y al Estado.
- ii. Incorporar a la legislación española de marcas las disposiciones de carácter comunitario e internacional a que está obligado o se ha comprometido el Estado español.

¹⁰ GÓMEZ MONTERO Jesús, "El permanente conflicto entre los Signos Distintivos y las Denominaciones Sociales", en *Estudios Sobre Propiedad Industrial: Homenaje a M. Curell Suñol: Colección de trabajos sobre Propiedad Industrial en homenaje a Marcel.Í Curell Suñol*, Barcelona, Grupo Español de la AIPPI, 2000, p. 263.

- iii. Incluir en la normatividad disposiciones de carácter sustantivo y procedimental de las que la LM/1988 adolecía, siguiendo el criterio de otras legislaciones de países cercanos.

En el derecho español han existido tradicionalmente tres clases de signos distintivos, tal como señalan Alberto DE ELZABURU y Jesús GÓMEZ MONTERO¹¹, lo que diferencia a cada uno de ellos es el objeto sobre el que recaen, es decir, el objeto que distinguen (las marcas distinguen productos o servicios; los nombres comerciales distinguen empresas y los rótulos de establecimiento distinguen establecimientos mercantiles). Habrá de señalarse también que es posible que un mismo signo sea utilizado para distinguir los tres objetos mencionados.

Tales diferencias se ven también plasmadas en diversas sentencias del TS, entre las que podemos citar la de 22 de marzo de 1993 que reza lo siguiente:

"...

Las empresas que concurren a los diversos mercados se identifican aspirando en cierto modo a obtener un blindaje de protección legal mediante las marcas de

¹¹ DE ELZABURU Alberto; GÓMEZ MONTERO Jesús, "Nombre Comercial", en *Propiedad Industrial. Teoría y Práctica*, Madrid, Centro de Estudios Ramón Areces, 2001, p. 233.

sus productos, los nombres comerciales para el tráfico económico propiamente, en tanto que las denominaciones sociales vienen a ser operativas en el tráfico jurídico y, asimismo, mediante los rótulos que afectan a los establecimientos y locales que sirven de sede para sus respectivas funciones mercantiles.

...”

Dichos signos distintivos constituyen, por una parte, instrumentos de la competencia empresarial, y por la otra, medios de garantía de los consumidores, en cuanto a que tienden a evitar o reducir los riesgos de confusión entre empresas o productos¹².

Los signos distintivos de la empresa tienen reconocida por el Derecho una dimensión objetiva-patrimonial, al ser concebidos como signos-símbolos diferenciadores de diversos objetos empresariales en el mercado, lo anterior implica que los signos distintivos son un factor determinante en la consecución y aglutinamiento de su clientela¹³, es decir, a fin de facilitar su

¹² CACHÓN BLANCO José Enrique, “Relaciones entre Signos Distintivos de la empresa y Denominaciones Sociales”, en *Actualidad Civil (Ed. Semanal)*, No. 48, Madrid, Actualidad Editorial, 28 de diciembre de 1992 - 3 de enero de 1993, p. 829.

¹³ GONZÁLEZ GARCÍA-HERREROS Juan Lucas; ALEMÁN BADEL Gustavo Carlos, “Los Signos Mercantiles Distintivos del Empresario, la Empresa y el Establecimiento de Comercio: Visión crítica de su relación”, en *Revista de*

selección por los consumidores y coadyuvar así a la captación y ampliación de clientela¹⁴.

De igual forma, los signos distintivos están catalogados como atributos de propiedad empresarial y como herramientas de lucha concurrencial, se clasifican como un tipo de derecho sobre bienes inmateriales, por lo que resulta lógica la diferencia de su origen con el origen de la figura jurídica coprotagonista de este trabajo de investigación, la denominación social.

1.1. MARCA¹⁵

Se partirá de la premisa de que una marca es el signo utilizado para distinguir en el tráfico mercantil los productos que un empresario o grupo de empresarios producen o fabrican, distribuyen o comercializan ó los servicios que prestan, de otros idénticos o similares. Por ello existe la distinción entre marcas de fábrica (producción), marcas de comercio (distribución) y

Derecho de la División de Ciencias Jurídicas de la Universidad del Norte, No. 19, Universidad del Norte, Barranquilla, Colombia, 2003, p. 73.

¹⁴ MIRANDA SERRANO Luis María, "Algo está cambiando ... ¿Es la Denominación Social un nuevo Signo Distintivo de la Propiedad Industrial?", en *Cuadernos de Derecho y Comercio* 48, Consejo General del Notariado, Diciembre 2007, p. 18.

¹⁵ De acuerdo con MONTEAGUDO Montiano las marcas constituyen únicamente un medio para alcanzar un fin superior: la diferenciación de los productos y servicios en el mercado.

marcas de servicios¹⁶. Queda reservado para el apartado correspondiente el desarrollo del análisis crítico global de la regulación de la marca y su modalidad de servicio, por lo que se posponen cuestiones a detalle a las que más adelante se dará estudio.

Así pues, para que a una marca se le considere como tal se le exigen los siguientes requisitos:

- i. Deberá ser un signo, entendido como cualquier cosa que evoca o representa la idea de otra. La marca no puede consistir en una idea, es necesario que se materialice, se haga visible y se manifieste al exterior.
- ii. Deberá ser susceptible de representación gráfica.
- iii. Deberá tener una aptitud diferenciadora.
- iv. Deberá tener una función mercantil, es decir que actuará en el tráfico económico y asimismo servirá para la transparencia del mismo.

¹⁶ Tal y como se ha afirmado, se propondrá una futura transición de la figura de nombre comercial a la de marca de servicio.

- v. Deberá identificar productos o servicios de una empresa o grupo de empresas.

Ahora bien, las marcas podrán clasificarse de acuerdo a diferentes razonamientos:

- i. Por la naturaleza del signo elegido las marcas podrán ser:

- A. Denominativas
- B. Figurativas
- C. Gráficas
- D. Mixtas
- E. Tridimensionales

- ii. Atendiendo al objeto que se pretende identificar las marcas podrán ser:

- A. De productos
- B. De servicios

- iii. De acuerdo al ámbito de protección las marcas podrán ser:

- A. Nacionales

- B. Comunitarias
- C. Internacionales.

iv. En cuanto a la condición de su o sus titulares las marcas podrán ser:

- A. Individuales
- B. Colectivas

Por último, es de señalar que las marcas tendrán indistintamente las siguientes funciones¹⁷:

- i. Indicador del origen empresarial.
- ii. Indicador de calidad.
- iii. Función informativa, es decir, aquellos datos proporcionados que determinan la elección de dicho producto o servicio, tal como su naturaleza e incluso sus características.

¹⁷ FERNÁNDEZ-NOVOA Carlos, *Fundamentos de Derecho de Marcas*, Madrid, Montecorvo, 1984, pp. 44 y ss.

- iv. Publicitar los productos fabricados, distribuidos o comercializados o los servicios prestados por una empresa o grupo de empresas.

1.2. RÓTULO DE ESTABLECIMIENTO^{18,19,20 y 21}

A pesar de que la LM ha suprimido el carácter registral de los rótulos de establecimiento, es importante hacer mención a ellos toda vez que a lo largo de la historia de la propiedad industrial en España fue uno de los tres signos distintivos de la empresa.

El antiguo y extinto rótulo de establecimiento es aquel signo distintivo puesto en los locales mismos de un establecimiento y que sirve para individualizarlo e impedir la confusión con las casas rivales de la localidad, constituyendo por decir de algún modo la bandera de la clientela.

El rótulo de establecimiento designa al establecimiento como tal y más especialmente al almacén o local de producción y

¹⁸ La LM ha supuesto la desaparición de la figura del rótulo de establecimiento como modalidad de propiedad industrial.

¹⁹ En este sentido véase HERRERO & ASOCIADOS, *Factbook. Propiedad Industrial*, Navarra, Aranzadi, 2004, p. 50

²⁰ Véase BOCOS TORRES Marcos, *La Ley de Marcas. Estudio de la nueva Ley de Marcas, su Reglamento y su aplicación práctica en la empresa*, Barcelona, ServiDoc, 2003, p. 157.

²¹ Véase a su vez, BÉRCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO Alberto, *Introducción a las Marcas y otros Signos Distintivos en el Tráfico Económico*, Navarra, Aranzadi, 2002, p. 23.

despacho, además, generalmente es único, mientras que múltiples nombres comerciales o marcas pueden ser adoptados a la vez por un comerciante.

El ámbito territorial de protección sobre los rótulos de establecimiento, está circunscrito al municipio, es decir, al radio más o menos extenso donde surge y en el cual ejerce su visible influencia el establecimiento designado, mientras que los nombres comerciales y las marcas tienen un ámbito de protección nacional. Por ello, hasta antes de la entrada en vigor de la LM, era necesario señalar en la solicitud de registro el municipio o municipios en donde radicaría el establecimiento y sus sucursales, así como las actividades a que habría de destinarse.

Una de las condiciones de los rótulos de establecimiento era que debía ser nuevo, respecto de los rótulos de la misma localidad, porque para aquellos otros que existan en lugares distantes entre sí, en algunos casos no es posible la confusión por parte del consumidor, que es a quien se dirige la muestra. Esta afirmación mencionada además de referirse a rótulos de la misma localidad, también comprende a aquellos que tengan o se dediquen a la misma profesión en otros lugares. Por lo que este rótulo podía ser utilizado libremente por aquella persona que

ejercite otro ramo de la industria, toda vez que no existe riesgo de confusión alguno entre ambos establecimientos.

Existe usurpación cuando por medio de ella se hace posible la confusión entre dos establecimientos, siendo en la mayoría de los casos la reproducción parcial del rótulo de establecimiento de otro, para asegurarse impunemente el éxito de la imitación, en perjuicio del legítimo titular.

Se puede concluir que una vez cesado el comercio del empresario que había utilizado cierto rótulo de establecimiento, éste cae en el dominio público y puede ser ocupado por otros, siempre que el abandono sea irreversible y no transitorio, por crisis o alguna enfermedad.

La anterioridad de la posesión de la denominación elegida, una vez es pública y notoria, crea a favor de la persona que primero la haya utilizado un derecho exclusivo en la extensión del campo de su clientela. Cabe señalar que si dicha posesión es interrumpida de tal forma que esta interrupción sea o implique abandono, la denominación puede ser adoptada por otras personas, el derecho exclusivo que se ha señalado pasará al nuevo titular.

El empleo del mismo rótulo de establecimiento por otra persona para designar otro establecimiento de un género diverso es lícito, toda vez que no es posible generar confusión. Asimismo es lícito el mismo rótulo de establecimiento que haya sido adoptado por otro, en una localidad fuera de la zona de influencia comercial del establecimiento concurrente.

De lo que se puede afirmar que el campo de acción del derecho de exclusividad a determinada denominación es establecido por la extensión de la clientela, es decir, si un establecimiento hubiese adquirido reputación a nivel nacional y establecido sucursales por todo el país, no sería lícito para otro establecimiento concurrente tomar una denominación idéntica sea cual fuere la parte del territorio nacional.

Así pues, un rótulo de establecimiento está integrado por aquellos signos que sirven para dar a conocer al público un establecimiento comercial, así como para distinguirlo de otros idénticos o similares.

Su función es la de señalar la sede física donde el empresario realiza sus operaciones de cara al público.

La LM/1988 establecía que podían ser rótulos de establecimiento:

- i. Los nombres patronímicos, las razones sociales y las denominaciones de las personas jurídicas.
- ii. Las denominaciones de fantasía.
- iii. Las denominaciones alusivas a la actividad del establecimiento.
- iv. Los anagramas. Según CERDÁ ALBERO²², la referencia al anagrama no debe ser tomada en sentido estricto (transposición de letras de una palabra resultando otra) sino como expresión denominativa resultante de la abreviación de un conjunto tecnológico; esto es como sinónimo de sigla, iniciales o nombre abreviado.
- v. Cualquier combinación de los signos con carácter enunciativo que se mencionaron en los apartados i. a iv. anteriores.

²² CERDÁ ALBERO Fernando, "Relaciones y colisiones entre signos distintivos prioritarios y denominaciones sociales. En especial signos nominales y denominaciones subjetivas. Reflexiones desde una jurisprudencia reciente", *Revista General de Derecho*, No. 621, junio 1996, p. 6973.

Es de señalar que los locales comerciales sólo pueden tener registrado un único rótulo de establecimiento, mismo que el empresario utilizará en su establecimiento principal y en sus sucursales, las que deberán radicar dentro del territorio municipal para el que se hubiera registrado el referido rótulo.

1.3. NOMBRE COMERCIAL

Una vez hecha la breve referencia de los dos restantes signos distintivos de la empresa y las modificaciones que la entrada en vigor de la LM ha implementado al respecto (manteniendo sin embargo al nombre comercial como signo registrable en la OEPM²³), procede entrar de lleno al estudio de la figura a la que se ha dedicado el presente apartado, para lo cual en primer término habrá de mencionarse que un nombre comercial es entendido como cualquier signo que resulte útil para identificar a una persona física o jurídica en el ejercicio de su actividad empresarial para distinguirse de actividades idénticas o similares²⁴, en palabras de BANÚS DURÁN José, el nombre

²³ Organismo Público Administrativo dependiente del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, cuya organización y funcionamiento se rige por Reglamento Orgánico, aprobado por Real Decreto 305/1993, de 26 de febrero.

²⁴ VILALTA NICUESA Aura Esther; MÉNDEZ TOMÁS Rosa M., *Acciones para la protección de marcas, nombres comerciales y rótulos de establecimiento*, Barcelona, Bosch, 2000, p. 10.

comercial es la bandera de la empresa²⁵; según CALMELS, es el termómetro del crédito de un comerciante²⁶; MASSAGUER, afirma que es el signo o medio para la individualización de una persona en el ejercicio de su actividad empresarial²⁷. En tanto, BAYLOS CORROZA²⁸ afirma que el nombre comercial es un signo distintivo característico del sistema español de derechos de propiedad industrial que sirve para distinguir al empresario de otros empresarios, por último para DÍAZ VELASCO²⁹ es un signo identificador de la empresa ante la masa anónima de la clientela y nace por virtud de la inscripción en la OEPM.

Según Agustín REMELLA³⁰ de todos los signos, el más sencillo, el más natural y eficaz para identificar a una persona, su establecimiento y productos que de él proceden, es el nombre. Ningún sello es más característico, ninguna designación más directa, ni más personal que el nombre.

²⁵ BANÚS DURÁN José, "El Nombre Comercial y el Rótulo de Establecimiento", en *Jornadas de estudio sobre la nueva regulación legal del Derecho de Marcas*, Madrid, Grupo Español de la AIPPI, 1990, p. 141.

²⁶ Citado por ESTASÉN Y CORTADA Pedro en su *Derecho Industrial de España*, Barcelona, F. Seix, 1901, p. 389.

²⁷ MASSAGUER FUENTES José, "Marca", en *Enciclopedia Jurídica Básica*, Madrid, Civitas, 1995, p. 4170.

²⁸ BAYLOS CORROZA Hermenegildo, *Tratado de Derecho Industrial*, Civitas - Thomson Reuters, pp. 1295.

²⁹ DÍAZ VELASCO Manuel, "El Nombre Comercial. Concepto y régimen jurídico", en *Estudios sobre Propiedad Industrial*, Madrid, 1987, p. 446.

³⁰ REMELLA Agustín, *Tratado de la Propiedad Industrial*, Madrid, Hijos de Reus, Editores, 1913, Tomo Segundo: Marcas, Nombres, Competencia Desleal y Uniones Industriales, p. 197.

Una empresa, en principio, debe tener un nombre único y constante, que no tenga necesidad de modificarse a pesar de un eventual cambio de su titularidad, de forma tal que los terceros clientes puedan reconocer a través del nombre a la organización como realidad permanente³¹.

De igual forma las empresas están exigidas, como resultado del orden económico en el que tienen que desenvolverse, a individualizarse y distinguirse de aquellas con las cuales rivalizan por ganarse el favor de los consumidores o usuarios.

Un nombre es inseparable de la persona una vez que ha hecho un anuncio indirecto de la individualidad de la persona, es decir, del industrial o comerciante, las cosas que éste produce o transforma y en general sobre las cuales ejercita su tráfico.

1.3.1. ANTECEDENTES

Para comenzar a hablar de los antecedentes del nombre comercial habrá de hacerse referencia primeramente al hecho de que el término como tal "nombre comercial" no cuenta con

³¹ GONDRA ROMERO José María, "El Nombre Comercial" en *Estudios de Derecho Mercantil. Homenaje al Profesor Justino Duque Domínguez. Tomo II*, Universidad de Valladolid, Secretariado de Publicaciones e Intercambio Científico, Valladolid, 1998, pp. 988 y ss.

tradición alguna en el derecho español, siendo prácticamente desconocido hasta finales del siglo XIX, tanto por la legislación como por la doctrina³².

Es de señalarse que el fenómeno mencionado en el párrafo anterior es bastante generalizado en el derecho comparado, afirmándose que no es hasta su inclusión expresa en el Convenio de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial de 20 de marzo de 1883, (en adelante "**Convenio de París**") que el término se consagra y universaliza.

Por su parte, el art. 5o. de la Ley italiana de Marcas de 30 de agosto de 1868 ya enumeraba los diversos distintivos, es decir, el nombre o firma, la firma comercial, la insignia, el emblema característico y la denominación o título de una asociación o entidad moral, los cuales estaban protegidos aún cuando no formaban parte de la marca sin necesidad de la formalidad de un depósito.

Desde hace mucho tiempo se tiene constancia de que los comerciantes ejercen su profesión bajo nombres especiales, distintos del patronímico propio. Nombres con los que llevan a cabo actos en el ámbito jurídico—y por tanto generalmente de

³² PELLISÉ PRATS Buenaventura, *El Nombre Comercial en el Derecho Español*, Barcelona, Francisco Seix, S.A., 1982, p. 1.

manera escrita—relacionados con sus negocios, por lo que la firma será la modalidad de uso típica de estos nombres. No obstante, también se utilizaban dichos nombres exteriorizándolos en los establecimientos físicos, tiendas, almacenes, etc.

Normalmente los comerciantes individuales comparecían en el tráfico jurídico mercantil bajo sus nombres civiles.

Los comerciantes asociados fueron los primeros en sentir la necesidad de utilizar un nombre especial distinto de sus nombres propios al explotar un negocio en común.

Así, la firma o razón social era un nombre que designaba a la colectividad de socios y por ende, todos los actos que se suscribieran bajo ese nombre se consideraban referidos a dicha colectividad y vinculaban a todos y cada uno de ellos.

Antes de la existencia del término nombre comercial como tal había que estar atento a los nombres de los empresarios y a los distintivos de la actividad empresarial. De tal suerte, afirma BROSETA PONT Manuel, empresario es "toda persona física o jurídica que, en nombre propio y por sí o por medio de otro, ejercita organizada y profesionalmente una actividad económica

dirigida a la producción o a la mediación de bienes o de servicios para el mercado”³³.

1.3.1.1. ANTIGUA CLASIFICACIÓN

La denominación de los empresarios podía clasificarse de acuerdo con lo siguiente:

i. Nombres de los empresarios en particular.

A. Empresarios individuales.

Comprendiendo a todas las personas físicas individualmente dedicadas por sí solas, a una actividad empresarial. Regularmente el nombre de estos empresarios no era otro que su nombre civil.

B. Empresarios no individuales.

Dentro de esta categoría a su vez se consideraban las siguientes figuras de empresario:

³³ BROSETA PONT Manuel, *Manual de Derecho Mercantil*, Madrid, Tecnos, 1974, p. 68.

a. Empresarios colectivos irregulares.

Se ubican en esta categoría todos los supuestos de cotitularidad empresarial ostentada de modo conjunto por varias personas, sin formar una sociedad legalmente constituida.

b. Empresarios colectivos regulares.

Sociedades o compañías integradas por varios socios, que en nombre colectivo y bajo una razón social, se han comprometido a participar en la proporción que establezcan, de los mismos derechos y obligaciones. Constituidas formalmente a través de escrituras sociales en las que deberá expresarse el nombre y apellidos de dichos socios, la razón social bajo la cual operarán, su objeto social, entre otros datos.

c. Sociedades Comanditarias.

Compañías mercantiles colectivas caracterizadas por la presencia de socios comanditarios en régimen de responsabilidad limitada, debiendo girar bajo el nombre de todos los socios colectivos, de algunos de ellos o de uno solo, añadiéndose en estos dos casos las palabras "y compañía" y en todos "Sociedad en Comandita".

d. Sociedades Anónimas.

Al elegir el nombre de una sociedad anónima se tiene la máxima libertad, sólo teniendo como limitante la prohibición de una denominación idéntica a la de una sociedad previamente existente, debiendo figurar necesariamente la indicación "Sociedad Anónima".

e. Sociedades de Responsabilidad Limitada.

Al elegir el nombre de una sociedad limitada se tiene la máxima libertad, teniendo como única restricción la prohibición de una denominación

idéntica a la de una sociedad previamente existente, debiendo figurar necesariamente la indicación "Sociedad de Responsabilidad Limitada" o "Sociedad Limitada".

f. Otros empresarios no individuales.

Se engloban en este apartado tanto las cooperativas, como las demás entidades naturales o personas jurídicas públicas o privadas que sin identificarse con ninguna de las sociedades mercantiles antes señaladas, puedan ser consideradas de alguna forma, como empresas.

ii. Distintivos de la actividad empresarial en lo general.

La finalidad básica de estos nombres, así como las normas jurídicas que les atañe, es la de identificar correctamente a los sujetos, tanto en su individualidad como en su condición, sin que pueda considerarse un sujeto actuante sin un nombre correcto que le identifique.

Así pues, los nombres de los empresarios podrán normalmente elevarse a la categoría de signos distintivos particulares. Aclarando que para que puedan ser distintivos³⁴ propiamente, deberán ser únicos y no genéricos.

- iii. Nombre Comercial como distintivo de la actividad empresarial.

El término nombre comercial ha sido insertado en léxico jurídico de una forma histórica coyuntural, sin base a una teoría unitaria estructurada, como la existente desde hace mucho con el concepto de marca, careciendo de un concepto inicial definido.

De tal modo y en ese sentido nos encontramos con antiguas sentencias del TS tales como:

27 de febrero de 1890 donde se justifica la tutela de un nombre-rótulo comercial manifestando que:

³⁴ Los nombres identificativos de las personas pueden ganar la condición de distintivos propios de la actuación mercantil en competencia, pero no lo son ni pueden serlo siempre y ni en caso de serlo y llegar a desempeñar la función propia de tales distintivos de modo efectivo, su calificación será la de nombres comerciales necesariamente, pues podrán desempeñar sólo la función de marcas o la de rótulos de establecimiento. Véase al respecto PELLISÉ PRATS Buenaventura, *"El Nombre Comercial ..."*, (op. cit.) p. 11.

... el título de un establecimiento industrial es el símbolo de su crédito y constituye una propiedad tan legítima y respetable como las demás que la Ley reconoce.

22 de abril de 1895 en donde el Tribunal resolvió a favor la compatibilidad del uso del mismo nombre como nombre de la casa de comercio y como marca.

La protección a los intereses objetivo-patrimoniales de los titulares de los nombres comerciales, utilizados como denominaciones de establecimiento, se contempló de manera explícita a principios del siglo anterior en la legislación relacionada con la competencia desleal y la protección de la propiedad industrial, amparados así por:

- i. El régimen que descalificaba los comportamientos desleales en los procesos de competencia en el mercado, y
- ii. Ser considerados bienes inmateriales, susceptibles de apropiación individual en virtud de un acto de concesión del Estado.

La Ley de 16 de mayo de 1902, sobre la Propiedad Industrial ³⁵ (en adelante "**LPI 1902**"), establecía en su art. 33 un concepto de nombre comercial que a la letra dice:

"Artículo 33.- *Se entiende por nombre comercial el nombre, razón social ó denominación bajo las cuales se da a conocer al público un establecimiento agrícola, fabril o mercantil*"³⁶.

Por su parte el art. 34, la propia LPI 1902 enumeraba los supuestos de posibles nombres comerciales al preceptuar:

"Artículo 34.- *Se considera como nombre de un establecimiento agrícola, fabril o mercantil:*

³⁵ La exposición de motivos de esta ley estipulaba que mientras la razón social es una variedad del nombre propiamente dicho, es el nombre de las personas que conjuntamente explotan un establecimiento ... no puede constituirse arbitrariamente, debe someterse a las prescripciones del Código de Comercio ... hace en suma, relación al orden interno; el nombre comercial en cambio era el nombre del establecimiento mismo ... 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.

En el mismo sentido el Tribunal supremo dictó en la sentencia de 1 de abril de 1931 que la razón social es la firma de garantía que han de usar las personas a las que se encomienda la gestión administrativa de la Sociedad ... constituye jurídicamente cosa que puede ser absolutamente distinta del nombre comercial, aunque exista frecuente confusión de ambos conceptos... la razón social es una variedad del nombre propiamente dicho ... el nombre comercial es o puede ser ... los apellidos de los comerciantes que posean el correspondiente establecimiento y hasta denominaciones de fantasía.

³⁶ SÁIZ GONZÁLEZ J. Patricio, *Legislación Histórica sobre Propiedad Industrial. España (1759-1929)*, Madrid, Oficina Española de Patentes y Marcas, 1996, p. 179.

- a) *Los apellidos, con ó sin el nombre de pila, entero ó abreviado, de los agricultores, los industriales ó los comerciantes que los posean;*
- b) *Las razones ó firmas sociales;*
- c) *Las denominaciones sociales de las Compañías mercantiles en todas sus formas;*
- d) *Las denominaciones de fantasía ó especiales; y*
- e) *Las denominaciones de las fincas destinadas a una explotación agrícola industrial ó comercial*³⁷.

Para 1929 el Estatuto sobre Propiedad Industrial de 26 de julio (en adelante "**EPI**")³⁸, en el que se manifestó en referencia a la precedente LPI 1902 que los nombres comerciales eran la materia más deficientemente regulada, además de las denominaciones comerciales contempló los rótulos de establecimiento protegidos bajo la figura de "nombres comerciales" al disponer que se consideraban como tales los nombres de las personas y las razones y denominaciones

³⁷ *Ibíd.*

³⁸ Véase al respecto, CASALS TORRES Manuel, *Propiedad Industrial. Legislación, Formularios y Jurisprudencia del Tribunal Supremo*, Barcelona, Bosch, 1936, pp. 63 y ss.

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 del comercio o industria, en cualquiera de sus manifestaciones³⁹.

Estas disposiciones contenidas en el citado EPI no aclaraban cuál era el contenido del derecho protegido, toda vez que disponían que el registro del nombre comercial diera derecho al uso exclusivo del mismo y a proceder contra el que utilizare uno igual o semejante con posterioridad al registrado.

En el derecho español, el ordenamiento de los nombres-firma llegó hasta el derecho vigente sin haber experimentado cambios significativos.

Para el año 1944, según GARRIGUES⁴⁰ un nombre comercial era entendido como:

"El nombre que una persona utiliza para el ejercicio del comercio, y del que se sirve para firmar las transacciones mercantiles. Tiene el nombre comercial, por tanto, la misma función diferenciadora que el

³⁹ Véase al respecto, MASCAREÑAS C. E., *La Propiedad Industrial. Legislación y Jurisprudencia*, Barcelona, Bosch, 1947, p. 112.

⁴⁰ GARRIGUES en DURÁN CORRETJER LUIS, *El Nombre Comercial. Fuentes Legales*, Barcelona, Bosch, 1944, p. 24.

nombre civil; pero se diferencia de éste por su ámbito y por su objetivación:

- I. Mientras el nombre civil se refiere a la total actividad de la persona, el nombre comercial es expresión de la personalidad en cuanto ésta se desenvuelve en la esfera mercantil.*

- II. Mientras el nombre civil expresa la persona sin referencia a ninguna especial posición (salvo la familiar), el nombre comercial sirve para designar, no tanto la personalidad por lo que es, sino por lo que se tiene.*

En el nombre comercial está debilitado el aspecto personal, y toma mayor realce el lado puramente patrimonial; designa al comerciante dentro de su empresa; designa, en fin, la empresa misma como organización objetiva distinta de la persona del titular.

En un proceso de objetivación, el nombre comercial se ha transformado, y de medio de individualización del comerciante, ha venido a ser medio de individualización de la empresa mercantil: el nombre comercial se ha convertido en una cosa incorporal, en

un derecho conexo de la empresa mercantil, en un elemento patrimonial de ella.”

Los párrafos transcritos ponen de manifiesto que tanto la doctrina como la normatividad vigente en ese entonces, otorgaban al nombre comercial diversas funciones que actualmente tiene encomendadas la denominación social, como más adelante se podrá analizar⁴¹.

Así, se llega al antecedente directo de lo que hoy conocemos como nombre comercial, el que fuera llamado “nombre firma”.

Dichos “nombres firma” tenían por objeto hacer visible y reconocible a una empresa ante los consumidores en el mercado, sin embargo, éste resultaba largo en demasía y por lo tanto, difícil de retener. Por otra parte y en hilo con lo anteriormente expuesto, identificar al titular de una empresa, así como las características de su organización (situación muy útil en el tráfico jurídico, pero de escasa relevancia en el tráfico concurrencial) dejaron de tener interés para influir en la decisión de los consumidores o clientes, por lo que como consecuencia de

⁴¹ Este fenómeno traspasó fronteras como lo pone de manifiesto ARACAMA ZORRAQUÍN Ernesto, “Denominación Social y Nombre Comercial (Designación) en derecho argentino”, en *Estudios Sobre Propiedad Industrial: Homenaje a M. Curell Suñol: Colección de trabajos sobre Propiedad Industrial en homenaje a Marcel.lí Curell Suñol*, Barcelona, Grupo Español de la AIPPI, 2000, pp. 25 y ss.

ello, y con el fin de hacerse publicidad en el tráfico económico, los empresarios comenzaron a utilizar otro tipo de denominativos más cortos, gráficos y que pudieran permanecer más tiempo en la memoria de dichos consumidores, es entonces cuando surgen los actuales nombres comerciales.

Esta es de manera concisa, la ratio que señala el ¿por qué? de la necesidad que tuvieron en su momento los empresarios de utilizar nombres-signo, particularmente los nombres comerciales, en lugar de sus nombres patronímicos o denominaciones sociales, para el caso de ser personas físicas o jurídicas, respectivamente.

Posteriormente, la Ley de 17 de julio de 1951⁴², sobre régimen jurídico de las Sociedades Anónimas, en su artículo 2o., al igual que la Real Orden de 12 de junio de 1925⁴³, relajó la prohibición de denominaciones personalizadas, permitiendo que se incluyera el apellido de alguno o algunos de los socios, siempre que se consignase la mención del tipo de sociedad escogida.

⁴² Publicado en el Boletín Oficial del Estado (en adelante "**BOE**") de 18 de julio de 1951.

⁴³ Véase al respecto LLUCH Y CAPDEVILA Pedro, "Sociedades Mercantiles Individuales por don Pedro Lluch y Capdevila: extracto de la conferencia pronunciada el día 21 de marzo de 1947", en *Anales de la Academia de Ciencias Económico-Financieras*, Tomo I, p. 197.

Por otra parte, en la exposición de motivos y en su artículo 2o. la Ley de 17 de julio de 1953⁴⁴, de Sociedades de Responsabilidad Limitada, estableció algo similar, destacando que eran estas las sociedades donde más justificadas estaban este tipo de denominaciones subjetivas.

De igual forma, la doctrina no impuso más exigencias que las de indicar de qué tipo de sociedad se trataba y que la denominación escogida no fuera idéntica a la de otra sociedad preexistente, por lo que en el Reglamento del Registro Mercantil de 14 de diciembre de 1956⁴⁵ se previó la constitución del Registro General de Sociedades a cargo de la DGRN.

Posteriormente la LM/1988 mantuvo la regulación en el sentido de proteger, por un lado a los nombres con función específica de rótulo de establecimiento, tratados como signos especiales de la empresa, protegiéndolos bajo una modalidad específica de uso; y por el otro a los nombres comerciales, protegidos como signos generales de la empresa. Sin embargo, bajo esta ley se admitieron y ampararon tanto las denominaciones subjetivas como las objetivas y de fantasía.

⁴⁴ Publicado en el BOE de 18 de julio de 1953.

⁴⁵ Publicado en el BOE de 7 de marzo de 1957.

Esta LM/1988, rompió una larga tradición que vinculaba a los nombres comerciales con los nombres de los empresarios y relajó los criterios de registro de los signos o denominaciones que podrían inscribirse como nombres comerciales⁴⁶.

Las leyes sobre el régimen de las sociedades anónimas y de responsabilidad limitada de 1989 y 1995, respectivamente, así como la vigente Ley de Sociedades de Capital (en adelante "**LSC**") reprodujeron de manera sustancial lo establecido en sus similares anteriores respecto a la denominación de la sociedad (siendo la elección de su nombre libre y sujetándose a las condiciones de señalar el tipo de sociedad y evitar la homonimia), aunque en cada una de estas leyes se estipuló la posibilidad de establecer a través de un reglamento requisitos posteriores respecto a la composición de la denominación social.

Para 1989 el Reglamento del Registro Mercantil introdujo una regulación más detallada en materia de denominaciones sociales, que posteriormente se reprodujeron en el vigente Reglamento del Registro Mercantil de 1996 (en adelante "**RRM**"), añadiendo algunas disposiciones dictadas en base a criterios fijados por la jurisprudencia cautelar de la DGRN.

⁴⁶ CASADO CERVIÑO Alberto, "La Nueva Ley Española de Marcas, Nombre Comercial y Rótulo de Establecimiento. Razones para una Reforma. Concepto de Marca. Signos". *Actualidad Civil (Ed. Semanal)*, No. 13, Madrid, Actualidad Editorial, 1991, p. 239.

Además de esta regulación del nombre-firma a que se ha hecho referencia, es de señalarse la dimensión jurídico-patrimonial de los nombres comerciales en el Derecho de la Propiedad Industrial, en donde su utilización como nombre de establecimiento o empresa será objeto de protección por parte de los tribunales incluso antes de la publicación de la legislación protectora de la propiedad industrial.

La LM, suprime dentro de su regulación a los rótulos de establecimiento y contempla como únicos signos distintivos de la empresa a la marca y al nombre comercial, y comulgando con su similar LM/1988 admite y ampara como nombres comerciales a las denominaciones subjetivas, objetivas, de fantasía, así como anagramas, logotipos, imágenes, figuras y dibujos.

Como bien afirma GONDRA ROMERO⁴⁷, pocas instituciones se presentan más obscuras que ésta en la literatura jurídica sorprendiendo lo alejados que parecen estar los puntos de vista en la doctrina española, mediatizada además por los continuos cambios del legislador en la ordenación en esta materia.

⁴⁷ GONDRA ROMERO José María, "El Nombre Comercial" ..., (op. cit.) pp. 1007 y ss.

Tal como se menciona en el párrafo que antecede si no se ubica una época y lugar determinados, el entendimiento de la figura del nombre comercial parecería imposible.

A manera de resumen se puede afirmar que la figura del nombre comercial ha evolucionado de la siguiente manera:

- i. A finales del siglo XIX el término nombre comercial era prácticamente desconocido por la legislación y doctrina Española⁴⁸;
- ii. Es hasta la inclusión en el Convenio de París que el término se consagra y universaliza;
- iii. Durante el primer tercio del siglo anterior, el nombre comercial era el nombre firma tradicional, bajo el cual el comerciante explotaba su negocio o establecimiento y además firmaba las operaciones negociales que a él se referían;
- iv. Para la década de los 40's se comenzó a defender la libre configuración del nombre comercial, lo que

⁴⁸ PELLISÉ PRATS Buenaventura, "El Nombre Comercial ..." (op. cit.) pp. 1 y ss.

pronto redujo el uso obligado del nombre firma a la suscripción de actos en el tráfico jurídico escrito;

- v. De la segunda mitad del siglo anterior a la fecha la doctrina y jurisprudencia en España mantienen la visión dualista del nombre firma y del nombre comercial, lo que ha contribuido en el singular sistema de doble registro en sus dimensiones subjetiva y objetiva.

1.3.2. CONCEPTO

Como ya se ha mencionado, este signo distintivo se encuentra regulado por la LM, específicamente por sus art. 87 a 91 y como también se refirió el nombre comercial es el signo distintivo propio de la empresa, definido literalmente por dicha Ley como:

"Artículo 87.- *Concepto y normas aplicables.*

1. 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.

...”

Por otra parte, una definición doctrinal que se ha dado es aquella que define al nombre comercial como la especial denominación bajo la cual el empresario, individual o social, ejercita la incesante actividad económica en que estriba la dimensión dinámica de la empresa⁴⁹.

El nombre comercial es el signo distintivo bajo el cual alguien ejerce el comercio, en palabras de ILLESCAS ORTIZ⁵⁰, es el instituto que designa a la empresa del titular del signo distintivo, es decir, principalmente, la actividad del empresario y, subsidiariamente, y en su caso, como agente en el tráfico económico, al propio empresario (como agente o realizador de actividades de carácter económico y no como sujeto que pueda adquirir derechos o contraer obligaciones), siendo un distintivo elegido voluntariamente para designar la propia individualidad en las relaciones económicas y no es necesario que tome los elementos esenciales del nombre civil del comerciante, toda vez que de lo contrario implicaría una confusión del nombre civil con el nombre comercial, cuando uno y otro tienen funciones bien diferentes y delimitadas.

⁴⁹ FERNÁNDEZ-NOVOA Carlos, “El nombre comercial y su problemática registral”, en *I Jornadas de estudio sobre Propiedad Industrial*, Barcelona, Grupo Español de la AIPPI, 1971, p. 101.

⁵⁰ ILLESCAS ORTIZ Rafael, “La Marca y otros signos distintivos”, en *Derecho Mercantil*, Barcelona, Ariel Derecho, 1995, p. 211.

La definición funcional del nombre comercial es entendida como el distintivo mercantil identificador de las actividades empresariales en sí mismas, en contraposición a las marcas y a los rótulos de establecimiento, sin estar cotidianamente configurado en las construcciones doctrinales y legales con una extensión conceptual tan amplia que admita efectivamente en su seno a todos los distintivos que, de hecho, desempeñan la función de distinguir aquellas actividades⁵¹.

En este orden de ideas, conforme al art. 87 de la LM que establece, al definir al nombre comercial, los requisitos exigibles a cualquier signo que se pretenda registrar como tal (ser susceptible de representación gráfica y tener una aptitud diferenciadora), de acuerdo con el maestro SÁNCHEZ CALERO⁵² podemos afirmar que un nombre comercial puede estar constituido por:

- i. Cualquier tipo de nombre (patronímicos en el caso de personas físicas o denominaciones y razones sociales, en el de personas jurídicas).

⁵¹ El nombre comercial no suele concebirse abarcando todo el género de los distintivos de la actividad empresarial, sino sólo la parte más común y extensa de los distintivos funcionalmente definidos.

⁵² SÁNCHEZ CALERO, Fernando, *Principios de Derecho Mercantil*, Pamplona, Aranzadi, 2008, p. 131.

- ii. Denominaciones de fantasía.
- iii. Denominaciones alusivas al objeto de la actividad empresarial.
- iv. Anagramas y logotipos.
- v. Imágenes, figuras o dibujos aunque sean impronunciables⁵³.
- vi. Incluyéndose además también dentro de este amplio abanico de posibilidades cualquier combinación entre los signos antes señalados, lo que significa en suma, según PÉREZ DE LA CRUZ, que puedan existir nombres comerciales innombrables⁵⁴.

Un nombre comercial es la materialización del uso de la facultad que la legislación vigente contempla de elegir un signo que diferencie a las empresas en el tráfico económico de idénticas o similares frente al público consumidor, evitando confusiones y competencia desleal.

⁵³ PÉREZ DE LA CRUZ BLANCO Antonio, "La Propiedad Industrial e Intelectual: Teoría General. Signos Distintivos", en *Lecciones de Derecho Mercantil*, Madrid, Civitas, 2005, p. 207.

⁵⁴ Ídem, *Derecho de la Propiedad Industrial, Intelectual y de la Competencia*, Madrid, Marcial Pons, 2008, p. 46.

La LM modifica de manera adecuada, al parecer, la manera en que se puede elegir un nombre comercial, al eliminar la exigencia de coincidir con el nombre propio de la persona, es decir, impone un régimen de total libertad de elección frente al clásico que respondía a los criterios de veracidad y unicidad. Adecuada toda vez que al titular de una empresa puede resultarle más conveniente actuar en el tráfico económico con un nombre comercial distinto de su nombre propio, el cual quedará relegado a un ámbito puramente personal y privado.

Por otra parte, se ha afirmado que el nombre comercial no es sólo un derecho privado sino que más bien es una obligación, toda vez que es una prescripción administrativa destinada a facilitar la individualización de los miembros de un Estado.

A diferencia de la denominación social, que supone un elemento necesario para la sociedad, de naturaleza polivalente, tanto desde una perspectiva jurídica, identificando y diferenciando a un sujeto, como desde un punto de vista económico, al poder integrarse en el contenido del llamado fondo de comercio o inmovilizado inmaterial; el nombre comercial no constituye una manifestación necesaria de la personalidad de las personas jurídicas ya que designa a la empresa del titular del signo distintivo, es decir, principalmente la actividad del empresario y,

subsidiariamente, y en su caso, como agente en el tráfico económico, al propio empresario⁵⁵.

1.3.3. ELEMENTOS DETERMINANTES DEL CONCEPTO

En este apartado se disgregarán los considerados elementos determinantes del concepto: elemento subjetivo, elementos objetivos y elemento funcional.

1.3.3.1. ELEMENTO SUBJETIVO

Atendiendo a que la actividad que funcionalmente habrán de distinguir los nombres comerciales es la empresarial, éstos sólo podrán ser concebidos en conexión con alguna empresa (pudiendo ser industrial, comercial, agricultores, artistas o profesionales) cuya actividad pueda ser señalada y diferenciada de las actividades de otras empresas.

⁵⁵ ILLESCAS ORTIZ Rafael, "La Marca y otros signos distintivos", en *Derecho Mercantil*, Barcelona, Ariel Derecho, 1995, p. 569.

1.3.3.2. ELEMENTOS OBJETIVOS

Dos son los elementos objetivos que coadyuvan a delimitar el concepto de nombre comercial: el signo distintivo y la actividad empresarial como tal a la que el signo vaya a aplicarse.

i. Signo distintivo.

Los signos distintivos deberán cumplir con los siguientes requisitos para poder ser considerados como nombres comerciales:

A. Idoneidad.

Un signo idóneo para constituir un nombre comercial debe tener en principio carácter denominativo, incluyéndose todas las denominaciones en general, contenidas las consistentes en nombres de personas o sociedades, expresiones significativas o evocativas, vocablos totalmente fantasiosos y carentes de todo sentido, abreviaturas, iniciales, etc.

Para que un signo pueda ser un nombre comercial privativo y excluyente necesita contar con la suficiente distintividad, situación que no se da en los signos genéricos.

B. Licitud.

Este requisito se refiere a las prohibiciones de tipo legal que pueden ser consideradas como las excluyentes de los nombres comerciales, es decir, aquellos nombres comerciales que sean contrarios a la moral, a las buenas costumbres o al orden público. (Denominaciones obscenas o aquellas que reproduzcan designaciones de autoridades, instituciones gubernamentales o políticas, etc.) o aquellos que inciten al engaño o confusión por sugerir o aparentar cualidades, relaciones, características o aplicaciones que no correspondan con la realidad.

C. Disponibilidad.

Este requisito se refiere al hecho de que la denominación elegida para constituir nombre

comercial no haya sido adoptada previamente por otro empresario para actividades análogas o coincidentes.

Así pues, sólo las denominaciones disponibles podrán ser objeto de adopción y ostentar el carácter privativo o de uso exclusivo, es decir, ser realmente distintivo de una actividad empresarial.

Esta disponibilidad habrá de valorarse, en principio, con un sentido actual, es decir, referida al momento que se lleve a cabo la elección del nuevo nombre comercial.

ii. Actividad empresarial en concreto.

Como ya se ha mencionado los nombres comerciales son signos distintivos aplicados funcionalmente a destacar una actividad empresarial determinada, independientemente de la naturaleza y amplitud que ésta pueda llegar a tener.

1.3.3.3. ELEMENTO FUNCIONAL

De conformidad con lo que hasta ahora se ha expuesto, el nombre comercial es un distintivo idóneo, lícito y disponible aplicado en relación a determinada actividad empresarial, mismo que se puede distinguir de la marca porque ésta, a pesar de ser en sí misma también un distintivo, idóneo, lícito y disponible, se limita a la actividad empresarial que es la oferta o suministro de productos o servicios.

Por esta razón, en la tipificación del concepto de nombre comercial resulta imprescindible la específica consideración del elemento funcional que le caracteriza.

1.3.4. REQUISITOS INDISPENSABLES

El nombre comercial deberá inequívocamente cumplir con los siguientes requisitos:

- i. Deberá consistir en un signo, (requisito idéntico al de la marca). Lo que significa que los nombres comerciales al igual que las marcas no pueden

consistir en una idea, sino que deben materializarse, haciéndose visibles y teniendo presencia exterior.

- ii. Deberá ser susceptible de representación gráfica, (requisito idéntico al de la marca). Lo que significa que los nombres comerciales al igual que las marcas no podrán utilizar como distintivo signos gustativos o táctiles.
- iii. Deberá identificar a una empresa en el tráfico mercantil. Este elemento es el que lo diferencia por un lado de las marcas, cuyo objeto es identificar productos o servicios y por el otro de las denominaciones sociales, que tienen por objeto la identificación de una sociedad en el tráfico jurídico.
- iv. Deberá tener una aptitud diferenciadora, (requisito idéntico al de la marca). Esta característica es fundamental tanto para los nombres comerciales como para las marcas, lo que les permite diferenciar a una empresa de las demás empresas que desarrollen actividades idénticas o similares a los primeros y productos o servicios en el tráfico económico a las últimas.

1.3.5. CLASES

En este apartado de manera enunciativa y no limitativa, se pueden señalar las siguientes clases o tipos de nombres comerciales:

i. Por razón de la titularidad.

Los nombres comerciales pueden ser ostentados por personas físicas o empresarios individuales y/o por personas jurídicas o empresarios colectivos, incluyéndose en este apartado todos los entes empresariales con personalidad jurídica tanto pública como privada.

Es de señalarse que los nombres comerciales pueden ser ostentados bajo el régimen de copropiedad por dos o más personas físicas o jurídicas.

ii. Por razón del distintivo.

La clasificación más importante dentro de los nombres comerciales (sin contar con los distintivos

no nominales), devendrá del significado de las expresiones que los contengan, pudiendo subdividirse a este efecto en:

A. Nombres comerciales personales.

Son aquellos formados por nombres de personas físicas o jurídicas correspondan o no a empresarios actuales o del pasado.

En esta categoría se incluyen a su vez:

a. Nombres personales literales.

Constituidos por el nombre completo de las personas, civil en el caso de personas físicas y denominación o razón social en el caso de personas jurídicas.

b. Nombres personales abreviados.

Están integrados por una reproducción parcial de los nombres personales literales.

- c. Diminutivos, apelativos familiares, pseudónimos y nombres nobiliarios.

Son variantes del nombre civil propio de las personas físicas.

- d. Derivativos.

Aquellos que indican una continuación o una relación respecto a una persona física o jurídica ya desaparecida o desvinculada de la empresa.

- e. Cualificados.

Aquellos formados a base de nombres personales, añadiéndoles una cualificación que no indique derivación, tales como "Hermanos", "Copropietarios", etc.

B. Nombres comerciales impersonales.

Son aquellos nombres en cuya composición no se encuentra incluido componente alguno que guarde relación con los nombres de personas físicas o jurídicas.

En esta categoría se incluyen a su vez:

a. Nombres comerciales indicativos.

Aquellos que hagan alusión a la naturaleza de la actividad empresarial a desarrollar, a la localización de la empresa, etc.

b. Nombres comerciales de fantasía.

Aquellos que por sí solos carecen de cualquier significación objetiva o subjetiva.

C. Nombres comerciales mixtos.

Son aquellos en cuya composición se incluyen designaciones personales e impersonales.

iii. Por razón de la actividad.

Aquellos que toman en consideración la actividad o actividades empresariales concretas que con los nombres comerciales se conecten, pudiendo ser referencias de actividades comerciales, industriales, financieras, sanitarias, farmacéuticas, etc.

iv. Por razón del régimen jurídico.

Aquellos que toman en consideración el tratamiento jurídico que merecen los nombres comerciales entendidos según su concepto básico:

A. Nombres comerciales regulares o registrables.

Son aquellos que cubren los requisitos que la legislación vigente exige para que los mismos

puedan gozar de reconocimiento y protección plenos.

Serán registrables aquellos nombres regulares siempre que exista previsto un registro especial para el nombre comercial como modalidad de la propiedad industrial.

En esta categoría se incluyen a su vez:

a. Registrados.

Aquellos que gozarán de una mayor protección legal efectiva.

b. No registrados.

Aquellos que gozan de una potencial protección legal efectiva hasta en tanto su registro no acontezca.

Es de señalar que si la inscripción registral se considera un requisito indispensable para que

un nombre comercial merezca la calificación de tal, entonces los nombres comerciales no registrados serán nombres comerciales irregulares o de hecho.

B. Nombres comerciales irregulares o de hecho, o no registrables.

Son aquellos que no cubren los requisitos que la legislación vigente exige para que los mismos puedan gozar de reconocimiento y protección plenos.

Serán no registrables aquellos nombres que hayan sido calificados como irregulares, quedando relegados a la condición de nombres comerciales de hecho.

v. Por razón de su ámbito de protección.

Dependiendo del tipo de registro que los nombres comerciales hayan solicitado, estos podrán ser:

A. Nacionales.

Aquellos nombres comerciales que gocen de protección en el territorio nacional.

B. Internacionales.

Aquellos nombres comerciales que gocen de protección a nivel internacional.

1.3.6. FUNCIÓN

Mientras las marcas tienen como función propia y exclusiva la diferenciación o presentación específica de los productos o servicios en el mercado y el rótulo de establecimiento la identificación de los locales comerciales abiertos al público, el nombre comercial tiene por función la diferenciación o presentación de la actividad global de una empresa en todas sus facetas, es decir, no sólo ofreciendo productos o servicios, sino también al momento de recibir productos o servicios ajenos, de organización de las propias estructuras, de mantenimiento de relaciones con otras empresas, etc. En otras palabras, el nombre

comercial desarrolla su función distintiva en relación con los operadores económicos y sus diversas actividades⁵⁶.

Un nombre comercial, al ser un signo distintivo de la empresa, tiene por objeto la permisión de una actuación competitiva en el tráfico económico, facilitando la relación existente entre los clientes consumidores y los empresarios productores de ciertos objetos o prestadores de diversos servicios, a decir de Ramón PELLA son signos que sirven para distinguir entidades fabriles o comerciales⁵⁷.

Por medio del nombre queda protegida la individualización y diferenciación del industrial o comerciante, quien a través de éste puede fundar, conservar y acrecentar la propia clientela.

En ocasiones el nombre puede ser utilizado por su titular para diferenciar una cosa material distinta de él, tal como un establecimiento industrial o comercial o los productos que se manufacturan o comercializan.

⁵⁶ GARCÍA-CHAMÓN CERVERA Enrique; SOLER PASCUAL Luis Antonio; FUENTES DEVESA Rafael, *Tratado práctico de Propiedad Industrial*, Madrid, Grupo El Derecho, 2010, p. 323.

⁵⁷ PELLA Ramón, *Tratado Teórico-Práctico de las Marcas de Fábrica y de Comercio en España*, Madrid, Librería General de Victoriano Suárez, 1911, p. 288.

Los nombres comerciales tienen una dimensión objetiva-económica, buscando normalmente ser atractivos para el público consumidor, tratando además de lograr una individualización y diferenciación concurrencial de las entidades empresariales respecto de aquellas idénticas o similares.

Aunado a lo anterior, es común que en la actualidad la doctrina e incluso parte de la jurisprudencia reconozcan como funciones de un nombre comercial aquellas que se le reconocen a la figura de la marca, siendo conocida esta corriente como "teoría de las funciones de la marca"⁵⁸.

En un sentido completamente lato el nombre está ligado a las personas, toda vez que sirve para individualizarlas y distinguirlas de sus semejantes y sirve además para establecer las relaciones existentes entre una persona y las cosas y actos por ella verificados.

Así pues, de acuerdo con la profesora DÍAZ GÓMEZ⁵⁹, y a manera de resumen, podemos señalar que los nombres comerciales cumplen con las siguientes funciones:

⁵⁸ Véase MIRANDA SERRANO, Luis María, *Denominación Social y Nombre Comercial*, Madrid, Marcial Pons, 1997, pp. 102 y ss.

⁵⁹ DÍAZ GÓMEZ, María Angustias, en su tesis doctoral inédita *El Nombre Comercial (Relaciones entre el Nombre Comercial y el Nombre Social)*, Universidad de León, Servicio de Publicaciones de la Universidad de León,

i. Función identificadora y diferenciadora.

Identifica al sujeto en el ejercicio de su actividad empresarial y diferencia dicha actividad de las demás actividades idénticas o similares llevadas a cabo por otros sujetos.

ii. Función de servir de instrumento de retención y captación de clientela.

Esta función (común a todos los signos distintivos) es una consecuencia de la función anteriormente señalada. Es decir, si el nombre comercial tiene por finalidad hacer reconocible a través del mismo al empresario y sirve para distinguirlo de los demás empresarios que se dedican a actividades idénticas y/o similares; y si lo que pretende, en última instancia, cada empresario es conservar y aumentar su clientela, es evidente entonces que el nombre comercial cumple la función de operar como instrumento de retención y captación de clientela.

1989, pp. 560 y ss. citada por OTERO LASTRES, en su *Manual de la Propiedad Industrial*, Madrid, Marcial Pons, 2009, pp. 785 y ss.

- iii. Función de concentrar y exteriorizar el crédito o buena reputación de la empresa.

Esta función se refiere a la buena fama o reputación que tenga el empresario titular del nombre comercial, siendo ésta única e indivisible, toda vez que el público asocia al nombre comercial con unos valores específicos de la empresa (aptitudes personales y profesionales del empresario y sus colaboradores, calidad de los productos y/o servicios ofrecidos, etc.).

- iv. Función publicitaria.

Esta función implica que el propio nombre comercial constituye por sí mismo un medio para crear y conservar el prestigio o buena fama del empresario titular del mismo.

1.3.7. NATURALEZA JURÍDICA

Existen dos teorías acerca de la fundamentación del derecho del titular de un nombre comercial:

La primera de ellas sostiene que el derecho al nombre comercial constituye una propiedad absoluta, adquiriendo un valor especial apreciable por el crédito que confiere, por el símbolo de la honradez y lealtad de quien lo lleva y de la bondad de sus productos. A diferencia del nombre civil, en el que su esfera se extiende a toda la actividad de las personas y es por su naturaleza inalienable e intransmisible y, por lo tanto, no es objeto de ningún tipo de propiedad.

Por otro lado, están aquellos que afirman que el nombre comercial no puede constituir un derecho de propiedad con arreglo a su significado jurídico por no presentar ninguno de los atributos esenciales de la propiedad ordinaria y ello en virtud de diferentes razones:

- i. No existe el *jus abutendi*, toda vez que el propietario de una cosa puede destruirla pero contrariamente el titular de un nombre comercial no tiene medios para despojarse de él ni para abandonarlo o renunciar al mismo.
- ii. El carácter de perpetuidad del nombre, tiene también el sentido de una necesidad que se impone al titular, del cual aquél es inseparable, de modo que

forma una prohibición de cambio o supresión del nombre, por el contrario la propiedad ordinaria puede cesar siempre en virtud de renuncia.

- iii. Falta el carácter de disposición libre del nombre, no sólo por defecto de derecho exclusivo, sino también por su naturaleza y objeto, porque es inherente a la persona, y por lo tanto no se puede enajenar, como no se puede transferir a otros la propia personalidad. (Es cierto que se habla de cesión del nombre comercial, pero impropriamente porque el nombre se cede, no como tal nombre, sino en razón de su valor pecuniario, valor que él da al establecimiento a quien sirve de indicación o de anuncio).

En el fondo no es el nombre quien merece la protección legal, sino solamente la persona a quien distingue dicho nombre y a la que la usurpación del nombre puede acarrear perjuicios.

1.3.8. TRANSMISIÓN

La transmisión del nombre comercial no está reglada de manera específica en la LM, por lo que una vez más habrá que atenderse a la remisión de las disposiciones relativas a las marcas, en todo

lo que no sea incompatible a la naturaleza del propio nombre comercial⁶⁰.

El artículo 46.2 de la LM establece:

"Artículo 46. Principios generales.

1. ...

2. *Con independencia de la transmisión de la totalidad o de parte de la empresa, la marca y su solicitud podrán 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 registradas o solicitadas, e inscribirse en el Registro de Marcas, sin perjuicio de los demás negocios jurídicos de que fuere susceptible el derecho de marca. En el supuesto de que se constituya una hipoteca mobiliaria, ésta se registrará por sus disposiciones específicas y se inscribirá en la Sección Cuarta del Registro de Bienes Muebles, con notificación de dicha inscripción a la Oficina*

⁶⁰ Para MARTÍN ARESTI Pilar, la marca (o nombre comercial) o su solicitud pueden ser objeto de los mismos negocios y de las mismas medidas procesales o administrativas que otros derechos patrimoniales.

Española de Patentes y Marcas para su anotación en el Registro de Marcas. A estos efectos ambos registros estarán coordinados de forma que se comunicarán telemáticamente entre ellos los gravámenes sobre marcas inscritos o anotados en los mismos.”

De conformidad con lo anterior, los nombres comerciales podrán ser objeto de transmisión, ya sea en unión a la empresa o desvinculándose de la misma. Esta transmisión podrá ser plena o limitada; plena cuando la transmisión se produce a través de la cesión del nombre comercial, es decir, por medio de un contrato por virtud del cual el titular de un nombre comercial transmite de forma definitiva la titularidad de dicho signo distintivo a un tercero a cambio de una remuneración. Será una transmisión limitada cuando se utilice un contrato de licencia mediante el que el titular del nombre comercial, retiene dicha titularidad, pero autoriza a un tercero a su uso, a cambio de una contraprestación económica.

1.3.9. NULIDAD Y CADUCIDAD

Ahora bien, haciendo alusión a la antes citada remisión que la LM hace respecto a las normas aplicables a los nombres comerciales en su artículo 91, el derecho de exclusiva de los nombres comerciales podrá extinguirse por las mismas causas

que originan la extinción del derecho de exclusiva sobre las marcas.

Según OTERO LASTRES⁶¹, el art. 91 de la LM es en sí mismo un precepto superfluo del que podría haberse prescindido, porque contiene, en sus dos apartados, sendas normas de remisión en materia de nulidad y de caducidad, respectivamente, a las correspondientes normas en materia de marcas, a las cuales se podría recurrir en ausencia de dicho art. 91, en virtud de la remisión general contenida en el art. 87.3 de la LM.

De acuerdo con lo antes señalado, resulta necesario transcribir lo preceptuado por el citado art. 91 de la LM.

"Artículo 91. Nulidad y caducidad del nombre comercial.

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.

⁶¹ OTERO LASTRES José Manuel, "Funciones, Prohibiciones de Registro, Nulidad y Caducidad", en su *Manual de la Propiedad Industrial*, Madrid, Marcial Pons, 2009, pp. 791 y 792.

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.”

Por su parte la LM en sus art. 51 y 52 estipula cuales son las causas de nulidad de las marcas, por lo que debemos considerarlas de igual forma para los nombres comerciales:

- i. El incumplimiento de los requisitos necesarios para que un gráfico o denominación sea susceptible de registro como nombre comercial, es decir, que sea posible su representación gráfica y su aptitud diferenciadora.
- ii. El registro del nombre comercial infringiendo alguna de las prohibiciones absolutas de registro contempladas en el art. 50. LM⁶².

⁶² “Artículo 5.- Prohibiciones absolutas.

1. No podrán registrarse como marca los signos siguientes:

- a. Los que no puedan constituir marca por no ser conformes al artículo 4.1 de la presente Ley.
- b. Los que carezcan de carácter distintivo.
- c. Los que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que puedan servir en el comercio para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de

- iii. La presentación de mala fe de solicitudes de nombre comercial.

obtención del producto o de la prestación del servicio u otras características del producto o del servicio.

- d. *Los que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que se hayan convertido en habituales para designar los productos o los servicios en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio.*
- e. *Los 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.*
- f. *Los que sean contrarios a la Ley, al orden público o a las buenas costumbres.*
- g. *Los que puedan inducir al público a error, por ejemplo sobre la naturaleza, la calidad o la procedencia geográfica del producto o servicio.*
- h. *Los que aplicados a identificar vinos o bebidas espirituosas contengan o consistan en indicaciones de procedencia geográfica que identifiquen vinos o bebidas espirituosas que no tengan esa procedencia, incluso cuando se indique el verdadero origen del producto o se utilice la indicación geográfica traducida o acompañada de expresiones tales como clase, tipo, estilo, imitación u otras análogas.*
- i. *Los que reproduzcan o imiten el escudo, la bandera, las condecoraciones y otros emblemas de España, sus Comunidades Autónomas, sus municipios, provincias u otras entidades locales, a menos que medie la debida autorización.*
- j. *Los que no hayan sido autorizados por las autoridades competentes y deban ser denegados en virtud del artículo 6 ter del Convenio de París.*
- k. *Los que incluyan insignias, emblemas o escudos distintos de los contemplados en el artículo 6 ter del Convenio de París y que sean de interés público, salvo que su registro sea autorizado por la autoridad competente.*
2. *Lo dispuesto en las letras b, c y d del apartado 1 no se aplicará cuando la marca haya adquirido, para los productos o servicios para los cuales se solicite el registro, un carácter distintivo como consecuencia del uso que se hubiera hecho de la misma.*
3. *Podrá ser registrada como marca la conjunción de varios signos de los mencionados en las letras b, c y d del apartado 1, siempre que dicha conjunción tenga la distintividad requerida por el apartado 1 del artículo 4 de la presente Ley."*

- iv. El registro del nombre comercial con infracción de alguna de las prohibiciones relativas de registro contempladas en los art. 6o., 7o., 8o., 9o. y 10 de la LM.

En lo que a caducidad del nombre comercial se refiere, se pueden citar las siguientes causas, de conformidad con lo dispuesto por los art. 55 a 58 de la LM:

- i. Renuncia por parte del titular.
- ii. Falta de renovación, toda vez que éstos se conceden por términos de diez años renovables de manera indefinida y exigiéndose para su renovación los mismos requisitos y documentos que para las marcas⁶³.
- iii. Falta de uso durante un período ininterrumpido de 5 años, salvo que existan causas que justifiquen la falta de uso.

⁶³ Véase al respecto "Extinción: Nulidad y Caducidad", en *Dossiers Marcas. Régimen Legal de los Signos Distintivos*, Valencia, Generalitat Valenciana, 1990, p. Marcas A8.

- iv. Conversión del nombre comercial en un signo de carácter engañoso.
- v. Pérdida sobrevinida por parte del titular del nombre comercial de los requisitos de legitimación previstos en el art. 3o. de la LM, referente a la obtención del registro de marcas y nombres comerciales.⁶⁴
- vi. La falta de pago de los derechos periódicos correspondientes.
- vii. Por disolución de la sociedad y su consecuente extinción de personalidad sin haber designado un sustituto legítimo.

⁶⁴ Artículo 3.- Legitimación

1. Podrán obtener el registro de marcas o nombres comerciales las personas naturales o jurídicas de nacionalidad española y las personas naturales o jurídicas extranjeras que residan habitualmente o tengan un establecimiento industrial o comercial efectivo y serio en territorio español o que gocen de los beneficios del Convenio de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial de 20 de marzo de 1883, de conformidad con lo establecido en el Acta vigente en España de este Convenio, denominado en lo sucesivo "Convenio de París", así como los nacionales de los miembros de la Organización Mundial del Comercio.
2. También podrán obtener el registro de marcas o nombres comerciales, con arreglo a lo dispuesto en la presente Ley, las personas naturales o jurídicas extranjeras no comprendidas en el apartado anterior, siempre que la legislación del Estado del que sean nacionales permita a las personas naturales o jurídicas de nacionalidad española el registro de estos signos.
3. Las personas mencionadas en el apartado 1 podrán invocar la aplicación en su beneficio de las disposiciones del Convenio de París y las de cualquier otro Tratado Internacional ratificado por España, en cuanto les fuere de aplicación directa, en todo lo que les sea más favorable respecto de lo dispuesto en la presente Ley.

Finalmente habremos de considerar en todo momento que por analogía al régimen de marcas, de conformidad con el art. 60 de la propia LM⁶⁵, cuando la causa de nulidad o caducidad sólo exista para una parte de las actividades para las que está registrado el nombre comercial, su declaración sólo habrá de extenderse a las clases correspondientes a esas actividades.

⁶⁵ Para ÁVILA DE LA TORRE Alfredo, cuando se hace referencia a la nulidad o a la caducidad parcial se está tomando en consideración la capacidad de identificación del signo, de modo que, solamente cuando por la razón que fuera este signo no resultase válido para identificar todos los productos para los cuales se solicitó su registro, se anulará o caducará parcialmente, en "Artículo 60", *Comentarios a la Ley de Marcas*, (BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Director), Navarra, Aranzadi, 2003.

CAPÍTULO II

NOMBRE COMERCIAL:

REGISTRO Y

SITUACIÓN ACTUAL.

DENOMINACIÓN SOCIAL

CAPÍTULO II

NOMBRE COMERCIAL: REGISTRO Y SITUACIÓN ACTUAL. DENOMINACIÓN SOCIAL

A lo largo del presente capítulo, se concluirá con el estudio de la figura del nombre comercial, atendiendo aspectos tales como su registro, las acciones de defensa que los titulares de dichos signos pueden ejercer para su debida protección, así como su situación actual.

Además de lo anterior, se analizará jurídicamente la figura de la denominación social, detallando su concepto, funciones, clases, requisitos indispensables, naturaleza jurídica, registro y situación actual.

2. NOMBRE COMERCIAL (CONTINUACIÓN)

2.1. REGISTRO

En un principio, la determinación de las personas integrantes de alguna sociedad se daba en la práctica por la simple notoriedad de los hechos y eventualmente de los libros y documentación de dicha sociedad. Posteriormente y con el objeto de facilitar el

conocimiento de terceras personas se recurrió al instrumento registral.

Por otra parte, es de señalar que la "firma" fue un elemento que sirvió para diferenciar las sociedades civiles de las mercantiles, que además expresaba un aspecto añadido de subjetivación de la organización societaria que venía suscitada por la tendencia a la institucionalización del propio negocio o establecimiento mercantil explotado en común.

Una ventaja adicional que se incluía al momento de adoptar una razón social era la posibilidad de incluir el nombre de un socio, lo que se traducía en el facilitamiento a la continuidad del negocio de aquellos comerciantes individuales, que por así necesitarlo o convenir a sus intereses, decidían incorporar a otras personas. Así, la permanencia del nombre del fundador en la "razón social" permitía transmitir la idea de continuidad del negocio y aprovechar, por tanto, el valor de la reputación ganada con su esfuerzo.

Estos nombres permanentes, a los que no afectaba el eventual cambio del titular de la empresa se habían transformado en las denominaciones que simbolizaban el negocio o establecimiento mercantil. Sin embargo, y al no especificar la identidad del titular o cotitulares actuales de dicho negocio, se llegó a la

conclusión de la necesidad de fundar registros públicos de firmas, primero en las mismas corporaciones, después fuera de ellas, a cargo de los tribunales de comercio, cónsules mercantiles o notarios.

En Europa, tras la revolución francesa, se hizo aún más necesaria la individualización de la organización mercantil, por lo que las empresas, se ven en la imperiosa necesidad de hacerse de alguna forma visibles y reconocibles ante el público en el mercado, como una individualidad, como una organización diferenciada de las otras competidoras que ofrecen productos o servicios similares a los terceros en dicho mercado.

Una de las desventajas de estos "nombres firma" era que en la mayoría de los casos resultaban largos en demasía y por ende difíciles de retener, lo que dio paso a que los empresarios comenzaran a adoptar denominaciones más cortas, más gráficas y más fáciles de aprender por parte de los consumidores a los que se dirigían.

La usurpación e imitación del nombre comercial como nombre de la empresa, fueron de los primeros actos de competencia ilícita respecto de los que se concedió una acción especial que tenía como propósito reparar el daño patrimonial que hubiera derivado para el legítimo titular de dicho nombre.

La LM se apoya en el principio de registro a la hora de determinar el momento del nacimiento del derecho de exclusiva sobre marcas y nombres comerciales, tal como lo dispone su art. 2o. al señalar que el derecho de la propiedad sobre la marca y el nombre comercial se adquiere por el registro válidamente efectuado, de conformidad con las disposiciones de la propia LM. Asimismo, el art. 90 de la propia LM preceptúa que el registro del nombre comercial confiere a su titular el derecho exclusivo a utilizarlo en el tráfico económico en los términos previstos en dicha Ley.

Es importante hacer mención al hecho de que desde hace muchos años existen dos formas para que nazca el derecho sobre los nombres comerciales⁶⁶: el primero de ellos y más idóneo es llevando a cabo la inscripción de éste ante la OEPM, antes Registro de la Propiedad Industrial (en adelante "**RPI**") y el segundo es haciendo uso del signo que constituye el nombre comercial.

Dentro de la OEPM los nombres comerciales se inscriben separadamente como una modalidad específica de propiedad

⁶⁶ En este punto en específico existen dos corrientes; por un lado autores como DE ALMANSA MORENO DE BARRERA Miguel y BOTANA AGRA Manuel José quienes afirman que el nombre comercial registrado y el usado tienen exactamente la misma protección y, por el otro autores como GÓMEZ MONTERO Jesús y DE ELZABURU Alberto que sostienen ciertas diferencias en cuanto a la protección de los nombres comerciales registrados y simplemente usados.

industrial, bajo una numeración correlativa particular se tramitan los expedientes y, si en su caso procede, se conceden los oportunos certificados-títulos de inscripción.

La LM no establece un procedimiento específico para el registro de los nombres comerciales, sin embargo habrá de recordarse en todo momento la remisión genérica establecida en el art. 87.3 de la LM según la cual: "salvo disposición contraria prevista en este capítulo, serán de aplicación al nombre comercial, en la medida en que no sean incompatibles con su propia naturaleza, las normas de la presente Ley relativas a las marcas". De lo que se puede afirmar que los nombres comerciales se registran a través del procedimiento previsto para las marcas⁶⁷.

Es de señalar que la LM impone en su art. 89 la obligación de clasificar los nombres comerciales conforme a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios, al disponer que: "en 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".

⁶⁷ Esta remisión ha existido desde la LPI, EPI, LM/1988, hasta llegar a la vigente LM, véase al respecto, SÁIZ GONZÁLEZ, J. Patricio, *Legislación Histórica ...* (op. cit.) pp. 173 y ss. y MONTERO PALACIOS, Francisco, *Procedimiento en materia de Propiedad Industrial*, Madrid, Instituto Editorial Reus, 1962.

La obligación a que se ha hecho referencia en el párrafo anterior resultará aplicable a todos los nombres comerciales cuya solicitud de registro se haya presentado después de entrar en vigor la LM; para el caso de los nombres comerciales que ya se encontraban registrados, la solicitud de clasificación se presentaría con la primera renovación que se produjera, de conformidad con lo dispuesto por la Disp. Trans. Sexta de la LM según la cual:

"Disposición Transitoria Sexta.- Clasificación de los Nombres Comerciales.

- 1. En la primera renovación que se produzca tras la entrada en vigor de la presente Ley, los nombres comerciales concedidos bajo la legislación anterior se clasificarán conforme a lo previsto en el artículo 89 de esta Ley.*

- 2. El solicitante de la renovación deberá presentar su propuesta de clasificación sin modificar el tenor literal de la lista de actividades, aunque podrá reordenarlas o renunciar a las que estime oportunas. En caso de que la Oficina Española de Patentes y Marcas no considerara correcta la clasificación presentada, propondrá al interesado*

una nueva clasificación para que, en el plazo que reglamentariamente se determine, se pronuncie sobre la misma. Transcurrido este plazo, la Oficina Española de Patentes y Marcas, haya contestado o no el interesado, resolverá.

3. Por esta primera renovación se abonará la tasa de renovación prevista en la tarifa 1.8.a) del anexo, para una sola clase. Las renovaciones posteriores quedarán sujetas al pago de la tasa de renovación en la cuantía que corresponda, según el número de clases que comprenda la solicitud de renovación.”

La aplicación estricta del principio de registro podría estar en colisión directa con tratados internacionales de los que España es parte, en específico, el Convenio de París que obliga a los países miembros a dotar de protección a los nombres comerciales no registrados. Según el art. 8o. del propio Convenio de París, el nombre comercial será protegido en todos los países de la Unión sin obligación de depósito o registro.

De acuerdo con lo anterior, el legislador español decidió conferir ciertas facultades a los titulares de nombres comerciales no registrados que puedan acreditar su uso o notoriedad en todo el territorio nacional, señalando para el caso en la exposición de

motivos de la LM que: "El 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, siempre que se pruebe el uso prioritario de ésta en todo el territorio nacional y exista riesgo cierto de confusión en el público. Se 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".

2.1.1. NOMBRE COMERCIAL REGISTRADO VS NOMBRE COMERCIAL USADO

De conformidad con el art. 2o. de la LM, el derecho sobre el nombre comercial se adquiere por el registro válidamente efectuado de conformidad con la propia Ley, lo que supone el refuerzo de su naturaleza registral. No obstante, tal como se ha expuesto, el nombre comercial extrarregistral sigue teniendo la

protección contemplada en el art. 8o. del Convenio de París, que protege los nombres comerciales "sin necesidad de registro".

La LM concede un régimen distinto a los nombres comerciales registrados y los usados, lo que se traduce en que los titulares de unos y otros no tendrán los mismos derechos de exclusiva. Con esta diferencia de regímenes, la LM suprime la contradicción entre el artículo 8o. del Convenio de París y el entonces vigente art. 78 de la LM/1988⁶⁸, aunque como ya se ha señalado, a decir de algunos autores la protección del nombre comercial usado resulta en la práctica igual a la concedida a los nombres comerciales registrados.

Así, al titular de un nombre comercial no registrado solo se le reconoce la facultad de oponerse al registro de un signo posterior confundible y, en su caso, instar su nulidad; teniendo

⁶⁸ "Artículo 78.-

1. El 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.

2. En la solicitud de registro de nombre comercial deberá especificarse la actividad empresarial que pretende distinguirse con el nombre solicitado y acompañar la correspondiente alta de licencia fiscal en dicha actividad.

3. Cuando se quiera utilizar la denominación del nombre comercial como marca de producto o de servicio, deberá procederse a estos registros separadamente.

4. El incumplimiento de lo dispuesto en el apartado anterior y por tanto el empleo del nombre comercial como denominación para aplicarse a los productos o servicios en perjuicio de una marca, será considerado, en su caso, como violación del derecho exclusivo de marca o como acto de competencia desleal."

que probar para ello el uso o la notoriedad de dicho nombre comercial en todo el territorio nacional.

Lo anterior se traduce en que al titular de un nombre comercial no registrado se le reconoce un derecho de exclusiva de carácter limitado, mientras que al titular de un nombre comercial registrado, tiene reconocido un derecho de exclusiva pleno.

Dentro del derecho de exclusiva que los nombres comerciales registrados poseen podemos distinguir dos facetas, una positiva y una negativa:

La positiva se traduce en la facultad que tiene el titular del nombre comercial de utilizarlo en exclusiva en el tráfico económico, para permitir la identificación de la empresa y su distinción o diferenciación respecto de aquellas que desarrollan actividades idénticas o similares.

La negativa en cambio, se refiere tanto al derecho de impedir el registro de signos posteriores confundibles con el nombre comercial previamente registrado (*ius oponendi*), como al derecho a prohibir la utilización en el tráfico económico del mismo por persona distinta al titular sin su previa autorización (*ius prohibendi*).

El art. 7o. de la LM delimita el primero de los derechos contenidos en la faceta negativa al señalar que:

"Artículo 7.- Nombres comerciales anteriores.

1. *No podrán registrarse como marcas los signos:*
 - a. *Que sean idénticos a un nombre comercial anterior que designe actividades idénticas a los productos o servicios para los que se solicita la marca.*
 - b. *Que por ser idénticos o semejantes a un nombre comercial anterior y por ser idénticas o similares las actividades que designa a los productos o servicios para los que se solicita la marca, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con el nombre comercial anterior.*
2. *A los efectos de este artículo se entenderá por nombres comerciales anteriores:*
 - a. *Los nombres comerciales registrados en España cuya solicitud de registro tenga una*

fecha de presentación o de prioridad anterior a la de la solicitud objeto de examen.

b. Las solicitudes de los nombres comerciales a los que hace referencia la letra anterior, a condición de que sean finalmente registradas.”

Por lo que hace al derecho de prohibir la utilización de un nombre comercial en el tráfico económico por persona diferente a su titular y sin contar para ello con una autorización previa, a pesar de que la LM no regula específicamente su alcance, el art. 34 de dicha Ley dispone que el titular de un nombre comercial registrado podrá prohibir que los terceros sin su consentimiento utilicen en el tráfico económico:

- i. Cualquier signo idéntico al nombre comercial registrado para actividades idénticas a aquellas para las que el nombre comercial ha sido registrado.
- ii. Cualquier signo que por ser idéntico o semejante al nombre comercial, y por ser idénticas o similares las actividades impliquen un riesgo de confusión del público.

De esta forma se puede observar que el titular de un nombre comercial registrado no tiene un derecho de exclusiva absoluto que le faculte a oponerse al registro o impedir la utilización de signos idénticos o semejantes en relación con cualesquiera clase de actividades, sino que por el contrario, dicho titular sólo podrá ejercer su derecho de exclusiva en aquellos casos en los que un signo idéntico o semejante pretenda ser registrado o utilizado para actividades idénticas o similares a aquellas para las cuales fue registrado el nombre comercial.

Tal como sucede en las marcas, el principio de especialidad no es aplicable a los nombres comerciales notorios o renombrados, entendiéndose como tales a aquellos que por su volumen de ventas, duración, intensidad, o alcance geográfico de su uso, valoración o prestigio alcanzado en el mercado, o por cualquier otra causa, sea generalmente conocido por el sector pertinente del público al que se destinan las actividades que se distinguen con el nombre comercial.

De acuerdo con lo anterior y conforme a lo dispuesto por el art. 8.1 de la LM, un titular de un nombre comercial notorio podrá ejercer dichos derechos en su faceta negativa no solo frente a la solicitud de registro o al uso de signos confundibles para actividades similares, sino también frente a la solicitud de registro o al uso de signos confundibles para actividades

diferentes cuando el uso de éstos pueda indicar una conexión entre los productos o servicios amparados por ellos y el titular del nombre comercial o, en general, cuando aquel uso, realizado sin justa causa, pueda provocar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre del nombre comercial anterior.

Por su parte, el titular de un nombre comercial renombrado podrá impedir el registro de un signo posterior cualquiera con independencia del tipo de actividad para la que éste se solicite y, además, podrá impedir el uso de un signo posterior confundible para actividades diferentes cuando, con la utilización de este signo realizada sin justa causa, se pueda indicar una conexión entre dichas actividades y el titular del nombre comercial renombrado o, en general, cuando ese uso pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre del nombre comercial renombrado (art. 34.2.c LM).

Así es de concluirse que los titulares de un nombre comercial registrado tendrán el derecho de exclusiva referente al *ius opponendi* y el *ius prohibendi*, que como ya mencionamos se trata de la facultad de oponerse al registro de signos posteriores y, en su caso, solicitar su nulidad; y, de prohibir la utilización en el tráfico económico de tal signo por persona distinta sin su

previa autorización, respectivamente, mientras que los titulares de aquellos nombres comerciales que no estén registrados solamente tendrán el derecho de exclusiva referente al *ius oponendi*.

La facultad que tendrá el titular de un nombre comercial no registrado referente a oponerse al registro de signos posteriores confundibles señalada en el párrafo anterior, encuentra su fundamento en el art. 9.1 de la LM, al disponer que:

"Artículo 9.- Otros derechos anteriores.

1. Sin la debida autorización, no podrán registrarse como marcas:

- a. El nombre civil o la imagen que identifique a una persona distinta del solicitante de la marca.*
- b. El nombre, apellido, seudónimo o cualquier otro signo que para la generalidad del público identifique a una persona distinta del solicitante.*
- c. Los signos que reproduzcan, imiten o transformen creaciones protegidas por un derecho de autor o por otro derecho de*

propiedad industrial distinto de los contemplados en los artículos 6 y 7.

d. El 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. Cumpliéndose estas condiciones, de igual protección gozarán los extranjeros que de acuerdo con el artículo 3 de esta Ley puedan invocar el artículo 8 del Convenio de París o el principio de reciprocidad, siempre que acrediten el uso o conocimiento notorio en España de su nombre comercial no registrado.

2. No podrán registrarse como marcas el nombre, apellidos, seudónimo o cualquier otro signo que identifique al solicitante del registro si los mismos incurren en alguna de las prohibiciones de registro contenidas en el presente Título.”

Por su parte, la facultad que tienen los titulares de nombres no registrados a instar a la nulidad de un signo confundible registrado con posterioridad, se encuentra fundamentado en el art. 52 de la LM, con independencia de que dicho signo posterior se haya registrado infringiendo la prohibición relativa de registro contenida en el antes citado art. 9.1 de la propia LM.

"Artículo 52.- Causas de nulidad relativa.

1. *El 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.*

2. *El titular de un derecho anterior que haya tolerado el uso de una marca posterior registrada durante un período de cinco años consecutivos con conocimiento de dicho uso no podrá solicitar en lo sucesivo la nulidad de la marca posterior ni oponerse al uso de la misma basándose en dicho derecho anterior para los productos o los servicios para los cuales se hubiera utilizado la marca posterior, salvo que la solicitud de ésta se hubiera efectuado de mala fe, en cuyo caso la acción será imprescriptible. En el supuesto contemplado en este apartado, el titular de la marca posterior no podrá oponerse al uso del derecho anterior, a*

pesar de que ese derecho ya no pueda invocarse contra la marca posterior.

3. *Cuando el titular de una marca anterior, que lleve al menos cinco años registrada en el momento de presentar la demanda, solicite la nulidad de otra marca posterior, deberá probar, si así lo solicita el demandado por vía de excepción, que, en el curso de los cinco años anteriores a la fecha de presentación de la demanda, la marca ha sido objeto de un uso efectivo y real para los productos o servicios para los que esté registrada y en los que se basa la demanda, o que existen causas justificativas de la falta de uso. A estos efectos, la marca se considerará registrada solamente para los productos o servicios para los que haya sido realmente utilizada.”*

El titular de un nombre comercial no registrado no ostenta el *ius prohibendi*, por lo que no podría emprender acción alguna contra violaciones a su derecho de exclusiva frente a quienes utilicen en el tráfico signos confundibles en relación con actividades similares, en todo caso, el titular de dicho nombre comercial no registrado podría interponer las acciones correspondientes a la competencia desleal.

La LM otorga al titular de un nombre comercial registrado las mismas facultades que tiene el titular de una marca en relación con el *ius prohibendi*, ejercitando las acciones civiles contenidas en su art. 41, especialmente y como veremos más adelante, oponerse administrativamente al registro de una solicitud posterior, anular un signo distintivo registrado, impedir la utilización de un signo idéntico o similar en el tráfico económico, e incluso contra productos y servicios diferentes en el caso del nombre comercial notorio registrado o renombrado.

Al igual que en el caso de las marcas, la protección que el registro de un nombre comercial otorga a su titular no se constriñe a la derivada del riesgo de confusión preceptuado en la regla de especialidad, sino que se confiere a los nombres comerciales notorios registrados y renombrados, no así a los extra registrales.

El usuario de un nombre comercial no registrado y utilizado en España tiene derecho a oponerse al registro de una solicitud de marca o nombre comercial ulterior, así como anular un signo ya registrado (tal como sucede con los que sí se han registrado) valiéndose para ello de la legislación relativa a la Competencia Desleal.

Una vez más habrá que recordar que salvo las disposiciones específicas que regulan al nombre comercial, le serán aplicables a dicho signo distintivo las normas de la LM relativas a las marcas, especialmente las referentes a prohibiciones de registro, procedimiento de registro y renovación, derechos conferidos por el registro y nulidad y caducidad, siempre que no sean incompatibles con su propia naturaleza.

A continuación y a manera de resumen se señalan las facultades fundamentales que le asisten al titular de un nombre comercial usado:

- i. Podrá anular el registro posterior de un signo confundible⁶⁹.
- ii. Podrá perseguir a un tercero que utilice su nombre comercial, valiéndose para ello de la normativa referente a la competencia desleal.

Ahora bien, únicamente los titulares de los nombres comerciales registrados tendrán todas las facultades contenidas en la LM. Así, tal y como se ha mencionado, la protección de un nombre comercial debe solicitarse en la OEPM, siguiendo el mismo

⁶⁹ Una vez hecha la anulación correspondiente el titular del nombre comercial usado podría registrar dicho nombre para poder gozar de las ventajas que le asisten al titular de un nombre comercial inscrito, lo cual no es obligatorio aunque si conveniente.

procedimiento que se utiliza en las marcas⁷⁰, y esta protección se otorga para un signo referido a una o varias actividades empresariales, realizadas por el titular del nombre que se solicita registrar.

2.2. PRESUPUESTOS LEGALES DE REGISTRABILIDAD

En este apartado se diferenciarán los presupuestos legales de registrabilidad: presupuestos subjetivos, presupuestos objetivos y presupuesto funcional.

2.2.1. PRESUPUESTOS SUBJETIVOS

Podrán solicitar la inscripción y ser titulares de un nombre comercial registrado las personas físicas o jurídicas de todas clases que se dediquen al ejercicio de una profesión o al del comercio o industria, en cualquiera de sus manifestaciones.

2.2.2. PRESUPUESTOS OBJETIVOS

- i. En relación a los distintivos
 - A. Presupuesto de idoneidad

⁷⁰ Cfr. art. 87.3 LM.

a. Formulación General

Sólo son aptos para ser inscritos como nombres comerciales los distintivos consistentes en: los nombres patronímicos, las razones sociales y las denominaciones 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, y cualquier combinación de los signos antes mencionados.

b. Inidoneidades específicas

De modo enunciativo, quedará excluida la registrabilidad de los siguientes distintivos:

- Los que no cumplan con lo dispuesto por el apartado anterior.
- Los que carezcan de carácter distintivo.
- Las denominaciones genéricas.

- Las denominaciones geográficas o regionales.

B. Presupuesto de licitud.

Determinadas denominaciones no podrán ser registradas como consecuencia de prohibiciones legales concretas.

- a. Aquellas de cuyo texto se deduzca su necesaria aplicación a una actividad pero cuya petición de registro se haga también para otras actividades.
- b. Los que sean contrarios a la Ley, al orden público o a las buenas costumbres.
- c. Aquellas en las que figuren leyendas que puedan constituir falsas indicaciones de procedencia, de crédito y reputación industrial.
- d. Los que reproduzcan o imiten el escudo, la bandera, las condecoraciones y otros emblemas de España, sus Comunidades

Autónomas, sus municipios, provincias u otras entidades locales, a menos que medie la debida autorización.

Además de las anteriores exclusiones se pueden señalar otras adicionales derivadas de disposiciones diversas, especialmente aquellas encaminadas a condicionar o limitar el uso de denominaciones concretas.

C. Presupuesto de disponibilidad.

Para que una denominación, en principio idónea, pueda inscribirse como nombre comercial, se exige también que el mismo esté disponible⁷¹, en el sentido de que no pueda confundirse con otro distintivo ya prioritariamente registrado como nombre comercial o marca. De tal forma se puede ejemplificar que nombres no estarían disponibles:

- a. Los solicitados por individuos o sociedades y que puedan confundirse con otros anteriores registrados para fines similares.

⁷¹ Ver al efecto los elementos objetivos determinantes de los signos distintivos, estudiados anteriormente.

- b. Los distintivos que por su semejanza fonética o gráfica con otros ya registrados puedan inducir a un error o confusión en el mercado.
- c. Las denominaciones ya registradas, quitándole o añadiéndole cualquier vocablo.

En general, el presupuesto de indisponibilidad recaerá en cualquier distintivo propuesto para ser inscrito como nombre comercial que pueda no distinguirse lo suficiente o confundirse con otros signos ya registrados previamente, como nombre comercial o marca, y para fines o productos de la misma o similar industria o sector del comercio.

ii. En relación a la actividad.

En cada supuesto de inscripción de un nombre comercial deberá detallarse que profesión, comercio o industria quedará o quedarán designados con dicha denominación.

2.2.3. PRESUPUESTO FUNCIONAL

Los nombres comerciales tienen como objetivo distinguir la actividad empresarial en un ámbito global, no sólo el de identificar productos o servicios o locales comerciales.

Así, para que un nombre comercial pueda ser inscrito es necesario que sea aplicado a distinguir las transacciones mercantiles de una empresa, entendidas en el sentido del ejercicio global de un comercio, industria o profesión.⁷²

Ahora bien, para que la OEPM conceda el registro y la consecuente protección de un nombre comercial debe llevar a cabo una comparación del nuevo signo con las diversas marcas, nombres comerciales y rótulos de establecimiento previamente registrados, basándose en el riesgo de confusión, lo que a su vez incluye el riesgo de asociación y de explotación de la reputación ajena.

A diferencia del registro de una denominación social, en donde no se precisa mencionar para qué objeto social se pide la reserva de la denominación, para el caso de los nombres comerciales, toda solicitud de registro deberá contener la especificación de la o las actividades que van a distinguirse con

⁷² PELLISÉ PRATS, Buenaventura, "*El Nombre Comercial ...*", (op. cit.) p. 41 y ss.

el nombre comercial, agrupándolas por clases según la Clasificación Internacional de Productos y Servicios, ya sea que se trate de actividades de prestación de servicios o de actividades de producción o comercialización de productos, sin ser necesario acompañar el alta fiscal exigida bajo la vigencia de la LM/1988, lo que significa una novedad respecto al antecedente de la LM.

No podrán ser objeto de inscripción:

- i. Los nombres comerciales idénticos o semejantes a marcas anteriores solicitadas o registradas para productos o servicios idénticos o análogos que puedan conducir a riesgo de confusión o asociación.
- ii. Los nombres comerciales idénticos o semejantes a nombres comerciales anteriores solicitados o registrados para actividades relacionadas con los productos o servicios que puedan inducir a confusión.
- iii. Los nombres comerciales idénticos a un rótulo de establecimiento anterior solicitado o registrado para las mismas actividades.

2.3. PROHIBICIONES DE REGISTRO

Del mismo modo que ha sido señalado en el apartado de Nulidad y Caducidad, la LM destina el art. 88 a regular las prohibiciones de registro de los nombres comerciales, precepto del que podríamos prescindir por la remisión genérica del art. 87.3 de la LM, toda vez que el mismo viene a ser una reiteración de la remisión a las normas aplicables en materia de marcas.

Aún así, se pueden señalar como prohibiciones de registro que un signo tendrá al intentar inscribirlo como nombre comercial las siguientes:

- i. Los que no puedan constituir nombre comercial por no ser conformes con el art. 87 de la LM.

El art. 87 de la LM formula la definición de nombre comercial, por lo que la primera de las prohibiciones se refiere a que el signo solicitado como nombre comercial no reúna las notas conceptuales exigidas en dicho precepto: ser susceptible de representación gráfica, que identifique al empresario en el tráfico mercantil y que sirva para distinguir al empresario de otros que desarrollen actividades idénticas o similares.

- ii. Los que incurran en alguna de las prohibiciones absolutas del art. 5o. de la LM⁷³.

De las prohibiciones contenidas en este precepto, merece la pena resaltar la contenida en el apartado 1.e), que trasladada al nombre comercial, vendría a prohibir el registro como nombre comercial de los 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.

Lo anterior significa que la forma de un producto en ningún caso podrá constituir un nombre comercial, toda vez que éste es el signo que tiene por función esencial identificar al empresario y diferenciarlo de los demás que realicen actividades idénticas o similares y no tiene relación con producto alguno o la forma de éstos.

Así, se puede concluir que la prohibición del art. 5.1.e) de la LM es exclusivamente aplicable a las marcas.

- iii. Los que puedan afectar a algún derecho anterior de los previstos en los arts. 6o. a 10 de la LM.

⁷³ Ver al respecto *Supra* 65.

No podrán registrarse como nombres comerciales los que estén afectados por cualquiera de los derechos anteriores previstos en los arts. 6o. a 10 de la LM, de los que los arts. 7o. y 8o. se refieren precisamente a los nombres comerciales anteriores y nombres comerciales notorios y renombrados, respectivamente.

De estas prohibiciones la que habrá que destacar en primer término es la referente al riesgo de confusión, que de acuerdo con los preceptos señalados podría presentarse entre el nombre comercial solicitado y otro nombre comercial anterior o entre el nombre comercial solicitado y una marca anterior.

2.4. EFECTOS DE LA INSCRIPCIÓN

La concesión del registro de un nombre comercial genera una presunción *iuris tantum* de propiedad, consolidándose esta propiedad a los tres años de efectuado el registro.

El propietario de la inscripción registral de un nombre comercial estará amparado por la protección que le brinda la LM en relación a los nombres comerciales y ostentará sobre dicho nombre comercial registrado los mismos derechos reconocidos a los titulares de marcas registradas.

Conviene recordar que el titular de un nombre comercial registrado tiene un derecho subjetivo de exclusiva utilización de su nombre, lo cual presenta dos aspectos: uno positivo y uno negativo.

El aspecto positivo implica que el titular de un nombre comercial dispone, en exclusiva de la facultad de utilizar un signo o denominación de su elección para identificar a su empresa en el tráfico económico de las demás empresas que desarrollan actividades idénticas o semejantes.

Por su parte, el aspecto negativo se refiere a que el propio titular del nombre comercial registrado está facultado para prohibir que algún tercero utilice signos iguales o semejantes al suyo para distinguir a sus empresas en el tráfico económico. Este segundo aspecto tiene como finalidad la eliminación del riesgo de confusión de los consumidores y usuarios, con lo que se atiende no sólo el interés del titular del nombre comercial, sino además y de manera primordial, al interés más general de los consumidores y destinatarios finales a no ser engañados ni inducidos a error en el mercado.

El aspecto negativo puede a su vez subdividirse en diferentes aspectos concretos, principalmente la demanda ante los Tribunales Civiles de:

- i. La cesación de los actos que violan su derecho.
- ii. La indemnización de los daños y perjuicios sufridos.
- iii. La adopción de las medidas necesarias para evitar que prosiga la violación, entre las cuales se pueden citar:
 - Solicitar, en su caso, la modificación de la denominación social cuando el uso de aquella pueda inducir a error por la preexistencia del nombre comercial.
 - Acciones penales contra aquellos que infrinjan su derecho en exclusiva.
 - Oponerse a aquellas solicitudes de marcas o nombres comerciales que guarden semejanza con el signo que utiliza como nombre comercial prioritario.

Estos dos aspectos a que se ha hecho referencia no comulgan plenamente, toda vez que en tanto el aspecto positivo del derecho se constriñe específicamente al signo tal y como se

encuentra registrado y a la actividad a la que habrá de distinguir dicho nombre comercial que figura en el registro, el aspecto negativo tiene una esfera de aplicación mucho más extensa, ello debido a que la prohibición se extiende tanto a los signos iguales como a los confundibles y comprende también empresas que desarrollan actividades idénticas o similares.

2.5. ACCIONES DE DEFENSA QUE EL TITULAR DE UN NOMBRE COMERCIAL PODRÁ EJERCER

Tal como Aura Esther VILALTA NICUESA y Rosa M. MÉNDEZ TOMÁS resumen en su "Acciones para la protección de las marcas y los nombres comerciales"⁷⁴, las acciones que los titulares de unas y otros podrán emprender son las siguientes:

- i. Acción por violación de los derechos de marca (arts. 40 y ss. LM).
- ii. Acción por nulidad de marca (art. 51 LM).
- iii. Acción de anulabilidad de marca (art. 52 LM).

⁷⁴ VILALTA NICUESA, Aura Esther; MÉNDEZ TOMÁS, Rosa M., *Acciones para la protección de las marcas y los nombres comerciales*, Barcelona, Bosch, 2002, pp. 16 y ss.

- iv. Acción contra el titular de una marca para que el Juez declare que una actuación determinada no constituye una violación de esa marca (art. 127 de la Ley 11/1986, de Patentes, en adelante "**LP**").
- v. Acción de impugnación de marca (art. 128 LP).
- vi. Acción en ejercicio de los derechos de tanteo y retracto en comunidad pro indiviso para el caso de acto de disposición por parte de uno de los comuneros (art. 72 LP).
- vii. Acciones en relación con la transmisión de solicitudes de marca o licencias de marca:
 - Acción de responsabilidad del licenciatario contra el que transmite una marca o nombre comercial cuando se declara posteriormente que carecía de la titularidad o facultades necesarias para la realización del negocio transmisivo (art. 77 LP).
 - Acción de resolución contractual de contrato de licencia de marca — o solicitud de marca — por

cesión inconsetida de ésta a terceros por parte del licenciatarío (art. 75.3 LP).

- Acción de responsabilidad e indemnización de daños y perjuicios contra el licenciatarío y transmitente por los daños ocasionados a terceras personas por el uso de marca.

- viii. Acción de responsabilidad por competencia desleal al invocar frente a terceros derechos sobre marcas que no están debidamente inscritos en el registro, o por mencionar en sus productos una marca que no tenga inscrito un derecho suficiente para hacer esa mención.

- ix. Acción de responsabilidad por los daños generados a terceros durante la situación de caducidad de una marca y su posterior rehabilitación.

- x. Acción de anulación de marca por existencia de marca notoria anterior conocida en España (art. 8 LM).

- xi. Acción reivindicatoria de propiedad de una marca por el tercero perjudicado por el registro de una marca en fraude de su derecho (art. 2.2 LM).

- xii. Acción de reivindicación de prioridad de una marca por solicitud anterior (art. 14.3 LM).

- xiii. Acción del titular de una marca para impedir que los comerciantes o distribuidores supriman dicha marca sin su expreso consentimiento (art. 34.4 LM).

- xiv. Acción del titular de una marca para impedir la comercialización de productos cuando las características de estos han sido modificadas o alteradas tras su comercialización (art. 36.2 32 LM).

- xv. Acción del titular de una solicitud de registro de marca en solicitud de indemnización razonable al tercero que entre la solicitud y la concesión hubiera llevado a cabo un uso de la marca (art. 38 LM).

- xvi. Acción del tercero perjudicado por la declaración de nulidad de la marca, en reclamación de las sumas

pagadas en virtud del contrato — de cesión de explotación de marca, etc. — (art. 54 LM).

xvii. Acción de caducidad del registro de una marca (art. 55 LM).

xviii. Acción contra el titular de una marca colectiva por la negativa arbitraria a autorizar el ingreso en la asociación a persona que reúne los requisitos reglamentados (art. 67 LM).

xix. Acciones del titular de la marca colectiva contra terceros en reclamación de reparación del daño sufrido por el uso in consentido de la marca (art. 76.2 LM).

Ha de aclararse que los artículos y los presupuestos a los que se ha hecho referencia son en relación a las marcas, pero que por las remisiones tanto del art. 87.3 de la LM, por no ser contrario a la naturaleza de los nombres comerciales también se entienden para estos últimos, como de la Disp. Adic. Primera, referente a que las normas procesales aplicables a los signos distintivos serán aquellas contenidas en la LP, se entenderán hechas también a los nombres comerciales.

Es preciso mencionar también que existen diferentes condiciones para proteger al nombre comercial:

- i. Que el titular tenga derecho a servirse del nombre como distintivo de su individualidad, porque sólo entonces puede rechazar los ataques de los demás.
- ii. Que el nombre sea especial del actor, porque si fuere un nombre genérico, o difundido en la localidad y centro donde se emplea por el concurrente, su personalidad no habrá sido atacada.
- iii. Que el demandado no tenga derecho, porque de lo contrario habría hecho un uso legítimo del nombre.

2.6. SITUACIÓN ACTUAL

Un nombre comercial tiene ciertas concomitancias con la figura de la marca, tal como el hecho de que ambos se registran, una vez lo cual, también en ambas figuras, les son otorgados a sus titulares derechos exclusivos⁷⁵ para la utilización de los signos

⁷⁵ Un derecho exclusivo presupone la posibilidad de que el titular del mismo esté facultado para prohibir a terceras personas no autorizadas, el uso de signos, registrados o no, que pudieran confundirse o inducir a una confusión en un mercado específico respecto del signo protegido por ese derecho

protegidos en el tráfico económico (en relación con los productos o servicios para el caso de marcas y con la actividad económica para el de los nombres comerciales), lo que en consecuencia lógica significa que al primero se le aplicarán las mismas disposiciones que a la segunda, siempre y cuando no sean incompatibles con la propia naturaleza del nombre comercial.

Alberto BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO ya criticó en su momento la LM/1988, al haber mantenido y regulado la institución del nombre comercial, cuando según dicho autor, era preferible suprimirlo debido a que sus linderos no han estado claros y más aún cuando dicho signo distintivo comparte características con la marca de servicios, además de que ambos permiten a su titular ejercer las mismas facultades.

Actualmente y como desde hace varios años afirmaba el citado BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO⁷⁶, la legislación ha suprimido el carácter registral de los rótulos de establecimiento, dejando la protección de esta modalidad de propiedad industrial a la normatividad referente a la competencia desleal. Además, la protección anteriormente brindada por los rótulos de

exclusivo, así como aprovecharse de la notoriedad o reputación del signo preexistente.

⁷⁶ BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Alberto, "Denominaciones Sociales, Signos Distintivos de la Empresa y Nombre de Dominio", en *Derecho de Sociedades*, Madrid, McGraw Hill, 2001, Vol. 1, p. 7.

establecimiento podrá hacerse valer a través del registro de una marca de servicios o de un nombre comercial.

Es de señalar que la LM estipula detalladamente en sus disposiciones transitorias la forma en que habrá de llevarse a cabo este tránsito a la nueva forma de protección de los rótulos de establecimiento inscritos durante la vigencia de legislaciones anteriores.

En resumidas cuentas, a pesar de que se ha mantenido formalmente la figura jurídica del nombre comercial desde el punto de vista sustancial sólo constan algunas especialidades que se le pueden ajustar, con lo que podría afirmarse que, en cierta medida, se ha atendido parcialmente a la propuesta formulada desde hace años por BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO en el sentido de la conveniencia de la supresión de la protección registral del nombre comercial.

Así pues, se puede aseverar que los nombres comerciales tienen tres características esenciales:

- i. Ser denominativos, gráficos o mixtos, tal como lo dispone el art. 87 de la LM.

- ii. Un mismo empresario puede ser titular de más de un nombre comercial, (no existe prohibición alguna para registrar más de un nombre comercial para la misma empresa, situación que se antoja rara en circunstancias promedio, toda vez que, por regla general, los empresarios están interesados en identificar a su empresa con un único signo frente a los consumidores).
- iii. El acceso del nombre comercial a la OEPM está basado en la no confundibilidad de dicho nombre comercial con otros signos distintivos preexistentes.

Cabe señalar que el principio básico del régimen jurídico del nombre comercial es el principio de libertad, entendido como la no necesidad de que dicho nombre coincida con la denominación social de la sociedad o el nombre civil del empresario.

Este principio de libertad referido en el párrafo inmediato anterior trae consigo diversas consecuencias⁷⁷ en el régimen del nombre comercial, enunciativamente se citan las más relevantes:

⁷⁷ Véase DE ELZABURU, Alberto; GÓMEZ MONTERO, Jesús, "Nombre Comercial", en *Propiedad Industrial. Teoría y Práctica*, Madrid, Centro de Estudios Ramón Areces, 2001, p. 233.

- i. El principio de unidad es abandonado, así es posible que una empresa pueda tener diversos nombres comerciales o, un mismo nombre comercial redactado en versiones diferentes;
- ii. Deberá abandonarse el criterio jurisprudencial que establecía la utilización de un criterio permisivo a la hora de inscribir un nombre comercial, y
- iii. Como ha quedado señalado el nombre comercial podrá ser transmitido de forma plena o limitada.

Es importante señalar que actualmente se tiende a la propensión de la utilización de un único signo distintivo en concepto de marca y nombre comercial, principalmente en pequeñas y medianas empresas, con la intención de abatir costos en cuanto a inversión publicitaria se refiere.

Además, es de recalcar que al día de hoy los nombres comerciales adolecen de una normatividad especial sustantiva y que como consecuencia de ello, la normatividad que les resulta aplicable es precisamente la misma que concierne a la marca de servicios.

3. DENOMINACIÓN SOCIAL

Para dar inicio a la descripción de esta figura jurídica, es de señalarse que tal como afirma Luis María MIRANDA SERRANO⁷⁸, la doctrina societaria ha tenido escaso interés en el estudio de la denominación social, relegándola a un plano secundario frente a otras cuestiones que le resultan de mayor relevancia jurídica y económica.

La figura de la denominación social encuadra en la realidad subjetiva del Derecho Mercantil⁷⁹, situada fuera del tráfico patrimonial privado, toda vez que el Derecho a lo largo de la historia le ha reconocido una dimensión jurídica eminentemente subjetiva, como nombre identificador del ente colectivo en el tráfico jurídico titular de derechos y obligaciones y también como centro de imputación de responsabilidades.

⁷⁸ MIRANDA SERRANO, Luis María, "¿Hacia una Coordinación Normativa Interdisciplinar del Derecho de las Denominaciones Sociales y el Derecho de los Signos Distintivos de la Empresa?", en *Derecho de Sociedades*, Madrid, McGraw Hill, 2001, Vol. 1, p. 332.

⁷⁹ En el campo del Derecho Mercantil cabe hablar de dos tipos de realidades: unas objetivas, que son susceptibles de tráfico patrimonial privado (pueden comprarse y venderse, arrendarse o entregarse en prenda, etc.) y acceden a Registros Públicos regidos por el principio de folio real, como por ejemplo la OEPM; y otras subjetivas, situadas fuera de este tráfico e inscribibles obligatoria o facultativamente en Registros Públicos regidos por el principio de folio personal, como el RM. Véase al respecto MIRANDA SERRANO, Luis María, "Algo está cambiando ... ¿Es la Denominación Social un nuevo Signo Distintivo de la Propiedad Industrial?", en *Cuadernos de Derecho y Comercio* 48, Consejo General del Notariado, Diciembre 2007, p. 15.

Según ESTASÉN Y CORTADA⁸⁰ la denominación es el nombre colectivo aplicable a sociedades y empresas, y sólo puede usarla el que tenga la representación legal de las mismas. Por ella se conoce una casa de comercio, una entidad mercantil o fabril, en cuyos negocios interesen distintas personas ó una sociedad cualquiera. Está unido a la entidad mercantil con separación del nombre de las personas que la componen y, de igual manera que una sociedad, constituye una personalidad jurídica completamente separada y distinta de las personas que la componen, así también una entidad, una sociedad o una asociación mercantil, una empresa, un ente colectivo, puede tener un nombre distinto de todos y cada uno de los individuos de que está formada.

A continuación de manera muy breve, se señalarán los orígenes de la institución.

3.1. ANTECEDENTES

La figura de la denominación social surge como consecuencia de la muy antigua necesidad que tuvieron los comerciantes asociados de adoptar un nombre especial para emplearlo en el giro o tráfico referente a la empresa explotada en común.

⁸⁰ ESTASÉN Y CORTADA, Pedro, *Derecho Industrial ...* (op. cit.) p. 366.

Esta necesidad, se tradujo en las firmas o razones sociales, que no eran más que nombres de utilización obligatoria por las sociedades mercantiles que servían para exteriorizar la relación de sociedad (*ratione societatis*) y para ser usados en el tráfico jurídico con la muy relevante función de firma (*signum societatis*).

Así, las transacciones realizadas con estos nombres se consideraban hechas por la sociedad, y como consecuencia, obligatorias para todos sus socios, incluidos aquellos cuyos patronímicos no formaran parte de la firma o razón social. Situación que originó que al momento de regular esta figura, los legisladores del Código de Comercio (en adelante "**Co.Co.**"), se preocuparan primordialmente en evitar que aparecieran en ellas nombres de personas que no fueran socios colectivos, toda vez que de acontecer así, se estaría defraudando la confianza de los terceros, de manera específica de aquellos que concedían créditos a la sociedad en función de la responsabilidad de las personas a que se refería la firma o razón social malintencionadamente constituida.

Al crearse las sociedades de capital, las razones o firmas sociales de las sociedades de personas se distinguen en su composición de las denominaciones sociales, por exigir la legislación relativa que éstas últimas sean acordes y adecuadas

al objeto u objetos de la especulación escogida, prohibiendo su composición subjetiva con la intención de no erigir simuladamente una responsabilidad personal donde en realidad no existía.

Para mediados del siglo pasado, la Ley de Sociedades Anónimas de 1951, redujo la diferenciación señalada en el párrafo anterior de manera considerable, toda vez que permitió la inclusión en los nombres de las sociedades de capital de los apellidos de alguno o algunos de sus socios, indicando claramente y en todo momento el tipo de sociedad de que se trata, siempre y cuando dicha denominación no fuese idéntica a otra de una sociedad preexistente, con la intención de no quebrantar la seguridad del tráfico. Desde entonces y hasta ahora podemos hablar de una cierta pérdida de diferenciación entre la firma o razón social y la denominación social: ambas son la expresión apelativa del atributo de la personalidad jurídica reconocida por el Derecho a los entes colectivos; ambas constituyen el nombre que designa e identifica al empresario colectivo en las relaciones propias del tráfico negocial y procesal.

Las denominaciones sociales son un elemento identificativo de las sociedades o personas jurídicas y se regulan de forma individualizada en las leyes específicas de los tipos societarios pero no son objeto de regulación general a nivel legal, sino a

nivel reglamentario, en el RRM⁸¹. Partiendo de esa premisa y aunado al hecho de que el derecho positivo español no contiene un concepto de denominación social, se formula el siguiente:

3.2. CONCEPTO

Denominación Social es primero que nada un requisito indispensable para la existencia y adecuada constitución de una sociedad mercantil o asociación, con el que se facilitan las relaciones y actividades entre personas jurídicas⁸², tal como lo disponen los art. 125, 126, 145, 146 y 153 del Co.Co.; 6o. y 7o. de la LSC; 10.1.i y 11.1.a de la Ley 27/1999, de 16 julio, de Cooperativas (en adelante "**LC**"); 7.1.a) y 8o. de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 marzo, Reguladora del Derecho de Asociación (en adelante "**LORDA**"); 5 de la Ley 1/1994, de 11 de marzo, sobre régimen jurídico de las Sociedades de Garantía Recíproca (en adelante "**LSGR**"); 6 de la Ley 12/1991, de 29 de abril, de Agrupaciones de Interés Económico (en adelante "**LAIE**"); 116 y 177, entre otros del RRM, clasificada además como un atributo indispensable de la personalidad de la persona jurídica, equiparable al nombre civil de las personas físicas

⁸¹ CACHÓN BLANCO, José Enrique, "Relaciones entre Signos Distintivos de la empresa y Denominaciones Sociales", en *Actualidad Civil (Ed. Semanal)*, T.4, Madrid, Actualidad Editorial, 1992, p. 830.

⁸² FERRÁNDIZ GABRIEL, José Ramón, *Jurisprudencia sobre Propiedad Industrial, Publicidad y Derecho de la Competencia*, Madrid, La Ley, 2007, p. 627.

(nombre propio y apellidos)⁸³, ajustándose con ello a algunos conceptos propios del referido nombre de persona física, tal como la inalienabilidad, imprescriptibilidad y protección *erga omnes*, es decir que no es susceptible de ser enajenada o gravada pero si de ser sucedida en ciertos casos y cambiada ya sea voluntariamente o por decisión judicial, de conformidad con los art. 418, 416 y 417, respectivamente, del RRM. Además se habrá de mencionar que las denominaciones sociales no forman parte del patrimonio de las empresas.

Para MARINA GARCÍA-TUÑÓN⁸⁴ la denominación social es "un signo o expresión gramatical-literaria a través de los cuales un sujeto, en nuestro caso, una persona jurídica, se le individualiza y se le permite actuar en el tráfico jurídico como titular de derechos y deberes, en el sentido de asumir las consecuencias de cualquier índole o naturaleza derivadas de su quehacer, económico o no, e independientemente respecto de otros sujetos de igual o

⁸³ El nombre además de estar en una relación directa con el estado familiar, constituye un bien personal, de lo más propio de la persona, no un bien exclusivo (existen homónimos) ni esencial, sino con un claro matiz social; unido íntimamente a la consideración social, al honor y a la fama (renombre, nombradía); carácter de bien de la personalidad que se traduce en la peculiaridad de las acciones jurídicas de su protección. Véase al respecto FERRÁNDIZ GABRIEL, José Ramón "Marcas y Denominaciones Sociales", en *Derecho de Marcas. Estudios sobre la nueva Ley 17/2001, de 7 de diciembre*, Barcelona, Bosch, 2003., p. 282.

⁸⁴ MARINA GARCÍA-TUÑÓN, Ángel, "Denominación y domicilio social", en *Derecho de Sociedades Anónimas, I, La Fundación*, Madrid, Civitas, 1991, p. 210.

semejante condición”, en tanto que para José BAUZÁ GAYÁ⁸⁵ la denominación o razón social es “el signo identificador de la Sociedad Mercantil, o sea, el nombre societario, y, por lo tanto, el instrumento de que se sirve el Derecho para distinguir al empresario como persona jurídica en el tráfico mercantil”.

Así pues, una denominación social es el “nombre propio” bajo el cual una sociedad mercantil podrá ser individualizada e identificada como sujeto de imputación de la responsabilidad proveniente de las actividades que desarrolla y como ente societario titular de derechos y obligaciones, permitiéndole además llevar a cabo operaciones y transacciones con otras personas, físicas o jurídicas, en el tráfico económico, es decir, la denominación con la que los entes societarios son identificados en el ámbito de sus relaciones jurídicas con los terceros⁸⁶, lo que finalmente se traduce en certidumbre para las partes en las relaciones contractuales que se lleven a cabo. Es importante hacer referencia al hecho de que la denominación social identifica a la sociedad en el tráfico jurídico creando a un sujeto de derechos y obligaciones separado y diferente de las personas que integran a dicha sociedad o socios.

⁸⁵ BAUZÁ GAYÁ, José, *La Identidad en Derecho. Especial referencia a la identidad en la Denominación Social de las entidades mercantiles*, Granada, Comares, 1993, p. 82.

⁸⁶ BAZ, Miguel A.; DE ELZABURU, Alberto, *La Protección de las Marcas Notorias y Renombradas en el Derecho Español / The Protection of Well-Known and Famous Trademarks in Spanish Law*, Madrid, Colex, 2004, p. 283.

La denominación social, más que un distintivo de comerciantes particulares, es el emblema de los que ejercitan unidos un comercio o industria. A diferencia del nombre comercial que puede elegirse arbitrariamente y conservarse de un modo indefinido, la denominación social está sujeta desde su constitución a especiales y rigurosas prescripciones y sobre posibles modificaciones en virtud de las variaciones tanto en los socios que componen la sociedad, como en la naturaleza jurídica de la misma.

Esta denominación social que deberá consistir indefectiblemente en un signo denominativo (integrado por caracteres susceptibles de expresión en los lenguajes oral y escrito)⁸⁷ y figurar expresamente en los correspondientes estatutos sociales, constituye un derecho y a la vez un imperativo. Un derecho en cuanto a que los socios que formen parte de una sociedad legalmente constituida tienen la facultad de elegir la denominación con la cual habrá de identificarse e individualizarse a esa sociedad y, un imperativo, toda vez que como ya se mencionó es un requisito indispensable para la constitución de un empresario colectivo. En las denominaciones sociales debe figurar la forma social de que se trata o su

⁸⁷ La denominación social estará formada por letras del alfabeto de cualquiera de las lenguas oficiales, pudiendo asimismo incluirse expresiones numéricas en guarismos árabes o números romanos. No podrán formar parte de la denominación siglas o denominaciones abreviadas, a excepción de las siglas indicativas del tipo de sociedad.

abreviatura, pudiendo al efecto y de conformidad con lo preceptuado por el art. 403 del citado RRM ser las siguientes:

- i. *S.A.*, las Sociedades Anónimas.
- ii. *S. L.*, o *S.R.L.*, las Sociedades de Responsabilidad Limitada.
- iii. *S. C.*, o *S.R.C.*, las Sociedades Colectivas.
- iv. *S. en C.* o *S. Com.*, las Sociedades Comanditarias Simples.
- v. *S. Com. P. A.*, las Sociedades Comanditarias por Acciones.
- vi. *S. Coop.*, las Sociedades Cooperativas.
- vii. *S.G.R.*, las Sociedades de Garantía Recíproca.
- viii. *S.E.*, las Sociedades Anónimas Europeas.
- ix. *F.I.M.*, los Fondos de Inversión Mobiliaria.

- x. *F.I.A.M.M.*, los Fondos de Inversión en Activos del Mercado Monetario.
- xi. *F. P.*, los Fondos de Pensiones.
- xii. *F.I.I.*, los Fondos de Inversión Inmobiliaria.
- xiii. *S.I.I.*, las Sociedades de Inversión Inmobiliaria
- xiv. *A.I.E.*, las Agrupaciones de Interés Económico.
- xv. *A.E.I.E.*, las Agrupaciones Europeas de Interés Económico.

El derecho sobre la denominación social se adquiere una vez que se registra en el Registro Mercantil (en adelante "**RM**"), pudiéndose llevar a cabo una reserva temporal, tal como lo dispone el art. 412 del RRM.

Esta reserva temporal, implica que la certificación de la denominación solicitada no se encuentra registrada con anterioridad en el RM, se incorpora a la sección de denominaciones, con carácter provisional, por un período de seis meses, contados a partir de la fecha de su expedición. Sí una vez transcurrido el período de los seis meses no se recibió en el

RMC ningún tipo de notificación de haberse realizado la inscripción de la sociedad o entidad, o de la respectiva modificación de sus estatutos en el RM correspondiente, la denominación registrada caducará y se cancelará de oficio en la citada sección de denominaciones, por el contrario, si la sociedad o entidad es inscrita en el RM correspondiente, entonces el registro se convierte en definitivo.

Así, la denominación social al tratarse de un atributo de la personalidad de las personas jurídicas y, al mismo tiempo, de una herramienta de imputación, no constituye de manera alguna un bien autónomo, ni puede ser objeto de circulación, toda vez que de lo contrario podría caerse en el supuesto de que ciertos actos fueran imputados a una persona diferente de la que los llevó a cabo.

Como consecuencia de lo descrito en el párrafo inmediato anterior, el régimen jurídico de las denominaciones sociales se ha acercado más al del nombre de las personas físicas que al de los bienes inmateriales.

3.3. REQUISITOS INDISPENSABLES

Así pues, resulta necesario hacer mención al trabajo de DÍAZ GÓMEZ⁸⁸, referente a los requisitos de las denominaciones sociales, concluyendo que las denominaciones deberán cumplir con cuatro requisitos indispensables:

i. Requisito de Unicidad.

Las denominaciones sociales deberán ser únicas, lo que se refiere al hecho de que la expresión identificativa del ente societario sea sólo uno, tal como lo establece el art. 398.1 del referido RRM⁸⁹.

"Artículo 398.- *Unidad de denominación*

1. Las sociedades y demás entidades inscribibles sólo podrán tener una denominación.

⁸⁸ DÍAZ GÓMEZ, María Angustias, "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". *Revista de Derecho de Sociedades*, No. 4, Aranzadi, 1995, pp. 107 y ss.

⁸⁹ A falta de una regulación específica, literal y categórica, en leyes y reglamentos acerca de la necesidad o exigencia de la unidad en la denominación social, un sector de la doctrina acudió al argumento de que los preceptos reguladores de la denominación social siempre se referían a la misma en singular, para justificar el requisito de unidad, véase al respecto PELLISÉ PRATS, Buenaventura, "La denominación de las sociedades anónimas o de responsabilidad limitada y su tratamiento registral", en *Revista Jurídica de Catalunya*, Barcelona, Colegio de Abogados de Barcelona y Academia de Jurisprudencia y Legislación de Cataluña, Vol. 84, No. 3, 1985, p. 703.

2. Las siglas o denominaciones abreviadas no podrán formar parte de la denominación. Quedan a salvo las siglas indicativas del tipo de sociedad o entidad previstas en el artículo 403”.

ii. Requisito de capacidad distintiva o idoneidad.

Las denominaciones sociales deberán componerse necesariamente de una expresión denominativa de fácil dicción tanto en el lenguaje oral como en el escrito, tal como lo preceptúa el art. 399 del propio RRM.

"Artículo 399.- Signos de la denominación

1. Las denominaciones de sociedades y demás entidades inscribibles deberán estar formadas con letras del alfabeto de cualquiera de las lenguas oficiales españolas.

2. La inclusión de expresiones numéricas podrá efectuarse en guarismos árabes o números romanos”.

iii. Requisito de licitud.

La denominación social ha de ser lícita, tal como dispone el artículo 404 del RRM.

"Artículo 404.- Prohibición general

No podrán incluirse en la denominación términos o expresiones que resulten contrarios a la Ley, al orden público o a las buenas costumbres".

iv. Requisito de novedad o disponibilidad.

La denominación social no será idéntica a la denominación social de otra sociedad preexistente, lo que se encuentra estipulado en el art. 407 del multicitado RRM.

"Artículo 407.- Prohibición de identidad

1. No podrán inscribirse en el Registro Mercantil las sociedades o entidades cuya denominación sea idéntica a alguna de las que figuren incluidas en la Sección de denominaciones del Registro Mercantil Central.

2. Aun cuando la denominación no figure en el Registro Mercantil Central, el Notario no autorizará, ni

el Registrador inscribirá, sociedades o entidades cuya denominación les conste por notoriedad que coincide con la de otra entidad preexistente, sea o no de nacionalidad española”.

Es de señalarse que a medida que el concepto que conocemos de identidad se va ampliando a través de legislación, jurisprudencia o resoluciones de la DGRN, se amplían a su vez las funciones de las denominaciones sociales, anteriormente su función era exclusivamente identificadora para poco a poco tener además una función de evitar confusiones en el mercado originaria de las normas sobre propiedad industrial y sobre competencia desleal.

3.4. CLASES

Por otra parte, de conformidad con el art. 400 del RRM existen dos diferentes clases de denominaciones sociales, a saber:

- i. Las denominaciones subjetivas, que son aquellas formadas por el nombre y apellidos o sólo el apellido de alguna o algunas personas integrantes de la sociedad. Este tipo de denominaciones también son conocidas como razones sociales, y

- ii. Las denominaciones objetivas, mismas que podrán hacer referencia a una o a varias actividades económicas o ser de fantasía.

A los efectos de su sentido como medio de identificación de las sociedades, debemos considerar los términos de denominación y razón social como sinónimos⁹⁰.

Lo anterior pone de manifiesto que los empresarios no tienen derecho a utilizar su nombre propio, en caso de ser personas físicas o su denominación social, para el caso de personas jurídicas, en el tráfico económico con el objeto de atraer clientela.

De la misma manera y en consecuencia, se hace notar que las instituciones de derecho nombre propio y denominación social, no comulgan con la de nombre comercial—que como ya hemos detallado anteriormente es la figura jurídica que otorga al empresario el derecho en exclusiva de utilizar en el tráfico económico y frente a terceros un denominativo que lo identifique, es decir, distinguirse públicamente, atraer a su clientela y relacionarse con la misma dentro del referido tráfico económico y por lo tanto, hacerse publicidad—por lo que por sí

⁹⁰ GARRIDO CERDÁ, Emilio, "La Denominación Social" en *Anales de la Academia Matritense del Notariado*, Tomo XXX (Homenaje al Excmo. Sr. D. Manuel de la Cámara Álvarez), Vol. I, Editoriales de Derecho Reunidas EDERSA, Madrid, 1991, p. 610.

mismas no son nombres comerciales, aunque pueden llegar a serlo, pero en ocasiones no podrán alcanzar esta categoría, cuando no reúnan los elementos intrínsecos necesarios, o cuando haya dificultades extrínsecas por existir otros nombres iguales o semejantes⁹¹.

La razón social se extingue con la disolución de la sociedad mercantil, sirviendo ésta como una representación de una entidad colectiva en virtud de un contrato de sociedad.

3.5. FUNCIÓN

En cuanto a la función jurídica de las denominaciones sociales, podemos señalar enunciativamente las siguientes:

- i. Identificar a la entidad societaria de otras similares en el tráfico económico.

Una consecuencia de atribuirle personalidad jurídica a las sociedades es la de que éstas poseerán un nombre propio que las identificará en el tráfico empresarial, distinguiéndola de las demás sociedades existentes.

⁹¹ Ídem, p. 617.

- ii. Individualizar a una sociedad como sujeto capaz de ser titular de derechos y obligaciones.

Servirán como nombre bajo el cual las sociedades entablarán las relaciones jurídico-negociales.

- iii. Hacer del conocimiento de terceros que la sociedad es un ente al que se le pueden imputar responsabilidades como consecuencia de los productos o servicios que ofrezca.
- iv. En sociedades colectivas y comanditarias sirven para exteriorizar la relación de la sociedad.
- v. Es utilizada para la válida suscripción de actos jurídicos de diversa índole, tales como convenios o contratos.
- vi. Señalar el tipo de responsabilidad que tienen sus socios integrantes frente a las deudas contraídas con terceras personas.
- vii. Publicitar el tipo societario, al ser una obligación especificar dentro de la denominación social el tipo de sociedad de que se trata.

- viii. Permitir el registro individualizado de entidades de naturaleza semejante.
- ix. Permitir la condensación del prestigio comercial.

Imperante resulta hacer mención al hecho de que la denominación social no tiene la función de distinguir la actividad empresarial en el tráfico económico o mercado, aunque de facto ocurra frecuentemente.

3.6. NATURALEZA JURÍDICA

Tal como afirma BAUZÁ GAYÁ⁹² el nombre societario no es un concepto que gire autónomamente en el tráfico jurídico, sino tan solo un elemento integrante de la sociedad.

Al contrario de los nombres comerciales, que son los signos distintivos de la empresa que identifican a una empresa en el ejercicio de su actividad económica, para distinguirla de otras idénticas o similares, la denominación social o nombre societario es el signo distintivo de la persona jurídica comerciante en el tráfico jurídico.

⁹² BAUZÁ GAYÁ, José, *La Identidad en Derecho...* (op. cit.) p. 84.

Sigue afirmando el autor que los nombres comerciales pueden utilizarse en el tráfico jurídico, pero no en las transacciones y demás operaciones jurídicas de carácter obligacional, en tanto que las denominaciones y razones sociales sí podrán intervenir en dichas operaciones jurídicas.

3.7. RÉGIMEN LEGAL

La normativa de la denominación social tiene un ámbito mucho más limitado que el referente a la propiedad industrial. Tan es así que los desarrollos reglamentarios y las interpretaciones registrales y jurisprudenciales han proporcionado a dicha normativa una mayor amplitud, sin poder llegar nunca a compararse con la protección existente en la legislación en materia de signos distintivos de la empresa.

Así pues, una denominación social se concibe como el nombre identificador de una persona jurídica, o sea, como integrante del derecho al nombre, de carácter civil y fundamental.

La normativa en materia de denominaciones sociales no es de carácter protector al empresario o al consumidor, sino que simplemente se pretende dar una función identificadora, lo que consecuentemente exige la inexistencia de duplicidades, toda

vez que si ellas se presentaran se dificultaría la capacidad de identificación y generaría confusión.

Lo señalado en el párrafo que antecede, encuentra su lógica en el hecho de que la legislación en materia de denominaciones sociales se rija por un principio de amplia libertad—que sin embargo, está sujeta a medidas que eviten la duplicidad de denominaciones sociales idénticas y que, eviten que aún sin existir identidad, la denominación social pueda disturbar al tráfico mercantil provocando confusiones por afectar, en menor o mayor medida, a otros signos distintivos del tráfico, aunque no sean denominaciones sociales—y sólo pondere la figura de identidad, aunque a nivel de reglamentos o normas especiales se amplíe a ciertos supuestos adicionales.

A pesar de que las denominaciones sociales de las diferentes personas jurídicas se encuentran contempladas en sus respectivas leyes específicas, el RRM contempla concretamente en el Capítulo III “De la Sección de Denominaciones de Sociedades y Entidades Inscritas” de su Título IV “Del Registro Mercantil Central”, normas y prohibiciones⁹³ sobre

⁹³ Artículos 404, 405, 406 y 407 del RRM, referentes a: la prohibición de denominaciones con términos o expresiones que resulten contrarias a la Ley, al orden público o a las buenas costumbres; la prohibición de denominaciones oficiales; la prohibición de denominaciones que induzcan a error, y la prohibición de identidad, respectivamente.

denominaciones así como en su art. 408 RRM un concepto específico de lo que debe entenderse por identidad:

"Artículo 408.- *Concepto de identidad.*

1. Se entiende que existe identidad no sólo en caso de coincidencia total y absoluta entre denominaciones, sino también cuando se dé alguna de las siguientes circunstancias:

1ª. La utilización de las mismas palabras en diferente orden, género o número.

2ª. La utilización de las mismas palabras con la adición o supresión de términos o expresiones genéricas o accesorias, o de artículos, adverbios, preposiciones, conjunciones, acentos, guiones, signos de puntuación u otras partículas similares, de escasa significación.

3ª. La utilización de palabras distintas que tengan la misma expresión o notoria semejanza fonética.

2. Los criterios establecidos en las reglas 1, 2 y 3 del apartado anterior no serán de aplicación cuando la

solicitud de certificación se realice a instancia o con autorización de la sociedad afectada por la nueva denominación que pretende utilizarse.

En la certificación expedida por el Registrador Mercantil Central se consignará la oportuna referencia a la autorización. La autorización habrá de testimoniarse en la escritura o acompañarse a la misma para su inscripción en el Registro Mercantil.

3. Para determinar si existe o no identidad entre dos denominaciones se prescindirá de las indicaciones relativas a la forma social o de aquellas otras cuya utilización venga exigida por la Ley.”

Es importante hacer referencia sobre este artículo a que la expresión “otras partículas similares” contemplado en la segunda de las circunstancias citadas en su apartado 1 y que unido a los términos que anteceden “adverbios” y “preposiciones” haría pensar en un sentido amplio del término partícula, gramaticalmente considerada, con inclusión de las adversativas y propositivas, lo que de ser así, habría identidad entre “llevar” y “sobrellevar”; “jurar” y “abjurar”; “traer” y “abstraer”⁹⁴.

⁹⁴ GARRIDO CERDÁ, Emilio, “La Denominación Social” ... (op. cit.) pp. 630 y 631.

3.8. REGISTRO

El RMC es el encargado de llevar una sección de denominaciones sociales que integrará, entre otras, la denominación de las sociedades y demás entidades inscritas en el RM, y las denominaciones sobre cuya utilización exista una reserva temporal en los términos establecidos en el RRM. Será también al RMC a quien se solicite la certificación de una denominación (pudiendo éstas ser normal o extensa, figurando en la primera simplemente la mención de que no existe una sociedad inscrita con el mismo nombre, mientras que en la certificación extensa se indica además si es negativa⁹⁵ aquellos otros nombres que, aun parecidos o de cierta semejanza, por no ser idénticos, no deben impedir la inscripción), imprescindible para la inscripción de la sociedad en el RM, sin que sea necesario al efecto señalar para qué objeto social se pide la reserva de la denominación.

Una certificación extensa informa de nombres análogos, que a pesar de no servir para imposibilitar con carácter general la inscripción de una sociedad, sí contiene información que deberá entenderse en el marco de la competencia desleal, es decir, que de adoptarse el nombre solicitado por la sociedad, se presentará

⁹⁵ La certificación sólo será impeditiva de la constitución de la nueva sociedad si hay identidad de denominaciones, en caso contrario si lo que se detecta es la presencia de sociedades con denominaciones análogas, la certificación no será impeditiva de la constitución de la nueva sociedad, pero deberá consignarse en la misma existencia de tales denominaciones análogas.

un riesgo de ser considerado como competencia desleal por los titulares de nombres análogos que puedan ejercer las acciones correspondientes.

El registro de las denominaciones sociales concede la protección tomando en cuenta la comparación de la nueva denominación social que se solicita con las denominaciones sociales anteriormente inscritas y sigue en la comparación para determinar si en la nueva denominación social es aceptable el criterio de identidad⁹⁶, criterio seguido en el sentido del RRM, es decir, para que una sociedad mercantil pueda adoptar cierta denominación social es necesario que dicha denominación se encuentre disponible.

La disponibilidad de una denominación social se refiere a que ésta no haya sido registrada previamente por otra sociedad, es decir, que no sea idéntica a otra preexistente.

Se consideran idénticas y, por ello, excluidas de viabilidad para ser adoptadas aquellas razones sociales cuya variación respecto de las precedentes consista sólo en:

⁹⁶ La Ley sólo prohíbe la identidad de denominaciones sociales y no la semejanza, lo que no significa que sea legal adoptar denominaciones que induzcan al público a confusión por su parecido con el de otras sociedades.

- i. La utilización de las mismas palabras puestas en diferente orden.

Este apartado se refiere a la utilización en una denominación social de vocablos idénticos que hayan sido utilizados en otra denominación social y en su confección, pero colocándolas en un orden diferente o cambiando el género (masculino por femenino o viceversa);

- ii. La unión con guiones de los mismos vocablos;

En este caso nos referimos a que en la nueva denominación social se utilizan idénticas voces que se han empleado en una denominación anterior pero con la unión de palabras a través de un guion.

- iii. El uso de palabras que, aunque se escriban de modo diferente, tengan la misma expresión fonética;

Este supuesto se refiere a que a pesar de que se consignen términos diferentes a los puestos en otras denominaciones sociales anteriores, éstos tienen la misma manifestación de sonido oral o de voz.

- iv. La agregación de un término de uso general que no establezca una clara diferenciación de la denominación solicitada con otra preexistente (vgr. palabras como nacional, español, sociedad, compañía y otras similares);
- v. La sustantivación o adjetivación de denominaciones ya utilizadas (vgr. Construcciones Ribes y Constructora Ribes; Industrias Juliá e Industrial Juliá, etc.);
- vi. La simple utilización del plural, salvo cuando lógicamente no sea posible la confusión (vgr. Establecimiento Guri y Establecimientos Guri; no obstante se estima diferencia suficiente la existente entre El Portón y Los Portones);
- vii. La intercalación entre las palabras de la preposición "de".

Uno de los requisitos exigidos, de importancia para este trabajo de investigación, para llevar a cabo la inscripción de una denominación social es el contenido en el art. 407.2 del RRM que a la letra dispone:

"Artículo 407.- Prohibición de identidad.

...

2. Aún cuando la denominación no figure en el Registro Mercantil Central, el Notario no autorizará, ni el Registrador inscribirá sociedades o entidades cuya denominación les conste por notoriedad que coincide con la de otra entidad preexistente, sea o no de nacionalidad Española".⁹⁷

Este artículo supone que la inscripción de una denominación social será objeto de una auténtica carrera de obstáculos tal como acertadamente la ha llamado GARRIDO CERDÁ⁹⁸, pues sufrirá una triple calificación: por parte del Registrador Mercantil, al expedir la certificación negativa de inscripción (aún cuando se duda si ésta tiene tal carácter, o si por el contrario cumple una función meramente informativa⁹⁹); por parte del Notario

⁹⁷ Según BENAVIDES DEL REY José Luis el término entidad forzaba a una interpretación extensiva del precepto, para aplicarlo no sólo a los supuestos de colisión con entidades en sentido jurídico técnico, sino también con marcas y nombres comerciales.

⁹⁸ GARRIDO CERDÁ, Emilio, "La Denominación Social" ... (op. cit.) p. 632.

⁹⁹ Afirma en este sentido MIRANDA SERRANO Luis María en su *Denominación Social...* (op. cit.) pp. 123 y 124, que la innegable actividad calificadoras de la denominación social que realiza el RMC, y, por ende, el trascendente papel que el mismo ocupa en materia de conflictos de identidad entre denominaciones sociales ponen en tela de juicio el carácter meramente informativo que a dicho Registro le atribuye el art. 17.3. del Co.Co.

autorizante de la escritura, y por parte del Registrador encargado de la inscripción.

Gracias a esta disposición citada en último término se ha logrado reprimir la inscripción de denominaciones sociales nuevas que coincidan con nombres comerciales notorios de entes societarios nacionales o extranjeros¹⁰⁰.

Por ello, la disposición de referencia ha sido elevada a rango de Ley formal, haciendo trascender su contenido en la Disp. Adic. Decimocuarta de la LM¹⁰¹ misma que preceptúa:

"Disposición Adicional Decimocuarta.- Prohibición de otorgamiento de denominaciones de personas jurídicas que puedan originar confusión con una marca o nombre comercial notorios o renombrados.

Los órganos registrales competentes para el otorgamiento o verificación de denominaciones de personas jurídicas denegarán el nombre o razón social

Lo anterior pone de manifiesto que el RMC, al ser el encargado de tal calificación, lejos de ser un mero Registro de carácter informativo, constituye un verdadero Registro Jurídico.

¹⁰⁰ Véase BÉRCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Alberto, *Apuntes de Derecho Mercantil*, Pamplona, Aranzadi, 2007, págs. 522 y ss. para Marcas Notorias y Renombradas.

¹⁰¹ De acuerdo a VILLA VEGA, Enrique, la finalidad que persigue el legislador al incluir esta disposición es la de coordinar los registros de denominaciones de personas jurídicas y el registro que lleva la Oficina Española de Patentes y Marcas.

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”.

De esta forma, el legislador intenta evitar la inscripción de una sociedad mercantil cuya denominación coincida por ejemplo con una fundación o una asociación civil, siendo importante señalar que el concepto “notoriedad” jugará un papel muy importante al momento de llevarse a cabo tal registro, es decir que si por ejemplo una fundación se ha constituido ante un Notario y después alguien solicita la constitución de una sociedad mercantil bajo el mismo denominativo, dicho nombre será conocido y notorio para este Notario y casi seguramente desconocido para cualquier otro, lo que se traducirá en que el primer Notario deberá abstenerse de autorizar la segunda escritura, la que no encontrará obstáculo alguno para su constitución si se encarga a un Notario distinto.

Una vez dicho lo anterior, es momento de describir el papel trascendental que juega esta figura jurídica en diversos apartados de Derecho Societario en la actualidad.

3.9. DIMENSIÓN PERSONAL O SUBJETIVA

El Derecho ha reconocido desde siempre a las denominaciones sociales sólo una dimensión personal o subjetiva al concebirla como el nombre identificador del ente colectivo en el tráfico jurídico titular de derechos y obligaciones y también como centro de imputación de responsabilidades. Razón por la cual se entiende que tradicionalmente se haya encuadrado dentro de los derechos de la personalidad, al derecho que sobre la denominación social ostenta el empresario colectivo, como consecuencia del convencimiento pleno de que los intereses privados y públicos conexos a las denominaciones sociales son en gran medida parecidos a los que se protegen por medio de la normatividad relativa a los nombres civiles.

Lo anterior, explica que desde una perspectiva funcional, la denominación social ha tenido como objetivo primordial la individualización de la sociedad mercantil como ente colectivo personificado para identificarla en el tráfico negocial y procesal y unificar la actuación de los socios que integran dicha sociedad y, consecuentemente, para imputar unitariamente al grupo la totalidad de relaciones jurídicas que se desempeñen como consecuencia de su objeto social.

3.10. SITUACIÓN ACTUAL

Según afirma Luis María MIRANDA SERRANO¹⁰², cada vez es menos infrecuente que el tema de las denominaciones sociales sea considerado para ponencias que conforman las sesiones monográficas orientadas a profundizar el mejor conocimiento del RM, además de haberse nombrado hace varios años una Comisión de contacto entre el RMC y el entonces RPI, hoy OEPM.

Las denominaciones sociales han sido y siguen siendo utilizadas, para diferenciar al sujeto, y en nuestra realidad jurídica en cada vez más ocasiones, a la misma actividad empresarial, sin que doctrinalmente esta figura tenga como objeto hacerlo, es decir, son utilizadas como signos distintivos empresariales (cuando las sociedades no tienen un nombre comercial).

Lo anterior es así no sólo como consecuencia de un uso abusivo y malintencionado de los titulares de las denominaciones sociales, quienes pretenderían dotarlas de una función que no están llamadas a desempeñar, sino que por el contrario, en muchas de las ocasiones esta colisión está impuesta por el mismo ordenamiento jurídico, esto acontece porque la reproducción de la denominación social en el etiquetado de los productos, en envases, en albaranes, en catálogos o

¹⁰² MIRANDA SERRANO, Luis María, "¿Hacia una Coordinación...", (op. cit.) p. 332.

muestrarios, en facturas, en la documentación de la empresa, en la publicidad que las sociedades utilizan para interactuar con otros agentes del tráfico económico, en los obsequios que se realizan a los clientes, en sus páginas web, etc. no es voluntaria, sino que les es exigida por normas de orden fiscal, sanitario, de protección al consumidor o de policía administrativa, por citar algunas.

La utilización de las denominaciones sociales en el tráfico económico hace muy difícil, tanto que a veces resulta imposible, diferenciarlas de los nombres comerciales¹⁰³, por ello, últimamente la doctrina ha señalado la existencia de esa gran dificultad referente a la distinción entre los respectivos ámbitos de actuación de una persona jurídico-societaria en cuanto a sujeto de derecho y en cuanto a empresario en el ejercicio de su actividad empresarial, es decir, entre denominación social y nombre comercial, tema al que se ha dedicado la presente investigación.

Todo parece indicar que las denominaciones sociales requieren un acercamiento legislativo a la normatividad referente a los nombres comerciales, ya que son éstos los que tienen una

¹⁰³ Entre las diferencias de las denominaciones sociales con los nombres comerciales se encuentran que éstas son imperativas, únicas, intransmisibles y no caducan por falta de uso y aquellos no, además de inscribirse en Registros diferentes, véase al respecto VICENT CHULIÁ Francisco, *Introducción al Derecho Mercantil*, Madrid, Tirant lo Blanc, 2007, p. 840.

tendencia al alza, aunado al hecho de que han sido objeto de un más profundizado estudio y de una más desarrollada regulación.

Una vez concluida la descripción de la denominación social, se dará paso al desarrollo del siguiente capítulo, de conformidad con lo siguiente.

CAPÍTULO III

EL NOMBRE COMERCIAL

EN OTROS PAÍSES

CAPÍTULO III

EL NOMBRE COMERCIAL EN OTROS PAÍSES

En este Capítulo se hará alusión a la figura del nombre comercial o su institución equivalente tanto en Italia, como en el Reino Unido y en México para con ello poder tener elementos de análisis jurídico y de comparación entre aquellos y el nombre comercial en España.

El propósito no es hacer un análisis exhaustivo de dichas instituciones equivalentes, sino solo una somera reseña de lo que se entiende por ellas y una breve mención de cómo están reguladas en este mundo cada vez más globalizado.

4. ITALIA. DITTA

Se empezará con la "*ditta*" italiana, por considerar al Derecho Italiano el más cercano geográficamente además, como consecuencia de que los sistemas jurídicos español y latinoamericanos están basados en la escuela Romano-Germánica.

Así, en Italia la figura que en España se conoce como nombre comercial está ampliamente estudiada y legislada bajo el nombre de *ditta*, por lo que se dará paso a su análisis.

4.1. NATURALEZA JURÍDICA Y FUNCIÓN

Antes de empezar habrá que contextualizar que la *ditta* es junto a la "*insegna*" (insignia) y la "*marchio*" (marca) un signo distintivo de la empresa, con la particularidad de que la *ditta* es el único de los tres que es obligatorio, mientras la insignia y la marca son facultativas. La *ditta* individualiza al empresario en el mercado; la insignia distingue el local en el que se desarrolla la actividad de la empresa y la marca distingue bienes y productos.¹⁰⁴ Podrían equipararse a las figuras españolas de nombre comercial, el extinto rótulo de establecimiento y la marca, respectivamente.

La definición más básica de la *ditta* la equipara al nombre patronímico o civil, entendiéndola como el medio por virtud del cual se identifica al empresario en el ejercicio de un oficio o negocio,¹⁰⁵ y por lo tanto en el desarrollo de su actividad, a decir de BOUTET es el nombre con el que el propietario de una

¹⁰⁴ PASTERIS Carlo, *Lezioni di Diritto Industriale, I Segni Distintivi. La Concorrenza Sleale*, Turín, G. Giappichelli Editore, 1970, p. 17.

¹⁰⁵ Casación, 23 marzo 1959, n. 871, en *Rivista di Diritto Industriale*, 1960, II, p. 319.

empresa ejercita su actividad comercial;¹⁰⁶ en tanto que para FRANCESCHELLI, es el nombre empleado en el ejercicio del comercio o la industria.¹⁰⁷

La ditta nace por elección del empresario, elección que, como toda conducta de relevancia jurídica, requiere una manifestación externa,¹⁰⁸ tal elección es libre, es decir, podrá contener elementos de fantasía y en este sentido, se acentúa su aspecto publicitario al poder conformarse a modo de atraer la atención del público.¹⁰⁹

Ditta es al empresario lo que el nombre civil es a la persona física,¹¹⁰ aunque aquella tiene funciones más específicas que éste, sirviendo particularmente para distinguir al empresario como tal y a su negocio (agrícola o comercial) con el fin de conseguir dos resultados:¹¹¹

- i. Dar a conocer la empresa al público (clientes y proveedores).

¹⁰⁶ BOUTET Sergio, *Brevetti Industriali, Marchio, Ditta, Insegna*, Turín, Unione Tipografico-Editrice Torinese, 1978, p. 666.

¹⁰⁷ FRANCESCHELLI Remo, *Tratatto di Diritto Industriale*, Parte General, Vol. I, Milán, Dott. A. Giuffre Editore, 1961, p. 72.

¹⁰⁸ RAVA Tito, *Diritto Industriale*, Vol. I, Turín, Unione Tipografico-Editrice Torinese, 1973, p. 81.

¹⁰⁹ PASTERIS Carlo, *Lezioni di Diritto Industriale ...* (ob. cit.) p. 21.

¹¹⁰ FRANCESCHELLI Remo, *Studi Riuniti di Diritto Industriale*, Milán, Dott. A. Giuffre Editore, 1972, p. 169.

¹¹¹ GRECO Paolo, *Lezioni di Diritto Industriale, I Segni Distintivi - Le Invenzioni Industriali*, Turín, G. Giappichelli Editore, 1956, p. 7.

ii. Diferenciar a la empresa de su competencia.

Junto a estas funciones existe además otra particularmente importante en el plano económico, de hecho, es evidente que la posibilidad de individualizar al empresario en su mercado permite la captación de clientela, lo que sería imposible en ausencia de un signo identificador. Así, la *ditta* puede convertirse en un factor importante al iniciar una empresa, en cuanto alrededor de ella se puede formar y consolidar la clientela misma, que constituye el elemento básico al iniciar un negocio.

Lo anterior ocurre particularmente en el caso de empresas de distribución de productos de consumo en las que el único factor de arranque está constituido por su *ditta*, es decir, su nombre comercial.¹¹²

La *ditta* se refiere al empresario (ya sea una persona física o jurídica) no como sujeto de derecho per se, sino en el ejercicio de una actividad determinada,¹¹³ así pues, la *ditta* es sobre todo un signo o medio distintivo que pertenece a la familia de las instituciones jurídicas que sirven para distinguir a la empresa, su actividad o sus productos. Adicionalmente, la *ditta* tiene

¹¹² PASTERIS Carlo, *Lezioni di Diritto Industriale ...* (ob. cit.) p. 18.

¹¹³ BOUTET Sergio, *Brevetti Industriali, ...* (ob. cit.) p. 669.

reconocida una función competitiva, al ser concebida como el medio diseñado para que empresarios interactúen con sus clientes a través de su captación.¹¹⁴

De acuerdo con FRANCESCHELLI,¹¹⁵ su régimen jurídico está contenido en las siguientes disposiciones del Código Civil italiano de 1942 ("**CCI**"), art. 6o., que establece y regula el derecho a un nombre (nombre legal) y cuyas conexiones con el nombre comercial se indican en los art. 2563 al 2567 del propio CCI.

El art. 2564 se refiere a la solución de conflictos entre nombres comerciales similares y la forma legítima para dirimirlos; el art. 2565 contiene las normas relativas a la transferencia de la ditta, bajo las condiciones especificadas en el propio artículo; el art. 2566 regula el registro y la transferencia de la ditta; el art. 2567 refiere las disposiciones que las sociedades habrán de atender al momento de su constitución (art. 2292 para las sociedades en nombre colectivo; art. 2314 para las sociedades en comandita simple; art. 2326 para las sociedades anónimas; art. 2463 para las sociedades en comandita por acciones; art. 2473 para sociedades de responsabilidad limitada y art. 2515 para las sociedades cooperativas). También habrá que tener en cuenta los artículos 8, 12 y 22 del Código de la Propiedad Industrial

¹¹⁴ JANNUZZI Angelo; SCANZANO Giuseppe; SCHERMI Aldo, *Il Diritto Industriale, rassegna di giurisprudenza*, Milán, Giuffrè Editore, 1970, p. 103.

¹¹⁵ FRANCESCHELLI Remo, *Tratatto di Diritto Industriale*, Parte General, Vol. II, Milán, Dott. A. Giuffrè Editore, 1961, p. 17.

italiano de 10 febrero 2005, no. 30, que regulan la relación entre ditta o nombre comercial y marcas comerciales, logotipos e insignias.

En lo que a las fuentes legislativas de la reglamentación del nombre comercial en Italia se refiere, es importante señalar que como signo distintivo de la persona física o jurídica en el ejercicio de una actividad empresarial, el término ditta no es específico de los que el CCI denomina empresarios comerciales. Sin embargo, es común a todos los empresarios privados o públicos, industriales, comerciales o agrícolas.¹¹⁶

Cuando la ditta en cuestión se refiere a una sociedad mercantil, se requiere por razones históricas, una razón social si se trata de una sociedad de personas o una denominación social si se trata de sociedades constituidas en forma de sociedades anónimas. Pero la jurisprudencia ha admitido la posibilidad de que las sociedades mercantiles tengan además de una razón o denominación social (que por lo tanto funciona como el nombre civil de las personas físicas) una ditta o nombre comercial cuando tengan más de una empresa¹¹⁷ y en cuanto al empresario individual que tenga un rol en el escenario de los

¹¹⁶ Véase FRANCESCHELLI Remo, *Imprese e Imprenditori*, Milán, Giuffrè Editore, 1970 y el Tribunal de Apelación de Trieste, 9 de marzo de 1961, en *Giustizia Civile*, 1961, I, p. 1045.

¹¹⁷ Casación 29 de mayo 1957, n. 1972 *Rivista di Diritto Industriale*, 1958, II, 351.

negocios con varios nombres comerciales o "*ditte*", cada uno deberá corresponder a una empresa o a un negocio independiente y bien definido.¹¹⁸

La definición que se ha explicado anteriormente de dualismo existía antes de la reforma de 1942 en la literatura y en la jurisprudencia italiana (situación análoga que se produjo en otros países como España y Francia) entre *ditta "soggettiva"* o nombre comercial del empresario como sujeto de derecho y *ditta "oggettiva"* o nombre comercial objetivo, es decir, el nombre que distingue al comercio o empresa en sí.¹¹⁹

Esta doble posibilidad de considerar a la *ditta* todavía se encuentra en la doctrina italiana, lo que justifica el hecho de que, por un lado el art. 2563 del CCI (que dice cómo se forma la *ditta*) integra a su composición el apellido del empresario (*ditta originaria*)¹²⁰, y por el otro el art. 2565 del propio CCI, que regula la transferencia de la *ditta*, dice que no se puede transferir sin el negocio. Por lo tanto, aquellos que siguen la teoría objetiva derivan la justificación de su argumento de que la *ditta* no es susceptible de ser utilizada jurídicamente o configurada en sí misma, sino sólo en términos de un negocio, mientras que los que siguen contrariamente a la teoría subjetiva

¹¹⁸ *Ibidem*

¹¹⁹ Véase al respecto JANNUZZI Angelo; SCANZANO Giuseppe; SCHERMI Aldo, *Il Diritto Industriale...* (op. cit.), pp. 101 y ss.

¹²⁰ BOUTET Sergio, *Brevetti Industriali, ...* (ob. cit.) p. 670.

se basan en el art. 2563 antes citado, para decir que lo que se ha llamado como corazón de la ditta, obedece al principio de veracidad, es decir, el apellido del empresario.

La teoría dualista fue reiterada por el propio Tribunal Supremo que en su sentencia de 21 de junio de 1960,¹²¹ sostuvo que el principio de libertad en la formación del nombre comercial está limitado por su característica de signo distintivo, que en su sentido subjetivo equivalente al nombre de la persona física que ejerce la empresa y su sentido objetivo es sólo la denominación de la empresa en su fase dinámica.

La mayoría de los escritores italianos siguen una teoría intermedia que tiene la ventaja de ser unitaria y que niega la existencia de una ditta objetiva y una ditta subjetiva y en su lugar sostiene que la ditta distingue e indica al mismo tiempo tanto al empresario, como a la empresa que dirige y sobre la que se ejerce la actividad empresarial. Esto ayuda a evitar las críticas que una u otra tesis podrían generar y permite distinguir a la ditta del apellido, lo que implica a su vez la posibilidad de transferencia, ya que el apellido no es transferible.

Además de lo anterior esta teoría unitaria permite la existencia de una ditta derivada con la que el comerciante firma sus

¹²¹ Publicado en *Massimario del Foro Italiano*, 1960, p. 361.

obligaciones, su correspondencia, obtiene créditos o incurre en deudas, en resumen, lleva a cabo su negocio y se comporta como un sujeto jurídico. Por lo tanto en la ditta derivada el vínculo es menor entre el nombre civil del empresario y el nombre comercial adoptado por el mismo, es decir el requisito exigido por la ley (principio de veracidad) pasa a segundo plano.¹²²

Por otra parte, si bien se ha dicho que la ditta debía coincidir con el apellido del empresario, el apellido se retira y es independiente de la persona, y se convierte en un bien inmaterial susceptible de propiedad o un derecho similar a los derechos de propiedad.¹²³

La jurisprudencia italiana ha aceptado esta tesis para justificar la transmisibilidad de la ditta, su función para captar clientes y el hecho de que mientras que el apellido es un derecho personal, el derecho a la ditta o al nombre comercial se convierte en un derecho patrimonial que se refiere a los bienes inmateriales.¹²⁴

Para los empresarios individuales, la regla básica es la contenida en el art. 2563 del CCI, de acuerdo con este artículo, la ditta

¹²² BOUTET Sergio, *Brevetti Industriali, ...* (ob. cit.) p. 674.

¹²³ Casación 11 mayo 1953 en *Rivista de Diritto Industriale*, 1955, II, 3 y la Corte de Apelación de Roma 21 enero 1957, *Giustizia Civile Rep.*, 1957, I, p. 954, n. 18.

¹²⁴ Ver ASCARELLI Tullio, *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*, 3ª ed., Milán, Giuffrè, 1970, pp. 393, 400, 403 y Casación 11 mayo 1953 (cit.)

debe contener al menos el apellido y las iniciales del comerciante. Por lo tanto, la relación entre el nombre legal, regulado en los art. 6o. y 7o. del CCI y la ditta o nombre comercial, regulado en los art. del 2563 al 2567 del propio CCI es evidente y se plantea de la siguiente manera: el comerciante podrá usar su apellido en su negocio y tendrá la obligación de no utilizar los nombres de otras personas (principio de veracidad de la ditta).¹²⁵ Pero la relación entre el nombre civil y nombre comercial se detiene allí, porque por un lado la ditta se puede limitar al nombre de familia (apellidos) o añadir el nombre; o también enriquecer con indicaciones relativas a la paternidad; y por el otro, la relación con el apellido se puede reducir con el uso de las siglas, es decir, un nombre formado por las iniciales de los nombres y/o apellidos, por ejemplo Gi. Vi. Emme que son las iniciales del nombre "Giovanni Visconti di Modrone", (tal como se pronuncia en italiano). Por otra parte, la ditta puede ser enriquecida con elementos descriptivos que constituyen el objeto de comercio o incluso con elementos de fantasía.¹²⁶

Cuando haya una transmisión de la empresa y la ditta con el consentimiento del cedente, o cuando haya una sucesión mortis causa, no habrá ninguna relación aparente entre el apellido del

¹²⁵ Casación 26 enero 1956, no. 220 en *Foro Italiano* 1956, I, p. 1677 y en *Rivista di Diritto Industriale*, 1957, II, p. 56.

¹²⁶ Casación 31 enero 1954, no. 255, en *Giustizia Civile Rep.*, 1955, I, p. 912, no. 3; Corte de Apelación de Florencia 27 mayo 1959, en *Giustizia Civile Rep.*, 1959, I, p. 961, no. 3.

titular de la empresa y la ditta. Cabe señalar también que cuando la empresa se da en usufructo, cualquier cambio en la composición de la ditta implicará una falta de correspondencia entre el apellido y la ditta (art. 2561 del CCI).

Cuando la empresa pertenece a una sociedad mercantil, la conexión de la ditta con el apellido se debilita gradualmente en la medida en que las empresas personales se convierten en sociedades de capital. Para las sociedades en nombre colectivo la razón social, según el art. 2292 del CCI, está constituida por el nombre de uno o más de los socios. La sociedad podrá mantener como razón social el nombre de un socio que se haya retirado de la sociedad o que haya muerto.

Para las sociedades en comandita simple, la razón social debe contener el nombre de al menos uno de los socios, y para las sociedades de capital, por ejemplo las sociedades anónimas,¹²⁷ aunque no está prohibido poner como denominación social el nombre de un socio,¹²⁸ el único requisito legal es que indique que se trata de una sociedad anónima.

Para las sociedades cooperativas deberá indicarse de acuerdo al art. 2515 del CCI si es una sociedad cooperativa de

¹²⁷ Art. 2326 del CCI

¹²⁸ Véase por ejemplo "Pirelli & C., S.P.A."

responsabilidad limitada o una sociedad cooperativa de responsabilidad ilimitada, según corresponda.

La inscripción de la ditta en dicho registro no tenía efectos de publicidad o de constitución, esta reforma que introdujo el registro de empresas quedó en letra muerta. La elección de la ditta no puede manifestarse con su uso, toda vez que a pesar de que se requiere la inscripción en la Cámara de Comercio (lo que da a la ditta un significado especial), esta no sustituye a la inscripción en el registro de empresas.¹²⁹

Ya se ha visto que hay una relación bastante estrecha entre el apellido o nombre civil y la ditta. Ante todo, habrá que señalar que, de acuerdo con el art. 2563 párrafo primero del CCI, el empresario tiene derecho al uso exclusivo de la ditta que ha elegido. Además, tiene la obligación de incluir en la ditta su nombre patronímico o sus siglas. Pero eso no quiere decir que el apellido y la ditta se identifiquen. Por el contrario, la identificación no existe si nos encontramos ante una ditta derivada, es decir, una ditta que se transfirió por actos inter vivos o mortis causa.¹³⁰ No existirá identidad con la ditta original cuando varios empresarios con el mismo nombre y ejerciendo en el mismo sector comercial o industria o en el mismo ámbito territorial, la ley establece que la segunda persona se diferencie

¹²⁹ RAVA Tito, *Diritto Industriale ...* (ob. cit.) p. 81.

¹³⁰ Casación 26 enero 1956, (cit.)

de los que le precedieron, y por lo tanto ha de modificar o complementar su nombre con elementos pertinentes para tener un nuevo nombre comercial que no debe confundirse con otros.¹³¹

Incluso se ha planteado el caso de una ditta que pertenezca a una persona física y no contenga el apellido de ésta, lo que supone una ditta irregular,¹³² que podría ser protegida, de ser necesario, a través de la normatividad correspondiente a la competencia desleal.¹³³

Además de la ditta irregular existe otra forma anómala de ditta, se trata de la ditta de hecho o ditta no oficial, que es la ditta que en la práctica se ha convertido en el signo distintivo del empresario frente al público aunque ésta no coincida con la ditta originalmente adoptada.¹³⁴ Esta ditta de hecho gozará, en principio y de acuerdo con la jurisprudencia, de la misma protección con la que cuenta la ditta oficial.¹³⁵

¹³¹ Casación 12 julio 1956, no. 2595, en *Giustizia Civile Rep.*, 1956, I, p. 854, no. 17.

¹³² Véase BOUTET Sergio, *Brevetti Industriali, ...* (ob. cit.) p. 674 y Casación 21 junio 1960, en *Massimario del Foro Italiano*, 1960, p.361.

¹³³ Véase Casación 21 junio 1960, (cit.) y Casación 17 abril 1959, no. 1146, en *Giustizia Civile*, 1959, I, p. 795.

¹³⁴ BOUTET Sergio, *Brevetti Industriali, ...* (ob. cit.) p. 676.

¹³⁵ JANNUZZI Angelo; SCANZANO Giuseppe; SCHERMI Aldo, *Il Diritto Industriale ...* (ob. cit.) p. 123.

Para el caso contrario, es decir, utilizar el nombre civil de una persona como *ditta*, la persona tendrá derecho a impedir que, bajo determinadas condiciones, su nombre sea utilizado por otras personas, incluso en una denominación social.¹³⁶

La jurisprudencia ha insistido reiteradamente en que la *ditta* en sí misma no es un sujeto jurídico que se puede distinguir de su titular. Así que al citar una *ditta* equivale a citar a su titular y la condena del titular es igual a la condena de la *ditta*, es decir, de la empresa o del negocio representado por el titular.¹³⁷

El CCI, imitando al sistema alemán, introdujo como parte de la disciplina jurídica de los empresarios comerciales, el registro de empresas (registro mercantil).¹³⁸ En este registro había que registrar obligatoriamente a los empresarios comerciales que tuvieran una empresa mediana o grande (excluyendo así a las pequeñas empresas).¹³⁹ Entre las cosas que debían inscribirse en este registro (este registro se hizo efectivo frente a terceros), estaban la sede de la empresa, su objeto y la *ditta*.¹⁴⁰ En caso

¹³⁶ Casación 17 octubre 1960, no. 2772, en *Foro Italiano*, 1961, I, p. 67.

¹³⁷ La jurisprudencia es muy abundante en este caso, por lo que se limitará la cita a: Casación 7 mayo 1957, no. 1563; Apelación Trieste 9 diciembre 1957; Apelación Milán 1 febrero 1957, todas en *Giustizia Civile Rep.*, 1957, I, p. 952, no. 2, 3 y 4; Apelación Milán 7 noviembre 1958, *Giustizia Civile Rep.*, 1959, I, p. 961, no. 4; Apelación Roma 6 julio 1956, Apelación Turín 4 abril 1956, todas en *Giustizia Civile Rep.*, 1956, I, p. 853, no. 3 y 5.

¹³⁸ Registro delle imprese, art. 2188 del CCI y ss.

¹³⁹ Art. 2195 del CCI.

¹⁴⁰ Art. 2196; para las sociedades el art. 2200 y para las empresas públicas el art. 2201, todos del CCI.

de que la ditta sufriera algún cambio, éste también tenía que ser inscrito en el registro. Dicho registro se llevaría a cabo por un tiempo indefinido.

Lo anterior y la previsión del registro de las ditta en el registro de empresas que se habían admitido, modificaba profundamente el sistema anterior al CCI, de transferencia de la ditta dentro de los límites que se señalarán más adelante.

La introducción del registro de empresas se pospuso indefinidamente, y la única inscripción que se lleva a cabo en las empresas comerciales o industriales es la hecha ante la Cámara de Comercio de la provincia donde las empresas tengan su sede, de acuerdo con lo señalado en el art. 13 del Decreto de 28 de junio de 1956, mismo que remite a los art. 50 y siguientes del Real Decreto de 20 de septiembre de 1934.

En las leyes que se han mencionado, ditta significa el nombre comercial de la empresa o negocio, y su inscripción opera prácticamente por la indicación de, entre otros elementos, el nombre comercial o ditta stricto sensu, y es por ello que el registro en cuestión ha conservado, al menos a efectos legislativos, el nombre tradicional de registro de empresas.

El empresario habrá de inscribir la ditta en el registro de empresas (que como ya se ha dicho, no se ha implementado de acuerdo a lo prescrito por el CCI), de lo contrario, se hará acreedor a las sanciones penales contempladas en el art. 2194 del propio CCI.¹⁴¹

4.2. NACIMIENTO DEL DERECHO

Ya sea en el sistema hipotético del registro de empresas (si este se hubiera llevado a cabo), o en relación con el "*registro delle ditte*" tal como existe en Italia, la inscripción no constituye el derecho a la ditta, sino que éste se adquiere al elegir y utilizar la ditta. Incluso se puede afirmar que la adopción del nombre comercial o ditta, se trata de la adopción de la función comercial del apellido del empresario, es decir, es un acto jurídico de creación¹⁴², característico para aquellos bienes inmateriales constituidos por ideas.¹⁴³

Esta conclusión es rechazada por otros escritores que no ven posible la reconciliación entre la creación de una obra de arte y la creación de un nombre comercial, pero todos coinciden en que la ditta nace por el uso (o mejor dicho, a través de la

¹⁴¹ GRECO Paolo, *Lezioni di Diritto Industriale ...* (ob. cit.) p. 21.

¹⁴² ASCARELLI Tullio *Teoria della concorrenza ...* (ob. cit.) p. 399; GRAZIANI Alessandro, *L'impresa e l'imprenditore*, Nápoles, Morano Editore, 1959, p. 140; Corte de Casación de 31 enero 1954, no. 255, en *Giurisprudenza Italiana*, 1954, I, no. 1013.

¹⁴³ GRECO Paolo, *Lezioni di Diritto Industriale ...* (ob. cit.) p. 18.

notoriedad que deriva de su uso).¹⁴⁴ Por tanto, en caso de conflicto entre dos nombres comerciales idénticos o similares prevalece el derecho del nombre que se ha adoptado y utilizado en primer término.¹⁴⁵ En el caso en que los dos nombres comerciales hayan sido registrados se atenderá a la fecha de registro de cada uno.

4.3. TRANSMISIÓN

La transmisión de la ditta es posible ya sea por acto entre vivos o por sucesión hereditaria. Para actos entre vivos, la transmisión se rige por el art. 2565 del CCI, mismo que dispone que la ditta no se puede transmitir, salvo con el negocio (el art. menciona con precisión "*d'azienda*", que corresponde al fondo de comercio del negocio y no a "*d'impresa*", es decir, de empresa). Una parte de la doctrina y la jurisprudencia, aplican por analogía la disposición referente a la transmisión de las marcas en el art. 2573 del CCI, estimando que el requisito legal se satisface incluso cuando con la transmisión de la ditta no se transmite la empresa o el negocio en su totalidad, pero sí una rama suficientemente independiente de la empresa o del negocio.¹⁴⁶

¹⁴⁴ PASTERIS Carlo, *Lezioni di Diritto Industriale ...* (ob. cit.) p. 37.

¹⁴⁵ Casación 21 julio 1954, no. 2622, en *Rivista del Diritto Commerciale*, 1955, II, p. 1163; Apelación Milán 1 julio 1955, en *Giustizia Civile Rep.*, 1956, I, p. 855 y Apelación Milán 22 mayo 1959, en *Monitore dei Tribunali*, 1959, p. 791. Véase además Casación 29 mayo 1957, no. 1972, en *Foro Italiano*, 1957, I, p. 1971.

¹⁴⁶ Véase Casación 29 abril 1959, no. 1256, en *Foro Padano*, 1959, I, 1083.

La transmisión de la empresa por actos entre vivos no da como resultado el traspaso de la ditta si el vendedor de la empresa no da su consentimiento, de acuerdo con el primer párrafo del art. 2565 del CCI. Por lo tanto, en el sistema de transmisión inter vivos la ditta no se transmite por sí misma, pero se podrá transmitir con toda la empresa o con una rama independiente de la misma. En cualquier caso, incluso la transmisión de la empresa en su totalidad no implica la aprobación del traspaso de la ditta si el vendedor no está de acuerdo.

No es posible suceder la ditta por sí misma, pero salvo las diferentes disposiciones testamentarias, en caso de sucesión de la empresa por causa de muerte, la ditta pasa al sucesor.

Por lo tanto, hay una diferencia entre las transmisiones entre vivos y por causa de muerte, en el sentido de que la transmisión mortis causa de un negocio se presume (hasta que se demuestre lo contrario, que debe estar contenida en un testamento) que la ditta también se transmite, mientras que en las transmisiones entre vivos se presume exactamente lo contrario, es decir, la presunción de la transmisión de la empresa no implica la aprobación del traspaso de la ditta. En el sistema del registro de empresas que había sido previsto por el CCI (que no se realizó) la transferencia de la ditta estaba

acompañada de ciertas formalidades. De hecho, para las sociedades mercantiles el registro de empresas rechazó la inscripción de la ditta, ya que ésta no se ajustaba al principio de veracidad establecido en el art. 2563 del propio CCI o, si se trataba de una ditta derivada cuando no existían pruebas de que había existido una sucesión inter vivos o mortis causa en la empresa o negocio.¹⁴⁷

En el sistema del Código de Comercio de 1882, la transferencia inter vivos de la ditta implicaba la responsabilidad solidaria del cedente sobre las obligaciones que el cesionario asumiera utilizando como ditta el nombre del cedente. En el CCI, en cambio, esta combinación de responsabilidades ya no ocurre, ya que gracias al registro de empresas, siempre existe la posibilidad de saber quién es el sujeto jurídico que se obliga utilizando la antigua ditta. Pero ya que este registro no tenía dentro de sus funciones la inscripción de transferencias de la ditta, el cedente no es responsable de las obligaciones surgidas utilizando su nombre comercial, sino que serán asumidas o incurridas por su sucesor, siempre que los terceros tengan constancia de que hubo una sucesión.¹⁴⁸

Otro principio que hay que destacar aquí es que la ditta puede permanecer sin cambios, incluso cuando corresponda al nombre

¹⁴⁷ Art. 2566.

¹⁴⁸ Casación 8 octubre 1956, no. 3389, en *Foro Italiano*, 1957, I, 1473.

civil del empresario y el estado civil del mismo se haya modificado, por ejemplo a causa del matrimonio, el reconocimiento de un hijo natural, por la afiliación, etc. Este es el principio llamado "conservación de la ditta".

La doctrina italiana también reconoce que la ditta (más no el nombre civil como tal) se puede aportar a la sociedad.¹⁴⁹

4.4. EXTINCIÓN

La ditta se extingue cuando ya no se utiliza como tal desde hace algún tiempo,¹⁵⁰ o si la empresa se extingue sin haber transmitido el fondo de comercio.

4.5. CONTENIDO DEL DERECHO

El contenido del derecho a la ditta consiste en la posibilidad de utilizar esta institución jurídica en su función típica, es decir, utilizarla como el nombre comercial:

¹⁴⁹ Véase al respecto JANNUZZI Angelo; SCANZANO Giuseppe; SCHERMI Aldo, *Il Diritto Industriale...* (op. cit.), p. 125.

¹⁵⁰ Apelación Palermo 17 enero 1958, en *Giustizia Civile Rep.*, 1958, I, 917, no. 4.

- i. Como medio de identificación de la empresa por el público (clientes, proveedores, empleados, competidores, terceros, etc.)
- ii. Como un medio para distinguir a la empresa de sus competidores

Por ello, se deduce que la adopción y la existencia del derecho a la ditta están justificadas aun cuando se trata de una empresa en posición de monopolio legal, es decir, una empresa que vive en un mercado no competitivo.¹⁵¹

Así pues, la protección a la ditta se configura por la doctrina y la jurisprudencia como un derecho de propiedad de un bien inmaterial, tal como sucede con la marca y con la insignia.¹⁵²

Por un lado, la función de identificación es la primera de las dos funciones que ejercen todos los signos distintivos. Tanto la marca como la insignia tienen una función de identificación: ambas permiten identificar el producto que se busca, el establecimiento o el almacén que se desea conocer. Es por ello que la ditta es ante todo un medio de identificación y, por otro lado, la ditta también tiene una función distintiva que diferencia a las empresas frente a sus competidores, la violación de este

¹⁵¹ FRANCESCHELLI Remo, *Studi Riuniti di ...* (ob. cit.) p. 179.

¹⁵² BOUTET Sergio, *Brevetti Industriali, ...* (ob. cit.) p. 698.

derecho puede dar lugar a un acto de competencia desleal. Por lo tanto, si el requisito de veracidad se refiere a la función de identificación, la novedad está relacionada con la función de distinción. La primera es una condición estructural, mientras que la segunda es una condición funcional.

Una vez se ha señalado el principio de "veracidad" de la ditta, corresponde estudiar el aspecto de "novedad", en palabras de PASTERIS, se explica como la obligación del empresario de crear una ditta diferente y no confundible con otra ya existente en el mercado.¹⁵³

Este aspecto se encuentra regulado por el art. 2564 del CCI, que dispone que la ditta ha de ser nueva y que cuando el nombre comercial es igual o similar¹⁵⁴ al utilizado por otro empresario y puede crear confusión ya sea por el objeto de la empresa o por el lugar donde se ejerce la actividad comercial, éste debe ser completado o modificado por indicaciones adecuadas para diferenciarse del primero.

¹⁵³ PASTERIS Carlo, *Lezioni di Diritto Industriale ...* (ob. cit.) p. 28.

¹⁵⁴ La ley establece dos conceptos para juzgar la similitud: la posibilidad de confusión y la idoneidad para diferenciar. Véase RAVA Tito, *Diritto Industriale ...* (ob. cit.) p. 86.

Este artículo está destinado a cada tipo de empresa en su primer párrafo, mientras que el segundo no es aplicable como consecuencia de la ausencia del registro de empresas.¹⁵⁵

Como se puede observar esta es una cualidad muy relativa, ya que incluso la identidad o similitud no son suficientes para justificar la obligación de distinguirse si hay un elemento posterior que posibilite que las dos ditta puedan ser confundidas ya sea por el objeto de las empresas o bien, por el lugar en el que éstas ejercen.

Los esfuerzos de la doctrina y la jurisprudencia italiana se orientan hacia determinar cuándo (dada la identidad o similitud de nombres) existe la posibilidad de confusión por el objeto, o el lugar en el que la empresa ejerce.

Una cosa es cierta: dado el texto del art. 2564 CCI, los dos elementos deben existir simultáneamente. No es suficiente para justificar la obligación de modificación, que haya posibilidad de confusión por el objeto si no hay posibilidad de confusión en cuanto al lugar donde la empresa opera, y viceversa.

Dicho esto, la doctrina y la jurisprudencia enseñan que no hay peligro de confusión por el objeto, no sólo cuando el objeto de

¹⁵⁵ RAVA Tito, *Diritto Industriale ...* (ob. cit.) p. 85.

ambas empresas es el mismo, sino cuando se trata de empresas que trabajan en el mismo sector y que las dos actividades son similares o complementarias, de modo que el público se pudiera equivocar. No es suficiente para que el objeto de ambas empresas pertenezca al mismo género, que éste sea de carácter ilimitado, pero se debe estar en presencia de una actividad complementaria, similar o cercana.¹⁵⁶

En cuanto al lugar, no se refiere sólo al lugar donde la empresa tenga su domicilio social o realice su actividad en un momento dado, sino que debe ser considerado como el mercado potencial de la empresa, la zona en donde encuentra sus oportunidades. Las concepciones del objeto y del lugar no se deben construir en un sentido restrictivo.¹⁵⁷

El riesgo de confusión debe ser juzgado de acuerdo a los criterios que la jurisprudencia deduzca por analogía a las disposiciones promulgadas para las marcas. Y así se verá que el riesgo de confusión entre las dos dittas o nombres comerciales debe ser considerado en relación con los nombres en su

¹⁵⁶ Casación 23 marzo 1959, no. 871.

¹⁵⁷ Casación 21 junio 1960, no. 1644, en *Giustizia Civile Rep.*, 1960, I, p. 798, no. 1; Casación 23 marzo 1959, no. 871, en *Foro Italiano*, 1959, I, p. 542.; Corte de apelación de Florencia 15 enero 1960, en *Giustizia Civile Rep.*, 1961, I, 950-951, no. 12 y 15; Corte de apelación de Milán 28 diciembre 1954, en *Giustizia Civile Rep.*, 1955, I, p. 913, no. 10; Tribunal de Génova 23 diciembre 1959 en *Foro Italiano*, 1960, I, p. 1320.

conjunto¹⁵⁸ y refiriéndose a la inteligencia del hombre promedio.¹⁵⁹

El juicio sobre el riesgo de confusión es un juicio de hecho contra el que no procede el recurso de Casación.¹⁶⁰

Cuando exista la posibilidad de confusión entre dos ditta o nombres comerciales, dentro de los límites antes señalados, las consecuencias pueden ser:

- i. La obligación de completar o modificar la ditta, para que la confusión ya no exista.
- ii. El cese de la utilización de la ditta confundible y la adopción de una diferente dentro de los límites posibles;
- iii. El pago de daños y perjuicios si, dentro de los límites del mercado potencial, el conflicto entre las dos

¹⁵⁸ Corte de apelación de Turín de 11 enero 1955 y de 3 enero 1955 en *Giustizia Civile Rep.*, 1955, I, 912, no. 8 y 9; Corte de apelación de Milán de 28 diciembre 1954, en *Giustizia Civile Rep.*, 1955, I, 913, no. 11.

¹⁵⁹ Casación 13 julio 1956, no. 2627, en *Giustizia Civile Rep.*, 1956, I, p. 854, no. 11; Corte de apelación de Roma de 24 enero 1961, en *Giustizia Civile Rep.*, 1961, I, 950-951, no. 11 y 15.

¹⁶⁰ Casación de 12 julio 1956, no. 2595, en *Massimario del Foro Italiano*, 1956, p. 477.

empresas ha derivado en un detrimento de la clientela o en la confusión entre las dos empresas.¹⁶¹

La obligación de modificar o cambiar la ditta pesa sobre él que la ha utilizado en segundo lugar.¹⁶² Confirmando que ésta no está registrada, y más bien se ha usado, que es el criterio base sobre del cual se ha determinado el derecho de prioridad.

El art. 2564 CCI, en el supuesto de que el registro de empresas estuviera organizado, menciona que en el caso de las sociedades mercantiles tendrá preferencia la que registró su ditta primero, y por lo tanto la obligación de diferenciar pesa sobre la segunda en registrarse.

Diversas decisiones de los Tribunales o Cortes de apelación han tenido que decidir sobre los conflictos de similitud o de identidad que se muestran en los elementos que se han añadido o eliminado a la segunda ditta para no confundirse con la primera.¹⁶³ Estas decisiones no son susceptibles de ejecución específica, porque el titular de la ditta que habrá de cambiar incluso puede apelar las decisiones del Tribunal o la Corte de

¹⁶¹ Casación 23 marzo 1959, no. 871, en *Foro Italiano*, 1959, I, p. 542.

¹⁶² Casación 21 julio 1954, no. 2622, en *Rivista del Diritto Commerciale*, 1955, II, p. 163.

¹⁶³ Apelación Milán 18 febrero 1958, en *Giustizia Civile Rep.*, 1953, I, 862, no, 14.

apelación, siempre que las modificaciones que adopte sean tales que eliminen la confusión.¹⁶⁴

4.6. PERFIL INTERNACIONAL

(ART. 80. DEL CONVENIO DE PARÍS)

Se ha visto que, incluso si se llevara a cabo la inscripción de la ditta ante el registro de empresas, la adquisición del derecho a la ditta no habría sido el resultado de tal inscripción o registro. La misma conclusión debe mantenerse para una empresa con registro en la Cámara de Comercio, ya que tal registro tiene funciones puramente administrativas. En cualquier caso, en Italia sería necesario archivar o registrar el nombre comercial de la empresa. La primera y más obvia condición contenida en el art. 80. del Convenio de París, plantea la cuestión de si debe depender o no la protección del nombre comercial extranjero en Italia de que el titular de la ditta la use real y efectivamente allí, ya sea a través de un establecimiento industrial o mediante presencia comercial.

La jurisprudencia sobre el art. 80. del Convenio de París es escasa, se tiene constancia de una decisión del Tribunal de

¹⁶⁴ Apelación Milán 28 diciembre 1954, en *Giustizia Civile Rep.*, 1955, I, p. 822.

Génova de 4 marzo 1953,¹⁶⁵ que resolvió la cuestión en el sentido de que no es necesario contar con la presencia de la empresa extranjera en Italia al disponer:

" ...

ya que el art. 8o. excluye de la obligación de presentación y registro de la ditta y que el art. 2o. también exime de cualquier obligación de domicilio o establecimiento para que los ciudadanos de la Unión puedan disfrutar de la protección establecida por el mismo, cuando se debe juzgar la prioridad de uso, en el sentido del Convenio, un nombre comercial, debe considerarse una prioridad absoluta. Se preferirá al primero que haya utilizado el nombre comercial de que se trate, en cualquier estado de la Unión".

El Tribunal consideró expresamente que la prioridad debe ser considerada específicamente para cada estado. La decisión es un tanto sorprendente, porque una cosa es decir que hay que reconocer en Italia un comercio que tiene un nombre comercial en función del orden jurídico del que proviene, por tanto, al admitirlo como tal tiene derecho a toda los derechos civiles o mercantiles italianos y otra cosa es imponer a los italianos la obligación de diferenciarse de todos los nombres comerciales o

¹⁶⁵ *Rivista del Diritto Commerciale*, 1954, II, p. 479.

de sus comercios, incluidos los que no tienen actividad alguna en Italia y al no tener presencia allí, ser desconocidos.

La obligación de diferenciarse y el reconocimiento al derecho de prioridad a los demás, están subordinados al hecho de que exista un interés real en Italia, ya que si este no es el caso, la protección comienza aún sin registro y sin obligación de depósito, pero sólo cuando el comercio extranjero esté en Italia. Con la consecuencia de que si el extranjero encuentra en Italia un nombre comercial, establecido de buena fe y en correspondencia con un interés real y efectivo que se confunde con el suyo, él deberá diferenciarse del resto. Como se puede observar lo que se lleva a cabo por los comercios, por ejemplo los americanos, que van a Italia, ellos añaden a su denominación social la indicación Italiana o Italia, que es en sí suficiente, por regla general, para diferenciarlos de cualquier comercio que ya existe allí.

5. REINO UNIDO. TRADE MARK

En lo que al Reino Unido respecta, se analizará lo que se entiende como "*trade mark*" o marca y que se encuentra regulado por "*The Trade Marks Act 1994*" ("**TMA 1994**"), en general, dichas disposiciones intentan proteger a los consumidores de prácticas comerciales engañosas.

Antes de definir qué se entiende por trade mark habrá que hacer referencia a la definición de "*mark*".

Mark, en relación con trade mark y no con service mark o marcas de servicio fue definida por la Trade Marks Act de 1938 ("**TMA 1938**") como¹⁶⁶:

"Un emblema (imagen, logo o trabajo artístico), marca, encabezado, etiqueta, billete (ticket), nombre, firma, palabra, letra, numeral, o cualquier combinación de estas".

De las opciones antes citadas, la marca, el encabezado, la etiqueta y el billete no eran capaces de ser marcas de servicio. Todas ellas tenían en común la característica de la forma: es por

¹⁶⁶ PHILLIPS Jeremy; FIRTH Alison, *Introduction to Intellectual Property Law*, Edinburgo, Butterworths, 1990, p. 248.

su forma que se distinguen unas de otras y por la que cada marca o combinación de marcas derivan su propia identidad.

Con la entrada en vigor de la TMA 1994, una trade mark está definida como cualquier signo capaz de ser representado gráficamente y capaz de distinguir productos o servicios de una empresa de aquellos de otras empresas.

Una trade mark podrá, en particular consistir en palabras (incluyendo nombres personales), diseños, letras, números o la forma de productos o sus empaquetados.

Se entiende que casi cualquier cosa (incluso sonidos y olores, que de haber sido examinadas bajo la vigencia de la TMA 1938 habrían sido impensables), pero no absolutamente todo, que pueda ser representada gráficamente ahora es admisible: el criterio parece un poco más que un signo que pueda ser grabado de alguna forma en el registro de trade marks.¹⁶⁷

Cuando la trade mark es una palabra o artefacto que no ha sido utilizado anteriormente y sin significado, excepto indicar por quien fueron hechos los productos en relación con quien los

¹⁶⁷ MARETT Paul, *Marett: Intellectual Property Law*, Londres, Sweet & Maxwell, 1996, p. 155.

utiliza, no podría haber un uso legítimo concebible para ella por otra persona.¹⁶⁸

La Intellectual Property Office ("**IPO**") define una trade mark como "... un signo que puede distinguir tus productos o servicios de los de tus competidores (puedes referirte a tu trade mark como "brand"). Pudiendo ser, por ejemplo, palabras, logotipos o una combinación de ambos".¹⁶⁹

Además la propia IPO señala que una trade mark podrá ser utilizada como herramienta de marketing para que los clientes puedan reconocer los productos o servicios de las empresas de su interés.

5.1. TRADE NAME

Habría que hacer referencia a que un nombre comercial español equivaldría a la figura del "*trade name*", también conocido como "*trading name*", "*brand name*" o "*business name*", definido como el nombre que una empresa usa para identificarse a sí misma al

¹⁶⁸ CORNISH William Rodolph, *Materials on Intellectual Property*, Oxford, ESC Publishing Limited, 1990, pp. 378 y 379.

¹⁶⁹ IPO, "What is a trade mark (or brand)?" en *ipo.gov.uk* (<http://www.ipo.gov.uk/types/tm/t-about/t-what-is.htm>) [Consulta: 20 de diciembre 2013].

comerciar productos o servicios,¹⁷⁰ es decir, son las denominaciones utilizadas por las empresas para identificarse y distinguirse de sus competidores en el mismo mercado y al igual que pasa en España el trade name podrá ser diferente de la denominación o razón social (nombre legal) que la empresa haya registrado y que utiliza para formalizar contratos y otros actos formales.

Por otra parte, habrá que mencionar que un trade name podrá registrarse en la IPO, bajo la figura de trade mark, por lo que en adelante, y para efectos de este trabajo de investigación, las referencias que se hagan a trade marks entiéndanse hechas también para trade names.

Los empresarios utilizan los trade names principalmente para ayudar la introducción de sus productos en el mercado o para promocionar su marca, además de que pueden ser utilizados para distanciar a la empresa de la mala publicidad.

Muchas de las trade marks de las empresas no tienen significado alguno, aunque son de fácil retención y ello facilita su posible registro.

¹⁷⁰ MURRAY Jean, "What is a Trade Name?" en *About.com*, (<http://www.biztaxlaw.about.com/od/glossaryt/g/tradename.htm>) [Consulta: 16 diciembre 2013].

Las trade mark son utilizadas por diferentes entidades con o sin fines de lucro, organizaciones políticas o religiosas, industriales o agricultores, fabricantes o productores, mayoristas o minoristas, empresas individuales y empresas mixtas, sociedades y corporaciones, y otras asociaciones empresariales.

Una trade mark puede ser la denominación o razón social de un negocio determinado o simplemente un nombre que la empresa ha asumido y bajo el cual opera y se da a conocer de cara al público.

La legislación de las trade mark deriva de la competencia desleal en el sistema "*Common Law*". En este sistema se distinguen marcas de producto (símbolos, logos y otros dispositivos que se fijan a los productos para significar su autenticidad al público) y marcas de servicio (abarca una clase más amplia de los intereses de propiedad intelectual, incluyendo la imagen comercial y los trade names).

La imagen comercial es utilizada por las empresas para distinguir sus productos por su aspecto visual, incluyendo el tamaño, forma y color, mientras que las marcas de servicio se utilizan para distinguir los servicios que prestan.

5.2. DIFERENTES GRADOS DE PROTECCIÓN

En la mayoría de los países europeos existe algún tipo de regla general o ley que prohíbe la competencia desleal. En el Reino Unido no, aunque la mayoría de las actividades que se incluyen como tal conducta van en contra de reglas específicas del derecho británico. En particular, tienen una regla que les prohíbe dirigir un negocio que hurte o robe el comercio de un competidor, es decir, tienen una regla que protege el fondo de comercio (característica de un negocio establecido que lo hace permanente y que lo distingue de nuevos negocios).¹⁷¹

Para proteger dicho fondo de comercio la ley prohíbe a los empresarios que actúen de tal forma que engañen a la clientela haciéndola creer que su empresa es otra o que sus productos o servicios son de otra empresa. No importa quién es el engañado, ya sea otro empresario o el público en general; o si el engaño es fraudulento o simplemente por error o accidente o la forma en que se produjo el engaño, este tipo de engaño es conocido como "*Passing off*".

¹⁷¹ BLANCO WHITE T.A.; JACOB Robin; DAVIES Jeremy D., *Patents, Trade Marks, Copyright and Industrial Designs*, Londres, Sweet & Maxwell, 1978, p. 55.

5.3. PASSING OFF

De conformidad con MARETT, Lord Halsbury L.C. estableció en el caso *Reddaway v. Banham 1886*, que: "Creo que el principio de derecho puede ser muy claramente enunciado y ello es que nadie tiene derecho alguno de representar sus productos como los productos de alguien más".¹⁷²

Cualquier persona que sufra pérdidas financieras como resultado del passing off tendrá derecho de emprender acción jurídica ante la autoridad judicial, reclamando una compensación por daños y perjuicios sufridos además de poder solicitar que por mandato judicial el demandado cese el engaño en que ha incurrido (una orden judicial de restricción para que el demandado deje de infringir o utilizar el nombre de otro comercio).

Así, para poder emprender alguna acción jurídica como consecuencia del passing off, el demandante deberá demostrar que tenía el derecho de operar su negocio bajo un nombre determinado y que el demandado violó este derecho por el uso de un nombre engañosamente similar. Además de tener que probar que el público reconoce sus productos o servicios por su reputación, toda vez que de lo contrario sería casi imposible

¹⁷² MARETT Paul, *Marett: Intellectual ...* (ob. cit.) p. 183.

engañar al público cuando vieran productos o servicios similares ofrecidos por el demandado.

5.3.1. ELEMENTOS

De acuerdo con Lord Fraser, el passing off tiene los siguientes elementos:¹⁷³

- i. El negocio del demandante incluye la venta en el Reino Unido de una clase de productos a los cuales se les aplica el nombre en cuestión.
- ii. Que la clase de productos está claramente definida.
- iii. Que el nombre aplicado distingue esos productos de otros.
- iv. Debido a su reputación en los productos existe fondo de comercio o reputación en el nombre.
- v. Como miembro de los comerciantes que venden esos productos, el demandante es el dueño del fondo de comercio.
- vi. Que el demandante ha sufrido o es muy posible que sufra daño a su propiedad o a su fondo de comercio como consecuencia de que otro ha utilizado el nombre que el primero aplica a sus productos.

¹⁷³ PHILLIPS Jeremy; FIRTH Alison, *Introduction to Intellectual ...* (ob. cit.) p. 237.

5.3.2. CARACTERÍSTICAS PARA EJERCER SU ACCIÓN

Lord Diplock de la House of Lords identificó cinco características que deberán estar presentes para poder interponer alguna acción por passing off:¹⁷⁴

- i. Que exista una tergiversación.
- ii. Hecha por un comerciante en el ejercicio de su oficio.
- iii. A los clientes potenciales o clientes finales de sus productos o servicios.
- iv. Que sea efectuada para dañar la empresa o fondo de comercio de otro comerciante.
- v. Que causa daños reales al otro negocio o en su fondo de comercio.

Estas cinco características señaladas por Lord Diplock son paralelas a tres elementos expresados al respecto por Lord

¹⁷⁴ MARETT Paul, *Marett: Intellectual ...* (ob. cit.) p. 186.

Olivier¹⁷⁵ en la House of Lords en *Reckitt and Colman v. Borden*:¹⁷⁶

- i. Fondo de comercio o reputación en la mente del público comprador por la asociación con la identificación de la trade mark.
- ii. Tergiversación del demandado (intencional o no) induciendo o con la intención de inducir al público a creer que los productos o servicios son del demandante
- iii. Resultando dañado el demandante

Los derechos del demandante de la acción de passing off contra imitadores estarán vigentes mientras éste no abandone su negocio, adicionalmente, el propio demandante no podrá trasladar a otro comerciante el poder para ejercitar dicha acción a menos que transfiera su negocio al mismo tiempo.¹⁷⁷

Lo anterior pone de manifiesto que la regla del passing off protegerá las líneas de productos de empresas establecidas de la imitación aunque no proveerá de una barrera que impida a

¹⁷⁵ Lord Olivier dijo que "... la ley de passing off podía ser resumida en una frase general corta: ningún hombre podrá hacer pasar sus productos como los de otro". Véase al respecto PHILLIPS Jeremy; FIRTH Alison, *Introduction to Intellectual ...* (ob. cit.) p. 237.

¹⁷⁶ MARETT Paul, *Marett: Intellectual ...* (ob. cit.) p. 187.

¹⁷⁷ CORNISH William; LLEWELYN David, *Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights*, Londres, Sweet & Maxwell, 2007, p. 628.

terceros la creación de una reputación. Por el contrario, el registrar una trade mark, será posible proteger los productos de la marca que se ha registrado incluso antes de ser puestos en el mercado, toda vez que el registro otorga un derecho casi absoluto de evitar que otros utilicen ese nombre o uno similar, por lo que la reputación se podrá crear bajo la protección de la TMA 1994.

Una vez que una empresa ha establecido el derecho a utilizar una determinada trade mark, ésta debe entonces probar que el demandado intentó hacerse pasar por el demandante a través del uso de un nombre engañosamente similar. No todas las trade mark que se asemejen a una ya existente darán lugar a responsabilidad por su infracción.¹⁷⁸

El derecho a utilizar una determinada trade mark normalmente se establece por la prioridad en su adopción. Una empresa podrá adquirir los derechos de una trade mark por ser la primera en solicitar su protección con la IPO o a través de su uso en público

¹⁷⁸ La ley no prohíbe el uso de la misma trade mark por dos empresas si al usarlas no se crea ningún riesgo de confusión en el público, ya sea porque se trate de empresas que realizan su actividad en diferente sector del mercado o por encontrarse en un ámbito territorial diferente.

Por ejemplo, dos empresas pueden llamarse "Sports World" si un negocio es un bar deportivo y el otro es un gimnasio. Por la misma razón, la ley permite que las empresas en diferentes mercados geográficos puedan utilizar nombres comerciales idénticos, a menos que el prestigio y la reputación de un negocio ya existente se extienda al mercado en el que un nuevo negocio se ha abierto.

de manera regular y permanente (no se brindará protección a aquellos nombres que se usen esporádica o irregularmente), lo que significa que la ley brindará protección sólo si se puede demostrar que una empresa y su trade mark se han convertido en inseparables en la mente del público.

Se otorgará mayor grado de protección a las trade mark imaginativas o de fantasía que a los nombres de uso común. No podrán ser objeto de apropiación por un único competidor palabras genéricas que son ampliamente utilizados para describir algún tipo de empresas en el mismo sector.¹⁷⁹

La legislación relativa a las trade mark tiene cuatro objetivos:

- i. Proteger las inversiones económicas, intelectuales y creativas realizadas por las empresas para distinguir sus oficios.
- ii. Preservar la buena voluntad y reputación que a menudo se asocia con una determinada trade mark.
- iii. Promover la transparencia y la estabilidad en el mercado, alentando a los consumidores a confiar en

¹⁷⁹ Por ejemplo, una asociación profesional de abogados y contables no recibiría protección para su trade mark si esta fuera "oficina de asesoría jurídico-contable", toda vez que dicho nombre sería considerado de naturaleza genérica y que por lo mismo no indica nada único o diferente a los consumidores de ese sector en particular. La misma asociación recibiría la completa protección de la ley para una trade mark que identifique a la empresa por los apellidos de cada socio en la oficina.

la trade mark de un comerciante en la evaluación de la calidad de su mercancía.

- iv. Aumentar la competencia al exigir a las empresas la asociación de sus propias trade mark con el valor y la calidad de sus productos y servicios.

Es por ello que por regla general, cuando se han registrado las trade marks, la situación descrita como passing off, que incluye la imitación de éstas, pueda ocurrir sin infringir el registro de la trade mark. Así se puede concluir que el hecho de registrar una trade mark podrá evitar la costosa e incierta acción por passing off y la reemplazará por la más barata y más confiable acción por infringir una trade mark.¹⁸⁰

5.4. FUNCIÓN

Las trade marks desempeñan una variedad de funciones dentro de las cuales habrá que distinguir tres principales:¹⁸¹

- i. Función de origen.- Las marcas merecen protección para que puedan operar como indicadores del lugar de procedencia de los productos o servicios.

¹⁸⁰ BLANCO WHITE T.A.; JACOB Robin; DAVIES Jeremy D., *Patents, Trade Marks ...* (ob. cit.) p. 56.

¹⁸¹ CORNISH William Rodolph; LLEWELYN David, *Intellectual Property ...* (ob. cit.) p. 620.

- ii. Función de calidad o garantía.- Las marcas merecen protección porque simbolizan la calidad que los consumidores asocian con ciertos productos o servicios y garantizan que tales productos o servicios cumplirán sus expectativas.
- iii. Función de inversión o publicidad.- Las marcas son cifras alrededor de las cuales se invierte en la promoción de un producto y esa inversión es un valor que merece protección incluso cuando no hay abusos derivados de tergiversaciones referentes al origen o calidad del producto.

Juicios racionales y preferencias emocionales se entremezclan en las muchas decisiones a las que se enfrentan los consumidores, en consecuencia, las trade mark se convierten en elementos cruciales en el proceso de toma de decisiones al momento de comprar un producto.

Con el inmenso crecimiento en la escala de negocios y la publicidad que lo acompaña, los consumidores modernos raramente tienen conocimientos personales de los proveedores, lo cual es el sello de calidad en una economía a pequeña escala (pueblo o barrio). La información acerca del origen está dirigida a un solo fin: su mayor interés es en la calidad de lo que están comprando.

En el caso de algunos productos, parte de la calidad que se les atribuye esta vinculada con su origen en una forma específica: por ejemplo cuando los productos necesitan servicio de mantenimiento y los fabricantes o productores son buscados para tal servicio.

5.5. REGISTRO DE TRADE MARKS¹⁸²

Los antecedentes de este registro se remontan a la necesidad de los comerciantes de tener más protección en referencia a sus trade mark. Para 1875 la campaña para un sistema de registro tuvo éxito al menos para las referentes a productos.

Este nuevo sistema adquirió desde el principio algunas características que lo situaron como un privilegio especial concedido con cierto recelo:¹⁸³

- i. En los primeros 30 años de operación del registro, sólo una limitada gama de símbolos podían registrarse como trade mark (nombre propio o razón social especialmente impresa, firma manuscrita,

¹⁸² El registro de trade marks es una división de la Oficina de Patentes de Newport, Gwent, Gales aunque no es nombrado como tal en la TMA 1994 ni en las Reglas de las Trade Marks 1994.

¹⁸³ CORNISH William Rodolph; LLEWELYN David, *Intellectual Property ...* (ob. cit.) pp. 608 y 609.

lema distintivo, marca, encabezado, etiqueta o billete o ticket, etc.)

- ii. El registro no sólo era asunto de depósito sino que estaba sujeto a un examen oficial y abierto a oposiciones de terceras partes después de haberse publicado la solicitud de registro.
- iii. No sólo registros previos sino el uso previo de la misma marca o una muy similar, bastaban para evitar el registro.

No existía la obligación de usar una marca antes de su registro, lo que supuso una importante medida de seguridad para las empresas cuando lanzaban un producto nuevo.

El sistema de registro de trade marks funciona bajo una premisa diferente: el registro podrá ser aceptado sin ningún examen sustantivo por conflicto de intereses, además la protección está condicionada a la inscripción, así esa industria tiene un registro oficial de todas las marcas que ya existen.

Fue hasta la europeización en 1994, que el sistema británico siguió basándose en los principios victorianos. La relación entre common law y los derechos estatutarios, así como la existencia de una pre concesión de examen permitieron que las categorías de marcas registrables se expandieran.

De acuerdo al Acta de 1905, si había cualquier objeción inherente a una marca (particularmente porque siendo una palabra tenía otro significado), lo que podría superar a la prueba de un uso suficiente como trade mark para distinguir el origen de las mercancías: una disposición que sigue desempeñando un papel fundamental en los sistemas de registro de marcas en todo el mundo.

Para 1919 el registro de trade marks tenía dos partes:

La parte A estaba disponible para marcas adaptadas para distinguir productos o servicios con los cuales el propietario de la marca estaba relacionado, de aquellos productos o servicios con los cuales no estaba relacionado, mientras que la parte B estaba disponible para marcas capaces de distinguir los productos o servicios del propietario de aquellos productos o servicios de sus competidores.^{184 185}

¹⁸⁴ La protección que ofrecían las marcas registradas en la parte A era ligeramente mayor a la ofrecida por las marcas registradas en la parte B y como la protección de la parte B era menos extensiva, los criterios de registrabilidad eran algo más fáciles de satisfacer. Véase PHILLIPS Jeremy; FIRTH Alison, *Introduction to Intellectual ...* (ob. cit.) p. 252.

¹⁸⁵ Cuando una marca registrada en la parte B adquiría una reputación sustancial, podía ser registrada en la parte A, aunque mucha gente no se tomaba la molestia de hacerlo. Véase BLANCO WHITE T.A.; JACOB Robin; DAVIES Jeremy D., *Patents, Trade Marks ...* (ob. cit.) pp. 57 y 58.

Sin embargo las trade mark de servicios no se incluyeron en el sistema hasta mediados de la década de 1980¹⁸⁶, dejando todo ese apartado bajo la protección exclusiva del common law (derecho común).

La distinción entre parte A y parte B afortunadamente fue abolida, toda vez que no era completamente fácil de entender, pero había que tenerla en cuenta cuando se estudiaban casos previos a 1994.¹⁸⁷

Las nuevas formas de publicidad trajeron como consecuencia la presión sobre el sistema de registro para compensar la ausencia de una ley general sobre competencia desleal.

Es importante hacer referencia al hecho de que hayan surgido algunas dudas sobre la sustentabilidad del sistema de registro británico, viniendo principalmente de las marcas internacionales más que de las nacionales. Las empresas transnacionales querían una forma de registro simple, barata y eficaz sin tener que llevarla a cabo país por país con lo que ello implicaría (utilizar sistemas muy arraigados a diferentes idiosincrasias).

¹⁸⁶ Implementado en el año 1984 de conformidad con el Trade Marks Amendment Act 1984 (y su addendum de 1986).

¹⁸⁷ MARETT Paul, *Marett: Intellectual ...* (ob. cit.) p. 161.

Dentro de la Comunidad Europea, tanto la aproximación de los sistemas de marcas nacionales (que difieren en aspectos significativos) y la introducción de una marca unitaria para el mercado único se convirtieron en objetivos atractivos. En el escenario mundial, se propusieron nuevas iniciativas para asegurar un sistema internacional que simplificara el registro en ciertos países.

Como resultado de lo anterior, fueron introducidos diversos cambios en el derecho del Reino Unido a través de la TMA 1994, la que estableció un nuevo régimen para el registro de las trade mark y elimina el sistema anterior, enunciando explícitamente que "...nada de esta Acta afecta el derecho relacionado con el passing off...".¹⁸⁸ Al mismo tiempo incluye la posibilidad de acceder al registro internacional por la vía del Protocolo de Madrid.

5.6. TRADE MARK REGISTRADA

Una trade mark registrada es un derecho de propiedad obtenido por el registro de una trade mark bajo las disposiciones de la TMA 1994, además el propietario de una trade mark registrada

¹⁸⁸ TMA 1994 sección 2(2)

tiene los derechos y recursos contenidos en tal cuerpo normativo.¹⁸⁹

No se dispone de ningún procedimiento para prevenir o reparar los daños por la infracción de una trade mark no registrada como tal, pero tampoco existe disposición en la TMA 1994 referente a las acciones de passing off.

Generalmente resulta claro cuando se infringe una trade mark registrada, una simple búsqueda en el registro de trade marks mostrará las marcas que están ahí inscritas e indicará si una nueva marca podrá ser utilizada con seguridad o no. La mayoría de los casos de infracción de una trade mark suceden inadvertidamente y dicha infracción se detiene tan pronto como el dueño de la trade mark registrada reclama.

Debido a que las acciones por passing off ocurren en casos en donde la marca no está registrada y en los casos en los que existe espacio para diferentes opiniones en cuanto a la legitimidad de lo que se está haciendo, cuando se da un procedimiento litigioso, es más probable que sea una acción por passing off que una acción por infringir una trade mark.

¹⁸⁹ CORNISH William Rodolph, *Cases and Materials on Intellectual Property*, Londres, Sweet & Maxwell, 1996, p. 491.

Con la entrada en vigor de la TMA 1994, las nuevas trade mark que se pretenden registrar no tienen por qué ser idénticas o casi idénticas a las previamente registradas, tanto para que se les niegue la inscripción en el registro como para que la acción por infracción pueda prosperar, siendo suficiente la semejanza entre la nueva trade mark y la previamente inscrita.

5.6.1. ¿QUÉ PUEDE REGISTRARSE COMO TRADE MARK?

Como ya se estableció, la TMA 1994 indica que una trade mark registrada es un derecho de propiedad obtenido por su inscripción conforme a la propia Acta. Resulta curioso el hecho de que tal cuerpo normativo no se pronuncia en cuanto a lo que podrá registrarse, en cambio en su sección 3 dispone que no podrá registrarse, siendo la primer exclusión cualquier cosa que no satisfaga los requerimientos de la sección 1(1).¹⁹⁰

Existen dos puntos a mencionar en referencia a la referida sección 1(1), primero, la marca debe ser capaz de distinguir los productos o servicios de un empresario de los de sus

¹⁹⁰ La sección 1(1) de la TMA 1994 define lo que se debe entender por trade mark, en los términos tomados del artículo 2 de la Directiva de la Comunidad Europea, estableciendo que será cualquier signo capaz de ser representado gráficamente y que sea capaz de distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de otras.

competidores, y segundo, debe ser capaz de ser representado gráficamente, lo que incluye dibujos y escritura.

El segundo párrafo de la propia sección 1(1) establece que una trade mark, en particular podrá consistir en palabras (incluyendo nombres personales), diseños, letras, números o la forma de los productos o su embalaje (empaquetados o envases). Esta lista no es exclusiva, sin embargo deja claro que los nombres personales son registrables y, quizás más importante, las marcas tridimensionales.¹⁹¹

Mucho interés se ha despertado por el hecho de que se puedan registrar como trade marks sonidos, olores o sabores de los que podría haber mucha dificultad de representar gráficamente, un sonido se puede representar en una partitura, pero una trade mark de olor y en especial una de sabor resultan difíciles de describir sin recurrir a detalladas fórmulas científicas. El examinador de tales trade marks probablemente necesitará de un laboratorio para verificar a que huele o sabe una trade mark.¹⁹²

¹⁹¹ Sirva de ejemplo la botella de Coca-Cola, ya que en el pasado esto no era posible, de hecho Coca-Cola Trade Marks registró un dibujo de dicha botella en 1986. En este sentido J. LINDLEY afirmó que "una marca debe ser algo diferente de la cosa que marca o marcada. Una cosa por sí misma no puede ser una marca", véase al respecto MARETT Paul, *Marett: Intellectual ...* (ob. cit.) p. 160.

¹⁹² El examen de si un olor o un sabor es capaz de distinguir podría conducir a dificultades. Por ejemplo, el olor a pizza recién horneada no podría ser

De cualquier forma los equipos de detección olfativa que caracterizan un olor y le dan una lectura digital única han salido al mercado muy recientemente y esto podrá solucionar tal problema.

5.6.2. ¿QUÉ NO PUEDE REGISTRARSE COMO TRADE MARK?

Las secciones 3, 4 y 5 especifican, razonablemente, las marcas a las que se les denegará el registro.

La sección 3¹⁹³ contiene las exclusiones generales de registrabilidad, es importante señalar que no existe disposición

aceptado para diferenciar pizzas, pero si para diferenciar un juguete para mascota.

¹⁹³ "3. *Motivos absolutos de denegación del registro*

- (1) *Se denegará el registro de lo siguiente:*
 - (a) *signos que no cumplan los requisitos de la sección 1(1),*
 - (b) *trade marks que carezcan de carácter distintivo,*
 - (c) *trade marks que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción del producto o de la prestación de servicios, o de otras características de los bienes o servicios,*
 - (d) *trade maks que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que se hayan convertido en habituales en el lenguaje común o en las prácticas de buena fe y establecidas del comercio.*

No se denegará el registro a una trade mark en virtud del párrafo (b), (c) o (d) anteriores, si antes de la fecha de solicitud de registro, está ha adquirido un carácter distintivo como consecuencia del uso que se haga de ella.
- (2) *Un signo no se registrará como trade mark si este consiste únicamente de:*
 - (a) *la forma que resulta por la naturaleza del propio producto,*

alguna que prohíba a algún comerciante usar virtualmente cualquier marca que elija (siempre que no infrinja otra marca), pero si esta no puede ser registrada no tendrá la protección de un trade mark registrada, lo que implicaría que en caso de ser necesario, su titular tendría que hacer valer sus derechos por la vía de la incierta acción del passing off.

La sección 4¹⁹⁴ restringe el uso como trade marks de insignias o representaciones de la realeza, banderas nacionales y emblemas y escudos de armas personales.

-
- (b) la forma de productos necesaria para obtener un resultado técnico, o*
 - (c) la forma que da un valor sustancial a los productos.*
 - (3) Una trade mark no se registrará si es:*
 - (a) contraria al orden público o a las buenas costumbres, o*
 - (b) de naturaleza tal que engañe al público (por ejemplo, sobre la naturaleza, la calidad o la procedencia geográfica de los productos o servicios).*
 - (4) Una trade mark no se registrará si o en la medida en que su uso está prohibido en el Reino Unido por cualquier ley o norma jurídica o de cualquier disposición de Derecho comunitario.*
 - (5) Una trade mark no se registrará en los casos especificados, o a los que se hace referencia, en la sección 4 (emblemas de protección especial).*
 - (6) Una trade mark no se registrará si o en la medida en que la solicitud se haga de mala fe."*

Lord WILBERFORCE expresó la razón de la exclusión de marcas descriptivas en las siguientes palabras que aplican a la sección 3(1)(c) del TMA 1994: "...la ley más relevante es el principio aceptado que, en relación con ciertas palabras, de las que epítetos laudatorios y algunos nombres geográficos fueron ejemplos establecidos, los comerciantes no podían obtener el monopolio en el uso de ciertas palabras (distintivas) en perjuicio de los miembros del público que, en el futuro, podrían desear usarlas." Véase al respecto MARETT Paul, Marett: Intellectual ... (ob. cit.) p. 162.

Es de hacer notar que el uso del término exclusivamente en los párrafos 3(1)(c) y 3(1)(d) implica, por ejemplo que una trade mark que utilice la combinación de una palabra ofensiva relacionada con otra cosa, no será automáticamente descartada para ser registrada.

¹⁹⁴ "4. Emblemas especialmente protegidos.

- (1) Una trade mark que consista total o parcialmente:*

-
- (a) *las armas reales, o cualquiera de los principales escudos de armas de las armas reales, o cualquier insignia o lema parecido a las armas reales, o cualquier escudo de armas que pueda prestarse a ser confundido con ellos,*
- (b) *una representación de la corona real o cualquiera de las banderas reales,*
- (c) *una representación de su majestad o cualquier miembro de la familia real, o cualquier imitación creíble de los mismos, o*
- (d) *las palabras, letras o lemas que puedan dar lugar a que las personas piensen que el solicitante tiene o recientemente ha tenido el patrocinio Real o su autorización,*
- No podrán ser registrados a menos que al registrador le parezca que el consentimiento ha sido dado por o en nombre de su majestad o, en su caso, el miembro competente de la familia real.*
- (2) *Una trade mark que consista o contenga una representación de:*
- (a) *la bandera nacional del Reino Unido (comúnmente conocida como Union Jack), o*
- (b) *la bandera de Inglaterra, Gales, Escocia, Irlanda del Norte o la Isla de Man*
- No se registrará si al registrador le parece que el uso de la trade mark podría inducir a error o ser gravemente ofensivo.*
- Se podrán proveer reglas que identifiquen las banderas a que se refiere el párrafo (b).*
- (3) *Una trade mark no se registrará en los casos especificados en: Sección 57 (emblemas nacionales, etc. de países de la Convención), o Sección 58 (emblemas, etc. de ciertas organizaciones internacionales).*
- (4) *Podrá establecerse mediante normas que prohíban en los casos en que se prescriba el registro de una trade mark que consista o contenga:*
- (a) *las armas a las cuales una persona tiene derecho, en virtud de una concesión de armas por parte de la Corona, o*
- (b) *las insignias tan parecidas a las armas como para ser propensas a ser confundidas con ellas,*
- A menos que al registrador le parezca que el consentimiento ha sido dado por o en nombre de esa persona.*
- Una vez se ha registrado dicha trade mark, nada en esta Ley se interpretará en el sentido de autorizar a la utilización en cualquier forma contraria a las leyes de armas.*
- (5) *Una trade mark que consista o contenga una representación controlada en el sentido del símbolo olímpico, etc. (Protection) Act 1995 no se registrará a menos que al registrador le parezca:*
- (a) *que la solicitud sea presentada por la persona a la hora de ser nombrada en virtud de la sección 1 (2) del Símbolo Olímpico, etc. (Protection) Act 1995 (poder de la Secretaría de Estado de nombrar a una persona como titular del derecho a la asociación de los Juegos Olímpicos), o*
- (b) *que el consentimiento haya sido dado por o en nombre de la persona mencionada en el párrafo (a) anterior."*

La sección 5¹⁹⁵ se refiere a las marcas parecidas a marcas previas, marcas sin registro (protegidas por la ley), derechos de autor y diseños protegidos.

Ha de mencionarse que el consentimiento del propietario de una marca previa, o de otros derechos previos (derechos de autor,

¹⁹⁵ "5. *Motivos relativos de denegación del registro.*

(1) *Una trade mark no se registrará cuando sea idéntica a una trade mark anterior y los productos o servicios para los que se solicita la trade mark sean idénticos a los productos o servicios para los que la trade mark anterior está protegida.*

(2) *Una trade mark no se registrará si:*

(a) *es idéntica a una trade mark anterior y se solicita su registro para productos o servicios similares a aquellos por los que la trade mark anterior está protegida, o*

(b) *es similar a una trade mark anterior y se solicite su registro para productos o servicios idénticos o similares a aquellos por los que la trade mark anterior está protegida.*

Existe riesgo de confusión por parte del público, lo que incluye el riesgo de asociación con la trade mark anterior.

(3) *Una trade mark que:*

(a) *es idéntica o similar a una trade mark anterior y*

(b) *se registre para productos o servicios que no sean similares a aquellos por los que la trade mark anterior está protegida.*

No podrá ser registrada si, o en la medida en que, la trade mark anterior goce de renombre en el Reino Unido (o, en el caso de una marca comunitaria, en la Comunidad Europea) y el uso de la trade mark posterior se realice sin justa causa, o pretendiendo obtener una ventaja desleal, o fuere perjudicial para el carácter distintivo o la notoriedad de la trade mark anterior.

(4) *Una trade mark no se registrará si, o en la medida en que, su uso en el Reino Unido sea de índole tal que obstaculice:*

(a) *en virtud de cualquier norma jurídica (en particular, la ley de passing off) la protección de una trade mark no registrada u otro signo utilizado en el tráfico económico, o*

(b) *en virtud de otro derecho anterior de los mencionados en las subsecciones (1) a (3) o el párrafo (a) anterior, en particular en virtud de la ley de derecho de autor, derecho de diseño o los diseños registrados.*

Una persona que tiene derecho a impedir el uso de una trade mark es referida en esta Acta como el propietario de un "derecho anterior" en relación con la trade mark.

(5) *Nada en esta sección impide el registro de una trade mark cuando el titular de la trade mark anterior o del derecho anterior consienta a su registro."*

derecho a la acción por passing off), sabiendo del uso continuado de una trade mark registrada por cinco años lo incapacita para buscar una declaración de invalidez de trade mark posterior o a oponerse a su uso, a menos que dicha trade mark posterior fuera utilizada de mala fe.

El término marca previa aparentemente se describe por sí mismo, de cualquier forma, tales marcas previas se encuentran definidas en la sección 6. En resumen, una marca previa será aquella que tenga una fecha de solicitud de registro previa a la marca en cuestión.

Resulta necesario hacer mención a que una trade mark previa incluye una trade mark notoriamente conocida la cual es definida por el artículo 6 bis del Convenio de París.¹⁹⁶

¹⁹⁶ "Artículo 6 bis.

Marcas: marcas notoriamente conocidas

1) *Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta.*

2) *Deberá concederse un plazo mínimo de cinco años a partir de la fecha del registro para reclamar la anulación de dicha marca. Los países de la Unión tienen la facultad de prever un plazo en el cual deberá ser reclamada la prohibición del uso.*

No se fijará plazo para reclamar la anulación o la prohibición de uso de las marcas registradas o utilizadas de mala fe."

Si el registro de la trade mark previa expira, aún se tomará en cuenta un año después de haber expirado (a menos que no se usara de buena fe en los dos años previos).

5.7. REVOCACIÓN E INVALIDEZ

El registro de una trade mark en el Reino Unido se utiliza para combatir principalmente dos frentes:

- i. Los procedimientos de revocación podrán tramitarse en relación a motivos que hayan surgido desde la fecha de registro, en particular debido a:
 - a. La falta de uso
 - b. Porque la marca se ha convertido en descriptiva o genérica
 - c. Porque la marca se ha convertido en engañosaUna orden de revocación operará desde la fecha de solicitud de revocación o desde la fecha en la que el motivo de revocación existe, si éste se produce antes.
- ii. Los procedimientos para solicitar que el registro sea declarado no válido pueden fundarse en motivos absolutos o relativos existentes en el momento de la inscripción y que no pueden ser justificados por

acontecimientos posteriores, si estos procedimientos tienen éxito, se considerará que el registro nunca se ha hecho.

6. MÉXICO. NOMBRE COMERCIAL

En el caso de México, la figura jurídica correspondiente, al igual que en España, se denomina nombre comercial, mismo que se clasifica como uno de los signos distintivos de la empresa y se encuentra regulado por la Ley de la Propiedad Industrial ("**LPI**") específicamente por sus artículos 105 a 112.

6.1. SIGNOS DISTINTIVOS DE LA EMPRESA

Los signos distintivos de la empresa en México son la marca, el nombre comercial, la denominación de origen y el aviso comercial.

Una de las características de los signos distintivos es precisamente que el bien protegido, el objeto de protección, carece de importancia en sí mismo, a diferencia del bien protegido en los derechos de autor, la obra, o del protegido en las patentes, modelos de utilidad, o nuevas variedades vegetales, la invención o innovación tecnológica.

Mientras que en el derecho de autor se estimula la creación estética y en el derecho de patentes la solución de problemas técnicos, en las marcas y diseños se protege al productor y distribuidor por un lado y a los consumidores por otro. El denominador común de todos ellos es que sus titulares gozan del derecho de explotación exclusiva del signo distintivo durante la temporalidad establecida por la ley.¹⁹⁷

Los signos son un instrumento para identificar un producto o servicio generando una asociación de ideas en la mente del consumidor entre el signo y un tipo especial de producto.

A continuación se establecerán las diferencias entre los signos distintivos, de conformidad con lo que señala RANGEL MEDINA.¹⁹⁸

6.1.1. MARCA

Es el signo de que se valen los industriales, comerciantes y prestadores de servicios para diferenciar sus mercancías o servicios de los de sus competidores.¹⁹⁹ A decir del propio autor las marcas son instrumentos vitales para la economía de las

¹⁹⁷ PÉREZ MIRANDA Rafael, *Tratado de Derecho de la Propiedad Industrial: Patentes, Marcas, Denominación de Origen, Obtentores de Vegetales, Informática: un enfoque de Derecho Económico*, México, Porrúa, 2011, p. 327.

¹⁹⁸ RANGEL MEDINA David, *Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual*, México, UNAM IIJ, 1992, pp. 48-76.

¹⁹⁹ RANGEL MEDINA David, *Tratado de Derecho Marcario*, México, Libros de México, 1960, pp. 159-169.

empresas, sean éstas industriales, comerciales o de prestación de servicios, tanto privadas como del sector público.²⁰⁰

6.1.2. DENOMINACIÓN DE ORIGEN

Es el signo distintivo que consistente en el nombre de un lugar geográfico con el que se identifican mercancías que tienen similares propiedades, derivadas de los elementos naturales propios de dicha región geográfica, como clima, tierra y agua, así como de la técnica, destreza, habilidad y tradición artesanal de quienes habitan la propia región para producirlas.²⁰¹

6.1.3. AVISO COMERCIAL

El aviso comercial, también conocido como anuncio, es el texto del anuncio publicitario, del slogan comercial con que se dan a conocer al público para efectos de su propaganda, los tres signos identificadores de mercancías, servicios y establecimientos comerciales anteriores, es decir, con el aviso comercial se particularizan las originales frases publicitarias que forman la literatura de que se valen los medios de

²⁰⁰ RANGEL MEDINA David, *Las Marcas y sus leyendas obligatorias*, México, Talleres de Impresos de Lujo, 1958, p. 916.

²⁰¹ RANGEL MEDINA David, "El nuevo régimen de las denominaciones de origen en México", en *La Propiedad Intelectual*, revista trimestral de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, Ginebra, año VI, no. 2, 1973, pp. 60-75.

comunicación, para difundir marcas, nombres comerciales y denominaciones de origen.²⁰²

6.1.4. NOMBRE COMERCIAL

Es el signo distintivo que se utiliza para identificar la empresa de una persona física o jurídica, de las demás que tienen la misma o similar actividad industrial o mercantil.²⁰³

De acuerdo a SEPÚLVEDA el nombre de comercio sirve para identificar a un comerciante, a su negociación, para distinguir la actividad comercial de una persona de la otra. Pero es también la representación sintética de un conjunto de cualidades poseídas por una empresa, como el grado de honestidad, la reputación, la confianza, la seriedad, la eficiencia y muchas otras más. Es, al mismo tiempo, el correlato de la clientela.²⁰⁴

Las marcas y los nombres comerciales funcionan como medios para destacar en forma distintiva a cierto empresario y su

²⁰² Es importante hacer mención que los avisos comerciales no están incluidos entre los objetos de protección de la propiedad industrial en el Convenio de París.

²⁰³ El nombre comercial en sus inicios estuvo regulado por el Código de Comercio de 1884 en su libro cuarto "De la Propiedad Mercantil" en el que diversos preceptos estaban dirigidos a la Muestra, entendida como la designación material y exterior del establecimiento mercantil, por medio de un signo cualquiera, a efecto de distinguirlo de otros de la misma especie (art. 1434).

²⁰⁴ SEPÚLVEDA César, *El Sistema Mexicano de Propiedad Industrial: Un Estudio Sobre Las Patentes, Las Marcas, Los Avisos y Los Nombres Comerciales*, México, Impresiones Modernas, 1955, p. 99.

producto, mercancía o prestación de servicios frente a sus competidores y dar conocimiento de esto a la clientela.²⁰⁵

6.1.4.1. CONCEPTO

NAVA NEGRETE refiere que el nombre constituye un derecho de la personalidad en cuanto a que es estrictamente inherente a la persona que individualiza y que cuando el mismo se quiere utilizar como marca para distinguir productos que se elaboran o distribuyen, o servicios que se prestan, tendrá que someterse al régimen jurídico sobre la materia.²⁰⁶

Por su parte, JALIFE DAHER señala que un nombre comercial atiende a la protección de la denominación con que un establecimiento mercantil se distingue frente al público consumidor,²⁰⁷ en tanto que para FLORES CAMACHO es el privilegio legal o contractual otorgado a toda actividad mercantil lícita, cuyos efectos son distinguirlos unas de otras, con el fin de hacer posible la convivencia del comercio nacional e internacional.²⁰⁸

²⁰⁵ FRISCH PHILLIP Walter, "La protección recíproca entre los nombres comerciales subjetivos, los objetivos y las marcas" en *El Foro*, 8a. época, Tomo IV, no. 2, 1991, México, p. 229

²⁰⁶ NAVA NEGRETE Justo, *Derecho de las Marcas*, México, Porrúa, 1985, p. 422.

²⁰⁷ JALIFE DAHER Mauricio, *Aspectos Legales de las Marcas en México*, México, Sista, 2003, p. 19.

²⁰⁸ FLORES CAMACHO Carlos, "Nombre Comercial" en *Revista Mexicana de la Propiedad*, México, Año XIV, no. 27-28, enero-diciembre 1976, p. 288.

Así, el nombre comercial es un signo distintivo con el cual un empresario individualiza su negocio de los demás que concurren en el mercado en un tiempo y época determinada, con lo que dicho empresario ya sea persona física o jurídica protege legalmente su negocio otorgándose en su favor un privilegio legal que sin su consentimiento no puede ser usado por terceras personas.

Por último, de acuerdo a CORREA, el nombre comercial es el signo adoptado por industriales, productores y comerciantes, sean personas físicas, sean personas morales, para distinguir sus negocios de los demás que se dedican a una actividad mercantil del mismo género”.²⁰⁹

6.1.4.2. NATURALEZA JURÍDICA

Es de señalar que en México existen tres corrientes referentes a los nombres comerciales:

- i. En la primera los autores afirman que el nombre de un comercio constituye un bien patrimonial.

²⁰⁹ CORREA M. Enrique, “Protección del Nombre Comercial en México” en *Revista Mexicana de Propiedad Industrial y Artística*, Año I, no. 1, enero-junio 1963, p. 23.

La principal crítica reside en que existen numerosas diferencias entre el derecho a la propiedad clásico y el derecho al nombre, porque varios lo pueden detentar al mismo tiempo, porque no hay *ius abutendi* y porque no hay libre disposición.

- ii. En la segunda se afirma que un nombre comercial es un bien incorpóreo equiparable a los derechos intelectuales o derechos de autor.

Esta segunda corriente resulta inadmisibles por no estar ante una actividad creativa.

- iii. En la tercera los autores sostienen que el nombre comercial no es más que la simple expresión de la personalidad jurídica del comerciante.

La realidad es que el nombre comercial no deja de tener un valor económico y no deja de pertenecer a alguien, de tal forma que no se puede ignorar el concepto de propiedad.

Así de conformidad con CASTREJÓN²¹⁰ se puede concluir que un nombre comercial es un bien (que forma parte del patrimonio de la empresa y sobre el cual su dueño tiene un derecho exclusivo

²¹⁰ CASTREJÓN GARCÍA Gabino Eduardo, *El Derecho Marcario ...* (ob. cit.) p. 57.

de uso), y el derecho sobre él es un derecho de propiedad, con las modalidades y limitaciones especificadas en la LPI, siendo un derecho privilegiado en función de la colectividad.

6.1.4.3. DIFERENCIAS CON LA MARCA

De conformidad con la propia LPI, un nombre comercial o una denominación o razón social podrán constituir una marca, entendida como "todo signo visible que distinga productos o servicios de su misma especie o clase en el mercado".²¹¹

En opinión de SEPÚLVEDA las razones o denominaciones sociales sólo por excepción constituyen una buena marca, pero por lo general no son adecuadas, porque no poseen cualidades distintivas en lo general. Sus limitaciones son inherentes no deben ser descriptivas de los giros mercantiles que explotan o de las mercancías que expenden. Tienen además el defecto de que las mismas razones sociales pueden ser usadas por varios giros a la vez y existen muchos homónimos. No tienen por otro lado, muchas virtudes identificatorias cuando se usan en los productos.²¹²

²¹¹ Art. 89, fracción III, en relación con el 88 de la LPI.

²¹² SEPÚLVEDA César, *El Sistema Mexicano de Propiedad Industrial: Un Estudio Sobre Las Patentes, Los Certificados de Invención, Las Marcas, Los Avisos y Los Nombres Comerciales y la Competencia Desleal*, México, Porrúa, 1981, p. 120.

Es aquí que resulta importante citar la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en la que se vierte la diferenciación entre una marca y un nombre comercial, aunque bajo la vigencia de la anterior LPI de 1942:

"MARCAS Y NOMBRES COMERCIALES, SU DIFERENCIA. -

No demuestra el interesado haber usado, con anterioridad a la fecha de la marca registrada, la marca constituida por una palabra, si esta palabra se comprende dentro de su nombre comercial, pues el uso de la denominación comercial no implica el uso de la misma como marca; y si se alega que "la protección marcaría se extiende al nombre y por ello la sentencia que combato debe revocarse ...".

Lo anterior se estima inexacto toda vez que los Artículos 214, 215 y 96 de la Ley de la Propiedad Industrial disponen:

Artículo 214.- Es propiedad de toda persona física o jurídica, productora o comerciante, su nombre comercial; y, en consecuencia, el derecho de uso exclusivo del mismo se protegerá sin obligación de depósito o registro en la extensión del campo de la clientela afectiva.

Artículo 215.- Cuando se infrinja el derecho exclusivo de uso que concede el artículo anterior, por el empleo de un nombre igual o semejante, en un establecimiento del mismo género, el propietario del nombre comercial podrá, obtenida la declaración administrativa correspondiente, presentar querrela contra el infractor para que se le impongan las penas que señala el capítulo II del título VII de esta Ley, exigir civilmente daños y perjuicios, y hacer que cese la usurpación.

Artículo 96.- El que esté usando o quiera usar una marca para distinguir los artículos que fabrique o produzca y denotar su procedencia, puede adquirir el derecho exclusivo de uso, mediante un registro en la Secretaría de la Economía Nacional, satisfaciendo las formalidades y requisitos que establece la presente Ley y su Reglamento. Igual derecho tendrán los comerciantes con respecto a los artículos que vendan y de los cuales quieran indicar la procedencia, usando su marca por sí sola o agregada a la del industrial o agricultor que los produjo”.

Pues del texto de estos preceptos se desprende que el nombre comercial se aplica a establecimientos, en tanto que las marcas se usan para distinguir los

*artículos que determinada persona fabrique o produzca”.*²¹³

Así, se puede concluir que si la marca tiene como objeto distinguir productos o servicios, el nombre comercial, en cambio, tienen como finalidad diferenciar establecimientos, negociaciones, empresas.

Además, en términos generales, la protección que la ley otorga a la marca presupone su registro, y el nombre comercial está protegido aún sin registro, siendo suficiente para gozar de tal protección legal su uso.

6.1.4.4. ELEMENTOS QUE PUEDEN CONFIGURARLO

Dentro de los elementos que podrán configurar a un nombre comercial encontramos la razón o denominación social de los comerciantes, sus nombres propios y los nombres distintivos de sus negociaciones. Además en aplicación supletoria al régimen del nombre comercial habrá que estar a lo que dispone la LPI respecto a las marcas, es decir, un nombre comercial deberá

²¹³ Amparo en revisión 581/1973, Kentucky Fried Chicken de México, S.A., noviembre 7 de 1973, *Tribunales Colegiados*, Séptima época, volumen 58, Sexta parte, p. 32.

poseer características distintivas que puedan distinguir al establecimiento de otros de su mismo género.

6.1.4.5. ELEMENTOS QUE NO PUEDEN CONFIGURARLO

En contrapartida no podrá constituir un nombre comercial aquellos que carezcan de originalidad o elementos de distinción, los nombres descriptivos, los que estén dotados de emblemas, escudos o armas nacionales (el uso de ellos induciría a la clientela a presumir que los artículos allí expendidos tienen procedencia oficial o que el establecimiento está relacionado con el gobierno), así como los nombres análogos por homonimia.

6.1.4.6. ADQUISICIÓN DEL DERECHO

La fuente originadora del derecho sobre los nombres comerciales es el uso del signo (el art. 105 LPI establece que: "El nombre comercial de una empresa o establecimiento industrial, comercial o de servicios y el derecho a su uso exclusivo estarán protegidos, sin necesidad de registro."), siguiendo la Ley mexicana la corriente establecida por el art. 8o. del Convenio de París, que dispone que los nombres comerciales serán protegidos en todos los países de la Unión sin obligación de depósito o registro. No obstante se recomienda solicitar su

publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial ("Gaceta")²¹⁴ a fin de establecer una presunción de buena fe por quien adopta el signo.

6.1.4.7. ELEMENTOS BÁSICOS PARA SU PROTECCIÓN

Es verdad que para que un nombre comercial goce de la protección jurídica que ofrece la LPI no es necesario que esté registrado, aunque no basta la adopción de una denominación distintiva por parte de un empresario para que el derecho al uso exclusivo de tal nombre o denominación surja a favor de su propietario.

La exclusividad del derecho será reconocida se conjugan las siguientes circunstancias:

- i. Que el nombre de que se trate efectivamente se esté usando para distinguir una negociación mercantil.

²¹⁴ La Gaceta de la Propiedad Industrial es editada por el IMPI y en ésta se harán las publicaciones a que la LPI se refiere y se darán a conocer cualquier información de interés sobre la propiedad industrial y las demás materias que se determinen. Los actos que consten en dicho órgano de información surtirán efectos ante terceros a partir del día siguiente de la fecha en que se ponga en circulación, misma que deberá hacerse constar en cada ejemplar.

- ii. Que dicha denominación sea conocida dentro de una zona geográfica que pueda ser delimitada por la extensión de la clientela efectiva.

Resulta difícil establecer bases precisas para determinar la zona geográfica de la clientela efectiva de un establecimiento, en todo caso habrá que recurrir a elementos objetivos de valoración, por ejemplo, en el caso de un hotel en el que se tenga un registro de que sus huéspedes provienen de diversas partes del país, deberá entenderse que la zona geográfica de la clientela efectiva es la totalidad del territorio nacional; pero en el caso de una peluquería de cierto barrio, la clientela será de una zona limitada de una ciudad, por lo que su zona geográfica estará determinada por su clientela efectiva.

- iii. Que el nombre adaptado usado y conocido dentro de este ámbito territorial tenga características propias, originales, de tal forma que si fuera usado por una tercera persona pudiera provocar confusiones o errores entre el público consumidor.

Para que un derecho sobre nombres comerciales pueda ejercerse con exclusividad recurriendo plenamente a las acciones otorgadas por la LPI, como las cautelares se requiere su registro.

6.1.4.8. PUBLICACIÓN Y EFECTOS

Ya se mencionó que el art. 105 de la LPI, en relación con el 8o. del Convenio de París, establece que el derecho exclusivo del nombre comercial se adquiere sin su registro, no obstante, la propia LPI en su art. 106 dispone que quien esté usando un nombre comercial podrá solicitar al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial ("**IMPI**"), la publicación del mismo en la Gaceta. Dicha publicación producirá el efecto de establecer la presunción de la buena fe en la adopción y uso del nombre comercial.

En otras palabras, la LPI dispone que el nombre comercial será protegido sin obligación de registrarlo y que tal protección será reconocida por el hecho de usar el nombre comercial; pero también señala que el nombre comercial podrá publicarse en la Gaceta y se da como consecuencia de dicha publicación el presumir que hubo buena fe en la adopción y uso del nombre.

La solicitud de publicación de un nombre comercial se presentará por escrito al IMPI acompañada de los documentos que acrediten el uso efectivo del nombre comercial aplicado a un giro determinado.

6.1.4.9. TRAMITE DE LA SOLICITUD

Recibida la solicitud y satisfechos los requisitos legales, se efectuará el examen de fondo a fin de determinar si existe algún nombre comercial idéntico o semejante en grado de confusión aplicado al mismo giro, en trámite o publicado con anterioridad, o a una marca en trámite de registro o a una ya registrada idéntica o semejante en grado de confusión que ampare productos o servicios iguales o similares relacionados con el giro preponderante de la empresa o establecimiento de que se trate. De no encontrarse anterioridad procederá la publicación.

No se publicarán los nombres comerciales que carezcan de elementos que hagan distinguir a la empresa o establecimiento de que se trate de otros de su género, ni aquéllos que contravengan en lo aplicable, las disposiciones contenidas en el artículo 90 de LPI.

6.1.4.10. DURACIÓN DEL DERECHO

De acuerdo a lo que el art. 110 de la LPI preceptúa, los efectos de la publicación de un nombre comercial durarán diez años, a partir de la fecha de presentación de la solicitud y podrán renovarse por periodos de la misma duración. De no renovarse, cesarán sus efectos.

En la transmisión de una empresa o establecimiento se comprenderá el derecho de uso exclusivo del nombre comercial, salvo estipulación en contrario.

El nombre comercial se registrará en lo que sea aplicable y no haya disposición especial, por lo establecido en esta Ley para las marcas.

Así y de conformidad con lo que la LPI dispone podemos concluir que:²¹⁵

El nombre comercial de una empresa o establecimiento industrial, comercial o de servicios y el derecho a su uso exclusivo estarán protegidos, sin necesidad de registro. La protección abarcará la zona geográfica de la clientela efectiva de

²¹⁵ Véase al respecto Capítulo IV De los Nombres Comerciales de la LPI, así como CASTREJÓN GARCÍA Gabino Eduardo, *El Derecho Marcario y la Propiedad Industrial*, México, Cárdenas, 2000, pp. 54 y ss.

la empresa o establecimiento al que se aplique el nombre comercial y se extenderá a toda la República si existe difusión masiva y constante a nivel nacional del mismo.

Además, no se puede dejar de mencionar el hecho de que el Derecho Mexicano guarda una importante similitud en cuanto a nombres comerciales se refiere, baste hacer alusión a que en ambos países la protección ofrecida hacia la figura del nombre comercial no requiere de su registro previo; sin embargo para ser acreedores de la protección total que ofrecen las LM en España y LPI en México habrá que llevar a cabo tal registro ante la OEPM o el IMPI, respectivamente.

Otro factor similar en cuanto al nombre comercial en España y el nombre comercial en México es el hecho de que en ambos países los nombres comerciales tienen su régimen jurídico propio, a los que no obstante les serán aplicables en la medida en que no sean incompatibles a su propia naturaleza y si no hay disposición especial los regímenes jurídicos de las marcas, de conformidad con el art. 87.3 de la LM en España y art. 112 LPI de la LPI en México.

CAPÍTULO IV

**NOMBRE COMERCIAL Y
DENOMINACIÓN SOCIAL.**

PROBLEMÁTICA

EXISTENTE

CAPÍTULO IV

NOMBRE COMERCIAL Y DENOMINACIÓN SOCIAL. PROBLEMÁTICA EXISTENTE

De acuerdo con lo expuesto en los capítulos anteriores, la figura jurídica de nombre comercial ha sido a lo largo de la historia un tanto cuanto conflictiva, en lo que a denominaciones se refiere.

Baste hacer mención a que además de la problemática entre los nombres comerciales y las denominaciones sociales, objeto primordial de este apartado, podemos referirnos además al conflicto existente entre los nombres comerciales y las marcas²¹⁶.

A modo de ejemplo y como mero antecedente podemos señalar que ya para principios del siglo anterior, el entonces vigente Reglamento para la ejecución de la LPI, de 1903, en su art. 58 disponía que:

"Artículo 58.-

²¹⁶ Este aspecto se estudiará a mayor detalle el Capítulo V.

No podrá concederse el registro de un nombre comercial, cuando no se distinga éste lo suficientemente de una denominación ya registrada como marca. Si, no obstante, se concediese, quedará a salvo el derecho de los perjudicados para pedir como en cualquier otro caso, la nulidad del registro ante los Tribunales”.

Cabe resaltar que dicho art. 58 era el único que se ocupaba del caso de que un propietario de una marca pudiera obligar a la persona o personas que usaran la denominación como nombre comercial, a que retirasen dicho nombre, y si éste último había sido concedido por el entonces RPI, la concesión debía ser anulada.

Según PELLA²¹⁷ la verdadera confusión surgía al presentarse el caso al revés, es decir, cuando existía un nombre comercial, que acreditaba y distinguía un establecimiento y un comerciante o industrial trataba de registrarlo como marca para dar a conocer sus productos. Lo anterior, toda vez que de la simple lectura del art. 58 citado, se desprende que la alusión a la problemática se planteó sólo de manera unidireccional y no se contempló la cuestión en la forma que ahora mencionamos, aunado a lo anterior, la falta de jurisprudencia, de ese entonces, hicieron

²¹⁷ PELLA Ramón, *Tratado Teórico-Práctico ...*, (ob. cit.) pp. 291 y ss.

que los nombres comerciales perdieran en gran manera su fuerza e importancia.

7. CONFLICTOS ENTRE NOMBRE COMERCIAL Y DENOMINACIÓN SOCIAL

Aparentemente y desde la perspectiva meramente doctrinal los nombres comerciales y las denominaciones sociales no habrían de sufrir ningún tipo de colisión entre sí, toda vez que cada una de estas figuras tiene ámbitos de aplicación completamente diferentes. No obstante, a pesar de su apartamiento conceptual, funcional y normativo, en la práctica se producen evidentes interferencias entre unos y otras a las que se les tiene que dar una solución jurídica, porque de no hacerlo implicaría la legitimación del aprovechamiento o apropiación de la reputación de un signo distintivo o de una denominación anterior²¹⁸.

Como suele suceder, la casuística no es sencilla, ya que en ocasiones una misma denominación o expresión da origen a una denominación social, a un nombre comercial o a una marca. Muchas veces al constituir una persona jurídica²¹⁹ se omite el

²¹⁸ El art. 12 de la LCD contempla el caso de la explotación de la reputación ajena.

²¹⁹ Al constituir una sociedad mercantil ha de quedar registrada ante el RMC y obligatoriamente habrá de señalarse la denominación social que la sociedad utilizará para individualizarse en el tráfico jurídico.

registro paralelo de su denominación social ante la OEPM, como nombre comercial o marca y aun habiendo solicitado tal registro, no es fácil la protección de dicha expresión frente a un signo distintivo ulterior, que pudo haber sido registrado o no ante la propia OEPM y que no consta en el RMC como denominación social de una sociedad mercantil registrada previamente. Asimismo y por contrapartida, el registro de un nombre comercial o marca ante la OEPM no garantiza la protección total de dicho signo distintivo, ya que no basta con la inscripción del mismo, sino que además y para tener una mayor certeza jurídica, habría que constituir una persona jurídica utilizando dicho signo distintivo como denominación social, con el correspondiente coste que ello implica.

La función jurídica de cada una de estas figuras es bien distinta, pues en tanto el nombre comercial diferencia a la empresa en el tráfico económico de idénticas o similares, la denominación social en cambio, identifica a la sociedad como sujeto titular de derechos y obligaciones y como centro de imputación de responsabilidades en el tráfico jurídico, diferente de las personas que conforman dicha sociedad.

A este respecto el TS manifestó en su sentencia de 2 de abril de 1993 que:

"Una cosa es que en casos dudosos o en campos aplicativos distintos ese detalle se valore como dato a favor de la registrabilidad de un cierto signo, y otra muy distinta que toda entidad tenga derecho a registrar sin más como nombre o marca su razón social; si así fuera sobrarían las normas prohibitivas del Estatuto de Propiedad Industrial"²²⁰.

Los nombres comerciales y las denominaciones sociales se encuentran contrapuestos principalmente por la diferente regulación de cada una de éstas figuras jurídicas, contenidas en diversos e incommunicados cuerpos normativos, aunado al hecho de estar auxiliadas por organismos registrales también distintos.

Entre el RMC y la OEPM existe una desconexión casi total, por lo que se puede concluir que no existe impedimento alguno para que un nombre comercial se constituya en una denominación social, como también el hecho de que una denominación social pueda constituir un nombre comercial, cumpliendo para ello con los requisitos previstos por la LM.

Aunado a lo anterior, por regla general el registro previo de un nombre comercial no constituye obstáculo alguno para el registro de una denominación social similar e incluso idéntica.

²²⁰ Véase al respecto CRUCES PASTOR Esther, "Denominación Social vs. Signos Distintivos: El Caso AIRTEL", en *Jornadas de Derecho de Sociedades*, Granada, Ilustre Colegio Notarial de Granada, 1998, p. 257.

Al respecto, en los arts. 404 a 407 del RRM se prohíbe el registro de denominaciones sociales contrarias a la Ley, al orden público o a las buenas costumbres, de denominaciones oficiales, de denominaciones que induzcan a error y de denominaciones idénticas a otras denominaciones sociales previamente inscritas en el RMC.

La inscripción de una denominación social ante la OEPM, como nombre comercial, no es directa. Es decir, que no se obtiene dicho registro como nombre comercial como consecuencia de haber obtenido la certificación del RMC, sino que está condicionada al cumplimiento de los requisitos previstos por la LM; requisitos que resultan más rigurosos que aquellos necesarios para obtener la inscripción en el RM.

Las inscripciones en el RM y en la OEPM tienen cierta semejanza en cuanto a su finalidad, pero también tienen marcadas diferencias²²¹. La legislación para ambos registros es también diferente, en tanto el RM solo protege a las denominaciones sociales anteriores frente a denominaciones sociales posteriores idénticas, siendo además su función la de identificar y no la de

²²¹ El expediente de inscripción en la OEPM contempla la posibilidad de oponerse a signos distintivos posteriores idénticos o semejantes, mientras que en el RMC no existe la figura de la oposición previa, ni la posibilidad de recurrir el acuerdo registral de inscripción por parte de terceros, en caso de que éstos consideren que sus derechos resulten afectados.

proteger, la OEPM protege a los signos distintivos de la empresa frente a solicitudes posteriores idénticas o semejantes, de forma tal que una sociedad con denominación semejante a otra anterior, será probablemente objeto de inscripción, mientras que una marca o nombre comercial semejantes a otros anteriores no lo serán. Lo anterior conlleva a una constante y reiterada problemática que a continuación se explica brevemente.

A pesar de que un Registrador Mercantil no podría, en principio, negar la inscripción de una sociedad mercantil por ser su denominación análoga a una marca o nombre comercial inscrito en la OEPM, toda vez que este es un registro independiente y sin coordinación alguna con el RMC, por carecer de apoyo legal expreso y de instrumentos prácticos que lo posibiliten, no obstante, debemos hacer alusión a la intención de la LM de armonizar o aproximar los registros de la OEPM así como el del RMC, utilizando al efecto un criterio de prioridad, por medio del cual no podrán registrarse nombres comerciales o marcas que coincidan con denominaciones sociales previas, pero a su vez, no podrá otorgar el RMC denominaciones sociales que coincidan con signos distintivos notorios o renombrados.

Estas prohibiciones serán aplicadas desde un primer momento, es decir, al momento de otorgar el registro del nombre comercial o de conceder la denominación social, obligando de

esta manera a ambos órganos a tener en cuenta la existencia, según corresponda, de una denominación social o de un signo distintivo notorio o renombrado que pudiese inducir a confusión, el problema surge cuando el nombre comercial o marca no son notorios o renombrados, toda vez que el RMC podría conceder una denominación social que infrinja el derecho de propiedad industrial previo del titular del nombre comercial o marca.

Cabe pues hacer eco a la pregunta planteada por Luis María MIRANDA SERRANO,²²² respecto a si “¿Es la denominación social un nuevo signo distintivo de propiedad industrial?” Entendiendo esta pregunta en el sentido en que ésta expresión es utilizada por el legislador marcario, es decir, referente a los instrumentos captadores de clientela, de que se valen los empresarios a fin de diferenciarse entre sí, sus productos o servicios y sus locales comerciales.

Afirma el propio MIRANDA SERRANO²²³, que la mera formulación de esta pregunta hubiera sido impensable hace no demasiados años, toda vez que la denominación social ha sido configurada históricamente como una institución societaria absolutamente desligada de los signos distintivos, lo que ha permitido a la

²²² MIRANDA SERRANO Luis María, “Algo está cambiando ... ¿Es la Denominación Social un nuevo Signo Distintivo de la Propiedad Industrial?”, en *Cuadernos de Derecho y Comercio* 48, Consejo General del Notariado, Diciembre 2007, p. 11.

²²³ Ídem, p. 13.

doctrina hablar de un divorcio conceptual, funcional y normativo entre denominaciones sociales y distintivos empresariales, para subrayar así que estas figuras son autónomas y diferentes, además de que viven en un estado de recíproca independencia y se gobiernan por principios disímiles.

Continúa MIRANDA SERRANO²²⁴, afirmando que en la actualidad existen motivos suficientes para formular esta pregunta y contestar a ella con una respuesta negativa pero matizada. Negativa porque los signos distintivos de la empresa siguen siendo los tradicionales, la marca, el nombre comercial y, aunque ya no se registra, el rótulo de establecimiento; pero matizada porque por las vías jurisprudencial y legal han venido sucediéndose esfuerzos dirigidos a evitar conflictos entre signos distintivos y denominaciones sociales confundibles, lo que se traduce en el reconocimiento a la denominación social de una nueva faceta distintiva similar a la propia de los signos distintivos de la propiedad industrial.

Habría que recordar entonces que las denominaciones sociales tienen como función básica el hacer reconocible a la empresa en su vida jurídica y posibilitar que acceda al campo de los negocios y transacciones como sujeto de derechos y obligaciones permitiendo individualizar e identificar al titular de la empresa,

²²⁴ Ídem, pp. 13 y 14.

en tanto que los nombres comerciales buscan prevenir el riesgo de confusión en cuanto a las actividades que desarrolla una empresa en el tráfico mercantil.

Una vez dicho lo anterior, se hará alusión al tipo de problemas surgidos con alguna regularidad, referentes a la identidad o semejanza de denominaciones sociales inscritas en el RM correspondiente y de signos distintivos inscritos en la OEPM, cuando ambos están siendo utilizados al mismo tiempo en el tráfico económico, lo cual, en principio, no implica forzosamente la incompatibilidad entre éstos, toda vez que pueden darse dos casos en los que una y otra figuras pueden coexistir al mismo tiempo sin que el titular sea una misma persona o exista un acuerdo entre los titulares de ambas:

- i. Cuando una denominación social igual a un nombre comercial sea utilizada únicamente como tal, es decir como nombre para identificar a la sociedad en el tráfico jurídico y no como instrumento distintivo y competitivo en el mercado para atraer y relacionarse con el público en general²²⁵.

²²⁵ Es importante aclarar, al respecto, que este tipo de distinciones resulta siempre que se esté operando en un tráfico económico específico y delimitado ya sea territorialmente o por el tipo de productos o servicios que se ofertan.

- ii. Cuando una denominación social es utilizada como nombre comercial siendo semejante o igual a otro nombre comercial registrado, pero realizando actividades completamente diferentes o en territorios distintos de aquellos que utiliza la empresa titular del signo distintivo registrado, es decir en mercados diferentes.

Resulta necesario estar atentos en todo momento al tipo de función que desempeña cada una de las figuras objeto de este trabajo de investigación.

Por ello, es necesario siempre partir del indicio de que la identidad o semejanza de un nombre comercial registrado y una denominación social no conlleva aparejada incompatibilidad entre ambos, ésta surge primordialmente cuando la denominación social no se utiliza única y exclusivamente como tal, sino que además se utiliza como nombre comercial.

La historia hace recordar que este tipo de conflictos se han suscitado primordialmente por nombres comerciales previos a las denominaciones sociales, toda vez que el conflicto surgido entre las denominaciones sociales preexistentes respecto a los nombres comerciales inscritos posteriormente en la OEPM sólo se ha producido en un número limitado de veces.

7.1. CONFLICTO ENTRE NOMBRE COMERCIAL Y DENOMINACIÓN SOCIAL EN LA JURISPRUDENCIA ANTERIOR A LA VIGENTE LEY DE MARCAS

En atención a lo expuesto anteriormente, referente a que el hecho de la existencia previa de un nombre comercial o marca previamente registrados no constituye ningún impedimento para registrar una denominación social confundible, es claro que podían suscitarse conflictos entre denominaciones sociales y nombres comerciales previamente registrados y siendo que la LM/1988 y el EPI no mencionaban nada a este respecto, la jurisprudencia optó por dos soluciones bien distintas una de la otra:

- i. Por una parte, se concluyó que ante el eventual conflicto entre una marca o nombre comercial previamente registrados y una denominación social posterior, podría resolverse simplemente prohibiendo al titular de la denominación social el uso de ésta a título de marca o nombre comercial.
- ii. En contrapartida, la segunda y más común de las soluciones era cuando se resolvía instando al cambio

o modificación de la denominación social confundible, cuando esta entrase en conflicto con un nombre comercial o marca previamente registrados; y sí además existía identidad o similitud entre los productos, servicios o actividades amparadas, se producía a juicio del TS un innegable riesgo de confusión en el mercado que debía ser erradicado, para lo que además de reconocer al titular del signo distintivo su *ius prohibendi* ordenaba la cancelación de la inscripción de la denominación social en el RM.

Se comprueba así que durante la vigencia del EPI y la LM/1988, el TS reconoció la primacía de los signos distintivos prioritarios en relación con las ulteriores denominaciones sociales confundibles, instando al cambio o modificación de estas últimas cuando la similitud entre las denominaciones y los productos y/o servicios amparados pudiese generar un riesgo de confusión en el mercado²²⁶.

²²⁶ GARCÍA-CHAMÓN CERVERA, Enrique; SOLER PASCUAL, Luis Antonio; FUENTES DEVESA, Rafael, *Tratado práctico de Propiedad Industrial*, Grupo El Derecho y Quantor, S.L., Madrid, 2010, p. 328.

7.2. TRATAMIENTO PREVENTIVO DE LOS CONFLICTOS ENTRE NOMBRE COMERCIAL Y DENOMINACIÓN SOCIAL EN LA VIGENTE LEY DE MARCAS

La LM ha introducido soluciones por un lado al conflicto que puede surgir entre un signo distintivo de la empresa previo a una denominación social y por el otro a la posible confrontación entre una denominación social previa y un signo distintivo posterior. Estas soluciones son las causas que permiten afirmar que la figura de la denominación social ha empezado a acercarse a la figura de los signos distintivos de la empresa, proceso inconcluso, de conformidad con lo dispuesto por la Disp. Adic. Decimoctava de la LM, en donde se estipula el compromiso del Gobierno español de que el ordenamiento jurídico contará en un futuro más o menos cercano con una nueva Ley sobre el régimen jurídico de las denominaciones sociales de las entidades jurídicas²²⁷.

Dicha disposición pone de manifiesto la voluntad de armonizar los diversos registros públicos donde causan inscripción los

²²⁷ La *Disp. Adic. Decimoctava*.- el Proyecto de Ley de denominaciones de personas jurídicas de la LM preceptúa que el Gobierno, en el plazo oportuno y tras los estudios y consultas que fueren necesarios, remitirá al Congreso de los Diputados un proyecto de Ley sobre el régimen de las denominaciones sociales de las entidades jurídicas.

distintos tipos de personas jurídicas para crear una suerte de Registro de Denominaciones de las personas jurídicas²²⁸.

7.3. CONFLICTO ENTRE NOMBRE COMERCIAL Y DENOMINACIÓN SOCIAL EN LA VIGENTE LEY DE MARCAS

Al redactar la LM, el legislador decidió que para solucionar el conflicto que pudiera llegar a surgir entre un nombre comercial o marca previamente registrados y una denominación social posterior y confundible con aquellos habría de atenderse a la solución propuesta mayoritariamente por la jurisprudencia, siendo manifiesto lo anterior al preceptuar en su Disp. Adic. Decimoséptima que:

"Disposición adicional decimoséptima.-

Extinción de sociedades por violación del derecho de marca.

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

²²⁸ MARÍN LÓPEZ, Juan José, "Nombre Civil, Denominación Social y Nombres de Dominio", en *Pe. i. Revista de propiedad intelectual*, Bercal, S.A., Núm. 10, Madrid, enero-abril 2002, p. 31.

Registrador Mercantil de oficio a practicar la cancelación, y sin perjuicio de lo establecido en el artículo 44 de esta Ley”.

La redacción de esta disposición además de evidenciar el criterio que el legislador siguió para dirimir los eventuales conflictos, prevé las consecuencias derivadas del incumplimiento de la sentencia que ordena la modificación de la denominación social confundible con un signo distintivo de la empresa prioritario.

La redacción de esta disposición no parece lo más acertada del todo y ello en virtud de diversas situaciones:

- i. Que la misma no señala cuándo y en qué condiciones se ha de entender que una denominación social infringe la exclusiva del titular de un nombre comercial o marca preexistentes.
- ii. Esta disposición se traduce en que la LM, al igual que la mayor parte de jurisprudencia emitida al dirimir controversias entre nombres comerciales o marcas previos y denominaciones sociales posteriores²²⁹, impone el cambio de la denominación social

²²⁹ La línea jurisprudencial minoritaria en cambio no supone el cambio de denominación social, sino que impone el deber de hacer uso de dicha denominación social como tal y no como elemento distintivo.

justificándose en base a la existencia de un abuso de derecho o un acto contrario a la buena fe.

Esta disposición establece una causal más para la disolución de una sociedad, la que al ser de pleno derecho operará de forma automática y sin necesidad de ser acordada previamente por la Junta General, para el caso de que la denominación social de que se trate no se haya cambiado en el plazo establecido, pero la sanción no termina ahí, sino que además de la disolución de la sociedad, se procederá a su cancelación registral.

- iii. Porque resulta ilógico hablar de una cancelación de oficio de la inscripción de una sociedad disuelta de pleno derecho, sin haber llevado a cabo la designación de liquidadores y a liquidar dicha sociedad, esto es sin necesidad de ser acordada en Junta General²³⁰.
- iv. Esta disolución societaria, por regla general, se traducirá en la extinción de la sociedad de que se trate, exceptuando aquellos casos en los que se lleve

²³⁰ MARTÍNEZ SANZ Fernando, "Nombre Comercial, Denominación de Personas Jurídicas y Nombre de Dominio" en *El nuevo Derecho de Marcas. Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas*, Comares, Granada, 2002, p. 135.

a cabo una reactivación societaria o se enajene la totalidad de la empresa en liquidación.

En cambio, la solución a que se refiere el art. 417 RRM parece más adecuada al disponer:

"Artículo 417.-

Cambio judicial de denominación.

1. La sentencia firme que, por cualquier causa, ordene el cambio de denominación, habrá de inscribirse, mediante testimonio de la misma, el Registro Mercantil en que figure inscrita la entidad condenada. El Registrador remitirá al Registrador Mercantil Central los datos correspondientes para su inmediata publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil.

2. Efectuada la inscripción, no podrán acceder al Registro Mercantil Provincial correspondiente nuevas inscripciones relativas a las sociedades o entidades que deban modificar su denominación, en tanto no se inscriba la nueva denominación de la sociedad o entidad afectada."

Cabe señalar que el citado precepto, hasta antes de la entrada en vigor de la LM, era el único aplicable a los cambios de denominaciones por violación de derechos de propiedad industrial.

La LM no sólo previó el cambio de la denominación social, sino que incorpora también medidas preventivas tendentes a evitar que nazcan los conflictos entre los nombres comerciales o marcas previamente registrados y las denominaciones sociales posteriores y confundibles, destacando en este apartado lo señalado en la Disp. Adic. Decimocuarta que prohíbe al registrador mercantil la concesión de una denominación social que pueda originar confusión con una marca o nombre comercial notorios o renombrados.

La incompatibilidad entre nombres comerciales o marcas y denominaciones sociales no surge en orígenes (salvo los casos de nombres comerciales o marcas notorios o renombrados), sino cuando la denominación social además de su función individualizadora de la persona jurídica realiza funciones competitivas propias de los signos distintivos de la empresa.

Así, el mercado jurídico no admite la presencia de signos idénticos o similares entre denominaciones sociales y nombres comerciales o marcas, cuando la denominación social se utiliza

además como signo distintivo de la empresa o de sus productos o servicios en el tráfico económico de los similares o idénticos, situación en la que la jurisprudencia sostiene la obligación, a cargo de la sociedad mercantil, de cambiar la denominación social que genera riesgo de confusión con un nombre comercial o marca anteriormente registrados.

8. UTILIZACIÓN DE UN MISMO SIGNO COMO NOMBRE COMERCIAL Y COMO DENOMINACIÓN SOCIAL

Se parte de la idea de que no es ni ha sido infrecuente la utilización de una expresión como nombre comercial y como denominación social, la controversia surge cuando alguien intenta beneficiarse de tales signos distintivos o denominaciones, inscritos o no, que gocen de relevancia en el mercado, al pretender:

- i. Constituir una sociedad cuya denominación social sea idéntica o análoga a un nombre comercial o marca, ya sea que estén inscritos previamente²³¹, o que aún sin estar inscritos éstos sean notorios, sin haber constituido el titular de dicho signo distintivo registrado o notorio, la sociedad mercantil

²³¹ Como se habló de ello en el apartado de la Denominación Social, el RRM en su art. 407.2 y la LM en la Disp. Adic. Decimocuarta han abordado el tema.

correspondiente con su respectiva denominación social (de ser así, la solicitud de denominación posterior idéntica sería denegada), o

- ii. Registrando como nombre comercial o marca una denominación social previamente inscrita (ya sea por constitución de una nueva sociedad mercantil o bien, por una modificación a una denominación social preexistente) por personas distintas de los titulares del signo distintivo o de la denominación social, respectivamente, sin que cuenten para ello con la autorización o consentimiento necesarios.

La delimitación del uso de una denominación social en *stricto sensu*, resulta en muchos casos difícil, ello es así porque no siempre las sociedades utilizan un nombre comercial o una marca distintos a su propia denominación social para relacionarse con la clientela, es más en ocasiones las sociedades ni siquiera tienen un nombre comercial, lo que implica que tengan que usar su denominación social para relacionarse con el público en el tráfico económico y darle así un uso de nombre comercial a dicha denominación social, siendo esta última circunstancia impuesta en muchas ocasiones por el propio ordenamiento jurídico.

Sin duda una denominación social es utilizada propiamente cuando su uso se esgrime como signatura para perfeccionar los actos jurídicos y documentos en nombre de la sociedad, más aún si dicha sociedad utiliza un nombre comercial diferente al momento de entablar relaciones con el público consumidor.

Por el contrario, una denominación social es utilizada como nombre comercial siempre que con ella se intente captar o relacionar a la clientela, ya sea a través de anuncios publicitarios o mediante su utilización en los productos o documentos que sirven en el tráfico económico para llamar la atención del público en general²³².

A manera de ejemplo se puede referir al supuesto de que si en los envases o etiquetas aparece un nombre comercial o marca diferentes a la denominación social, aunque ésta última se incluya con una tipografía que no implique la identificación de la sociedad productora o distribuidora, parece claro que en este caso la denominación social se utiliza como tal y no como nombre comercial. En sentido inverso, sí en los envases o etiquetas figurara la denominación social con un tipo de letra que llame especialmente la atención de los consumidores

²³² Por el hecho de que una persona emplee su denominación social en la vida comercial, ésta se comercializa y pasa a convertirse en el signo distintivo y exterior de su actividad comercial.

entonces se estará ante la utilización de la denominación social como tal y además como nombre comercial.

Habrà de distinguirse en cualquier situación que la utilización de las denominaciones sociales como tal, como marcas o como nombres comerciales estribará definitivamente de la manera o circunstancias específicas en que se lleve a cabo esa utilización.

Con esto se llega al punto en el que surge la problemática a que se ha hecho referencia, es decir a los supuestos en que sí resultan incompatibilidades entre un nombre comercial y una denominación social.

9. INSCRIPCIÓN PREEXISTENTE DE UN NOMBRE COMERCIAL A LA INSCRIPCIÓN DE UNA DENOMINACIÓN SOCIAL

El presente apartado se refiere a la posibilidad de inscribir y utilizar como denominación social de una sociedad mercantil o una entidad de posterior constitución, un nombre comercial o marca inscritos previamente, sin la autorización del titular de éstos. En principio, el titular de dicho signo distintivo no podría impedir el acceso al RM de la denominación social idéntica o semejante a su marca o nombre comercial por no existir un

mecanismo de publicidad para conocer dicha solicitud ni un mecanismo de oposición.

Si se contempla en cambio la protección jurídica de dicha persona, principalmente se ha hecho por la vía jurisprudencial en diversas sentencias dictadas en el sentido de obligar a la sociedad a modificar su denominación social si afecta a un nombre comercial o marca inscritos anteriormente.

Dentro del supuesto referido en este apartado, habrán de distinguirse diferentes supuestos:

- i. Que la nueva denominación social se utilice como tal y no como nombre comercial.
- ii. Que la nueva denominación social sea utilizada además como nombre comercial.

9.1. UTILIZACIÓN DE LA NUEVA DENOMINACIÓN SOCIAL *STRICTO SENSU*

En el primer caso, al no utilizar la denominación social como un factor para captar o vincular al público o clientela, cabe mantener el derecho a utilizar la nueva denominación social como tal, siempre y cuando ésta sea utilizada de buena fe única

y exclusivamente como denominación social *stricto sensu* y no como nombre comercial²³³.

9.2. UTILIZACIÓN DE LA NUEVA DENOMINACIÓN SOCIAL COMO NOMBRE COMERCIAL

El segundo supuesto admite a su vez, dos posibilidades:

- i. Que la nueva denominación social sea utilizada como nombre comercial; pero que debido a que se utilice en un mercado distinto o para productos o servicios diferentes no exista conflicto alguno entre ésta y el nombre comercial previamente registrado, y
- ii. Que la nueva denominación social sea utilizada como nombre comercial confundible con uno previamente registrado y en un mismo mercado, en cuyo caso existiría un riesgo de confusión de los clientes dentro de un mismo territorio y aplicado a productos o servicios competitivos, caso este último en el que el signo preexistente tendrá derecho a subsistir y a impedir que la nueva denominación social siga

²³³ Si una sociedad que actúa en el tráfico económico no utiliza alguna marca o nombre comercial diferente a su denominación social, necesariamente estará utilizando su denominación a modo de marca o de nombre comercial.

siendo utilizada infringiendo el derecho exclusivo de que es titular.

Lo anterior encuentra su fundamento en el texto preceptuado por la Disp. Adic. Decimoséptima de la LM, antes comentado.

De lo expuesto anteriormente surgen las siguientes preguntas, de acuerdo con LUCEÑO OLIVA²³⁴:

¿Qué hacer en el caso de que el RMC conceda el registro de una denominación social infringiendo los derechos del titular de un nombre comercial o marca previamente registrados? ¿Qué protección se le otorgará al titular de un nombre comercial o marca previamente registrados, frente a una denominación social posterior idéntica o similar que pueda causar confusión en el tráfico mercantil?

Antes que nada, el titular del nombre comercial o marca habrá de requerir al titular de la denominación social el cese en el uso de la misma y solicitarle el cambio de denominación, acreditando previamente que tenemos un derecho precedente, por haber registrado el nombre comercial o marca con

²³⁴ LUCEÑO OLIVA José Luis, "La protección de la Marca frente a la Denominación Social Idéntica", en *Noticias Jurídicas*, Septiembre, 2009. <<http://noticias.juridicas.com/articulos/50-Derecho%20Mercantil/200909-81110927832434.html>> [Consulta: 13 enero 2012]

antelación a su denominación social, además de que se habrá de demostrar que dicho nombre comercial o marca se ha venido utilizando en el tráfico mercantil por lo que se ha convertido en un identificador de la actividad empresarial e incluso de la empresa misma.

Si dicha solicitud no es atendida, no existirá otro medio para que el titular del nombre comercial haga valer su derecho, que acudir ante la autoridad judicial competente, acreditando la situación existente entre su nombre comercial o marca previos y la ulterior denominación social, pudiendo solicitarse en todo caso, medidas cautelares que eviten que la violación a su derecho sea aún más grave.

A manera de ejemplo CACHÓN BLANCO²³⁵ cita algunos casos y las resoluciones dictadas tanto por parte de los Tribunales judiciales como por parte de la DGRN en donde se han manifestado a favor del principio de prioridad en la inscripción de la marca, de acuerdo con lo siguiente:

"La sentencia de 27 de diciembre de 1954 resolvió el caso de la marca registrada "OM" que demandó a la sociedad "Laboratorios OM, S.A." para que se abstuviera de utilizar el monograma OM. El Tribunal

²³⁵ Ver al respecto CACHÓN BLANCO José Enrique, "Relaciones entre ...", (ob. cit.) pp. 844 y ss.

de Primera Instancia desestima la demanda, la Audiencia Territorial la estima parcialmente, ordenando abstenerse de usar tal monograma, pero sin cambiar la denominación social y el Tribunal Supremo manda cancelar la inscripción de la denominación de la sociedad señalando:

"es consecuencia ineludible del reconocimiento a la actora del derecho y pleno dominio de la marca OM".

La Resolución de la DGRN de 16 de septiembre de 1958 revocó el acuerdo de un Registrador que había denegado la inscripción de la sociedad "Vinos de Rueda, S.A." por considerarla comprensiva de un apellido o nombre patronímico y que por lo tanto, debían añadirse más datos y circunstancias que permitan individualizarle y que los Reglamentos vigentes prohíben la inscripción de procedencias de origen. La resolución señala:

"El art. 2 LSA. a diferencia del art. 152 CdC (entonces vigente) establece el sistema de libertad de elección de nombre social, sin más limitaciones que la de figurar necesariamente en él la indicación de Sociedad Anónima y la

de no poderse adoptar nombre igual al de otra sociedad preexistente”.

Señala especialmente LUCEÑO OLIVA la sentencia del TS de 16 de julio de 1985, en el llamado “Caso Domestos”:

“La sociedad “Lever Ibérica, S.A.”, titular de la marca “Domestos” para jabones y detergentes desde 1961, demanda a la sociedad “Domestos, S.A.”, cuyo objeto social era precisamente la venta de jabones y detergentes. La demanda fue desestimada en primera instancia y en la Audiencia Territorial, pero finalmente aceptada y casada por el Tribunal Supremo. La sociedad demandada argumentaba que para la elección del nombre de la sociedad no existían más límites que la identidad prevista en el art. 2. LSA-1951 (entonces vigente). La sentencia del Tribunal supremo alude a la “obligada interpretación teleológica que impone la coordinación de las dos normas en juego” y considera que además del riesgo de confusión que ambas normativas pretenden evitar, “la idéntica designación puede además encubrir un acto apropiatorio de los derechos adquiridos por la más antigua denominación a la par que un aprovechamiento de los beneficios derivados del esfuerzo ajeno”.

Asimismo, señala esta sentencia:

"El dato de que no existe una denominación idéntica a la elegida por ella, no agota las posibilidades de que se declare la improcedencia de la denominación social pretendida, cuando exista un obstáculo de sentido contrario a dicha pretensión, con entidad ético-jurídica suficiente, tal y como sucede en el presente caso, en el que se impone erradicar el riesgo de error o confusión en el mercado.

Considera también esta sentencia que a la denominación social demandada le faltan los requisitos de novedad y veracidad que la jurisprudencia (cita la STS de 21 de noviembre de 1958) así como las resoluciones de la DGRN han establecido a tal efecto. Por último la sentencia hace alusión al art. 7.2. CC señalando que la "entidad demandada ... sobrepasa los límites normales del ejercicio de un derecho con daño para tercero"²³⁶.

²³⁶ Cabe señalar que el mencionado art. 7.2. Código Civil (en adelante "**CC**") dispone literalmente:

"Artículo 7.-

1. Los derechos deberán ejercitarse conforme a las exigencias de la buena fe.
2. La ley no ampara el abuso del derecho o el ejercicio antisocial del mismo. Todo acto u omisión que por la intención de su autor, por su objeto o por las circunstancias en que se realice sobrepase manifiestamente los límites normales del ejercicio de un derecho, con daño para tercero, dará lugar a la correspondiente indemnización y a la adopción de las medidas judiciales o administrativas que impidan la persistencia en el abuso."

La Disp. Adic. Decimoséptima de la LM operará una vez que el titular de un nombre comercial o marca tenga una sentencia firme y favorable, teniendo el titular de la denominación social posterior un año para llevar a cabo su modificación, en caso contrario se podrá solicitar al registrador mercantil la disolución de la sociedad y la práctica del asiento de cancelación.

Es posible además aplicar las acciones derivadas del nombre comercial o marca afectados, de conformidad con los arts. 34 y 40 a 45, en relación con el art. 87.3. todos ellos de la LM.

"Artículo 34.-

Derechos conferidos por la marca.

- 1. El registro de la marca confiere a su titular el derecho exclusivo a utilizarla en el tráfico económico.*

- 2. El titular de la marca registrada podrá prohibir que los terceros, sin su consentimiento, utilicen en el tráfico económico:*
 - a. Cualquier signo idéntico a la marca para productos o servicios idénticos a aquéllos para los que la marca esté registrada.*

- b. 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; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca.*
 - c. Cualquier signo idéntico o semejante para productos o servicios que no sean similares a aquéllos para los que esté registrada la marca, cuando ésta sea notoria o renombrada en España y con la utilización del signo realizada sin justa causa se pueda indicar una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca o, en general, cuando ese uso pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dicha marca registrada.*
- 3. Cuando se cumplan las condiciones enumeradas en el apartado anterior podrá prohibirse, en especial:*
- a. Poner el signo en los productos o en su presentación.*

- b. Ofrecer los productos, comercializarlos o almacenarlos con esos fines u ofrecer o prestar servicios con el signo.*
 - c. Importar o exportar los productos con el signo.*
 - d. Utilizar el signo en los documentos mercantiles y la publicidad.*
 - e. Usar el signo en redes de comunicación telemáticas y como nombre de dominio.*
 - f. 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.*
- 4. El titular de una marca registrada podrá impedir que los comerciantes o distribuidores supriman*

dicha marca sin su expreso consentimiento, si bien no podrá impedir que añadan por separado marcas o signos distintivos propios, siempre que ello no menoscabe la distintividad de la marca principal.

5. Las disposiciones de este artículo se aplicarán a la marca no registrada notoriamente conocida en España en el sentido del artículo 6 bis del Convenio de París, salvo lo previsto en la letra c del apartado 2”.

De acuerdo con AREÁN LALÍN²³⁷, la expresión “signo” referida en el art. 34 LM es interpretada en un sentido amplio que no sólo incluye a los signos distintivos de la empresa, sino otras posibles utilizaciones, tales como las denominaciones sociales.

De forma específica y conforme a lo dispuesto por el art. 41 LM podrían utilizarse las siguientes acciones:

“Artículo 41.-

Acciones civiles que puede ejercitar el titular de la marca.

²³⁷ AREÁN LALÍN Manuel, “La protección de la marca registrada frente a una denominación confundible”, *Actas de Derecho Industrial*, Número 12, 1987-1988, pp. 211.

1. *En especial, el titular cuyo derecho de marca sea lesionado podrá reclamar en la vía civil:*

a. *La cesación de los actos que violen su derecho.*

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 de marca y el embargo o la destrucción de los medios principalmente destinados a cometer la infracción. Estas medidas se ejecutarán a costa del infractor, salvo que se aleguen razones fundadas para que no sea así.*

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 la marca 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.

e. La atribución en propiedad de los productos, materiales y medios embargados en virtud de lo dispuesto en el apartado c cuando sea posible, en cuyo caso se imputará el valor de los bienes afectados al importe de la indemnización de daños y perjuicios. Si el valor mencionado excediera del importe de la indemnización concedida, el titular del derecho de marca deberá compensar a la otra parte por el exceso.

f. La publicación de la sentencia a costa del condenado mediante anuncios y notificaciones a las personas interesadas.

2. Cuando el titular de una marca, que lleve al menos cinco años registrada en el momento de presentar la demanda, ejercite frente a un tercero, por medio de alguna de las acciones previstas en el apartado 1, los derechos conferidos por el artículo 34, deberá probar, si así lo solicita el demandado

por vía de excepción, que, en el curso de los cinco años anteriores a la fecha de presentación de la demanda, la marca ha sido objeto de un uso efectivo y real para los productos o servicios para los que esté registrada y en los que se basa la demanda, o que existen causas justificativas de la falta de uso. A estos efectos, la marca se considerará registrada solamente para los productos o servicios para los que haya sido realmente utilizada. El demandado podrá asimismo ejercitar, por vía de reconvención, la acción de declaración de caducidad por falta de uso de la marca del actor.

- 3. Las medidas contempladas en los párrafos a y c del apartado 1 de este artículo podrán también solicitarse, cuando sean apropiadas, contra los intermediarios a cuyos servicios recurra un tercero para infringir derechos de marca, aunque los actos de dichos intermediarios no constituyan en sí mismos una infracción, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico. Dichas medidas habrán de ser objetivas, proporcionadas y no discriminatorias”.*

Tanto el nombre comercial (art. 90 LM) como la marca (art. 34.1 LM) confieren a sus titulares un derecho de utilización exclusiva en el tráfico económico, por lo que podrán accionar no sólo contra solicitudes o inscripciones de nombres comerciales o marcas idénticos o análogos posteriores, sino también contra nombres y marcas no inscritas y utilizadas efectivamente.

Resulta aplicable a su vez la indemnización establecida en el art. 44 LM que fijará el Tribunal que decreta el cese en el uso de la denominación social por violación de una marca o nombre comercial.

"Artículo 44.-

Indemnizaciones coercitivas.

Cuando se condene a la cesación de los actos de violación de una marca, el Tribunal fijará una indemnización de cuantía determinada no inferior a 600 euros por día transcurrido hasta que se produzca la cesación efectiva de la violación. El importe de esta indemnización y el día a partir del cual surgirá la obligación de indemnizar se fijará en ejecución de sentencia".

Por último, el titular de un nombre comercial o marca podrá también ampararse bajo la protección que otorga la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal (en adelante "**LCD**"), ya sea por la cláusula general de su art. 4o. sobre actos contrarios a la buena fe, o específicamente por aplicación de los art. 5o. sobre actos de engaño; art. 6o. sobre actos de confusión; o art. 12 sobre explotación de la reputación ajena.

Como consecuencia de la aplicación de la LCD, cabe a su vez ejercitar las acciones derivadas de la competencia desleal previstas en el art. 32 de la LCD, particularmente los puntos 1.1, 1.2 y 1.5.

"Artículo 32.-

Acciones.

1. Contra los actos de competencia desleal, incluida la publicidad ilícita, podrán ejercitarse las siguientes acciones:

1. Acción declarativa de deslealtad.

2. Acción de cesación de la conducta desleal o de prohibición de su reiteración futura. Asimismo,

podrá ejercerse la acción de prohibición, si la conducta todavía no se ha puesto en práctica.

3. Acción de remoción de los efectos producidos por la conducta desleal.

4. Acción de rectificación de las informaciones engañosas, incorrectas o falsas.

5. Acción de resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados por la conducta desleal, si ha intervenido dolo o culpa del agente.

6. Acción de enriquecimiento injusto, que sólo procederá cuando la conducta desleal lesione una posición jurídica amparada por un derecho de exclusiva u otra de análogo contenido económico.

2. En las sentencias estimatorias de las acciones previstas en el apartado anterior, números 1 a 4, el tribunal, si lo estima procedente, y con cargo al demandado, podrá acordar la publicación total o parcial de la sentencia o, cuando los efectos de la infracción puedan mantenerse a lo largo del tiempo, una declaración rectificadora”.

El art. 33 de la LCD legitima para esta acción a cualquier persona que participe en el mercado cuyos intereses económicos resulten perjudicados o amenazados por el acto de competencia desleal, lo que incluye al titular de un nombre comercial o marca anteriores a la denominación social.

La protección de un nombre comercial o marca frente a una denominación social ulterior e idéntica, o que pueda inducir a confusión, puede llegar a ser un largo camino procesal, durante el que pueden perjudicar tanto el valor del signo distintivo como los derechos de su titular, por ello diversos autores, señalan la necesidad de una coordinación entre los registros de signos distintivos (OEPM) y de los registros societarios (RMC), para evitar situaciones como la explicada.

Así, aplicando los tribunales estos principios ha surgido como regla general la denominada "Teoría de la sumisión de la Denominación Social"²³⁸, misma que da protección a nombres comerciales y marcas inscritos frente a denominaciones sociales objeto de una inscripción posterior, en la que se ordena el cese en el uso de una denominación social confundible con un signo distintivo anterior y a la modificación de la denominación social en el RM. A pesar de ello y como excepción, los tribunales en

²³⁸ Denominada así por BOTANA AGRA Manuel José, en su trabajo intitulado "A propósito de las colisiones entre denominaciones sociales y nombres comerciales" en la *Revista Jurídica La Ley*, No. 2, 1996.

contadas ocasiones han permitido el uso de una denominación social posterior a un nombre comercial, siempre y cuando sea utilizada sólo como un signo de identidad personal²³⁹.

La protección antes referida no se da exclusivamente por la identidad o semejanza del nombre comercial o marca utilizados, sino que habrá de tenerse en cuenta el principio de especialidad consistente en la identidad o semejanza de la actividad realizada, elemento primordial para determinar el riesgo de confusión.

En este supuesto de incompatibilidad (preexistencia de un nombre comercial al registro de una denominación social), cabe además la posibilidad de que el nombre comercial o marca previos a la denominación social idéntica o similar no estén inscritos y tengan la protección relativa a los signos distintivos de la empresa notorios.

La LM se refiere a las marcas y nombres comerciales notorios en su art. 8o., definiéndolos como aquellos que:

"...

²³⁹ La sentencia más significativa al respecto es la dictada por el TS de 21 de octubre de 1994 (AJ 9036/1994) que resolvió el caso Hernández Pérez.

por su volumen de ventas, duración, intensidad o alcance geográfico de su uso, valoración o prestigio alcanzado en el mercado o por cualquier otra causa, sean generalmente conocidos por el sector pertinente del público al que se destinan los productos, servicios o actividades que distinguen dicha marca o nombre comercial”.

Este precepto además establece que:

“no podrá registrarse como marca un signo que sea idéntico o semejante a una marca o nombre comercial anteriores aunque se solicite su registro para productos o servicios que no sean similares a los protegidos por dichos signos anteriores cuando, por ser éstos notorios o renombrados en España, el uso de esa marca pueda indicar una conexión entre los productos o servicios amparados por la misma y el titular de aquellos signos o, en general, cuando ese uso, realizado sin justa causa, pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dichos signos anteriores”.

La protección referida en último término, alcanzará a productos, servicios o actividades de naturaleza tanto más diferente cuanto mayor sea el grado de conocimiento de la marca o nombre

comercial notorios en el sector pertinente del público o en otros sectores relacionados.

Es de señalar que cuando la marca o nombre comercial sean conocidos por el público en general, se considerará que los mismos son renombrados y el alcance de la protección se extenderá a cualquier género de productos, servicios o actividades.

Asimismo, el art. 9.1.d. de la LM establece como condición para la protección la prueba del uso por parte de su titular en el conjunto del territorio nacional, pudiendo el titular de un nombre comercial ejercitar su acción en contra de marcas, nombres comerciales y, por analogía y en base al criterio sentado por la jurisprudencia, denominaciones sociales, todos ellos de inscripción posterior.

El titular de un nombre comercial no inscrito podrá asimismo utilizar las acciones derivadas de la legislación relativa a la competencia desleal.

Sea cual sea la situación generadora de controversia, y como afirma CACHÓN BLANCO²⁴⁰, no es admisible que el Derecho Positivo permanezca pasivo ante tales intentos de apropiación o

²⁴⁰ CACHÓN BLANCO, José Enrique, "Relaciones entre ...", (ob. cit.) p. 831.

utilización de elementos ajenos que intervienen en el ámbito mercantil o comercial como denominaciones sociales o nombres comerciales.

9.3. SOLUCIÓN LEGAL AL CONFLICTO ENTRE UN NOMBRE COMERCIAL PREEXISTENTE Y UNA DENOMINACIÓN SOCIAL POSTERIOR

A este respecto se refiere la Disp. Adic. Decimocuarta de la LM, imponiendo a los órganos registrales competentes para el otorgamiento y verificación de denominaciones sociales la obligación de denegar el acceso registral a la denominación social solicitada, sí es susceptible de crear confusión con un nombre comercial o marca previos que sean notorios o renombrados, excepto si el titular de dicho signo otorga su consentimiento, lo que supone una novedad trascendente en el régimen de la denominación social, particularmente en lo que al concepto de disponibilidad se refiere, toda vez que el RRM en su art. 407.2 dispone que: "aún cuando la denominación no figure en el Registro Mercantil Central, el Notario no autorizará, ni el Registrador inscribirá, sociedad o sociedades o entes cuya denominación les conste por notoriedad que coincide con la de otra entidad preexistente, sea o no de nacionalidad española"²⁴¹.

²⁴¹ En la práctica actual el RMC niega la petición de certificación negativa cuando al Registrador Mercantil Central le consta la existencia de un signo de

Afirma a este respecto GÓMEZ MONTERO²⁴² que si bien la actual redacción del art. 407.2 del RRM serviría para que el Registrador pudiera denegar la inscripción de una denominación social coincidente con un nombre comercial (usado o inscrito en la OEPM) del que tanga conocimiento notorio, no debería servir para denegar tal inscripción cuando la coincidencia de la denominación social pretendida lo fuera con una marca (usada o registrada en la OEPM) aunque su conocimiento fuera notorio por parte del Registrador²⁴³.

El precepto señalado, está basado en buena medida por las resoluciones de la DGRN emitidas entre los días 11 y 20 de octubre de 1984, mediante las cuales se denegó la inscripción en el RM de doce sociedades anónimas cuyas denominaciones eran idénticas a las de ciertos clubes de futbol notoriamente conocidos y que se habían constituido bajo la figura de

propiedad industrial, criterio que, según (el propio Registrador) BENAVIDES DEL REY José Luis, en "Denominaciones Sociales y Propiedad Industrial", en *Cuadernos de Derecho Judicial*, No. 21, Madrid, Consejo General del Poder Judicial, 1997, pp. 74 y 75, ha tratado de evitar posibles conflictos futuros, ejerciendo lo que podríamos llamar una labor de prevención y rechazando algunas solicitudes de denominaciones idénticas a signos notorios ya existentes, aún a costa de exponerse a un recurso gubernativo ante la DGRN, recurso que a su vez tendría serias posibilidades de prosperar.

²⁴² GÓMEZ MONTERO Jesús, "El permanente conflicto entre los Signos Distintivos y las Denominaciones Sociales", en *Estudios Sobre Propiedad Industrial: Homenaje a M. Curell Suñol: Colección de trabajos sobre Propiedad Industrial en homenaje a Marcel.Í Curell Suñol*, Barcelona, Grupo Español de la AIPPI, 2000, p. 275.

²⁴³ La problemática a que se refiere GÓMEZ MONTERO en este párrafo no existiría en caso de prosperar la propuesta de eliminar el carácter registral de los nombres comerciales, que más adelante se analizará.

asociaciones privadas sujetándose a la entonces vigente Ley General de la Cultura Física y Deportes de 31 de marzo de 1980. En dichas resoluciones la DGRN precisó que a su juicio cualquier denominación social había de cumplir con lo siguiente: ser novedosa, en cuanto a que la asunción de una denominación utilizada previamente, además de poder generar una confusión recíproca, podría traducirse en la usurpación de un derecho esencial de la personalidad jurídica; y, ser veraz, en cuanto a que no había de contener expresiones o indicaciones que pueda inducir a errores a terceros sobre la individualidad del ente.

Las resoluciones mencionadas en el párrafo que antecede reconocieron de forma expresa que la certificación negativa (que en ese entonces expedía el Registro General de Sociedades) no agotaba las posibilidades de calificación del Registrador Mercantil, quien también tenía que tener en cuenta la posible existencia de un obstáculo extrarregistral que impidiera la adopción de la denominación social en cuestión; obstáculo que, en opinión del centro directivo, venía a estar constituido por la denominación notoria de una persona jurídica no mercantil (Cruz Roja Española, Fundación Juan March, etc.)²⁴⁴.

Esto se traduce en que las denominaciones no inscritas en el RMC, que por su manifiesta notoriedad pueden impedir la

²⁴⁴ MIRANDA SERRANO Luis María, "Algo está cambiando ..."cit., pp. 34 y 35.

inscripción en el RM, comprenden los nombres de personas jurídicas sin acceso al RM, no así las expresiones denominativas que constituyen nombres comerciales o marcas, toda vez que estas últimas no pueden ser configuradas como “denominaciones de entidad”.

Resulta importante mencionar que una parte de la doctrina intentó superar la literalidad de esta disposición utilizando la figura de la analogía, reconociendo a notarios y registradores la facultad de decretar la no adopción e inscripción registral de una denominación social idéntica a un nombre comercial o marca previos, notorios o renombrados. Asimismo, la DGRN aceptó ocasionalmente la interpretación ex analogía causa²⁴⁵, lo que se traduce en que en la práctica este precepto ha servido para imposibilitar que denominaciones sociales coincidentes con nombres comerciales notorios, nacionales o extranjeros, accedan al RM.

Así, dentro del régimen de la denominación social, la innovación fundamental que introdujo la Disp. Adic. Decimocuarta de la LM fue la de proporcionar una base legal precisa al deber de los notarios y registradores de no permitir la adopción de denominaciones sociales confundibles con nombres comerciales o marcas previos, notorios o renombrados llenando así el

²⁴⁵ Véase al respecto Ídem, p. 35.

silencio legal deliberado, que al respecto existía en el Derecho español anterior a la vigencia de la LM.

Tal como afirman MIRANDA SERRANO y BENAVIDES DEL REY²⁴⁶, el silencio de la LM, en este aspecto en concreto, es deliberado, toda vez que en la versión del proyecto de RRM de 1989 que el Ministerio de Justicia remitió para informe a la Junta de Decanos, el artículo 90.3 (correlativo al actual 407.2 RRM) contenía una expresa referencia a los signos distintivos "... tampoco podrá la denominación inducir a confusión respecto de las denominaciones o signos distintivos de otras entidades preexistentes notoriamente conocidas ...", que por consciente y deliberada voluntad del legislador no llegó finalmente a figurar en el texto reglamentario aprobado en 1989 ni en el RRM aprobado en 1996.

Ahora bien, la aplicación en la práctica de la multicitada Disp. Adic. Decimocuarta de la LM importa ciertos problemas, a saber:

- i. Para la debida aplicación de dicha disposición tanto el RMC como sus análogos territoriales habrán de manejar y aplicar nociones y figuras jurídicas tales

²⁴⁶ BENAVIDES DEL REY José Luis, en "Denominaciones Sociales ..." (ob. cit.) p. 78.

como el riesgo de confusión²⁴⁷, y los signos distintivos notorios y renombrados²⁴⁸, nacidas y desarrolladas en la rama del Derecho Industrial, y por lo tanto ajenas a sus competencias y preocupaciones.

- ii. Para la debida determinación de la existencia o no de riesgo de confusión entre una denominación social y un nombre comercial o marca previos, que gocen de notoriedad, será necesario que el órgano registral realice una comparación minuciosa, no sólo de los signos, sino también de las realidades empresariales designadas. Labor que de no ser imposible, reviste una gran dificultad, y ello como consecuencia de que las normas societarias no exijan que conste el objeto de la sociedad en la solicitud de certificación negativa de denominación.

Esta dificultad en específico ha originado la propuesta de reforma al Derecho vigente, a efecto de vincular un objeto social determinado a la solicitud de certificación negativa de denominación, situación que, en caso de llevarse a cabo, no solo

²⁴⁷ Figura que obliga al jurista a realizar una valoración sutil y compleja que resulta mucho más difícil que calificar la identidad sustancial o cuasi-identidad entre denominaciones.

²⁴⁸ A pesar dichos conceptos cuentan con una definición en la LM, ello no implica que se suprimieran las dificultades que pueden presentarse a la hora de determinar si un signo podrá ser calificado como notorio o renombrado.

no resolvería la problemática, sino que además la agravaría. Y esto sería así por dos razones:

- i. Primero porque implicaría una dificultad adicional al momento de crear sociedades mercantiles, y
- ii. Segundo y más importante aún, porque los problemas surgirían en la misma medida en que las sociedades previamente constituidas lleven a cabo modificaciones o ampliaciones de sus objetos sociales.

La DGRN se ha referido a dichos problemas de manera expresa²⁴⁹ al señalar que:

"...

no es fácil determinar si esa distinción entre notoriedad y renombre que establece el legislador sobre la base de la generalidad del conocimiento de una marca o nombre comercial, limitado a un sector de la actividad económica en el primer caso y general en el segundo, puede trasladarse con los mismos criterios con que se resuelve su confrontación entre ellas al que se plantea entre las mismas y una

²⁴⁹ Fundamento de Derecho 5 de la su resolución de 24 de febrero de 2004.

denominación social. En todo caso ha de tenerse en cuenta:

a) que el renombre o la notoriedad son hechos objetivos que el registrador, dada la naturaleza del procedimiento registral, tan solo puede apreciar con su criterio subjetivo, por lo que, en definitiva, la resolución que en el mismo recaiga podrá revisarse con medios de prueba idóneos en un procedimiento judicial;

b) que por el distinto alcance que tiene su conocimiento siempre será más fácil para el registrador apreciar la existencia del renombre que en la notoriedad;

c) y que, aunque se pretendiera profundizar en esa distinción, por un lado la concesión de reserva de una denominación, frente a lo alegado por el recurrente, es ajena a la actividad proyectada para la sociedad que pretenda utilizarla dado que la determinación de ésta no sólo es posterior a la obtención de la reserva, sino que es susceptible de modificación.

...”

Pero no solo la Disp. Adic. Decimocuarta de la LM se refiere a la problemática entre un nombre comercial o marca anteriores a una denominación social, sino que además su similar Decimoséptima de la propia LM dispone, como ya se señaló, la disolución de pleno derecho de la sociedad, así como la cancelación de oficio de su respectiva inscripción registral, para aquellos casos en donde una sentencia firme por violación de un derecho de propiedad industrial imponga un cambio de denominación social y el mismo no se lleve a cabo en el plazo de un año.

Así, se puede concluir que las soluciones brindadas por la LM para resolver las controversias entre signos distintivos previos y denominaciones sociales posteriores y entre denominaciones sociales previas y signos distintivos posteriores han dado a la figura de la denominación social dos dimensiones distintas: de un lado una subjetiva o personal, como nombre de un sujeto jurídico titular de derechos y obligaciones; y del otro, una objetiva o patrimonial, como nombre de un objeto sui generis formado por la pluralidad de bienes materiales e inmateriales e incluso por elementos no susceptibles de dominación jurídica (la empresa).²⁵⁰

²⁵⁰ MIRANDA SERRANO Luis María, "Algo está cambiando ..." cit., p. 42.

A este respecto afirma GONDRA ROMERO,²⁵¹ que "el nombre-firma no sirve sólo para dar a conocer la existencia e identidad de una sociedad en un negocio jurídico concreto, sino que exterioriza la sociedad como figura permanente y, por reflejo, a la empresa para cuya explotación aquélla se ha constituido. Por restringido que sea su uso, el nombre-firma siempre presenta una dimensión objetiva-patrimonial, incluso cuando la empresa utilice una denominación de otro tipo para anunciarse en el mercado. Su doble significado y función le confiere, pues, una doble dimensión en el Derecho. De un lado, una dimensión jurídico-subjetiva, en cuanto nombre de personas; de otro, una dimensión jurídico-objetiva, como denominación de la empresa, una realidad que para el Derecho pertenece a la esfera de los objetos. Dos dimensiones que, desde el ángulo de la dogmática jurídica, están en tensión dialéctica, pudiendo presentar puntos de fricción".

Estas soluciones ofrecidas por la LM ponen además de manifiesto, la dificultad que existe en la diferenciación entre el uso funcional de un nombre o signo en concepto de signo distintivo de la empresa (nombre comercial o marca) y de denominación social, no solo por el hecho de que erróneamente los empresarios han entendido que la inscripción de la denominación social en el RM otorga a su o sus titulares el

²⁵¹ GONDRA ROMERO, "El Nombre Comercial", en Revista de Derecho de Sociedades, núm. 8, 1997, p. 36.

derecho exclusivo de utilización en el mercado como distintivo empresarial, sino además por la dificultad de distinguir entre el ámbito de las relaciones jurídicas y el ámbito de las relaciones concurrenciales, campos de las denominaciones sociales y de los nombres comerciales o marcas, respectivamente.

10. INSCRIPCIÓN PREEXISTENTE DE UNA DENOMINACIÓN SOCIAL A LA DE UN NOMBRE COMERCIAL

Este supuesto se refiere a los casos en los que una persona, distinta al o los titulares de denominaciones sociales inscritas previamente ante el RMC y sin contar para ello con el debido consentimiento o autorización, realiza la solicitud de registro, mismo que puede llegar a obtener, de un nombre comercial o marca confundibles con dichas denominaciones sociales preexistentes.

Este problema en realidad surge cuando dicha denominación social previa no fue registrada además como nombre comercial o marca, toda vez que en dicho supuesto, sería de aplicación directa la prohibición de registro contemplada en el art. 5.1.b de la LM, por ello se considera prudente la protección de las denominaciones sociales previas en el ámbito de la propiedad industrial, inscribiéndose además como nombre comercial o marca ante la OEPM. Si esta segunda inscripción no se lleva a

cabo habrá que delimitarse el tipo de protección del que gozarán éstas denominaciones sociales.

Primeramente, es de señalarse que existe una posibilidad de que el titular de esta denominación social previa no inscrita ante la OEPM como nombre comercial o marca, se entere del intento de un tercero de inscribir dicha denominación social idéntica o una semejante como signo distintivo, y esto gracias a los mecanismos de publicidad existentes al momento de la tramitación, caso en el que podría encuadrarse en el supuesto contemplado en el art. 19.1 de la LM, toda vez que el o los titulares de dicha denominación social pueden verse efectivamente perjudicados.

"Artículo 19.-

Oposiciones y observaciones de terceros.

1. Una vez publicada la solicitud de la marca, cualquier persona que se considere perjudicada podrá oponerse al registro de la misma, invocando las prohibiciones previstas en el Título II.

2. ..."

La oposición tendrá éxito en la medida en que exista relación entre los productos o servicios designados con el signo distintivo solicitado y el objeto social o actividad(es) preponderante(s) de la sociedad oponente, en otras palabras, la oposición será exitosa en la medida en que se cumpla con el principio de especialidad.

Por su parte, el art. 20.1 LM establece que la OEPM examinará de oficio si la solicitud de marca o nombre comercial incurre en alguna de las prohibiciones contempladas en los artículos 5 y 9.1.b de la propia LM.

Es aplicable la protección referente a la prohibición respecto al nombre civil o la imagen que identifique a una persona distinta del solicitante de la marca, contenida en el art. 9.1.a de la LM, y ello por una razón simple: la denominación o razón social de una sociedad mercantil o entidad constituida es equiparable al nombre civil de las personas físicas, es decir que la denominación social es el nombre civil de una persona jurídica. Por lo que en caso de la eventual solicitud de registro ante la OEPM de esta denominación habría que argumentar esta prohibición para conseguir la anulación del trámite respectivo.

Esta afirmación encuentra además fundamento en la 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, al establecer en su art. 4.4, c), i) de manera literal que:

"Artículo 4.-

Otras causas de denegación o de nulidad relativas a conflictos con derechos anteriores

1...

2...

3...

4. Asimismo, cualquier Estado miembro podrá disponer que se deniegue el registro de una marca o si está registrada, que se declare su nulidad en los casos y en la medida en que:

a) ...

b) ...

c) El uso de una marca se pueda prohibir en virtud de un derecho anterior distinto de los

*mencionados en el apartado 2 y en la letra b)
del presente apartado en particular:*

i) un derecho al nombre;

...”

En el mismo orden de ideas, se podrá argumentar tanto a efecto de impugnar una solicitud de registro como para solicitar la anulación de un registro, la prohibición establecida en el art. 9.1.d de la LM, relativa a la prohibición de registro de marcas o nombres comerciales si anteriormente existe un nombre comercial, denominación o razón social confundible con aquellos, siempre y cuando se acredite su uso o notorio conocimiento en el conjunto del territorio español.

De conformidad con la definición del nombre comercial y a los signos que los podrán constituir, contenidos en el art. 87 de la LM²⁵² se puede afirmar que una denominación social podrá ser usada efectivamente como medio identificativo de una persona jurídica, es decir, como nombre comercial, ya sea que ésta esté

²⁵² "Artículo 87.- Concepto y normas aplicables.

1. 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.

2. En particular, podrán constituir nombres comerciales:

a. Los nombres patronímicos, las razones sociales y las denominaciones de las personas jurídicas.

...”

inscrita ante la OEPM o aún sin estarlo. Sabemos bien que no toda denominación social es por sí misma un nombre comercial, sino que dependiendo del tipo de uso que se le de a la misma podrá tener dicha calidad (nombre comercial) pero, y como ya quedó sentado en el tema relacionado con las denominaciones sociales, la legislación en muchos casos obliga a hacer constar en la documentación, etiquetas de productos, correspondencia, facturas, pedidos, entre otros, la denominación o razón social, el domicilio, datos de identificación en el RM, forma jurídica, etc., siendo así la propia denominación un elemento importante para acreditar que dicha denominación social ha sido utilizada como nombre comercial.

Dado el caso de que una denominación, por el tipo de uso que se le dé, sea utilizada como medio identificador en el tráfico económico, podrá pues beneficiarse de la protección contenida en el art. 9.1.d de la LM, que a su vez nos remite al art. 8o. del Convenio de París, citado en su momento, según el cual el 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.

Resulta lógico mencionar que el hecho de no registrar el nombre comercial implica una menor protección frente a aquellos que sí han sido registrados. No obstante, ha surgido un acercamiento

en el nivel de protección al considerar la normativa sobre propiedad industrial y la referente a la competencia desleal de manera conjunta.

En última instancia, la denominación social previamente registrada sería además objeto de la protección resultante de aplicar la legislación referente a la competencia desleal, particularmente los preceptos que contienen las figuras de actos de confusión, actos de engaño y, explotación de la reputación ajena, lo que legitima al titular de la referida denominación social a interponer las acciones contenidas en el art. 32 de la LCD.

De igual forma que en el apartado anterior, a su vez existen dos posibilidades:

- i. Que la denominación social esté siendo utilizada únicamente como tal, y
- ii. Que además sea utilizada en el tráfico económico como nombre comercial.

10.1. UTILIZACIÓN DE LA DENOMINACIÓN SOCIAL *STRICTO SENSU*

Si se está en un supuesto como el referido en el primer caso al que hemos hecho mención (utilizar la denominación social *stricto sensu*) la entidad societaria no podrá oponerse a la solicitud del nuevo signo distintivo, ni tampoco ejercitar acción de nulidad alguna contra dicho signo una vez concedido²⁵³, tal como se encuentra estipulado en el art. 52.2 del Reglamento de la Marca Comunitaria, por lo que es posible que se conceda un nombre comercial semejante o igual a una preexistente denominación social, sin que esta situación impida en ningún momento que ésta última pueda seguir siendo utilizada como denominación social y no como signo distintivo.

10.2. UTILIZACIÓN DE LA DENOMINACIÓN SOCIAL COMO NOMBRE COMERCIAL

Si por el contrario, se está en el supuesto de que una persona jurídica, que no registró como nombre comercial su denominación social, pero que a pesar de ello la utiliza como tal, dicha persona podrá oponerse al registro de una marca o nombre comercial posteriormente solicitados o a reclamar ante

²⁵³ A menos que se considere un supuesto de competencia desleal o que el registro posterior sea realizado en fraude de los derechos del titular de la denominación social.

las autoridades judiciales competentes la anulación del mismo si ya hubiera sido registrado, siempre que dicho signo distintivo se aplique a productos, servicios o actividades idénticos o similares, debiendo además probarse el uso prioritario de ésta en todo el territorio nacional y cuando exista riesgo de confusión con el público en general.

Así, el ente societario cuya denominación social utiliza como nombre comercial (quien ha adquirido la protección respectiva por su simple uso), podrá oponerse a la concesión del nombre comercial confundible con su denominación social e incluso a la concesión de la marca comunitaria, pudiendo ejercitar las acciones de nulidad correspondientes.

Pero la situación puede ser aún más grave, es decir, si existe una denominación social previa utilizada como nombre comercial y sus titulares no se oponen ni ejercitan acción de nulidad contra el nombre comercial confundible solicitado con posterioridad a la inscripción de su denominación, en cuyo caso nos encontraríamos en una situación de tolerancia²⁵⁴.

Lo anterior, hace arribar a la conclusión de que la manera en que la denominación social es utilizada nos indicará de manera

²⁵⁴ Una situación de tolerancia ocurre cuando la denominación social, debidamente inscrita en el RMC, es utilizada como nombre comercial y convive en un mismo mercado con la marca o nombre comercial solicitados y registrados con posterioridad ante la OEPM.

inequívoca la existencia o no de la prohibición relativa de registro.

10.3. SOLUCIÓN LEGAL AL CONFLICTO ENTRE UNA DENOMINACIÓN SOCIAL PREVIA Y UN SIGNO DISTINTIVO DE LA EMPRESA (NOMBRE COMERCIAL) POSTERIOR

La LM pretende dar solución a esta problemática otorgando al titular de dicha denominación social previa la facultad de oponerse al registro del nombre comercial o marca confundibles, asimismo a instar contra tal signo distintivo una acción de anulabilidad cuando su registro se haya llevado a cabo, sin haberse interpuesto en su momento la oposición respectiva.

En la actualidad y en contraposición a lo que sucedía bajo la LM/1988, la denominación social constituye un obstáculo ideal para impedir el acceso al registro de la OEPM de un nombre comercial o marca ulteriores a aquella, disponiendo la exposición de motivos de la vigente LM que:

"...

el 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 los que se usa dicha denominación o razón social, siempre que se pruebe el uso prioritario de ésta en todo el territorio nacional y exista riesgo cierto de confusión en el público”.

Aclarando que no todas las denominaciones sociales podrán impedir el registro ante la OEPM de un nombre comercial o marca posteriores, para ello aquellas deberán cumplir con dos condiciones:

- i. Que haya sido usada en el conjunto del territorio español o que goce de notoriedad en el mismo.

Establecido así por la propia LM al señalar que el titular de la denominación social deberá probar su uso o conocimiento notorio en el conjunto del territorio nacional.

Cabe señalar en este apartado primero, que el uso a que se refiere la LM no se refiere al hecho en concepto de nombre comercial o marca, sino al uso de la denominación social *stricto sensu* y, segundo, que a su vez la notoriedad mencionada para el caso de no poder probarse el uso de la denominación social en el conjunto del territorio español, no es la misma notoriedad exigida para los signos distintivos de la empresa (donde dicha notoriedad deviene del conocimiento del nombre comercial o marca por la generalidad del público del sector al que se destinan los productos, servicios o actividades por ellos distinguidos), sino que la notoriedad de la denominación social deviene del conocimiento que tengan de ella los diversos empresarios del sector al que pertenecen las actividades constitutivas del objeto social de la sociedad titular de la denominación social.

Los titulares de las denominaciones sociales que no cumplan los requisitos de uso o notoriedad antes señalados no podrán oponerse al procedimiento de registro ante la OEPM de un nombre comercial o marca confundible, ni podrán tampoco interponer la acción de anulabilidad cuando dicho signo distintivo

ha sido registrado sin haberse formulado en su momento la oposición respectiva.

- ii. Que exista un riesgo de confusión entre el nombre comercial o marca que pretende registrarse y la previa denominación social.

Este caso se refiere a la posibilidad de confusión entre los productos, servicios o actividades que se pretenden distinguir con la marca o nombre comercial, respectivamente, y las actividades constitutivas del objeto social de la sociedad titular de la denominación social preexistente.

Al momento de hacer dicha comparación resultarán de gran utilidad las pautas o criterios marcados al respecto por la OEPM y el TS entre las cuales MIRANDA SERRANO destaca los siguientes²⁵⁵:

"...

- a) *Se parte de un criterio básico y determinante cual es la atención que un consumidor medio presenta a un determinado tipo de producto, entendiéndose por*

²⁵⁵ MIRANDA SERRANO Luis María, "Algo está cambiando ..." cit., pp. 32 y ss.

tal el sujeto dotado de escaso discernimiento y perspicacia en las cosas jurídicas y económicas, y que procede sin mucha circunspección y atención; y esto sobre la base de que la protección de los signos distintivos de la empresa se dirige primordialmente a la defensa del consumidor normal, no al especialista, tratando de evitarle cualquier clase de confusión en el momento de elegir el producto.

b) Pese a lo anterior, suele distinguirse entre bienes de gran difusión y bienes distribuidos por prescriptores, de modo que mientras que para los primeros se requiere una mayor aptitud o capacidad distintiva de los signos, para los segundos, en cambio, se toleran en mayor medida las semejanzas y proximidades.

c) Además, se tiene muy en cuenta que en la realidad del tráfico el consumidor no tiene normalmente delante los dos signos, sino que contrasta la visión de uno con el simple recuerdo del otro, de forma que la confrontación entre signos se efectúa mediante una comparación de conjunto, que no precisa ni tener delante los dos signos, ni detenerse a aquilatar los distintos elementos que los integran; o, dicho de otro modo, que prima una confrontación sintética (consideración sólo de la imagen que el consumidor

tiene en su mente acerca del signo) sobre una valoración analítica (examen minucioso y simultáneo de los signos involucrados).

d) Por otra parte, el examen de los signos se configura atendiendo a sus aspectos gráficos, fonéticos y conceptuales y, en particular, a la combinación de todos ellos, completado por una visión sintética o de conjunto; bien entendido que para que exista riesgo de confusión se considera suficiente constatar la existencia de identidad o semejanza en cualesquiera de los tres aspectos anteriormente mencionados.

e) Finalmente, en el examen singularizado de cada uno de los elementos que componen el signo (sobre todo, cuando éste es complejo) suele destacarse cuál es el núcleo o elemento más distintivo del mismo entorno al cual el peligro de confundibilidad es mayor, entendiéndose que carecen de fuerza distintiva los indicativos de la forma social; lo que, por cierto, también rige a la hora de dilucidar la existencia o no de identidad entre denominaciones societarias, según mandato expreso contenido en el art. 408.3 del vigente RRM, que dispone que para determinar si existe o no identidad entre dos denominaciones se ha de prescindir de las indicaciones relativas a la forma

social o de aquellas otras cuya utilización venga exigida por la ley sobre el riesgo de confusión”.

Así pues, de conformidad con lo señalado por MARÍN LÓPEZ²⁵⁶, cuando concurren las circunstancias descritas en el inciso d) del art. 9.1 de la LM, cualquier persona jurídica podrá proteger su denominación social frente a un ulterior registro marca, aunque dicha denominación no se encuentre registrada como nombre comercial, incluso afirma dicho autor, cabría plantearse la posibilidad de articular una defensa alternativa de la denominación social frente a una marca posterior confundible, de la mano del inciso b) del propio art. 9.1 de la LM que prohíbe registrar como marca, sin la debida autorización, el nombre, apellido, seudónimo “o cualquier otro signo que para la generalidad del público identifique a una persona distinta del solicitante”. Si se está de acuerdo en que conforme a diversas resoluciones de la DGRN la denominación social es el “primer signo identificador” de la persona jurídica (21 de marzo de 1995), “signo distintivo” (22 de diciembre de 1995 y 8 de octubre de 1998) o uno de los “signos más relevantes” (22 de febrero de 1991), no debiera existir ningún inconveniente insuperable para entender que la denominación social es uno de esos signos identificadores de la persona (jurídica en este caso) a los que se refiere el referido inciso b) del art. 9.1 de la LM y

²⁵⁶ MARÍN LÓPEZ Juan José, “Nombre Civil ...” cit., p. 27.

que, consecuentemente, podría hacer valer dicho precepto para impedir el registro de una marca posterior confundible.

De cualquier forma, es razonable que el titular de una denominación social previamente inscrita se ampare adicionalmente bajo la LCD para los casos de confusión entre signos en donde la aplicación del derecho de marcas y nombres comerciales produzca resultados que vulneren los intereses de los consumidores (quienes son protegidos con más eficacia por la normatividad relativa a la competencia desleal). Lo anterior supone la posible admisión, en la práctica por parte de la autoridad judicial, con la intención de discernir la compatibilidad o no de una denominación social previa y un nombre comercial o marca posteriores, de un riesgo de asociación entre ambos.

Habrá que recordar que el art. 6o. de la LCD considera suficiente para fundamentar la deslealtad de una práctica concurrencial el riesgo de asociación por parte de los consumidores respecto de la procedencia de la prestación.

Para terminar este apartado resulta necesario hacer mención a que, de acuerdo con MARTÍ DE VESES PUIG²⁵⁷, una sociedad mercantil no debe olvidar nunca para preservar su denominación

²⁵⁷ MARTÍ DE VESES PUIG José Javier, "La denominación de las Sociedades Mercantiles y su posible colisión con los Signos Distintivos de la Propiedad Industrial", en *Homenaje a H. Baylos, Estudios sobre Derecho Industrial*, Barcelona, Grupo Español de la AIPPI, 1992, pp. 447 y 448.

o razón social de posteriores semejantes que además de la inscripción mercantil debe acceder al registro de la OEPM, solicitando un nombre comercial o marca, pues tal como dispone la resolución de la DGRN de 11 de septiembre de 1990:

"...

no corresponde a la normativa sobre denominaciones ni al Registro Mercantil prevenir o combatir el riesgo de confusión acerca de la procedencia de las actividades empresariales desarrolladas en el tráfico por Sociedades con denominaciones similares. La denominación no tiene por función normativo-típica distinguir en el mercado la actividad empresarial de la Sociedad evitando el riesgo concurrencial de confusión (a tal efecto dispone el ordenamiento de protección del nombre comercial y subsidiariamente, la tutela contra la competencia desleal), sino la más limitada de identificar, al sujeto responsable de las relaciones jurídicas".

11. SOLUCIÓN JUDICIAL MAYORITARIA AL CONFLICTO ENTRE SIGNOS DISTINTIVOS DE LA EMPRESA (NOMBRES COMERCIALES) Y DENOMINACIONES SOCIALES

Como consecuencia del apartamiento conceptual, normativo y registral del que los nombres comerciales y las denominaciones sociales han sido objeto, en la práctica se suscitaron diversos conflictos entre estas figuras, muchos de los cuales se dirimieron en los tribunales de justicia. En la mayoría de estos casos se resolvió decretar incurso en ilicitud concurrencial a la sociedad que mantenía inscrita en el RM su denominación social cuando, a pesar de la identidad o notoria semejanza apreciable entre ésta y un signo distintivo ulterior, así como a la conexión competitiva existente entre la actividad o actividades comprendidas en el objeto social de la sociedad y la realidad empresarial distinguida por el distintivo en cuestión, era susceptible de crear confusión entre el público, ordenando judicialmente la cancelación y modificación estatutaria y registral del nombre social como medida idónea para acabar con dicha situación de ilicitud.

La consideración jurídica sobre la que se apoya esta doctrina jurisprudencial se basa en las cláusulas generales del abuso del derecho y de la buena fe: la protección del derecho a la libre elección y adopción de una denominación social, sujetándose a

las normas que la legislación societaria establece a este respecto, no puede realizarse si se llegan a lesionar derechos subjetivos ajenos, siendo que si así ocurriera el ejercicio de dicho derecho debería entenderse como abusivo o contrario a la buena fe.

Por medio de esta corriente jurisprudencial se le reconoce a la denominación social una aptitud distintiva o diferenciadora de las actividades empresariales que constituyen el objeto social de la sociedad, siendo que en el caso contrario la medida fijada por estas sentencias, referente a la orden de modificación estatutaria y registral de la denominación social cuando resulte confundible con un signo distintivo empresarial previo, sin importar el uso que la sociedad haga de ella.

Se observa así que esta jurisprudencia otorga a la denominación social una faceta distintiva próxima a la que es inherente a los signos distintivos de la empresa y se dan los primeros pasos del proceso de industrialización de la denominación social.

CAPÍTULO V

**DEL NOMBRE COMERCIAL A
LA MARCA DE SERVICIO:
HACIA SU COORDINACIÓN
NORMATIVA Y REGISTRAL
CON LA DENOMINACIÓN
SOCIAL**

CAPÍTULO V

DEL NOMBRE COMERCIAL A LA MARCA DE SERVICIO: HACIA SU COORDINACIÓN NORMATIVA Y REGISTRAL CON LA DENOMINACIÓN SOCIAL

En este capítulo, se hará una descripción del apartamiento conceptual, funcional y normativo entre los nombres comerciales y las denominaciones sociales, además se plantean ciertas medidas y reformas legales que, de llevarse a cabo, acercarán a dichas figuras, clarificarán su situación actual y homogeneizarán los conceptos que habrán de utilizar, por un lado, la OEPM y, por el otro, el RMC al momento de otorgar la concesión del registro de nombres comerciales (o marcas de servicio) y de denominaciones sociales, respectivamente.

Sobre este respecto, vale la pena recordar que el nombre comercial al identificar a la empresa como un ente que opera en el tráfico mercantil (creando una identidad corporativa frente a su clientela), tiene una clara dimensión económica que lo diferencia de la denominación social, la que cumple única y exclusivamente una función jurídica, identificando al empresario en cuanto a sujeto de derechos y obligaciones, es decir,

identifica a la sociedad en el tráfico jurídico creando un sujeto distinto y separado de los socios que la integran.

Las razones expuestas en el párrafo anterior justifican el hecho de que los nombres comerciales y las denominaciones sociales tengan regímenes completamente diferentes. De un lado los nombres comerciales se registran en la OEPM habiendo superado el examen de las prohibiciones relativas y absolutas de registro contenidos en los arts. 5o. y siguientes de la LM; las denominaciones sociales en cambio se registran en el RMC y se encuentran sometidas al único límite de no adoptar una denominación social idéntica a la de otra sociedad preexistente.

12. APARTAMIENTO CONCEPTUAL, FUNCIONAL Y NORMATIVO ENTRE EL NOMBRE COMERCIAL Y LA DENOMINACIÓN SOCIAL

Como ya se ha mencionado a lo largo del presente trabajo de investigación, las ramas del Derecho que regulan las figuras del nombre comercial y de la denominación social se encuentran incomunicadas desde diversos ángulos o prismas, además de auxiliarse de organismos registrales diferentes e inconexos (OEPM, por lo que se refiere a los nombres comerciales y RM, por lo que hace a las denominaciones sociales).

Por una parte, el régimen jurídico de los signos distintivos y por tanto de los nombres comerciales se encuentra contenido en el derecho marcario, primordialmente en la LM y en la LCD; por la otra, el régimen jurídico de las denominaciones sociales se enmarca con la reglamentación referente a los entes colectivos, particularmente el Co.Co. y las leyes relativas a las sociedades mercantiles (LSC, LC, LORDA, LSGR, LAIE), así como en el RRM.

El apartamiento referido es incuestionable toda vez que por lo que hace al Derecho Societario, no existe impedimento alguno para que una sociedad adopte como denominación social una expresión denominativa idéntica o semejante a la que conforma un signo distintivo previo y ajeno, porque para el RM esta expresión denominativa se encuentra "disponible" para ser utilizada y registrada como "nombre social"²⁵⁸, ahora bien y en el mismo orden de ideas, en el Derecho de la Propiedad Industrial, no existe impedimento alguno para que un empresario registre como nombre comercial un signo denominativo que sea idéntico o semejante al de una denominación social, siempre que para la OEPM no sea confundible con otros signos distintivos previamente registrados.

²⁵⁸ Cabe señalar que la inscripción de una denominación social como nombre comercial no es directa, sino que está condicionada a: (i) la no existencia de un nombre comercial o marca registrados o solicitados anteriormente, idéntico o semejante, par actividades semejantes, y (ii) el cumplimiento de los requisitos previstos en la legislación marcaria.

En palabras de MARTÍ DE VESES PUIG²⁵⁹, hasta hace no tantos años quien deseaba constituir una nueva sociedad, esforzaba un poco su imaginación, escogía un nombre, solicitaba del Registro de Sociedades el pertinente certificado sobre la existencia o no de otra sociedad con idéntica denominación y si le llegaba un certificado negativo, se dirigía a una notaría y otorgaba la oportuna escritura constitutiva, sin confrontar previamente la posible coincidencia o semejanza con nombres comerciales, marcas o rótulos de establecimiento inscritos previamente en el entonces RPI (hoy OEPM), dato que naturalmente no constaría en el Registro General de Sociedades.

Por otro lado, igual indiferencia existía hacia las denominaciones sociales inscritas en el Registro General de Sociedades, por parte de quien solicitaba el registro de una marca, nombre comercial o rótulo ante el entonces RPI.

Esto se producía debido a que los signos distintivos de la empresa y las denominaciones sociales quedaban inscritos en registros diferentes, que operaban con absoluta independencia y con nula o escasa precaución consultiva o comprobatoria.

²⁵⁹ MARTÍ DE VESES PUIG José Javier, "La denominación de las Sociedades Mercantiles y su posible colisión con los Signos Distintivos de la Propiedad Industrial", en *Homenaje a H. Baylos, Estudios sobre Derecho Industrial*, Barcelona, Grupo Español de la AIPPI, 1992, p. 440.

Es indudable que al titular de un nombre comercial o marca le afecta y perjudica en gran medida la circunstancia de que una sociedad mercantil tenga acceso al RM bajo una denominación semejante y que bajo la misma desarrolle su actividad, pues ello constituye un ataque al *facere solus*, a la exclusiva inherente a tales privilegios, sobre todo cuando ello, bajo una apariencia legal, provoca el aprovechamiento fraudulento de un prestigio o reputación ganado con ímprobos esfuerzos. Fundamentada está, pues, la reacción del perjudicado acudiendo a la tutela de los Tribunales de Justicia.

Ante esta problemática, la DGRN ha manifestado en diversas resoluciones y particularmente en las de fechas 24 de febrero, 10 y 25 de junio de 1999, 4 de octubre de 2001 y 24 de febrero de 2004, la conveniencia de establecer causas legales de comunicación entre uno y otro sector del ordenamiento mercantil, a fin de evitar situaciones jurídicas controvertidas que, en no pocos casos, terminan dirimiéndose a través de procedimientos judiciales.

Así, en la citada resolución del 24 de febrero de 1999, se establece la conveniencia de:

"...

una mayor coordinación legislativa entre el Derecho de Sociedades y el de marcas, de suerte que el Registrador mercantil central o provincial pudiera denegar la reserva o inscripción de denominaciones sociales coincidentes con ciertos nombres comerciales o marcas, sin prejuzgar ahora si, a falta de normativa al efecto, pueden no autorizar el Notario e inscribir el Registrador por aplicación analógica de la norma del artículo 407.2 del Reglamento del Registro Mercantil la constitución o el cambio de denominación de sociedades o entidades cuando les conste por notoriedad que la nueva denominación coincide con signos distintivos de otra entidad, relevantes en el mercado e inscritas en el Registro de Propiedad Industrial, todo ello en aras de la seguridad jurídica preventiva que les corresponde garantizar, para impedir así la apropiación o utilización de tales signos como denominación social (cfr. los arts. 396.1 y, especialmente, 397 del Reglamento del Registro Mercantil, manifestación este último de una tendencia hacia la protección de los signos distintivos de la empresa frente a denominaciones societarias).

...”

En su similar de fecha 10 de junio del propio año 1999 se estableció que era conveniente:

"...

una mayor coordinación legislativa entre el Derecho de sociedades y el de marcas que impidiese la reserva o inscripción de denominaciones coincidentes con ciertos nombres comerciales o marcas de notoria relevancia en el mercado e inscritos en el Registro de la Propiedad Industrial.

..."

Por otra parte, la sentencia de 25 de junio de 1999 aclaraba que:

"...

Pese a las diferencias conceptuales y funcionales existentes entre las denominaciones sociales y los signos distintivos de las empresas, por el efecto indirecto que el uso de las primeras puede tener en el ámbito económico concurrencial, dada la no siempre clara distinción entre la identificación del empresario como persona jurídica y la de la empresa o actividad empresarial que aquél lleva a cabo, fuera conveniente, tal como señaló la reciente Resolución de 24 de febrero del presente año, establecer una

mayor coordinación legislativa entre el Derecho de sociedades y el de marcas que impidiese la reserva o inscripción de denominaciones sociales coincidentes con ciertos nombres comerciales o marcas de notoria relevancia en el mercado inscritos en el Registro de la Propiedad Industrial.

...”

Adicionalmente, la resolución de 4 de octubre de 2001 impide olvidar que:

“...

La doctrina de este Centro, tras señalar las evidentes diferencias conceptuales y funcionales existentes entre la denominación social y el nombre comercial, destinada la primera a identificar a un sujeto de derecho, parte en relaciones jurídicas y titular de un patrimonio responsable de ellas, en tanto que la segunda busca prevenir el riesgo de confusión acerca de las actividades empresariales desarrolladas en el tráfico mercantil, viene reiterando la conveniencia de una mayor coordinación normativa entre el derecho de sociedades y el de marcas en aras a evitar la admisión de denominaciones sociales coincidentes con nombres comerciales o marcas de notoria relevancia

social (cfr. Resoluciones de 24 de febrero, 24 y 25 de junio de 1999 o 10 de junio de 2000).

..."

Por último, y en línea con las anteriores resoluciones, esta misma DGRN se pronuncia en su resolución de 24 de febrero de 2004, en la que se constata que:

"...

En más de una ocasión la doctrina de este Centro ha lamentado la falta de una normativa lo suficientemente clara como para poder fundar el rechazo de una denominación social por su coincidencia o la confusión que pudiera generar con unir marca o nombre comercial generalmente conocido y asociado a un producto o empresa. Y ello pese a que denominación y marcas o nombres comerciales operan, conceptual y funcionalmente, en campos y con finalidades distintas: la primera como signo de identificación en el tráfico jurídico de un sujeto titular de derecho, y obligaciones derivadas de las relaciones jurídicas en que sea parte; y las segundas como identificadores en el mercado de los productos o servicios de una empresa, o de esta misma, frente a los de otras competidoras, pues la no

siempre clara diferenciación entre un empresario su empresa y sus productos hacía conveniente una mayor coordinación normativa sobre el particular (vid. Resoluciones de 24 de febrero, 24 de junio y 25 de noviembre de 1999, 10 de junio de dos mil y 4 de octubre de 2001; entre otras).

...”

Las resoluciones del 24 de febrero y 10 de junio de 1999 son particularmente importantes, a juicio de Luis María MIRANDA SERRANO²⁶⁰, porque fueron las primeras que implicaron la concienciación por un lado, de la existencia del problema referente a la falta de coordinación entre los derechos societario y mercantile, y por el otro, la conveniencia de evitar dicho problema coordinando ambas asignaturas.

A este respecto, los legisladores españoles no han dejado de lado la polémica a que se ha hecho referencia a lo largo del desarrollo del presente trabajo de investigación, tal y como lo pone de manifiesto la inserción en la LM de la Disp. Adic. Decimoctava que a la letra dispone:

²⁶⁰ MIRANDA SERRANO Luis María, “¿Hacia una Coordinación...”, cit. p. 333.

"DISPOSICIÓN ADICIONAL DECIMOCTAVA.-

Proyecto de Ley de denominaciones de personas jurídicas.

El Gobierno, en el plazo oportuno y tras los estudios y consultas que fueren necesarios, remitirá al Congreso de los Diputados un proyecto de Ley sobre el régimen de las denominaciones sociales de las entidades jurídicas".

El mero hecho de haber incluido un precepto de esta naturaleza en una Ley dedicada a los signos distintivos empresariales, hace constar de manera clara que por lo que al legislador español respecta, la relación entre éstos y las denominaciones sociales es a todas luces incuestionable. Aunado a lo anterior, es de señalar que existen un par de Disp. Adic. que se encargan de regular las relaciones entre las denominaciones de entidades jurídicas con las marcas y los nombres comerciales, sin haber esperado a la emisión de la normativa señalada en la anteriormente señalada Disp. Adic. Decimoctava de la LM.

13. LA INCOMUNICACIÓN ENTRE LOS RÉGIMENES DEL NOMBRE COMERCIAL Y DE LA DENOMINACIÓN SOCIAL

Una vez, estudiados por separado los antecedentes, conceptos y situaciones actuales de las figuras centrales de este trabajo de investigación (nombres comerciales y denominaciones sociales), no resulta extraño mencionar que hasta hace algunos años existía una incomunicación normativa total en el régimen de cada uno de ellos.

Esta incomunicación fue apreciable tanto por el lado del Derecho Marcario como por el lado del Derecho Societario, así para el primero, los signos distintivos de la empresa podían acceder registralmente a la OEPM siempre que no fueran confundibles con otros signos distintivos previamente registrados, lo que significa que nada impedía que pudiera registrarse en dicha OEPM un signo denominativo a título de marca, nombre comercial o rótulo de establecimiento idéntico o notoriamente semejante a la denominación social que se encontraba inscrita previamente en el RMC.

Por lo que hace al Derecho Societario, se equilibraba la situación al poder una sociedad mercantil adoptar como denominación social una expresión denominativa idéntica o semejante a la que conformaba un signo distintivo previo, toda vez que la doctrina

consideraba que dicha expresión denominativa (constitutiva del signo distintivo empresarial) se encontraba disponible para ser registrada y utilizada como denominación social.

Esta incomunicación normativa y registral se encontraba en las diferencias conceptuales y funcionales entre los signos distintivos de la empresa, particularmente el nombre comercial y las denominaciones sociales, es decir: por una parte, el nombre comercial obedece a la facultad que otorga el ordenamiento a los empresarios para constituir derechos de exclusiva sobre ciertos signos con el propósito de distinguir concurrencialmente a sus empresas de otras idénticas o similares que compiten en el mismo mercado; y por la otra, la denominación social constituye el nombre necesario para satisfacer el deber y el derecho a la identificación e individualización que tiene todo sujeto de derecho, como titular de derechos y obligaciones contraídas jurídicamente.

Así, se puede afirmar que las diferencias entre los nombres comerciales y las denominaciones sociales, se centran fundamentalmente en dos premisas: la primera, se refiere a las diferentes realidades por ellas identificadas y diferenciadas, y la segunda en cambio, a los distintos ámbitos en los que están

llamadas a desempeñar sus cometidos identificadores y diferenciadores²⁶¹.

El divorcio existente, en la teoría y en la práctica, y a niveles conceptual, funcional y jurídico entre nombres comerciales y denominaciones sociales encuentra su fundamento en dos hechos: primero, que no existe una conexión entre el RMC y la OEPM y segundo, que no existen mecanismos eficaces de control recíproco entre ambos registros, a fin de evitar coincidencias entre los primeros y las últimas.

Lo expuesto en los párrafos anteriores explica que para el legislador no exista problema alguno de dicha incomunicación, pues los signos distintivos de la empresa tienen una dimensión completamente objetiva y están llamados a desarrollar su cometido diferenciador en el ámbito del tráfico concurrencial del mercado, y las denominaciones sociales tienen una dimensión puramente personal o subjetiva y están llamadas a desarrollar su cometido identificador en el tráfico negocial y procesal o jurídico. Lo que supone que pudieran coexistir sin problemas signos distintivos de la empresa y denominaciones sociales confundibles, salvo si los signos distintivos invadían el campo de las denominaciones sociales o éstas últimas invadían el campo de aquellos.

²⁶¹ MIRANDA SERRANO Luis María, "Algo está cambiando ...", (op. cit.) p. 22.

Habrá que señalar dos extractos de resoluciones que entran al estudio de las figuras que nos referimos, emitidas tanto por el TS²⁶² como por la DGRN²⁶³ en donde señalan respectivamente que:

"...

la denominación social y el nombre comercial se desenvuelven en distintas esferas de actuación. Tienen diferente régimen jurídico y responden a funciones diversas. La denominación social es un signo de identidad personal, identifica al titular (empresario) a modo de un nombre, y con él opera en el tráfico jurídico como sujeto de derechos y obligaciones. El nombre comercial es un signo de identidad empresarial, el signo distintivo de esta actividad con aptitud para diferenciarla de otras actividades iguales o similares, y con él opera el empresario en el tráfico económico. En principio, parece claro que, de no utilizarse una denominación social como marca o nombre comercial, no existe incompatibilidad.

²⁶² Véase la sentencia del TS de 18 de mayo de 2006 (en revista *La Ley*, Núm. 6514, miércoles 28 de junio de 2006).

²⁶³ Véase la resolución de la DGRN de 24 de febrero de 2004 (en BOE Núm. 90, 14 de abril de 2004).

...”

”...

denominación y marcas o nombres comerciales operan, conceptual y funcionalmente, en campos y con finalidades distintas: la primera como signo de identificación en el tráfico jurídico de un sujeto titular de derechos y obligaciones derivadas de las relaciones jurídicas en que sea parte; y las segundas como identificadores en el mercado de los productos o los servicios de una empresa, o de ésta misma, frente a los de otras competidoras.

...”

14. ¿ES NECESARIA LA EXISTENCIA DE UNA COORDINACIÓN NORMATIVA Y REGISTRAL EN MATERIA DE NOMBRE COMERCIAL Y DE DENOMINACIÓN SOCIAL?

Los Derechos Marcario y Societario han dejado de ser sectores normativos incomunicados completamente, pasando a establecerse entre ellos ciertas vías o cauces de comunicación; lo que ha devenido en un acercamiento de las denominaciones sociales a los signos distintivos de la empresa o al llamado

sometimiento de la denominación social a un proceso de industrialización²⁶⁴.

La LM ha instaurado un tratamiento preventivo a los conflictos entre signos distintivos de la empresa y denominaciones sociales, con lo que se innova de forma relevante el Derecho preexistente, pasando de una situación de incomunicación normativa y registral a otra completamente diferente en la que se arbitran legalmente ciertos puentes o vasos comunicantes entre los Derechos de Marcas y de Sociedades. Por lo que no es incorrecto afirmar que la LM inaugura en el plano de la *lege data* un diálogo o entendimiento normativo entre dos culturas y dos disciplinas jurídicas tan distintas como la de propiedad industrial y la societaria²⁶⁵.

Una vez delimitada la problemática existente entre las instituciones jurídicas objeto de estudio y con el ánimo de evitar el uso indebido de las denominaciones sociales como nombres comerciales, cuando existe un signo distintivo previamente registrado o el uso de un nombre comercial cuya expresión denominativa fue inscrita con antelación como denominación social en el RM correspondiente, se ha debatido acerca de las posibles soluciones que pueden llevarse a cabo.

²⁶⁴ FONT GALÁN, "Prologo" en *Denominación Social y Nombre Comercial. (Funciones y Disfunciones)*, Madrid, Marcial Pons, 1997.

²⁶⁵ MIRANDA SERRANO Luis María, "Algo está cambiando ...", (ob. cit.) p. 25.

En primer término, se ha considerado la ampliación de la prohibición referente a que los entes societarios de nueva creación no pueden adoptar como denominación propia una denominación idéntica previamente registrada, para además prohibir que dichas nuevas denominaciones sociales se confundan con marcas o nombres comerciales previamente registrados.

Solución que no resulta del todo acertada, y ello debido al hecho de que el término "confusión" es más complejo que la "identidad", lo que implica la posibilidad de que la parte afectada pueda defenderse en los ámbitos administrativo y judicial, situación que restaría celeridad a la inscripción de una nueva sociedad mercantil, lo que no puede tolerarse de ninguna manera en materia de inscripción de sociedades.

Por otro lado, sería indispensable la vinculación a un objeto social determinado al momento de solicitar la certificación negativa, situación que no acontece actualmente y que implicaría la adición de una dificultad para la creación de nuevos entes societarios.

Esta propuesta de solución supondría además una coordinación informática entre las bases de datos de la OEPM y del RMC²⁶⁶, asimismo con la Oficina de Armonización del Mercado Interior (en adelante "**OAMI**")²⁶⁷, aunque no se debe dejar de lado, como bien afirma GONZÁLEZ BUENO, la existencia de los nombres comerciales notorios y renombrados, los que a pesar de no estar inscritos en ningún tipo de registro, gozan de la protección otorgada por la legislación respectiva²⁶⁸, pero como se expuso anteriormente, de llevarse a cabo las propuestas señaladas, éstos gozarían de la protección otorgada por las disposiciones relativas a la Competencia Desleal.

A este respecto, y con intención de favorecer la interrelación entre Registros Públicos, el RRM dispone:

²⁶⁶ Afirma a este respecto GÓMEZ MONTERO en "El permanente conflicto ..." (ob. cit.) p. 274, que le parece francamente difícil que se pueda llegar a establecer una coordinación entre el RMC y la OEPM que llevase a enjuiciar a estos Organismos los conflictos que se pueden producir: bien entre las solicitudes de protección en la OEPM de marcas o nombres comerciales con denominaciones sociales preexistentes en el RMC, pero no usadas en el tráfico económico como nombre comercial; bien entre una denominación social que pretenda acceder al RMC pero que resulte coincidente con signos distintivos (especialmente, marcas) ya inscritos en la OEPM.

²⁶⁷ La OAMI es la agencia de la Unión Europea encargada del registro de las marcas comunitarias, dibujos y modelos comunitarios, los que confieren a su titular un derecho unitario, con plena validez en todos los Estados miembros de la Unión a través de un único procedimiento.

²⁶⁸ GONZÁLEZ-BUENO CATALÁN DE OCÓN Carlos, *Marcas Notorias y Renombradas en la Ley y en la Jurisprudencia*, Madrid, La Ley, 2005, pp. 292 y ss.

"Artículo 396.-

Inclusión de entidades no inscribibles en la Sección de denominaciones.

1. En la Sección de denominaciones del Registro Mercantil Central podrán incluirse las denominaciones de otras entidades cuya constitución se halle inscrita en otros Registros públicos, aunque no sean inscribibles en el Registro Mercantil, cuando así lo soliciten sus legítimos representantes.

2. La solicitud, ajustada al modelo oficial, deberá ir acompañada de certificación que acredite la vigencia de la inscripción en el Registro o Registros correspondientes".

"Artículo 397.-

Inclusión de denominaciones de origen.

1. En la Sección de denominaciones del Registro Mercantil Central podrán incluirse las denominaciones de origen.

2. La solicitud de inscripción se formulará por el Consejo Regulador correspondiente, a la que se

acompañará la resolución administrativa por la que se apruebe la denominación”.

Los mencionados artículos fueron criticados en su momento por GARRIDO CERDÁ²⁶⁹, por suponer un deseo de dar al RMC unas funciones que no le competen, además de invadir el campo de protección de las propiedades industriales²⁷⁰, considerando también que infringe tanto al entonces vigente art. 2.2 de la LSA, hoy art. 7o. de la LSC, por prohibir la inscripción de sociedades cuya denominación se ajusta a la legislación societaria, alegando ser idéntica a alguna de las que figuren incluidas en la sección de Denominaciones del RMC—refiriéndose lógicamente a todas ellas y, por tanto, a las que se “incluyen” por la vía de los arts. 396 y 397 del RRM—como al art. 17.3 del Co.Co. que establece el carácter informativo del RMC, en tanto que el RRM le confiere al RMC mayores funciones.

Lo anterior deja entrever la tendencia existente hacia la protección de los signos distintivos no sólo entre sí, sino también frente a denominaciones societarias.

²⁶⁹ GARRIDO CERDÁ Emilio, “La Denominación Social” ... cit., p. 626.

²⁷⁰ Véase al respecto CACHÓN BLANCO José Enrique, “Relaciones entre Signos Distintivos de la empresa y Denominaciones Sociales”, en *Actualidad Civil (Ed. Semanal)*, No. 48, Madrid, Actualidad Editorial, 28 de diciembre de 1992-3 de enero de 1993, p. 839.

Pero la situación no termina ahí, es decir, lo antes señalado se refiere al caso de que para constituir una nueva sociedad al solicitar la certificación negativa se tome en cuenta la inexistencia en la base de datos de marcas (nacionales o comunitarias) o nombres comerciales previamente registrados idénticos o similares; pero cabe además un supuesto adicional: que una vez registrada la denominación social, se solicite la inscripción de un nombre comercial nuevo que se confunda con aquella. Parecería excesivo solicitar para el debido registro de una marca o nombre comercial la consulta de la base de datos del RMC para determinar que no existe una denominación social previamente registrada que se confunda con la marca o nombre comercial que se pretende registrar.

Por lo anterior, aunado a lo que ocurre actualmente—al momento de solicitar la certificación negativa del RMC, en el impreso se hace referencia a la conveniencia de consultar el registro de marcas y nombres comerciales de la OEPM para evitar posibles colisiones— parecería correcta la propuesta antes citada, de compartir una base de datos entre el RMC y la OEPM e incluso la OAMI para que al momento de registrar las denominaciones sociales y los nombres comerciales se consulte dicha base y, en la medida de lo posible, se eviten las futuras controversias que terminan ventilándose por regla general ante los Tribunales competentes.

Pero en adición a lo mencionado, haciendo uso de esta base de datos, inhibir a través de algún tipo de coste adicional o cargo extra, (es decir, el hecho de que a partir de que exista una base de datos compartida entre el RMC, la OEPM y la OAMI, las personas que soliciten el registro de una marca o nombre comercial, puedan hacer el pago de una "reserva" de dicha expresión denominativa para ser ellos mismos, o las personas que ellos autoricen, quienes tengan el derecho de utilizarla como denominación social en caso de constituir una sociedad mercantil posteriormente, o las personas que registren la denominación social de una sociedad mercantil hicieran el mismo pago de "reserva" antes referido, para que su denominación social únicamente pudiera ser utilizada o registrada como marca o nombre comercial por ellos mismos o por las personas a que ellos autoricen) la inscripción o registro de: por un lado, alguna denominación social si existe un nombre comercial o marca idéntico o similar previamente registrado y, por otro lado y a la inversa, un nombre comercial o marca si antes de la solicitud de registro existe inscripción alguna de denominación social igual o confundible con éstos.

Es de señalar que esta posible solución sólo clarificaría los supuestos en que un nombre comercial puede confundirse con una denominación social previamente existente, ya que, la

protección de los nombres comerciales existe por su simple uso, es decir, aunque los nombres comerciales no estuvieran registrados en la nueva base de datos, estarían protegidos por el solo hecho de ser utilizados en el tráfico económico, implicando además la consecuencia de disminuir el universo de expresiones denominativas que podrían ser utilizadas como denominaciones sociales de las nuevas sociedades mercantiles, toda vez que existen en mayor cantidad los nombres comerciales respecto a las denominaciones sociales.

Por lo que hace a los nombres comerciales confundibles y de distintos propietarios que existen en la actualidad, sería necesario continuar con el trato que se les está dando o darles la protección resultante del empleo de la normatividad aplicable a la Competencia Desleal y, en su caso, dirimir las controversias que se susciten a través de los procedimientos correspondientes y ante los Tribunales competentes.

Todo lo anterior como propuestas de solución a los conflictos que se plantean en los choques que existen entre los nombres comerciales y las denominaciones sociales, pero por lo que se refiere a la coordinación normativa, habremos de remitirnos a la reforma de derecho que propone Luis María MIRANDA SERRANO²⁷¹, en la que en su opinión habría de reformarse principalmente en

²⁷¹ MIRANDA SERRANO Luis María, "¿Hacia una Coordinación...", cit., pp. 350 y 351.

cuanto al derecho regulador de la denominación social, los requisitos de idoneidad y de disponibilidad del signo-nombre.

- i. En cuanto al requisito de idoneidad, según el propio MIRANDA deberían prohibirse las denominaciones sociales formadas por expresiones carentes de fuerza diferenciadora, tales como las genéricas y descriptivas, de igual modo que acontece en los signos distintivos de la empresa.

- ii. Por lo que hace al requisito de disponibilidad, el propio autor señala que debería ampliarse el espectro de signos respecto de los cuales la denominación social habría de diferenciarse. Así, el criterio resultante que determinara la disponibilidad de la denominación tendría que ser la confundibilidad, tal y como acontece en la rama de los signos distintivos de la empresa, en perjuicio del principio que rige en el derecho positivo vigente de identidad, el cual no apremia ni impide de forma alguna las confusiones en el tráfico económico, sino sólo el error en la identificación y designación del sujeto jurídico en el tráfico comercial y procesal, desde la perspectiva de la seguridad del crédito.

De igual forma, y como consecuencia de la reforma propuesta anteriormente²⁷², sería necesario reformar el Derecho de Marcas para añadir al requisito de disponibilidad de los signos distintivos *stricto sensu*, la exigencia de la no confundibilidad del signo que se intenta inscribir, con las denominaciones sociales previamente registradas en la base de datos del RMC o, en su caso, el nuevo Registro o base de datos compartida entre el RMC, la OEPM y la OAMI.

Por último, sólo resta señalar que con esta posible reforma se produciría seguramente un equilibrio entre la teoría que define a la denominación social única y exclusivamente como el nombre de una persona jurídica y su similar que la define como un signo distintivo de la empresa.

²⁷² Esta reforma se plantea para evitar la interpretación forzada del artículo 407 del RRM a que se refiere BENAVIDES DEL REY, José Luis, en "Denominaciones Sociales ..." (ob. cit.) pp. 74 y 75, al señalar que "Dada la actual redacción del Reglamento del Registro Mercantil, la única posibilidad que hay para el Registrador Mercantil Central de tener en consideración los signos de la propiedad industrial en la expedición de la certificación negativa de este Registro, es la de hacer una interpretación absolutamente amplia y poco literal del artículo 407. Con esta mínima base legal el Registrador podría rechazar una denominación social si existe un signo de propiedad industrial que le conste por notoriedad que coincide con la denominación solicitada. Como puede verse, esto supone una interpretación absolutamente forzada de la expresión "entidad", incluyendo en ella, no sólo las denominaciones de otros entes, sino también a los signos distintivos de propiedad industrial de las entidades, inscritas o no".

15. TRÁNSITO DE LA FIGURA DEL NOMBRE COMERCIAL HACIA LA MARCA DE SERVICIO

En este apartado se señalará la conveniencia de eliminar el carácter registral de los nombres comerciales en favor de la figura de la marca de servicio, y ello en virtud de que tal y como más adelante se puede observar, la protección jurídica que actualmente brindan los nombres comerciales, sin problema alguno puede ser ofrecida por la marca de servicio. Aunado a lo anterior, se estaría en el supuesto de que la LM no tendría el régimen de marcas por un lado y el régimen de nombres comerciales por el otro, es decir, en la LM quedaría un único régimen que podría fin a las incompatibilidades entre dichos regímenes.

Así las cosas, en el siguiente tema se hará una propuesta de reforma legislativa mediante la cual se elimine el carácter registral de los nombres comerciales, de conformidad con lo siguiente.

15.1. PROPUESTA DE ELIMINACIÓN DEL CARÁCTER REGISTRAL DEL NOMBRE COMERCIAL

Existe una corriente de la doctrina que considera que actualmente se suscita una problemática en cuanto a la

convivencia de las marcas y de los nombres comerciales²⁷³, problemática de fácil solución, de acuerdo a normas claramente establecidas, toda vez que entre éstas y aquellos prima el principio de prioridad en la solicitud registral, lo que implica que para el caso de controversia preponderará, ya sea en el correspondiente procedimiento de registro o en las acciones judiciales relativas, el nombre comercial o la marca que haya solicitado su registro con antelación al otro signo distintivo.

A pesar de ello, han surgido problemas de difícil solución entre ambas figuras, como consecuencia de que según la jurisprudencia, para juzgar la incompatibilidad entre un nombre comercial o una marca previamente solicitados, debía seguirse un criterio más tolerante si el nombre comercial que se pretendía registrar coincidía con la denominación social del solicitante²⁷⁴.

Un problema adicional prorrumpe por la vigente protección de los nombres comerciales de conformidad con el art. 80. del Convenio de París, mismo que dispone de manera literal que:

²⁷³ Véase al respecto, BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO Alberto, "Denominaciones Sociales, Signos Distintivos de la Empresa y Nombre de Dominio", en *Derecho de Sociedades*, Madrid, McGraw Hill, 2001, Vol. 1, p. 4 y ss.

²⁷⁴ Este criterio carece de fundamento pues el empresario no está obligado a adoptar como nombre comercial su propio nombre o denominación social, aunado al hecho de que el empresario cuyo nombre civil o denominación social fuese confundible con otro signo previamente registrado puede elegir como nombre comercial un nombre diferente.

"Artículo 8o.-

El 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".

El referido precepto podrá ser conjurado por los propios ciudadanos españoles de conformidad con el art. 3.3 de la LM que dispone:

"Artículo 3.- Legitimación.

1. *Podrán obtener el registro de marcas o nombres comerciales las personas naturales o jurídicas de nacionalidad española y las personas naturales o jurídicas extranjeras que residan habitualmente o tengan un establecimiento industrial o comercial efectivo y serio en territorio español o que gocen de los beneficios del Convenio de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial de 20 de marzo de 1883, de conformidad con lo establecido en el Acta vigente en España de este Convenio, denominado en lo sucesivo «Convenio de París», así como los nacionales de los miembros de la Organización Mundial del Comercio.*

...

3. *Las personas mencionadas en el apartado 1 podrán invocar la aplicación en su beneficio de las disposiciones del Convenio de París y las de cualquier otro Tratado Internacional ratificado por España, en cuanto les fuere de aplicación directa, en todo lo que les sea más favorable respecto de lo dispuesto en la presente Ley”.*

Además de estos problemas, podemos citar como uno extra el hecho de no existir protección de nombres comerciales a nivel comunitario.

Tal como señala el referido art. 8o. del Convenio de París, la protección del nombre comercial no está sujeta a su registro, por lo que se puede deducir que, de acuerdo a tal cuerpo normativo, la protección que resulta de aplicar las disposiciones relativas a la Competencia Desleal será suficiente.

De conformidad con lo antes señalado, el nombre comercial extranjero inscrito en su país de origen recibirá en España la protección que corresponda de conformidad con la legislación española en materia de nombres comerciales registrados, mientras que si el nombre comercial extranjero no estuviera inscrito, sólo recibiría la protección propia de los nombres

comerciales notorios, teniendo al menos las siguientes facultades²⁷⁵:

- i. Facultad de impugnar marcas y nombres comerciales registrados con posterioridad, sometido a un plazo de caducidad.
- ii. Facultad de interponer las acciones previstas en la normatividad referente a la competencia desleal.
- iii. Oponerse al registro de una marca o nombre comercial solicitado, de conformidad con el art. 19 de la LM por tratarse de un interesado que se considere perjudicado²⁷⁶.

Ahora bien, el art. 9.1.d) de la LM ha impuesto una prohibición relativa al registro de nombres comerciales al establecer:

"Artículo 9.-

Otros derechos anteriores:

...

²⁷⁵ CACHÓN BLANCO José Enrique, "Relaciones entre ...", cit. p. 834.

²⁷⁶ Es de señalar que la prohibición legal se extiende de conformidad con el artículo 7 de la LM a los nombres comerciales anteriores.

d. El 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. Cumpliéndose estas condiciones, de igual protección gozarán los extranjeros que de acuerdo con el artículo 3 de esta Ley puedan invocar el artículo 8 del Convenio de París o el principio de reciprocidad, siempre que acrediten el uso o conocimiento notorio en España de su nombre comercial no registrado”.

Es decir, que para que acontezca esta prohibición es necesario que se den los siguientes supuestos:

- i. Solicitar el registro de una marca o nombre comercial que, por ser idéntico o semejante a una denominación social previamente existente y por ser también idéntico o similar el ámbito de aplicación de los mismos, ocasione riesgo de confusión entre los consumidores.

- ii. Que dicha denominación social sea previa a la solicitud de registro de marca o nombre comercial correspondiente.
- iii. Que el titular de la denominación social no sea quien solicita el registro de dicha marca o nombre comercial.
- iv. Que el titular de la denominación social no haya permitido al solicitante registrar como marca o nombre comercial el signo que se confunde con dicha denominación social.
- v. Probar que la denominación social se usa o se conoce notoriamente en el conjunto del territorio nacional.

En correspondencia y siendo coherentes, la Disp. Adic. Decimocuarta de la LM²⁷⁷ preceptúa la prohibición de otorgamiento de denominaciones a personas jurídicas que puedan originar confusión con una marca o nombre comercial notorios o renombrados.

²⁷⁷ Se expuso supra. Denominación Social.

Por todo lo mencionado anteriormente, y atendiendo al hecho de que la LM ha aproximado de tal modo la regulación de las figuras de nombre comercial y marca de servicio hasta el punto en que las diferencias entre unos y otras se han difuminado extraordinariamente, de modo que, como afirma OTERO LASTRES²⁷⁸, es difícil—por no decir imposible—su diferenciación en la práctica, no habrá que dejar de lado la propuesta de reforma legislativa que cada vez hace más eco en el ánimo de los doctrinarios y legisladores referente a la supresión de la regulación y protección registral del nombre comercial, tal y como no hace mucho tiempo ya sucedió con los rótulos de establecimiento.

Con esta propuesta se eliminaría la problemática referida, toda vez que la protección registral del nombre comercial estaba justificada hasta antes de la existencia y protección que brindan las marcas de servicio, mismas que otorgan la protección que en la actualidad brinda el registro de un nombre comercial; pero con la importante diferencia de que no existirían los problemas citados entre los regímenes de los nombres comerciales y de marcas, respectivamente.

²⁷⁸ MARÍN LÓPEZ Juan José, "Nombre Civil, Denominación Social y Nombres de Dominio", en *Pe. i. Revista de propiedad intelectual*, Bercal, S.A., Núm. 10, Madrid, enero-abril 2002, p. 774.

Es de señalar que los nombres comerciales no inscritos también gozarían de protección aún y cuando no se registraran como marcas de servicio y ello es factible por medio de las normas de competencia desleal, lo que se traduciría en una perfecta compatibilidad con el régimen de las marcas.

En consecuencia, de conformidad con BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO²⁷⁹, parece evidente que se clarificaría la relación entre los nombres comerciales y las marcas, si se suprimiese el registro de los primeros. Lo cual, a su vez implicaría que los empresarios que pretendieran contar con la protección registral de un signo distintivo para llevar a cabo determinadas actividades, habrían de realizar dicho registro pero de una marca de servicio y no de un nombre comercial, en tanto que los nombres comerciales no inscritos contarían con la protección que brinda la legislación relativa a la competencia desleal. Con ello, la marca de servicio estaría plenamente sujeta al régimen legal de las marcas y los nombres comerciales no registrados estarían regulados y protegidos por una normatividad fundamentalmente referida a las circunstancias específicas en que se produjera la utilización del nombre comercial y de otros signos competidores.

²⁷⁹ BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO Alberto, *Introducción a las Marcas y otros Signos Distintivos en el Tráfico Económico*, Navarra, Aranzadi, 2002, pp. 245 y ss.

**15.1.1. PROTECCIÓN DEL NOMBRE COMERCIAL
UNA VEZ DEJE DE SER FIGURA REGISTRABLE
EN LA OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y
MARCAS**

Para empezar este apartado, se habrá de señalar que no se parte de cero, es decir, que se cuenta con un antecedente plenamente definido y si cabe decir reciente, es decir, la protección que se les ha venido brindando a los rótulos de establecimiento una vez entró en vigor la LM—que supuso la eliminación de su carácter registral.

Así, la principal protección de la que gozarían los nombres comerciales tras la reforma legal correspondiente (entendiéndola como la propuesta de reforma legal mediante la cual los nombres comerciales dejarían de ser, a efectos de la LM, signos distintivos de la empresa registrables ante la OEPM, en adelante "**la reforma**"), sería la referente a la competencia desleal. Por otra parte, y tal como sucedió con los rótulos de establecimiento, para facilitar la cancelación de los nombres comerciales habrá que atender lo siguiente:

Regular lo que pasará con los nombres comerciales que estén vigentes al momento de la reforma, los que podrán ser objeto de renovación por un período de diez años desde la entrada en

vigor de la reforma. Esta renovación habría de llevarse a cabo dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigor de dicha reforma, en caso contrario, la existencia registral de tales nombres comerciales continuaría hasta la conclusión del período por el que originalmente fueron concedidos.

Esta regla sería además aplicable para aquellos nombres comerciales que sean solicitados con anterioridad a la entrada en vigor de la reforma y que se concedan después de aquella.

Importante resulta mencionar que los titulares de los nombres comerciales, mientras éstos mantengan su registro, dispondrán del derecho de exclusiva en sus dos modalidades:

i. *Ius oponendi.*

Pudiendo oponerse al registro como marca de aquellos signos que sean idénticos a un nombre comercial anteriormente solicitado o registrado para designar las mismas actividades, productos o servicios para los que se solicita la nueva marca y pudiendo solicitar la nulidad de aquella marca idéntica que haya sido registrada con posterioridad.

ii. *Ius prohibendi*.

Pudiendo prohibir que los terceros, sin su consentimiento, utilicen en el tráfico económico:

- A. Cualquier signo idéntico al nombre comercial registrado para actividades idénticas a aquellas para las que el nombre comercial fue registrado, y
- B. Cualquier signo que implique riesgo de confusión al público.

Transcurrido el período de renovación de diez años previsto anteriormente, o transcurrido el período de vigencia registral de los nombres comerciales no renovados, éstos serán cancelados, sin que este hecho signifique la completa extinción sobre el derecho de exclusiva sobre el nombre comercial, toda vez que el titular de un nombre comercial que se cancele podría oponerse al uso de una marca posterior e incompatible con dicho nombre comercial.

Las causas de extinción del *ius prohibendi* citado serían:

- i. La caducidad por tolerancia, lo que implica que el titular del nombre comercial cancelado tolera el uso de dicha marca durante cinco años consecutivos.
- ii. La caducidad por falta de uso durante un plazo ininterrumpido de tres años.
- iii. La extinción por el transcurso del período de duración del derecho, mismo que tendrá efectos veinte años después de haber sido cancelado el registro.

A partir de entonces, el titular de un nombre comercial no podrá invocar el derecho de marcas, sin embargo siempre tendrá la facultad de invocar la legislación relativa a la competencia desleal.

15.1.2. RÉGIMEN TRANSITORIO DE LA REFORMA

En este apartado habrá que señalarse cómo y bajo que normatividad se resolverán los procedimientos iniciados antes de entrar en vigor la reforma.

Primeramente, es de manifestarse que los procedimientos sobre nombres comerciales y marcas iniciados antes de la entrada en

vigor de la reforma, serán tramitados y resueltos conforme a la legislación vigente.

Los nombres comerciales y marcas otorgadas conforme a la LM se registrarán por lo dispuesto en la reforma y todas las solicitudes habrán de presentarse ante la OEPM.

Las renovaciones de nombres comerciales podrán efectuarse bajo la figura de una marca de servicio y además podrán unificarse diversas marcas, siempre que concurra la identidad del titular de signo y de fecha de presentación y, se abonen las tasas de solicitud de renovación suplementarias correspondientes.

Habrá también que regularse la caducidad de los nombres comerciales por falta de pago de las tasas de renovación correspondientes.

16. ESPECIAL MENCIÓN A LA MARCA DE SERVICIO

En este apartado del presente trabajo de investigación, se hará una somera referencia al signo distintivo por excelencia—la marca—haciendo especial alusión a uno de los tipos de marca que existen de acuerdo al objeto al que identifica, es decir, la marca de servicio.

Esta mención se justifica por ser la marca de servicio, en caso de llevarse a cabo la reforma que se propone, referente a la eliminación del carácter registral de los nombres comerciales, la figura bajo la cual se brindaría la protección que actualmente ofrece el registro de un nombre comercial.

Tal como se ha podido comprobar a lo largo de este trabajo de investigación, las diferencias que la LM establece entre los nombres comerciales y las denominaciones sociales, al menos en lo que a teoría se refiere, parecen bastante diáfanos, no se puede en cambio mantener tal afirmación en lo que respecta a los nombres comerciales y las marcas, en especial las de servicio.

Afirma PELLISÉ PRATS²⁸⁰ que las dificultades para distinguir tales modalidades de signos distintivos (nombres comerciales y marcas) se debe a que las diferencias entre ambas no vienen dadas por factores de carácter objetivo, sino por valores de tipo funcional, además de que los requisitos exigidos a un signo para ser configurado como nombre comercial o como marca son idénticos, al poder los mismos distintivos constituir bien uno o bien la otra.

²⁸⁰ PELLISÉ PRATS Buenaventura, "Comentarios básicos a la nueva Ley de Marcas de 1988", en *Revista Jurídica de Catalunya*, Barcelona, Colegio de Abogados de Barcelona y Academia de Jurisprudencia y Legislación de Cataluña, Vol. 88, No. 3, 1989, p. 627 y ss.

La diferencia pues, estribará en la función principal que el signo cumpla, es decir, si el signo es utilizado para distinguir o diferenciar una empresa de otras, a efecto de que la clientela no se confunda al respecto, es claro que se estará hablando de un nombre comercial; en tanto que si el signo es utilizado con el fin de distinguir o diferenciar ciertos productos o servicios de los demás a fin de no ser confundidos unos con otros, se hablará entonces de una marca.

16.1. MARCA

Para poder entrar al estudio de la figura específica de marca de servicio se habrá primero de hacer una breve referencia a lo que se entiende por marca como tal, es decir, se analizará la figura empezando por lo general para terminar por lo particular.

Resulta importante señalar que el derecho de marcas se remonta a la Edad Media, a los clanes y sus blasones, a los feudos y sus escudos. Su evolución ha sido lenta pero bien estructurada pues, como si los juristas supieran entonces su justa medida, las bases internacionales de la protección jurídica

de las marcas se remonta al Convenio de París, y sus arreglos y protocolos posteriores²⁸¹.

En este orden de ideas, también se señalará de manera enunciativa y sólo a efectos de referencia lo que se debe entender por diversos principios del derecho en relación con las marcas.²⁸²

i. Principio de registrabilidad.

De acuerdo a este principio, la marca registrada es aquella que surte plenos efectos jurídicos.

ii. Principio de la libre opción.

Por este principio uno es libre de optar por el registro de cualquier marca.

²⁸¹ SOARES Flavio, "Marcas reales o marcas virtuales, ¿cuál vale más?", en *Noticias Jurídicas*, Mayo, 1999.

<<http://noticias.juridicas.com/articulos/50-Derecho%20Mercantil/199905-marcasreales.html>> [Consulta: 26 mayo 2012]

²⁸² RIOFRÍO MARTÍNEZ-VILLALBA Juan Carlos, "Principios del Derecho de Marcas en la Comunidad Europea", en *Noticias Jurídicas*, Mayo, 2003. <<http://noticias.juridicas.com/articulos/50-Derecho%20Mercantil/200305-45595410311241.html>> [Consulta: 16 marzo 2012]

iii. Principio de temporalidad.

La marca no es un derecho *ab eterno*, es decir que su duración depende de las leyes de cada país y de la voluntad de su titular.

iv. Principio de territorialidad.

Este principio se refiere a que los efectos jurídicos que emanan de una marca se circunscribirán siempre a un lugar geográfico o territorio determinado.

v. Principio de especificidad o especialidad.

Tal principio, se puede definir al tener las marcas que registrarse en una clase específica²⁸³, es decir, que una marca protegerá a un producto o servicio determinado.

²⁸³ Las marcas tendrán que señalar que clase de servicio o producto están distinguiendo, así no será la misma marca aquella destinada a diferenciar productos comestibles que aquella que identifica productos de ferretería, por ejemplo.

vi. Principio de no confusión.

En virtud de este principio, las marcas no podrán causar confusión de ningún tipo con otras marcas.²⁸⁴

vii. Principio del mínimo uso.

Como su nombre apunta, este principio se refiere a que las marcas tendrán que ser utilizadas cumpliendo con un mínimo establecido.

viii. Principio de la legítima defensa marcaria.

En este caso, el principio se refiere como por regla general sucede, que aquel que tenga un derecho, en este caso sobre la marca, siempre tendrá derecho a defenderlo.

ix. Principio de la buena fe marcaria.

La buena fe es uno de los principios generales más importantes en el derecho, y como la rama del

²⁸⁴ No podrá haber confusión entre marcas, toda vez que de lo contrario una de ellas no cumpliría con el requisito de fuerza distintiva, aunque también cabe señalar la confusión referente al origen de determinado producto o servicio o de sus cualidades, es decir, la confusión de la que puede ser objeto el público o clientela.

derecho marcario no podía ser la excepción, todos los actos relativos a la marca habrán de realizarse de buena fe (registro de marcas; uso de marcas, tanto registradas como no registradas; en general en todo acto jurídico relacionado con la materia).

16.1.1. CONCEPTO

Tal y como ya se mencionó de manera general en el capítulo I, la marca es el signo utilizado para distinguir en el tráfico mercantil los productos que un empresario o grupo de empresarios producen o fabrican, distribuyen o comercializan ó los servicios que prestan, de otros idénticos o similares.

La LM establece como concepto de marca en su art. 4 lo transcrito a continuación:

"Artículo 4.- Concepto de marca

1. Se entiende por marca todo signo susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras.

2. Tales signos podrán, en particular, ser:

a) Las palabras o combinaciones de palabras, incluidas las que sirven para identificar a las personas.

b) Las imágenes, figuras, símbolos y dibujos.

c) Las letras, las cifras y sus combinaciones.

d) Las formas tridimensionales entre las que se incluyen los envoltorios, los envases y la forma del producto o de su presentación.

e) Los sonoros.

f) Cualquier combinación de los signos que, con carácter enunciativo, se mencionan en los apartados anteriores.”

Es decir, habrá que tener claro que las marcas son un bien inmaterial, que forzosamente debe manifestarse en algo tangible que combina factores físicos y emocionales.²⁸⁵

²⁸⁵ ORTEGA BURGOS Enrique; DÍEZ BAJO Ángel, “Breve guía de marcas, una aproximación para los asesores y empresarios no familiarizados con la propiedad industrial”, en *Noticias Jurídicas*, Octubre, 2011.
<<http://noticias.juridicas.com/articulos/50-Derecho%20Mercantil/201110-2315796523215.html>> [Consulta: 7 enero 2013]

Por ello, existe la distinción entre marcas de fábrica (producción), marcas de comercio (distribución) y marcas de servicio.

16.1.2. REQUISITOS INDISPENSABLES

Para que a una marca se le considere como tal se le exigen los siguientes requisitos:

- i. Deberá ser un signo, entendido como cualquier cosa que evoca o representa la idea de otra. La marca no puede consistir en una idea, es necesario que se materialice, se haga visible y se manifieste al exterior.
- ii. Deberá ser susceptible de representación gráfica.
- iii. Deberá tener una aptitud diferenciadora.
- iv. Deberá tener una función mercantil, es decir que actuará en el tráfico económico y asimismo servirá para la transparencia del mismo.

- v. Deberá identificar productos o servicios de una empresa o grupo de empresas, frente al público o clientela.

En caso de faltar uno de estos elementos, el signo de que se trate no podrá ser considerado como marca, y, si algún día lo fue, deja de serlo.

Señala como ejemplo RIOFRÍO MARTÍNEZ-VILLALBA, que la vulgarización de una marca termina por desnaturalizarla al perder del elemento distintivo; de igual forma, dice que si no hay producto, porque nunca se elaboró, la marca se desvirtúa. Por último, aduce que lo mismo puede decirse si no existiese público que conozca del producto y de la marca, entonces ella no tendría razón de ser.²⁸⁶

16.1.3. CLASIFICACIÓN

Ahora bien, las marcas podrán clasificarse de acuerdo a diferentes razonamientos:

²⁸⁶ RIOFRÍO MARTÍNEZ-VILLALBA Juan Carlos, "Principios del Derecho ...", (ob. cit.)

- i. Por la naturaleza del signo elegido las marcas podrán ser denominativas, figurativas, gráficas, mixtas o tridimensionales.
- ii. Atendiendo al objeto que se pretende identificar las marcas podrán ser de productos o de servicios.
- iii. De acuerdo al ámbito de protección las marcas podrán ser nacionales, comunitarias o internacionales.
- iv. En cuanto a la condición de su o sus titulares las marcas podrán ser individuales o colectivas.

16.1.4. NATURALEZA JURÍDICA

Para hacer mención a la naturaleza de las marcas, habrá que estar atento a lo que ya tuvo a bien señalar RIOFRÍO MARTÍNEZ-VILLALBA²⁸⁷ en sus Principios del Derecho de Marcas en la Comunidad Europea, donde refiere que la naturaleza de las marcas puede ser analizada desde dos puntos de vista:

- i. Desde el punto de vista del consumidor.

²⁸⁷ *Ibíd.*

En este caso, se trata de la marca en sentido objetivo, es decir, ésta es entendida como un objeto o como "aquella cosa que distingue a un producto frente al público", señala dicho autor que no ha seguido las tradicionales definiciones de marca, enmarcándola dentro de los "signos", toda vez que dicho término tiene fuertes connotaciones gráficas, además de que en la actualidad el derecho comparado permite el registro de marcas consistentes en olores o sonidos que, pese a que son susceptibles de representación gráfica, no son propiamente gráficos.

- ii. Desde el punto de vista de su titular.

En este caso, se trata de la marca en sentido subjetivo, es decir, la marca es un derecho sobre tal "objeto", es un derecho del empresario a distinguir sus productos o servicios frente al público, haciendo uso de aquella cosa.

16.1.5. FUNCIÓN

Por último, es de señalar que las marcas tendrán indistintamente las siguientes funciones:

- i. Indicador del origen empresarial.
- ii. Indicador de calidad.
- iii. Función informativa, es decir, aquellos datos proporcionados que determinan la elección de dicho producto o servicio, tal como su naturaleza e incluso sus características.
- iv. Publicitar los productos fabricados, distribuidos o comercializados o los servicios prestados por una empresa o grupo de empresas.

Las marcas se utilizan no sólo para identificar algunos productos en concreto, sino también para distinguir gamas enteras de productos o servicios, e incluso todos los productos o servicios ofrecidos por una misma empresa. Siendo importante señalar que cuando este último supuesto acontece, la marca además de ser distintivo de los productos y servicios y distintivo de toda la actividad ofertora empresarial, será marca de hecho, que es precisamente la más conocida por el público en general.

Así, una marca además de distinguir los productos o servicios de una empresa de los de su competencia, servirá para asociar

dichos productos o servicios con una determinada calidad; para publicitar dichos productos o servicios y, para condensar el denominado "good will" o prestigio que la marca consiga alcanzar.²⁸⁸

El TS en su sentencia 329/2005 de 17 de mayo, estableció en referencia a la marca que:

"Su esencia es la función diferenciadora, que identifica el producto o servicio de una empresa y sus cualidades; la constituyen los signos de representación gráfica susceptibles de cumplir aquella función; su aspecto fundamental es evitar el riesgo de confusión, ya que es esencial en la marca su finalidad de distinguir productos y servicios en el mercado, de forma que el consumidor medio no los confunda con otros y los asocie inequívocamente a un determinado origen empresarial".

16.2. MARCA DE SERVICIO

Respecto a la figura específica de la marca de servicios se puede señalar que ésta se contempla en la Clasificación Internacional

²⁸⁸ ORTEGA BURGOS Enrique; DÍEZ BAJO, Ángel, "Breve guía de marcas...", (ob. cit.)

resultante del Arreglo de Niza de 1957 y es hasta 1958 que es reconocida expresamente en el Convenio de París.

En España en cambio, fue admitida oficialmente a partir de una Orden del Ministerio de Industria de 26 de noviembre de 1966, por la que se dispuso la aplicación de la referida Clasificación Internacional, que, aunque ya había sido aceptada por España—al haber firmado y ratificado el Arreglo de Niza—se había mantenido en desuso en función de la cláusula facultativa del citado Arreglo.

Señala Arturo CAUQUI que la Marca de Servicio fue bien recibida, toda vez que su presencia vino a solucionar importantes problemas que, en la realidad de la práctica mercantil, quedaban fuera del alcance de las marcas de productos²⁸⁹.

Continúa afirmando el autor que el empleo de la marca de servicio ha acarreado un cierto confusionismo principalmente por dos causas:

- i. Que la naturaleza de las marcas de servicio es radicalmente distinta de las marcas de producto.

²⁸⁹ CAUQUI PÉREZ Arturo, "La Marca de Servicio, su problemática aplicativa". *Revista de Derecho Privado*, Año 65, No. 1, 1981, p. 243.

- ii. A pesar de ello, la normativa que se aplica en España para el registro de las marcas de servicio es exactamente la misma que aplica a las marcas de producto, como si ambas pudieran ser equiparadas punto por punto, o consideradas como figuras sustancialmente iguales, situación que no es así.

Las marcas de producto, tal como podemos recordar, identifican y diferencian artículos físicos concretos, independientemente de quién ha sido la persona—física o jurídica—que los haya puesto en el tráfico mercantil, en otras palabras, las marcas de producto no trascienden de la materialidad física de los productos para ligarse a una personalidad.

Los clientes, por regla general, ignoran (además de no importarles) quien es el dueño de la marca de los productos que elige, o cual es la personalidad del fabricante de tales productos.

Los clientes, en realidad eligen el o los productos de determinadas marcas en atención a sus características de calidad y precio, por señalar algunas, siendo que si tales características se ajustan a las expectativas de dicho cliente, la marca llega a acreditarse a sus ojos y mantiene su crédito aunque la marca cambie de titularidad una o más veces en el transcurso del tiempo.

La marca de producto pues, servirá al propósito de distinguir en el mercado un determinado o determinados artículos, respecto de los homólogos que se comercialicen al mismo tiempo y en el mismo mercado, y no tiene nada que ver con quien es el encargado de producir los productos en cuestión, al que no alcanzará la capacidad de identificación del distintivo.

Una marca de servicio en cambio es un signo susceptible de representación gráfica capaz de distinguir en el mercado servicios, con el objeto que el público consumidor los diferencie de otro de la misma especie o idénticos que existan en el mercado. Es decir son signos que indican que un servicio es suministrado por una empresa determinada.

Es decir, las marcas de servicio distinguen servicios que no son tangibles, pero que sí estarán vinculados a su proveedor o persona que los presta. Lo anterior se traduce en que la marca de servicios no distinguirá únicamente al o los servicios prestados, sino que distinguirá al o los servicios prestados por una persona concreta.

Así, los servicios no tienen entidad por sí mismos. No se puede pensar en un servicio aisladamente, en el mismo sentido en que pensaríamos en un producto, toda vez que este último, al ser

una cosa material inalterable, tiene cualidades y características propias que le son inherentes, mientras que un servicio como cosa tangible, adolece de todo tipo de cualidad intrínseca, es decir, un servicio no depende de sus propias cualidades, sino de la persona o personas que prestan el servicio.

Lo señalado en los párrafos inmediatamente anteriores, pone de manifiesto que la aplicación de las marcas de producto y de servicio son completamente diferentes, toda vez que, mientras las primeras distinguen artículos concretos puestos en el mercado, las segundas distinguen los servicios que alguien presta, no unos servicios cualquiera, sino precisamente los servicios que presta el titular de la marca de servicio de que se trata, lo que significa que las marcas de servicio distinguen a una persona—física o jurídica—por su actividad, tal como los nombres comerciales hacen en la actualidad.

Podemos pues afirmar que la prestación de un servicio conlleva implícitamente el desarrollo de una actividad y a esta afirmación se llega atendiendo a la definición que se da de las palabras servicio "acción y efecto de servir" y acción o actividad "facultad de hacer", lo que significa que, en determinados casos, servicio y actividad pueden llegar a ser lo mismo, partiendo de la premisa de que toda prestación de un servicio implica el desarrollo de una actividad, más no al contrario, no todo el

desarrollo de una actividad es entendible como la prestación de un servicio.

Es por las razones antes señaladas que la marca de servicio puede crear cierta confusión respecto a sus diferencias con los nombres comerciales.

16.2.1. MARCA DE SERVICIO Y NOMBRE COMERCIAL

Existe una eventual y aparente convergencia recíproca entre nombre comercial y marca, lo que da razón funcional a la tendencia de unificación del tratamiento jurídico de los signos distintivos de la empresa. Esta aproximación fáctica explica de manera más clara la realidad jurídica de que los signos distintivos de la actividad empresarial pueden encontrar cobijo, por una u otras razones, en el campo de las marcas, es decir que aparezcan considerados e incluso registrados como marcas, gran cantidad de distintivos cuya función es la distinguir actividades empresariales en su globalidad.

El nombre comercial y la marca de servicios tienen varios puntos de conexión entre sí, la diferencia entre ambos estriba más en su forma de empleo y en la finalidad de su utilización que en cualquier otra cuestión de índole esencial.

Conviene señalar que un mismo signo puede ser registrado como nombre comercial y como marca de servicios, la diferencia en este caso respondería al modo en que se emplean dichos signos, para las marcas de servicios el signo recae en la prestación de un servicio y su finalidad será diferenciar esa prestación de las demás, mientras que en los nombres comerciales el signo no distingue una prestación de otras, sino que identifica al sujeto que introduce en el mercado dicha prestación y lo diferencian de otros competidores con actividades idénticas o similares.

CONCLUSIONES

C ONCLUSIONES

PRIMERA.- Un nombre comercial es 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.

SEGUNDA.- Denominación social es el conjunto de signos que particularizan a una persona jurídica como sujeto titular de derechos y obligaciones, siendo su característica principal su conexión con la personalidad del titular, del lado activo, como medio de afirmar la propia individualidad, y por el contrario en el pasivo, como instrumento de imputación de consecuencias jurídicas.

TERCERA.- La naturaleza de la denominación social indefectiblemente será un signo, y nunca un medio, por no ser este último escritura y/o registro susceptible de llegar a ser soportes materiales en que se plasme el atributo de la personalidad, que debe ser de carácter único, para individualizar, identificar y diferenciar a la persona jurídica, reuniendo además todos los requisitos legales y reglamentarios establecidos a tal fin.

CUARTA.- La forma en que las empresas hagan uso de las denominaciones sociales es un factor determinante en cuanto a la existencia del conflicto con los nombres comerciales.

Si se utiliza como tal, es decir *stricto sensu* sólo para identificarse en el tráfico jurídico, no habrá posible colisión con una marca o nombre comercial, pero si por el contrario, a dicha denominación social se le da además un uso para que la empresa capte clientela y se relacione con ella en el tráfico económico, entonces estamos frente a una posible controversia entre ésta y el signo distintivo empresarial.

QUINTA.- A pesar de que las denominaciones sociales y los nombres comerciales son diferentes conceptual y funcionalmente, su utilización en algunos casos guarda características similares, lo que las hace susceptibles de confusión.

SEXTA.- Los conceptos de nombre comercial y denominación social son distintos, pues el primero de ellos se enfoca a la defensa y protección de los consumidores, en tanto que el segundo, tiene por finalidad la identificación e individualización del titular de la empresa.

SÉPTIMA.- Una persona jurídica sólo podrá tener una denominación social, en cambio no existe prohibición alguna para que dicha sociedad tenga, al mismo tiempo, más de un nombre comercial.

OCTAVA.- Nombres comerciales y denominaciones sociales son figuras reguladas de manera independiente por ramas del Derecho diferentes (de la Propiedad Industrial y Societario, respectivamente) y cuerpos normativos diferentes (Ley de Marcas, los primeros y legislación relativa a personas jurídicas, las últimas), además de ser registradas en órganos registrales separados (Oficina Española de Patentes y Marcas, para el caso de los nombres comerciales y Registro Mercantil Central, en el caso de las denominaciones sociales).

NOVENA.- La ditta es la figura equivalente en Italia al nombre comercial español y es el nombre con el que el propietario de una empresa ejerce su actividad comercial, con el fin de dar a conocer su empresa al público y de diferenciarla de su competencia.

DÉCIMA.- El trade name es la figura equivalente en el Reino Unido al nombre comercial español y es el nombre que una empresa usa para identificarse a sí misma al comerciar productos o servicios, es decir son las denominaciones utilizadas por las empresas para identificarse y distinguirse de sus competidores en el mismo mercado.

El trade name se registrara en la Intellectual Property Office bajo la figura de trade mark.

DECIMOPRIMERA.- El nombre comercial es la figura equivalente en México al nombre comercial español y es uno de los signos distintivos de la empresa, entendido como el signo que se utiliza para identificar la empresa de una persona física o jurídica, de las demás que tienen la misma o similar actividad industrial o mercantil.

DECIMOSEGUNDA.- El divorcio existente, en la teoría y en la práctica, y a niveles conceptual, funcional y jurídico entre nombres comerciales y denominaciones sociales encuentra su fundamento en dos hechos: primero, que no existe una conexión entre el Registro Mercantil Central y la Oficina Española de Patentes y Marcas y, segundo, que no existen mecanismos eficaces de control recíproco entre ambos registros, a fin de evitar coincidencias entre los primeros y las últimas.

DECIMOTERCERA.- La situación que prevalece entre nombres comerciales y denominaciones sociales confundibles, da lugar a prácticas comerciales desleales.

DECIMOCUARTA.- Las resoluciones citadas, emitidas por la Dirección General de los Registros y del Notariado, son relevantes por el hecho de que en sus cuerpos se encuentra plasmada la intención de impulsar una mayor comunicación entre el Derecho de los signos distintivos de la empresa y el Derecho de las denominaciones sociales, estableciendo causas legales entre ambas ramas del Derecho.

DECIMOQUINTA.- Las soluciones brindadas por la Ley de Marcas para resolver las controversias entre signos distintivos previos y denominaciones sociales posteriores y entre denominaciones sociales previas y signos distintivos posteriores han dado a la figura de la denominación social dos dimensiones distintas: de un lado una subjetiva o personal, como nombre de un sujeto jurídico titular de derechos y obligaciones; y del otro, una objetiva o patrimonial, como nombre de un objeto sui generis formado por la pluralidad de bienes materiales e inmateriales e incluso por elementos no susceptibles de dominación jurídica, es decir, la empresa.

DECIMOSEXTA.- Resulta indispensable establecer criterios en común y establecer una estrecha coordinación entre las áreas involucradas, es decir entre la Oficina Española de Patentes y Marcas y el Registro Mercantil Central.

DECIMOSÉPTIMA.- Se propone establecer una base de datos común entre la Oficina Española de Patentes y Marcas, el Registro Mercantil Central y la Oficina de Armonización del Mercado Interior, para consultas en los procesos de registro respectivos.

DECIMOCTAVA.- Consecuentemente, restringir el uso indiscriminado de nombres comerciales y denominaciones sociales de manera coordinada.

DECIMONOVENA.- Sería viable la supresión del carácter registral del nombre comercial y así evitar incompatibilidades en cuanto al régimen legal de los nombres comerciales y el régimen legal de marcas, siendo posible brindar la protección que en la actualidad ofrecen los nombres comerciales a través del registro de una marca de servicio.

VIGÉSIMA.- En cuanto a lo preceptuado en el artículo 8o. del Convenio de París, referente a que la protección del nombre comercial no está sujeta a su registro, podemos deducir que, la protección de la que gozarían los nombres comerciales no registrados como marcas de servicio, será la que resulte de aplicar las disposiciones relativas a la Competencia Desleal, lo que se traduciría en una perfecta compatibilidad con el régimen de las marcas.

VIGESIMOPRIMERA.- El nombre comercial y la marca de servicios tienen varios puntos de conexión entre sí, la diferencia entre ambos estriba más en su forma de empleo y en la finalidad de su utilización que en cualquier otra cuestión de índole esencial. Para las marcas de servicio el signo recae en la prestación de un servicio y su finalidad será diferenciar esa prestación de las demás, mientras que en los nombres comerciales el signo no distingue una prestación de otras, sino que identifica al sujeto que introduce en el mercado dicha prestación y lo diferencian de otros competidores con actividades idénticas o similares.

VIGESIMOSEGUNDA.- Se propone llevar a cabo una reforma tanto en el Derecho de la propiedad industrial como en el Derecho regulador de las denominaciones sociales, a efecto de homogeneizar los conceptos que habrán de consultarse al momento de la concesión del registro de nombres comerciales en la Oficina Española de Patentes y Marcas y de denominaciones sociales en el Registro Mercantil Central.

VIGESIMOTERCERA.- La intención de los pensamientos antes escritos es tener en un documento un análisis breve, pero no por ello escueto, de las figuras jurídicas del nombre comercial y de la denominación social, sus características, similitudes y diferencias, así como proponer una alternativa que reduzca las

controversias que se suscitan en la realidad jurídica por la colisión existente entre las mismas, sabiendo de antemano que en este trabajo no se concluye o agota el estudio de tan complejas figuras jurídicas, necesitadas de posteriores precisiones en futuras líneas de investigación en los ámbitos del derecho Societario, de la Propiedad Industrial e incluso de la Competencia Desleal.

BIBLIOGRAFÍA

BIBLIOGRAFÍA

LIBROS

ALEMÁN BADEL, Marco Matías

Normatividad subregional sobre marcas de productos y servicios

Santa Fe de Bogotá, Top Management, 1996, p. 63.

ARACAMA ZORRAQUÍN, Ernesto

“Denominación Social y Nombre Comercial (Designación) en derecho argentino”

Estudios Sobre Propiedad Industrial: Homenaje a M. Curell Suñol: Colección de trabajos sobre Propiedad Industrial en homenaje a Marcel.Í Curell Suñol

Barcelona, Grupo Español de la AIPPI, 2000.

ASCARELLI, Tullio

Teoria della concorrenza e dei beni immateriali

3ª ed., Milán, Giuffrè, 1970.

ÁVILA DE LA TORRE, Alfredo

"Artículo 60"

Comentarios a la Ley de Marcas, (BÉRCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Director)

Navarra, Aranzadi, 2003.

BANÚS DURÁN, José

"El Nombre Comercial y el Rótulo de Establecimiento"

Jornadas de estudio sobre la nueva regulación legal del Derecho de Marcas.

Madrid, Grupo Español de la AIPPI, 1990.

BAUZÁ GAYÁ, José

La Identidad en Derecho. Especial referencia a la identidad en la Denominación Social de las entidades mercantiles

Granada, Comares, 1993.

BAZ, Miguel A.; DE ELZABURU, Alberto

La Protección de las Marcas Notorias y Renombradas en el Derecho Español / The Protection of Well-Known and Famous Trademarks in Spanish Law

Madrid, Colex, 2004.

BENAVIDES DEL REY, José Luis

Comentarios a la Ley y al Reglamento de Marcas,
(GONZÁLEZ-BUENO, Coordinador)
Madrid, Civitas, 2003.

BÉRICOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Alberto

Apuntes de Derecho Mercantil
Pamplona, Aranzadi, 2007.

“Denominaciones Sociales, Signos Distintivos de la Empresa
y Nombre de Dominio”

*Derecho de Sociedades, Libro Homenaje a Fernando
Sánchez Calero*

Madrid, McGraw Hill, 2001, Vol. 1.

*Introducción a las Marcas y otros Signos Distintivos en el
Tráfico Económico*

Navarra, Aranzadi, 2002.

BLANCO WHITE, T.A.; JACOB, Robin; DAVIES, Jeremy D.

Patents, Trade Marks, Copyright and Industrial Designs

Londres, Sweet & Maxwell, 1978.

BOCOS TORRES, Marcos

La Ley de Marcas. Estudio de la nueva Ley de Marcas, su Reglamento y su aplicación práctica en la empresa
Barcelona, ServiDoc, 2003.

BOUTET, Sergio

Brevetti Industriali, Marchio, Ditta, Insegna
Turín, Unione Tipografico-Editrice Torinese, 1978.

BROSETA PONT, Manuel

Manual de Derecho Mercantil
Madrid, Tecnos, 1974.

CASALS TORRES, Manuel

Propiedad Industrial. Legislación, Formularios y Jurisprudencia del Tribunal Supremo
Barcelona, Bosch, 1936.

CASTREJÓN GARCÍA, Gabino Eduardo

El Derecho Marcario y la Propiedad Industrial
México, Cárdenas, 2000.

CAUQUI PÉREZ, Arturo

La Propiedad Industrial en España
Madrid, Editoriales de Derecho Reunidas, 1978.

CORNISH, William Rodolph

Cases and Materials on Intellectual Property

Londres, Sweet & Maxwell, 1996.

Materials on Intellectual Property

Oxford, ESC Publishing Limited, 1990.

CORNISH, William; LLEWELYN, David

Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights

Londres, Sweet & Maxwell, 2007.

CRUCES PASTOR, Esther

"Denominación Social vs. Signos Distintivos: El Caso AIRTEL"

Jornadas de Derecho de Sociedades

Granada, Ilustre Colegio Notarial de Granada, 1998.

DE ALMANSA MORENO DE BARRERA, Miguel

"El Nombre Comercial"

Estudios sobre Marcas

Granada, Comares, 1995.

DE ELZABURU MÁRQUEZ, Alberto; GÓMEZ MONTERO, Jesús

“Nombre Comercial”

Propiedad Industrial. Teoría y Práctica

Madrid, Centro de Estudios Ramón Areces, 2001.

DÍAZ VELASCO, Manuel

“El Nombre Comercial. Concepto y régimen jurídico”

Estudios sobre Propiedad Industrial

Madrid, 1987.

DURÁN CORREJER, Luis

El Nombre Comercial. Fuentes Legales

Barcelona, Bosch, 1944.

ESTASÉN Y CORTADA, Pedro

Derecho Industrial de España

Barcelona, F. Seix, 1901.

FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos

Fundamentos de Derecho de Marcas

Madrid, Montecorvo, 1984.

“El nombre comercial y su problemática registral”

I Jornadas de estudio sobre Propiedad Industrial

Barcelona, Grupo Español de la AIPPI, 1971.

FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos; OTERO LASTRES, José Manuel; BOTANA AGRA, Manuel

Manual de la Propiedad Industrial

Madrid, Marcial Pons, 2009.

FERRÁNDIZ GABRIEL, José Ramón

Jurisprudencia sobre Propiedad Industrial, Publicidad y Derecho de la Competencia

Madrid, La Ley, 2007.

“Marcas y Denominaciones Sociales”

Derecho de Marcas. Estudios sobre la nueva Ley 17/2001, de 7 de diciembre

Barcelona, Bosch, 2003.

FRANCESCHELLI, Remo

Imprese e Imprenditori

Milán, Giuffrè Editore, 1970.

Studi Riuniti di Diritto Industriale

Milán, Dott. A. Giuffrè Editore, 1972.

Tratatto di Diritto Industriale

Parte General, Vol. I, Milán, Dott. A. Giuffrè Editore, 1961.

Tratatto di Diritto Industriale

Parte General, Vol. II, Milán, Dott. A. Giuffrè Editore,
1961.

GARCÍA-CHAMÓN CERVERA, Enrique; SOLER PASCUAL, Luis Antonio;
FUENTES DEVESA, Rafael

Tratado práctico de Propiedad Industrial

Madrid, Grupo El Derecho y Quantor, S.L., 2010.

GÓMEZ MONTERO, Jesús

Comentarios a la Ley y al Reglamento de Marcas, (GONZÁLEZ
BUENO, Coordinador)

Civitas, Madrid, 2003.

“El permanente conflicto entre los Signos Distintivos y las
Denominaciones Sociales”

*Estudios Sobre Propiedad Industrial: Homenaje a M. Curell
Suñol: Colección de trabajos sobre Propiedad Industrial en
homenaje a Marcel.lí Curell Suñol*

Barcelona, Grupo Español de la AIPPI, 2000.

“La regulación del nombre comercial en el Derecho Español”

Homenaje a H. Baylos, Estudios sobre Derecho Industrial

Barcelona, Grupo Español de la AIPPI, 1992.

GONDRA ROMERO, José María

“El Nombre Comercial”

Estudios de Derecho Mercantil. Homenaje al Profesor Justino Duque Domínguez. Tomo II

Valladolid, Universidad de Valladolid, Secretariado de Publicaciones e Intercambio Científico, 1998.

GONZÁLEZ-BUENO CATALÁN DE OCÓN, Carlos

Marcas Notorias y Renombradas en la Ley y en la Jurisprudencia

Madrid, La Ley, 2005.

GRAZIANI, Alessandro

L'impresa e l'imprenditore

Nápoles, Morano Editore, 1959.

GRECO, Paolo

Lezioni di Diritto Industriale, I Segni Distintivi - Le Invenzioni Industriali

Turín, G. Giappichelli Editore, 1956.

HERRERO & ASOCIADOS

Factbook. Propiedad Industrial

Navarra, Aranzadi, 2004.

ILLESCAS ORTIZ, Rafael

“La Marca y otros signos distintivos”

Derecho Mercantil

Barcelona, Ariel Derecho, 1995.

JALIFE DAHER, Mauricio

Aspectos Legales de las Marcas en México

México, Sista, 2003

JANNUZZI, Angelo; SCANZANO, Giuseppe; SCHERMI Aldo

Il Diritto Industriale, rassegna di giurisprudenza

Milán, Giuffrè Editore, 1970.

MARETT, Paul

Marett: Intellectual Property Law

Londres, Sweet & Maxwell, 1996.

MARINA GARCÍA-TUÑÓN, Ángel

“Denominación y domicilio social”

Derecho de Sociedades Anónimas, I, La Fundación

Madrid, Civitas, 1991.

MARTÍ DE VESES PUIG, José Javier

“La denominación de las sociedades mercantiles y su posible colisión con los signos distintivos de la Propiedad Industrial”

Homenaje a H. Baylos, Estudios sobre Derecho Industrial

Barcelona, Grupo Español de la AIPPI, 1992.

MARTÍN ARESTI, Pilar

“Artículo 46”

Comentarios a la Ley de Marcas, (BÉRCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Director)

Navarra, Aranzadi, 2003.

MARTÍNEZ SANZ, Fernando

“Nombre Comercial, Denominación de Personas Jurídicas y Nombre de Dominio”

El nuevo Derecho de Marcas. Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas

Granada, Comares, 2002.

MASSAGUER FUENTES, José

“Marca”

Enciclopedia Jurídica Básica

Madrid, Civitas, 1995.

MASCAREÑAS, C.E.

La Propiedad Industrial. Legislación y Jurisprudencia

Barcelona, Bosch, 1947.

MIRANDA SERRANO, Luis María

Denominación Social y Nombre Comercial (Funciones y Disfunciones)

Madrid, Marcial Pons, 1997.

“¿Hacia una Coordinación Normativa Interdisciplinar del Derecho de las Denominaciones Sociales y el Derecho de los Signos Distintivos de la Empresa?”

Derecho de Sociedades, Libro Homenaje a Fernando Sánchez Calero

Madrid, McGraw Hill, 2001, Vol. 1.

MONTEAGUDO, Montiano

La protección de la marca renombrada

Madrid, Civitas, 1995.

MONTERO PALACIOS, Francisco

Procedimiento en materia de Propiedad Industrial

Madrid, Instituto Editorial Reus, 1962.

NAVA NEGRETE, Justo

Derecho de las Marcas

México, Porrúa, 1985

PASTERIS, Carlo

*Lezioni di Diritto Industriale, I Segni Distintivi. La
Concorrenza Sleale*

Turín, G. Giappichelli Editore, 1970.

PELLA, Ramón

*Tratado Teórico-Práctico de las Marcas de Fábrica y de
Comercio en España*

Madrid, Librería General de Victoriano Suárez, 1911.

PELLISÉ PRATS, Buenaventura

El Nombre Comercial en el Derecho Español

Barcelona, Francisco Seix, S.A., 1982.

PÉREZ DE LA CRUZ BLANCO, Antonio

*Derecho de la Propiedad Industrial, Intelectual y de la
Competencia*

Madrid, Marcial Pons, 2008.

“La Propiedad Industrial e Intelectual: Teoría General.
Signos Distintivos”
Lecciones de Derecho Mercantil
Madrid, Civitas, 2005.

PÉREZ MIRANDA, Rafael

*Tratado de Derecho de la Propiedad Industrial: Patentes,
Marcas, Denominación de Origen, Obtentores de
Vegetales, Informática: un enfoque de Derecho Económico*
México, Porrúa, 2011.

PHILLIPS, Jeremy; FIRTH, Alison

Introduction to Intellectual Property Law
Edinburgo, Butterworths, 1990.

RANGEL MEDINA, David

Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual
México, UNAM IIJ, 1992.

Las Marcas y sus leyendas obligatorias
México, Talleres de Impresos de Lujo, 1958.

Tratado de Derecho Marcario
México, Libros de México, 1960.

RAVA, Tito

Diritto Industriale

Vol. I, Turín, Unione Tipografico-Editrice Torinese, 1973.

REMELLA, Agustín

Tratado de la Propiedad Industrial, Tomo Segundo: Marcas, Nombres, Competencia Desleal y Uniones Industriales

Madrid, Hijos de Reus, Editores, 1913.

SÁIZ GONZÁLEZ, J. Patricio

Legislación Histórica sobre Propiedad Industrial. España (1759-1929)

Madrid, Oficina Española de Patentes y Marcas, 1996.

SÁNCHEZ CALERO, Fernando

Principios de Derecho Mercantil

Pamplona, Aranzadi, 2008.

SEPÚLVEDA, César

El Sistema Mexicano de Propiedad Industrial: Un Estudio Sobre Las Patentes, Las Marcas, Los Avisos y Los Nombres Comerciales

México, Impresiones Modernas, 1955.

El Sistema Mexicano de Propiedad Industrial: Un Estudio Sobre Las Patentes, Los Certificados de Invención, Las Marcas, Los Avisos y Los Nombres Comerciales y la Competencia Desleal
México, Porrúa, 1981.

TORRES MATEOS, Miguel Ángel
Propiedad Industrial
Pamplona, Aranzadi, 2008.

VICENT CHULIÁ, Francisco
Introducción al Derecho Mercantil
Madrid, Tirant lo Blanc, 2007.

VILALTA NICUESA, Aura Esther; MÉNDEZ TOMÁS, Rosa M.
Acciones para la protección de marcas, nombres comerciales y rótulos de establecimiento
Barcelona, Bosch, 2000.

Acciones para la protección de las marcas y los nombres comerciales
Barcelona, Bosch, 2002.

VILLA VEGA, Enrique

“Disposición Adicional Decimocuarta”

Comentarios a la Ley de Marcas, (BÉRCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Director)

Navarra, Aranzadi, 2003.

TESIS NO PUBLICADA

DÍAZ GÓMEZ, María Angustias

El Nombre Comercial (Relaciones entre el Nombre Comercial y el Nombre Social)

Tesis Doctoral Inédita

Universidad de León, Servicio de Publicaciones de la Universidad de León, 1989.

REVISTAS

AREÁN LALÍN, Manuel

“La protección de la marca registrada frente a una denominación confundible”

Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor

Número 12, 1987-1988.

BENAVIDES DEL REY, José Luis

“Denominaciones Sociales y Propiedad Industrial”

Cuadernos de Derecho Judicial

No. 21, Madrid, Consejo General del Poder Judicial, 1997.

BOTANA AGRA, Manuel José

“A propósito de las colisiones entre denominaciones sociales
y nombres comerciales”

Revista Jurídica La Ley

No. 2, La Ley Actualidad, 1996.

CACHÓN BLANCO, José Enrique

“Relaciones entre Signos Distintivos de la empresa y
Denominaciones Sociales”

Actualidad Civil (Ed. Semanal)

No. 48, Madrid, Actualidad Editorial, 28 de diciembre de
1992 - 3 de enero de 1993.

CASADO CERVIÑO, Alberto

“La Nueva Ley Española de Marcas, Nombre Comercial y
Rótulo de Establecimiento. Razones para una Reforma.
Concepto de Marca. Signos”

Actualidad Civil (Ed. Semanal)

No.13, Madrid, Actualidad Editorial, 1991.

CERDÁ ALBERO, Fernando

“Relaciones y colisiones entre signos distintivos prioritarios y denominaciones sociales. En especial signos nominales y denominaciones subjetivas”

Revista General de Derecho

No. 621, 1996.

CORREA M., Enrique

“Protección del Nombre Comercial en México”

Revista Mexicana de Propiedad Industrial y Artística

Año I, no. 1, enero-junio 1963.

DÍAZ GÓMEZ, María Angustias

“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”

Revista de Derecho de Sociedades

No. 4, Aranzadi, 1995.

FLORES CAMACHO, Carlos

“Nombre Comercial”

Revista Mexicana de la Propiedad

México, Año XIV, no. 27-28, enero-diciembre 1976.

FRISCH PHILLIP, Walter

“La protección recíproca entre los nombres comerciales subjetivos, los objetivos y las marcas”

El Foro

8a. época, Tomo IV, no. 2, 1991, México

GARRIDO CERDA, Emilio

“La Denominación Social”

Anales de la Academia Matritense del Notariado

Tomo XXX (Homenaje al Excmo. Sr. D. Manuel de la Cámara Álvarez), Vol. I, Editoriales de Derecho Reunidas EDERSA, Madrid, 1991.

GONZÁLEZ BOU, Emilio

“Unidad de Denominación Social versus Pluralidad de Nombres Comerciales”

La Notaria

Núm. 4, Col.legi de Notaris de Catalunya, abril 1999.

GONZÁLEZ GARCÍA-HERREROS, Juan Lucas; ALEMÁN BADEL, Gustavo
Carlos

“Los Signos Mercantiles Distintivos del Empresario, la
Empresa y el Establecimiento de Comercio: Visión crítica de
su relación”

*Revista de Derecho de la División de Ciencias Jurídicas de la
Universidad del Norte*

No. 19, Universidad del Norte, Barranquilla, Colombia,
2003, p. 73.

LLUCH Y CAPDEVILA, Pedro

“Sociedades Mercantiles Individuales por don Pedro Lluch y
Capdevila: extracto de la conferencia pronunciada el día 21
de marzo de 1947”

Anales de la Academia de Ciencias Económico-Financieras

Tomo I, pp.197.

MARÍN LÓPEZ, Juan José

“Nombre Civil, Denominación Social y Nombres de Dominio”

Pe. i. Revista de propiedad intelectual, Bercal, S.A.

Núm. 10, Madrid, enero-abril 2002.

MIRANDA SERRANO, Luis María

“Algo está cambiando ... ¿Es la Denominación Social un nuevo Signo Distintivo de la Propiedad Industrial?”

Cuadernos de Derecho y Comercio

No. 48, Consejo General del Notariado, Diciembre 2007.

PELLISÉ PRATS, Buenaventura

“Comentarios básicos a la nueva Ley de Marcas de 1988”

Revista Jurídica de Catalunya

Barcelona, Colegio de Abogados de Barcelona y Academia de Jurisprudencia y Legislación de Cataluña, Vol. 88, No. 3, 1989.

“La denominación de las sociedades anónimas o de responsabilidad limitada y su tratamiento registral”

Revista Jurídica de Catalunya

Barcelona, Colegio de Abogados de Barcelona y Academia de Jurisprudencia y Legislación de Cataluña, Vol. 84, No. 3, 1985.

RANGEL MEDINA, David

“El nuevo régimen de las denominaciones de origen en México”

La Propiedad Intelectual

Revista trimestral de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, Ginebra, año VI, no. 2, 1973.

Foro Italiano

1956, I

1957, I

1959, I

1960, I

1961, I

Foro Padano

1959, I

Giurisprudenza Italiana

1954, I

Giustizia Civile Rep.

1953, I, 14

1955, I, 3, 8, 9, 10 y 11

1956, I, 3, 5, 11 y 17

1957, I, 2, 3, 4 y 18

1958, I, 4

1959, I, 3 y 4

1960, I, 1

1961, I, 11, 12 y 15

Massimario del Foro Italiano

1956

1960

Monitore dei Tribunali

1959

Rivista del Diritto Commerciale

1954, II

1955, II

Rivista di Diritto Industriale

1955, II, 3

1957, II, 56

1958, II, 351

1960, II

DOSSIERS

Marcas. Régimen Legal de los Signos Distintivos

Valencia, Generalitat Valenciana, 1990.

NORMATIVIDAD

- Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de productos y servicios para el registro de marcas, de 15 de junio de 1957
- Código Civil Español
- Código Civil Italiano
- Código de Comercio Español
- Código de Comercio Italiano
- Convenio de la Unión de París para la protección de la Propiedad Industrial de 20 de marzo de 1883
- Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas
- Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal
- Ley 2/1995, de 23 de marzo, de Sociedades de Responsabilidad Limitada
- Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas
- Ley 2/1995, de 23 de marzo, de Sociedades de Responsabilidad Limitada

- Ley de 16 de mayo de 1902, sobre la Propiedad Industrial
- Ley de 17 de julio de 1951, sobre régimen jurídico de las Sociedades Anónimas
- Ley de 17 de julio de 1953, de Sociedades de Responsabilidad Limitada
- Ley de Marcas de 30 de agosto de 1868 (Italia)
- Ley de Propiedad Industrial (México)
- Orden del Ministerio de Industria de 26 de noviembre de 1966, por la que se dispuso la aplicación de la Clasificación Internacional
- 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
- Real Decreto de 20 de septiembre de 1934, n. 2011. Aprobación del texto único de los Consejos Provinciales de la economía corporativa y de las oficinas provinciales de la economía corporativa (Italia)
- Decreto Presidencial de 28 de junio de 1956. Determinación de la forma de los cortes y otras características de los nuevos efectos de las hojas de marca para los contratos en bolsa a plazo y traspaso de valores. (Italia)

- Real Decreto 1597/1989, de 29 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del Registro Mercantil
- Real Decreto 1784/1996, de 19 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Registro Mercantil
- Real Decreto de 12 de junio de 1903 aprobando el Reglamento para la ejecución de la Ley de Propiedad Industrial
- Real Decreto Legislativo 1564/1989 de 22 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas
- Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital
- Real Orden de 12 de junio de 1925 sobre Sociedades Anónimas
- Reglamento de la Marca Comunitaria
- Reglamento del Registro Mercantil de 14 de diciembre de 1956
- Reglamento del Registro Mercantil
- Reglamento Orgánico de la OEPM
- Trade Marks Act 1938
- Trade Marks Amendment Act 1984
- Trade Marks Addendum Amendment 1986
- Trade Marks Act 1994

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

- 18 de julio de 1951
- 18 de julio de 1953
- 7 de marzo de 1957
- 14 de abril de 2004

RESOLUCIONES

Del Tribunal Supremo (España):

- 27 de febrero de 1890
- 22 de abril de 1895
- 1 de abril de 1931
- 27 de diciembre de 1954
- 16 de julio de 1985
- 22 de marzo de 1993
- 2 de abril de 1993
- 21 de octubre de 1994
- 17 de mayo de 2005
- 18 de mayo de 2006

De la Audiencia Provincial de A Coruña:

- Núm. 495/2006 (Sección 4), de 22 de noviembre (AC 2006, 2316)

De la Dirección General de los Registros y del Notariado:

- 16 de septiembre de 1958
- 11 de septiembre de 1990
- 22 de febrero de 1991
- 21 de marzo de 1995
- 22 de diciembre de 1995
- 8 de octubre de 1998
- 24 de febrero de 1999
- 10 de junio de 1999
- 25 de junio de 1999
- 4 de octubre de 2001
- 24 de febrero de 2004

De la Corte Suprema di Cassazione

- 11 de mayo de 1953
- 31 de enero de 1954
- 21 de julio de 1954

- 26 de enero de 1956
- 12 de julio de 1956
- 13 de julio de 1956
- 8 de octubre de 1956
- 7 de mayo de 1957
- 29 de mayo de 1957
- 23 de marzo de 1959
- 17 de abril de 1959
- 29 de abril de 1959
- 21 de junio de 1960
- 17 de octubre de 1960

Del Tribunal Supremo (Italia)

- 21 de junio de 1960

Del Tribunal de Génova

- 23 de diciembre de 1959

De la Corte de Apelación en Florencia

- 17 de enero de 1958
- 27 de mayo de 1959
- 15 de enero de 1960

De la Corte de Apelación en Milán

- 28 de diciembre de 1954
- 1 de julio de 1955
- 1 de febrero de 1957
- 18 de febrero de 1958
- 7 de noviembre de 1958
- 22 de mayo de 1959

De la Corte de Apelación en Roma

- 6 de julio de 1956
- 21 de enero de 1957
- 24 de enero de 1961

De la Corte de Apelación en Trieste

- 9 de diciembre de 1957

De la Corte de Apelación en Turín

- 3 de enero de 1955
- 11 de enero de 1955
- 4 de abril de 1956

Del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del
Primer Circuito (México)

- Marcas y Nombres Comerciales. Su diferencia.

CONTROVERSIAS JUDICIALES

- *Caso Reddaway v. Banham (Reino Unido)*
- *Caso Reckitt and Colman v. Borden (Reino Unido)*
- Amparo en revisión 581/1973, *Kentucky Fried Chicken de México, S.A.*, noviembre 7 de 1973, *Tribunales Colegiados*, Séptima época, volumen 58, Sexta parte. (México)

RECURSOS ELECTRÓNICOS

Intellectual Property Office

"What is a trade mark (or brand)?"

ipo.gov.uk

<<http://www.ipo.gov.uk/types/tm/t-about/t-what-is.htm>>

[Consulta: 20 de diciembre 2013]

LUCEÑO OLIVA, José Luis

“La protección de la Marca frente a la Denominación Social Idéntica”

Noticias Jurídicas, Septiembre, 2009.

<<http://noticias.juridicas.com/articulos/50-Derecho%20Mercantil/200909-81110927832434.html>>

[Consulta: 13 enero 2012]

MURRAY, Jean

“What is a Trade Name?”

About.com

<<http://www.biztaxlaw.about.com/od/glossaryt/g/tradename.htm>>

[Consulta: 16 diciembre 2013]

ORTEGA BURGOS, Enrique; DÍEZ BAJO, Ángel

“Breve guía de marcas, una aproximación para los asesores y empresarios no familiarizados con la propiedad industrial”

Noticias Jurídicas, Octubre, 2011.

<<http://noticias.juridicas.com/articulos/50-Derecho%20Mercantil/201110-2315796523215.html>>

[Consulta: 7 enero 2013]

RIOFRÍO MARTÍNEZ-VILLALBA, Juan Carlos

“Principios del Derecho de Marcas en la Comunidad Europea”

Noticias Jurídicas, Mayo, 2003.

<<http://noticias.juridicas.com/articulos/50->

[Derecho%20Mercantil/200305-45595410311241.html](http://noticias.juridicas.com/articulos/50-Derecho%20Mercantil/200305-45595410311241.html)>

[Consulta: 16 marzo 2012]

SOARES, Flavio

“Marcas reales o marcas virtuales, ¿cuál vale más?”

Noticias Jurídicas, Mayo, 1999.

<<http://noticias.juridicas.com/articulos/50->

[Derecho%20Mercantil/199905-marcasreales.html](http://noticias.juridicas.com/articulos/50-Derecho%20Mercantil/199905-marcasreales.html)>

[Consulta: 26 mayo 2012]