

**LA INCORPORACIÓN AL ORDENAMIENTO ESPAÑOL DE LA
DIRECTIVA (UE) 2015/2436 SOBRE MARCAS Y SU INCIDENCIA EN LA
REGULACIÓN DEL NOMBRE COMERCIAL: QUIEBRAS Y
DISFUNCIONES¹**

**THE TRANSPOSITION TO THE SPANISH LEGAL SYSTEM OF THE
DIRECTIVE (EU) 2015/2436 ON TRADEMARKS AND ITS IMPACT ON
THE REGULATION OF THE TRADE NAME: RUPTURES AND
DYSFUNCTIONS**

Antonio CASADO NAVARRO
Universidad de Córdoba

Resumen: Las modificaciones introducidas en la legislación reguladora de los signos distintivos de la empresa como consecuencia de la incorporación de la Directiva de Marcas comportan ciertas quiebras y disfunciones que afectan a algunos de los aspectos esenciales de la regulación del nombre comercial. Nos referimos, en particular, tanto a su representación a efectos de su inscripción en la OEPM, como a la vertiente positiva del derecho que confiere a su titular. Este trabajo aborda estas quiebras y disfunciones. El estudio se inicia con el análisis del nuevo requisito de representación de la marca, para posteriormente examinar el alcance y contenido del requisito de representación gráfica del nombre comercial a la luz de esta nueva exigencia marcaria. A continuación, se analiza la vertiente positiva del derecho sobre el nombre comercial y la incidencia que sobre esta materia tienen las modificaciones introducidas en la Ley de Marcas. Finalmente, se lleva a cabo una valoración crítica de la forma en que se ha articulado la reforma de la regulación marcaria, prestando especial atención a las disposiciones reguladoras del nombre comercial.

Palabras clave: Nombre comercial, marca, representación gráfica, representación suficiente, ius utendi.

Abstract: The modifications introduced in the legislation regulating the distinctive signs of the company in consequence of the incorporation of the Trademark Directive entail certain dismantlings and dysfunctions that affect some of the essential facets of the regulation of the trade name. We refer both to their representation for the purposes of their registration in the OEPM, as well as to the positive aspect of the right granted to their owner. This paper deals with the repercussion that these modifications have on the trade name rules. The study begins with the analysis of the new requirement of representation of the trademark, to later examine the scope and content of the requirement of graphical representation of the trade name in the light of this new trademark requirement. Next, we analyze the positive aspect of the right over the trade name and the impact that the modifications introduced in the Trademark Law have on

¹ Este trabajo se enmarca en el Proyecto de Investigación de Excelencia del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad intitulado “Desafíos de regulador mercantil en materia de contratación y competencia empresarial: diagnóstico y propuestas de solución” (Ref. DER2017-85652-P), del que son Investigadores Principales los Profs. Drs. Luis María Miranda Serrano y Javier Pagador López.

this matter. Finally, a critical assessment of the way in which the reform of trademark regulation has been articulated is carried out, paying special attention to the regulatory provisions of the trade name.

Keywords: Trade name, trademark, graphical representation, sufficient representation, ius utendi.

Sumario: 1. INTRODUCCIÓN. 2. LA REPRESENTACIÓN (¿GRÁFICA?) DEL NOMBRE COMERCIAL. 2.1. Planteamiento. 2.2. La interpretación del requisito de susceptibilidad de representación gráfica. Especial atención a la representación gráfica de las marcas. 2.3. La modificación del requisito de susceptibilidad de representación gráfica: la representación suficiente. 2.4. La representación del nombre comercial a la luz de la modificación introducida en materia de marcas. 3. EL CONTENIDO DEL DERECHO SOBRE EL NOMBRE COMERCIAL: SU VERTIENTE POSITIVA O IUS UTENDI. 3.1. El contenido del derecho sobre el nombre comercial. 3.2. La dimensión positiva del derecho sobre el nombre comercial: ¿una realidad? 4. CONCLUSIONES. 5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. INTRODUCCIÓN

La Directiva (UE) 2015/2436, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (en adelante, DM), introduce una serie de modificaciones respecto del régimen armonizado de la marca contenido en la Directiva 2008/95/CE. La incorporación a nuestro ordenamiento jurídico de estas nuevas medidas se ha llevado a cabo a través del Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre, de transposición de directivas en materia de marcas, transporte ferroviario y viajes combinados y servicios de viaje vinculado. Esta norma ensambla las nuevas previsiones comunitarias en la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (en lo sucesivo, LM).

En coherencia con la normativa comunitaria, las modificaciones introducidas en la LM afectan esencialmente al régimen jurídico de la marca. Las alusiones al nombre comercial en el texto de modificación de la LM son escasas y se limitan exclusivamente a aquellos preceptos en los que la marca y el nombre comercial son tratados conjuntamente [legitimación (art. 3), marcas y nombres comerciales renombrados (art. 8), oposición al registro de signos distintivos (art. 19) y prohibición de otorgamiento de denominaciones de personas jurídicas que puedan originar confusión con una marca o nombre comercial renombrados (DA 14^a)]. Por lo demás, la incorporación de las previsiones comunitarias al sistema marcario nacional se ha llevado a cabo sin tener en cuenta la existencia del nombre comercial como modalidad autónoma de signo distintivo registrable. Una situación que ha conducido a la introducción de algunas quiebras en la regulación de este signo distintivo. Y es que, si se analiza el nuevo tratamiento legal de la marca y la regulación del nombre comercial, pronto se advierte la existencia de una serie de disfunciones que precisan del correspondiente análisis para despejar las dudas que plantea la nueva redacción de la LM. Nos referimos, en particular, al requisito de representación del nombre comercial y a la vertiente positiva del contenido del derecho sobre este signo distintivo.

2. LA REPRESENTACIÓN (¿GRÁFICA?) DEL NOMBRE COMERCIAL

2.1. Planteamiento

El art. 3 DM contempla la nueva definición legal de la marca. En ella, además de recogerse expresamente la posibilidad de registrar como marca los colores y los sonidos, se elimina el requisito de susceptibilidad de representación gráfica. Este requisito queda sustituido por una nueva exigencia consistente en que los signos sean apropiados para “ser representados en el Registro de manera tal que permita a las autoridades competentes y al público en general determinar el objeto claro y preciso de la protección otorgada a sus titulares”. Esta nueva definición de marca ha sido incorporada de forma prácticamente idéntica en la vigente LM (art. 4). En cambio, el art. 87 LM continúa manteniendo el requisito de susceptibilidad de representación gráfica en la definición legal del nombre comercial. Esta nueva previsión normativa introduce una importante quiebra en el régimen del nombre comercial, que –hasta la incorporación de las disposiciones de la DM– era prácticamente idéntico al previsto para la marca. Debemos plantearnos, por tanto, cuál es el contenido y el alcance del requisito de representación gráfica del nombre comercial, toda vez que se trata de una exigencia que no responde al régimen armonizado de la normativa comunitaria.

2.2. La interpretación del requisito de susceptibilidad de representación gráfica. Especial atención a la representación gráfica de las marcas

Junto a la capacidad distintiva del signo, el concepto jurídico de marca y de nombre comercial ha descansado, tradicionalmente, sobre un segundo requisito consistente en la susceptibilidad de representación gráfica del signo. La fijación de este requisito en la definición legal de la marca y del nombre comercial encuentra su origen en el Derecho comunitario de marcas (art. 2 de la Primera Directiva de Marcas² y art. 4 del Reglamento sobre la Marca Comunitaria³), de donde se incorporó a nuestro ordenamiento jurídico (arts. 4 y 87.1 LM).

En la regulación contenida en la primera versión de la LM, la exigencia de representación gráfica se configura como un requisito de carácter objetivo, formal y funcional, que está en consonancia con la opción legislativa a favor del predominio de la adquisición registral de los signos distintivos⁴. En efecto, el fundamento de esta exigencia radica en garantizar la articulación de un sistema de signos distintivos asentado sobre el principio de inscripción registral⁵. Y es que, al obtenerse la

² Primera Directiva del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (89/104/CEE).

³ Reglamento (CE) 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria.

⁴ Marco Alcalá, L. A. (2001): “La tipificación de la falta de carácter distintivo como motivo de denegación absoluto en la nueva Ley española de Marcas”. *Actas de Derecho Industrial* 22. p. 114.

⁵ Fernández-Nóvoa, C. (2004): *Tratado sobre Derecho de marcas*. 2ª ed. Marcial Pons. Madrid. pp. 42 y 43.

exclusiva sobre el signo distintivo a través del acceso al registro, el funcionamiento de éste exige un soporte gráfico de los signos solicitados que permita tener un conocimiento exacto y preciso de ellos y facilite la comprobación de la observancia de los requisitos de validez previstos en la normativa marcaria⁶. No obstante, el requisito de representación gráfica cumple un importante cometido no sólo en el momento de la inscripción, sino también a lo largo de la vida del signo distintivo. Una vez inscrito el signo, esta exigencia resulta fundamental para determinar las condiciones de uso y para fijar el verdadero alcance y contenido del derecho⁷. Así, en los supuestos de colisión entre signos distintivos, la representación gráfica del signo permite al Tribunal disponer de información clara y suficiente acerca de los signos sobre los que versa el conflicto.

La expresión “representación gráfica” sugiere la idea de “hacer presente” algo. En este caso, un signo por medio de líneas o figuras⁸. De esta forma, la exigencia de representación gráfica del signo requiere que pueda ser descrito e identificado según las propiedades del plano o la escritura, de modo que sea tal representación y no el objeto representado, la que resulte reconducible a parámetros gráficos. Esto implica que cualquier signo, gráfico o no, cuya representación pueda realizarse de tal forma cumplirá este requisito. De ahí que no puedan considerarse equivalentes susceptibles de representación gráfica y percepción visual del signo⁹. Y ello porque ciertos signos no perceptibles visualmente pueden representarse gráficamente –como los sonoros a través del pentagrama–. El problema surge cuando este requisito se pone en relación con los signos perceptibles por sentidos distintos de la vista y el oído, cuya reconducción a la representación gráfica resulta más compleja.

El TJUE ha interpretado el requisito de la representación gráfica de forma restrictiva. En este sentido, viene reconociendo que, en relación con los signos no visuales, únicamente pueden acceder al registro los que tengan la capacidad de transformarse en visuales¹⁰. En particular, por medio de figuras, líneas o caracteres, de manera que puedan ser identificados con exactitud¹¹. Se trata de una

⁶ Martínez Gutiérrez, A. (2003): “Viabilidad de las marcas de empresa de carácter sonoro. Un nuevo ámbito de conflictividad”. *Actas de Derecho Industrial* 24. p. 531.

⁷ Fernández-Nóvoa, C. (2017): “Nociones básicas”. En C. Fernández-Nóvoa, J. M. Otero Lastres y M. Botana Agra: *Manual de Propiedad Industrial*. 3ª ed. Marcial Pons. Madrid. pp. 488 y 489; Alonso Espinosa, F. J. (2002): “Las prohibiciones de registro en la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas”. *Revista de Derecho Mercantil* 245. p. 1203; y Otero Lastres, J. M. (1999): “La reforma de la Ley de Marcas de 1998”. *Actas de Derecho Industrial* 20. p. 292.

⁸ Otero Lastres, J. M. (2012-2013): “La representación de la marca en las propuestas comunitarias”. *Actas de Derecho Industrial* 33. p. 419.

⁹ Marco Alcalá, L. A. (2001): “La tipificación...”. *Op. cit.* p. 114; Robles Morchón, G. (1995): *Las marcas en el Derecho español (adaptación al derecho comunitario)*. Civitas. Madrid. p.110; y Pellisé Capell, J. y Solanelles Batlle, M. T. (1998): “La protección del color único como marca en el Derecho comunitario”. *Revista de Derecho Mercantil* 229. p. 1117.

¹⁰ Torrubia Chalmeta, B. (2011-2012): “El requisito de la representación gráfica: un límite de acceso al registro para las marcas no visuales”. *Actas de Derecho Industrial* 32. p. 397.

¹¹ STJUE de 6 de mayo de 2003, *Libertel Groep BV* (asunto C-104/01).

interpretación que viene exigida por el buen funcionamiento del sistema de registro¹².

Esta interpretación del requisito de susceptibilidad de representación gráfica deriva del doble objetivo que desempeña: Por un lado, permite a las autoridades competentes conocer con claridad y precisión la naturaleza de los signos distintivos. A través de esta exigencia, dichas autoridades pueden cumplir sus obligaciones relativas al examen previo de las solicitudes de registro y a la publicación y mantenimiento de un registro adecuado y preciso. Y, por otro lado, garantiza que los operadores económicos estén en condiciones de verificar con claridad y precisión las inscripciones practicadas en el registro y las solicitudes presentadas por sus competidores actuales o potenciales. Por ello, la representación gráfica del signo debe ser completa en sí misma, fácilmente accesible e inteligible. Además, el signo ha de ser objeto de una percepción persistente y exacta que garantice la función identificadora del origen empresarial del signo y, habida cuenta de la duración del registro, la representación debe ser duradera. Por último, la representación tiene precisamente por objeto excluir todo elemento de subjetividad en el proceso de identificación y percepción del signo. Consecuentemente, el medio de la representación gráfica tiene que ser inequívoco y objetivo.

En definitiva, según el TJUE, el requisito de susceptibilidad de representación gráfica debe interpretarse en el sentido de que cualquier signo, independientemente de que pueda percibirse visualmente o no, puede constituir un signo distintivo, aunque para ello debe ser objeto de representación gráfica –en particular, por medio de figuras, líneas o caracteres– que sea clara, precisa, completa en sí misma, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva¹³.

Esta interpretación del requisito de representación gráfica pone de manifiesto que estamos ante un sistema que permite el acceso al registro de signos distintivos no visuales siempre que se cumplan los requisitos mencionados. Pese a ello, puede sostenerse que, en principio, difícilmente cumplirán con esta exigencia aquellos signos perceptibles por sentidos distintos de la vista o el oído. Cuando se ha planteado la problemática relativa a estos signos, las soluciones aportadas hasta el momento no se incardinan en una línea armónica¹⁴. Para algunos autores, la interpretación del requisito de susceptibilidad de representación gráfica acogida por el TJUE permite una evolución de la práctica registral que podría ampliarse y evolucionar conforme se encuentren medios y soluciones técnicas a los problemas que presentan algunos signos no perceptibles por la vista¹⁵. Esta opinión, empero, no es compartida por otro sector doctrinal, que estima que el requisito de

¹² STJUE de 24 de junio de 2004, *Heidelberger Bauchemie GmbH* (asunto C-49/02).

¹³ STJUE de 12 de diciembre de 2002, *Ralf Steckmann* (asunto C-273/00).

¹⁴ Martínez Gutiérrez, A. (2005-2006): “En torno a la descripción como forma de representación gráfica de un signo olfativo: comentario a la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Tercera) de 27 de octubre de 2005, asunto T-305/04 ‘olor a fresa madura’”. *Actas de Derecho Industrial* 26. p. 747.

¹⁵ Casado Cerviño, A. (2009): “El carácter distintivo de los sonidos utilizados en la publicidad. Su protección como marca”. En A. Martínez Gutiérrez (dir.): *Marca y publicidad comercial. Un enfoque multidisciplinar*. 1ª ed. La Ley. Madrid. p. 777 y ss.

susceptibilidad de representación gráfica supone un importante obstáculo al reconocimiento como marcas de signos no perceptibles visualmente¹⁶.

2.3. La modificación del requisito de susceptibilidad de representación gráfica: la representación suficiente

Como acaba de comprobarse, la interpretación del requisito de susceptibilidad de representación gráfica llevada a cabo por el TJUE no acabó con el problema planteado por los signos distintivos no tradicionales. Por ello, tanto la nueva Directiva de Marcas como el Reglamento sobre la Marca de la Unión Europea (en adelante, RMUE)¹⁷ suprimen la exigencia de susceptibilidad de representación gráfica y la reemplazan por un requisito más abierto: la *representación suficiente*¹⁸. Esta modificación se ha justificado en la obsolescencia del requisito de susceptibilidad de representación gráfica y en la inseguridad jurídica que ha generado esta exigencia respecto de la representación de ciertas marcas no tradicionales¹⁹.

De acuerdo con el art. 4 RMUE y el art. 3 DM, el requisito de representación gráfica se sustituye por la exigencia de que el signo sea representado “en el registro de manera tal que permita a las autoridades competentes y al público en general determinar el objeto claro y preciso de la protección otorgada a sus titulares”. Este nuevo requisito de representación suficiente es el adoptado en el art. 4.b) de la vigente LM –fruto de la modificación operada por el Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre–.

Con esta modificación se establece una previsión, en principio, más flexible, que trata de adecuar el sistema marcario a la aparición de nuevas tecnologías que permitan la identificación y representación de signos no tradicionales²⁰. Conforme a la nueva regulación, pueden protegerse como marcas los signos apropiados para distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otra, siempre que

¹⁶ Entre otros, Torrubia Chalmeta, B. (2011-2012): “El requisito...”. *Op. cit.* pp. 398 y ss.; y Balañá, S. (2005-2006): “El entorno digital, ¿segunda oportunidad para la marca olfativa? Estudio acerca de la capacidad del signo olfativo para funcionar como marca en el mercado”. *Actas de Derecho Industrial* 26. pp. 24 y ss.

¹⁷ Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea.

¹⁸ Este término ha sido acuñado por Fernández-Nóvoa, C. (2017): “Nociones básicas”. *Op. cit.* p. 488. Otero Lastres (2012-2013), en su lugar, opta por la expresión “representación identificativa” (Cfr. “La representación...”. *Op. cit.* p. 418).

¹⁹ Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, disponible en <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:52013PC0162&from=ES>. La supresión del requisito de la representación gráfica de la definición legal de marca ha sido sugerida por el *Max-Planck Institute* en su “*study on the overall functioning of the european trade marks system*” (disponible en https://www.ip.mpg.de/fileadmin/IP/pdf2/mpi_final_report_with_synopsis.pdf).

²⁰ Pérez Carrillo, E. F. (2015-2016): “Aproximación a la reforma del sistema de marcas en la Unión Europea”. *Actas de Derecho Industrial* 36. p. 417. En un sentido similar, Giudici, S. (2016): “Osservazioni sulla nova disciplina europea dei marchi”. *Rivista di Diritto Industriale* III. p. 162.

puedan representarse de una forma que permita a las autoridades competentes y al público en general determinar el objeto claro y preciso de la protección otorgada a su titular²¹. De lo que se trata, en suma, es de que el signo pueda ser representado de cualquier forma que posibilite la adecuada delimitación del bien inmaterial con la doble finalidad de permitir su correcta inscripción registral y el conocimiento del público en general, de acuerdo con las disponibilidades técnicas²².

Ahora bien, este nuevo requisito de representación suficiente no consiste sino en una plasmación de los criterios establecidos por el TJUE en su interpretación del requisito de susceptibilidad de representación gráfica²³. En esta dirección, el Considerando 13 DM afirma que “(c)on el fin de cumplir los objetivos del sistema de registro de marcas (...), es también esencial exigir que el signo *pueda representarse de una manera clara, precisa, autosuficiente, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva*. Por tanto, debe permitirse que un signo se represente de cualquier forma que se considere adecuada, usando la tecnología generalmente disponible, y *no necesariamente por medios gráficos, siempre que la representación ofrezca garantías satisfactorias a tal efecto*”²⁴.

La particularidad de este nuevo requisito de representación suficiente radica, por tanto, en los medios a través de los cuales puede representarse el signo. No es más que una remisión a la tecnología disponible en cada momento. Una tecnología que debe posibilitar la representación del signo de una forma tal que cumpla con las exigencias que ya venían siendo exigidas por el TJUE al interpretar el requisito de susceptibilidad de representación gráfica. Por esta razón, lejos de superar los problemas generados por la exigencia de representación gráfica, se abre ahora otro debate sobre lo que debe entenderse por “representación suficiente” a los efectos del cumplimiento de este requisito²⁵. Sobre todo, desde el momento en que no se especifican los medios a través de los cuales puede llevarse a cabo dicha representación.

²¹ Marco Arcalá, L. A. (2015-2016): “La nueva regulación del Derecho de marcas en la Unión Europea (Comentario breve de la nueva Directiva sobre Marcas y de la modificación del Reglamento sobre la Marca de la Unión Europea)”. *Actas de Derecho Industrial* 36. p. 395.

²² Del Corral Perales, J. M. (2014): “La reforma del Derecho comunitario de marcas: Novedades en torno al *trade mark package*”. En AA.VV.: *XXIX Jornadas de Estudio sobre Propiedad Industrial e Intelectual. Colección de conferencias con motivo de las Jornadas de Estudio celebradas el 13 y 14 de febrero de 2014*. Grupo Español de la AIPPI. L'Hospitalet de Llobregat. p. 149.

²³ En este sentido se pronuncia la mayoría de la doctrina francesa. Entre otros, Passa, J. (2018): “Point sur les nouvelles règles de représentation du signe en droit des marques”. *Propriété industrielle*. p. 2 (hemos manejado la versión digital de este trabajo, disponible en el portal Lexis Nexis); Basire, Y. (2016): “La réforme du droit des marques en Europe: quid novi?”. *Europe. Actualité du droit de l'Union Européenne* 5. p. 2 (hemos manejado la versión digital de este trabajo, disponible en el portal Lexis Nexis); y Dorey, V. (2016): “Représentation du signe, intitulés de classe, signes dictés par une fonction ou la nature du bien, marque de certification”. *Europe. Actualité du droit de l'Union Européenne* 11. p. 2 (hemos manejado la versión digital de este trabajo, disponible en el portal Lexis Nexis).

²⁴ La cursiva es nuestra.

²⁵ Otero Lastres, J. M. (2012-2013): “La representación...”. *Op. cit.* p. 426.

A este respecto, puede decirse que el legislador ha querido ser flexible anticipadamente²⁶. Y es que la nueva regulación incorpora un concepto dinámico de marca que no viene delimitado de forma concreta en la LM, sino que se va a ir construyendo a medida que vayan surgiendo nuevos mecanismos técnicos de representación de los diferentes identificativos empresariales. En consecuencia, la cuestión relativa a la representación de los signos se convierte ahora en un problema de orden técnico. No obstante, a pesar de ello, parece claro que, a la luz de los actuales mecanismos técnicos de representación, los signos olfativos, gustativos y táctiles no pueden constituir marcas al no poder ser representados todavía de forma clara, precisa, autosuficiente, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva²⁷.

2.4. La representación del nombre comercial a la luz de la modificación introducida en materia de marcas

Uno de los primeros problemas que plantea la delimitación del régimen jurídico del nombre comercial es el de la determinación de los signos que pueden constituirlo. La aptitud de un signo para convertirse en nombre comercial ha de partir necesariamente de su capacidad para distinguir a la empresa en el mercado. Ahora bien, tratándose de una materia que no está sometida al proceso de armonización que gobierna el régimen de la marca, son las distintas legislaciones nacionales las encargadas de fijar los criterios formales que determinan si un signo puede o no constituir un nombre comercial.

En los países de nuestro entorno, es habitual que los únicos signos admisibles como nombres comerciales sean los denominativos. Así, en Francia, pese a la inexistencia de una definición legal y de un listado de signos admisibles como nombres comerciales, la doctrina viene manteniendo el carácter eminentemente denominativo de los signos protegibles como nombre comercial²⁸. En el ordenamiento italiano, el art. 2563 del *Codice civile* admite que la *ditta* puede conformarse por términos diversos, siempre y cuando contenga “al menos el apellido o las siglas del empresario”. Consecuentemente, los signos protegibles como *ditta* son esencialmente denominativos, aunque se viene admitiendo que puedan caracterizarse también por peculiares configuraciones gráficas²⁹. El ordenamiento jurídico inglés parece decantarse igualmente por la constitución del nombre comercial a través de elementos denominativos, coincidentes con el nombre

²⁶ Otero Lastres, J. M. (2012-2013): “La representación...”. *Op. cit.* p. 428.

²⁷ En este sentido, Del Corral Perales, J. M. (2014): “La reforma...”. *Op. cit.* p. 149; Sandri, S. (2017): “Elogio della metafora: contributo cognitivo all’interpretazione del marchio e del design”. *Rivista di Diritto Industriale* VI. p. 257; Giudici, S. (2016): “Osservazioni sulla...”. *Op. cit.* pp. 162 y 163; y Passa, J. (2018): “Point sur...”. *Op. cit.* pp. 3 y ss.

²⁸ Saint-Gal, Y. (2015): “Nom commercial et enseigne. Acquisition et conservation du droit”. *Juris Classeur. Concurrence-consommation*. Fasc. 150.

²⁹ Vanzetti, A. y Di Cataldo, V. (2012): *Manuale di Diritto industriale*. 7ª ed. Giuffrè Editore. Milano. p. 328.

real del empresario o configurados por denominaciones de fantasía³⁰. Un caso particular puede encontrarse en el Derecho portugués, cuyo Código de Propiedad Industrial prevé la constitución del logotipo (figura asimilable a nuestro nombre comercial) mediante un signo o conjunto de signos susceptibles de representación gráfica (art. 304.A), incluidos los gráficos [art. 304.H.1.c) en relación con el art. 223.1.e)] y las combinaciones de colores (art. 304.E.2)³¹.

En nuestro sistema marcario, los requisitos de admisibilidad de un signo como nombre comercial vienen establecidos en el propio concepto legal de la figura (art. 87.1 LM). En la redacción original de la LM, estos requisitos coinciden exactamente con los que se establecían en sede de marcas (art. 4) y no son otros que la aptitud diferenciadora o capacidad distintiva y la susceptibilidad de representación gráfica³². Así se desprende del art. 88.a) LM que dispone que sólo podrán constituir nombres comerciales los que sean conformes con el art. 87. Esto es, los que reúnan las condiciones de aptitud diferenciadora y susceptibilidad de representación gráfica previstas en dicho artículo.

Sin embargo, la nueva redacción de la LM reemplaza el requisito de susceptibilidad de representación gráfica de la marca por una nueva exigencia de representación suficiente. Esta modificación, empero, no alcanza al nombre comercial, que no ve alterada su regulación. Se introduce así una quiebra en la casi total equiparación que existe entre el régimen jurídico de la marca y del nombre comercial en la vigente LM. Es necesario, por tanto, cuestionarse el alcance de esta medida, puesto que la disparidad instaurada en la legislación marcaria en relación con el requisito de representación de ambos signos distintivos puede dar lugar a varias interpretaciones.

En primer lugar, una lectura literal y teleológica del texto modificado de la LM conduce a una interpretación estricta del requisito de susceptibilidad de representación gráfica del nombre comercial. La confrontación entre la nueva definición legal de marca y el concepto jurídico de nombre comercial pone de manifiesto que el requisito de representación gráfica se adopta por iniciativa propia del legislador, que ha querido conservar la interpretación que de este requisito se ha venido haciendo en los últimos años³³. Conforme a esta interpretación, será

³⁰ Johnson, P. (2010): "Part. 1. Country reports: Chapter 14. United Kingdom". En P. Lange (ed.): *International Trade Mark and Sings Protection*. C.H. Beck-Hart-Nomos. Munich-Oxford-Portland. p. 1150.

³¹ Aureliano, N. (2008): "O Logótipo. Um Novo Sinal Distintivo do Comércio (Parte II)". En AA.VV.: *Direito Industrial*. vol. V. Almedina. Coimbra. pp. 97 y ss.

³² Quintana Carlo, I. y Marco Arcalá, L. A. (2008): "Artículo 87. Concepto y normas aplicables". En A. Bervcovitz Rodríguez-Cano (dir.): *Comentarios a la Ley de Marcas*. 2ª ed. t. II. Aranzadi. Cizur Menor. p. 1277.

³³ Con carácter previo a la modificación introducida en la LM, un importante sector de la doctrina se pronunciaba a favor de interpretar el requisito de representación gráfica del nombre comercial en términos idénticos a los previstos en sede de marcas. Entre otros, De las Heras Lorenzo, T. (2009): "El nombre comercial: Razón de ser y claves para su protección". En AA.VV.: *XXIV Jornadas de estudio sobre Propiedad Industrial e Intelectual. Colección de conferencias con motivo de las Jornadas de Estudio celebradas el 17 y 18 de febrero de 2009*. Grupo Español de la AIPPI. L'Hospitalet de Llobregat. p. 68; Quintana Carlo, I. y Marco Arcalá, L. A. (2008): "Artículo 87...". *Op. cit.* p. 1278; y Selas

admisible como nombre comercial cualquier signo que sirva para identificar a la empresa en el mercado y que pueda representarse por medio de figuras, líneas o caracteres, de una forma clara, precisa, completa en sí misma, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva. Esto es, podrán protegerse como nombre comercial tanto los signos denominativos, como los gráficos, mixtos, tridimensionales y sonoros.

En segundo lugar, bajo la nueva regulación del nombre comercial cabe una interpretación aún más estricta, en el sentido de hacer coincidir representación gráfica y reproducción gráfica. De este modo, sólo podrán protegerse como nombre comercial aquellas señales o figuras que puedan ser copiadas por medios mecánicos, quedando excluidos los nombres comerciales de carácter sonoro³⁴. A favor de esta tesis se ha esgrimido que el requisito de susceptibilidad de representación gráfica en materia de nombre comercial no viene impuesto por la normativa comunitaria, sino que es fruto de una decisión libre del legislador. En consecuencia, la exigencia de representación gráfica del signo constitutivo de un nombre comercial no tiene que atenerse a la interpretación que ha realizado la jurisprudencia comunitaria en materia de marcas. Se mantiene, por tanto, que la propia naturaleza del nombre comercial como signo que identifica a un empresario en el ejercicio de su actividad empresarial impide que pueda siquiera plantearse la cuestión de si pueden constituir un nombre comercial realidades como el olor, el olfato o el tacto, que no son en modo alguno predicables del empresario identificado con este signo, ni tampoco de su actividad empresarial.

Por último, una interpretación sistemática del texto vigente de la LM puede conducirnos a una delimitación más amplia de la exigencia de susceptibilidad de representación gráfica, en el sentido de equipararla con el requisito de representación suficiente establecido en sede de marcas. Si bien es cierto que la LM quiebra la uniformidad entre marca y nombre comercial a efectos de representación, la nueva redacción del texto legal mantiene la remisión en bloque del régimen del nombre comercial al que es propio de la marca (art. 87.3). Resulta, por tanto, que el nombre comercial sigue recibiendo una protección similar a la que se establece en materia de marcas y que continúa desarrollando unas funciones muy similares –si no idénticas– a las que desempeña la marca, con el añadido de que su forma de utilización es la misma que la de la marca de servicio.

Esta igualdad de tratamiento puede conducir a la asimilación de los requisitos de representación de la marca y del nombre comercial. Y es que, de esta forma, podría evitarse la problemática derivada de la imposibilidad de registrar como nombre comercial un signo que, en todo caso, podría registrarse a título de

Colorado, A. (2002): “Título X. Nombres comerciales”. En S. Ferrandis González, A. Selas Colorado y J. Abad Revenga: *Comentarios a la Ley de Marcas*. Difusión jurídica y temas de actualidad SA. Barcelona. p. 385. Además, ésta era la práctica seguida por la OEPM.

³⁴ Antes de la entrada en vigor del nuevo texto de la LM, esta interpretación fue defendida por Otero Lastres, J. M. (2017): “El nombre comercial: concepto y tipos”. En C. Fernández-Nóvoa, J. M. Otero Lastres y M. Botana Agra: *Manual de...* *Op. cit.* p. 726 y 727; y Gómez Montero, J. (2003): “Artículo 87. Concepto y normas aplicables”. En C. González-Bueno (coord.): *Comentarios a la Ley y al Reglamento de Marcas*. Thomson-Civitas. Madrid. pp. 719 y 720.

marca, con igualdad de protección y de funciones. En rigor, el nombre comercial sigue desarrollando unas funciones muy próximas a las que cumple la marca de servicio. De modo que no parece razonable limitar la representación del nombre comercial cuando el signo no representable gráficamente puede acceder al registro en calidad de marca de servicio.

Además, los motivos que han conducido a la modificación del requisito de susceptibilidad de representación gráfica en relación con la marca son perfectamente predicables respecto del nombre comercial. Si tomamos el requisito de capacidad distintiva como elemento estructural básico de los signos distintivos –esto es, su aptitud para identificar en el mercado los productos, servicios y actividades empresariales–, tan idóneo es un signo olfativo para distinguir un producto o un servicio a los ojos de la clientela como para identificar una actividad empresarial o una empresa. Desde el momento en que todos los establecimientos de una empresa que se desenvuelve en el mercado bajo un nombre comercial tengan, por ejemplo, el mismo aroma, en la mente del consumidor puede generarse una asociación de dicho signo olfativo con la empresa que se encuentra detrás de los establecimientos.

Esta última parece ser la solución que acoge tanto el legislador como la OEPM. En este sentido, el nuevo art. 39.2 del Reglamento para la ejecución de la Ley de Marcas (en lo sucesivo, RLM)³⁵ –recientemente modificado por el Real Decreto 306/2019, de 26 de abril³⁶– dispone que “(l)os nombres comerciales se ajustarán a las previsiones del artículo 2. A estos efectos, su representación podrá presentarse en soporte electrónico de video o audio”. Igualmente, la autoridad registradora apuesta por una interpretación del requisito de susceptibilidad de representación gráfica del nombre comercial en términos similares a los que se adoptan en sede de marcas. Esto es, como representación suficiente. A tal propósito, la OEPM permite el registro de signos denominativos, gráficos, mixtos, tridimensionales, de patrón, color, hologramas, sonidos y de movimiento. Y para ello exige los mismos mecanismos de representación que se prevén en relación con las marcas³⁷. En consecuencia, puede concluirse que actualmente son susceptibles de registro como nombres comerciales aquellos signos que sean aptos para identificar a la empresa en el mercado y que sean susceptibles de representación suficiente.

Sin embargo, no puede desconocerse que, tanto la previsión contenida en el art. 39.2 RLM como la práctica arbitrada por la OEPM, entran en abierta contradicción con el tenor literal del art. 87.1 LM. Y es que, la representación de un nombre comercial a través de un archivo electrónico de audio o de video no

³⁵ Real Decreto 687/2002, de 12 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.

³⁶ Real Decreto 306/2019, de 26 de abril, por el que se modifica el Reglamento para la ejecución de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, aprobado por Real Decreto 687/2002, de 12 de julio.

³⁷ *Manual informativo para solicitantes de nombres comerciales*, OEPM, enero de 2019, p. 2 (disponible en http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Publicaciones/Folletos/Manual_Solicitante_Nombres_Comerciales.pdf) (Consultado el 28/02/2019).

constituye precisamente una representación gráfica del signo. Se advierte, por tanto, una incompatibilidad entre el precepto reglamentario y el legal, que quiebra radicalmente el principio de jerarquía normativa. Para mantener esta interpretación del requisito de representación del nombre comercial, hubiera sido necesario proceder a la correspondiente modificación del art. 87.1 LM. Una situación que pone de manifiesto que la reforma operada en la LM se efectuó sin tener en cuenta la existencia del nombre comercial y sin reparar en la necesidad de modificar el régimen de esta modalidad registral de signo distintivo que sigue manteniendo su intensa –sino total– aproximación al régimen de la marca.

3. EL CONTENIDO DEL DERECHO SOBRE EL NOMBRE COMERCIAL: SU VERTIENTE POSITIVA O *IUS UTENDI*

3.1. El contenido del derecho sobre el nombre comercial

El contenido del derecho sobre el nombre comercial se regula en el art. 90 LM. Este precepto dispone que “(e)l registro del nombre comercial confiere a su titular el derecho exclusivo a utilizarlo en el tráfico económico”. Con esta afirmación se reconoce expresamente que la exclusividad es consustancial al derecho sobre el nombre comercial, al igual que ocurre con el resto de derechos de propiedad industrial. El tenor literal de esta norma únicamente alude a la vertiente positiva del derecho sobre el nombre comercial. Esto es, a la facultad de utilizar el signo en el tráfico económico de forma exclusiva. Sin embargo, del art. 90 LM no puede extraerse que el titular del nombre comercial sólo disponga de esta facultad. La interpretación de este precepto en conexión con la norma de remisión contenida en el art. 87.3 LM debe llevarnos a sostener de forma indubitada que el derecho sobre el nombre comercial presenta una vertiente negativa similar a la que muestran los demás derechos de propiedad industrial. En efecto, el art. 90 LM, después de reconocer al titular del nombre comercial el derecho a su uso exclusivo en el mercado, establece “...en los términos previstos en esta Ley”. Esta afirmación, unida a la ya mencionada norma de remisión a las disposiciones relativas a la marca, conducen a la aplicación del régimen previsto en el art. 34 LM (“Derechos conferidos por la marca”) al nombre comercial³⁸. Por consiguiente, todas las facultades que la LM otorga al titular de la marca le son atribuidas *mutatis mutandis* al titular del nombre comercial cuando sean compatibles con su naturaleza³⁹.

En principio, el sistema marcario confiere al titular del nombre comercial un conjunto de facultades, positivas y negativas, que le permiten disfrutar de manera efectiva y eficaz del derecho de exclusiva que se le otorga. El núcleo de este derecho de exclusiva se encuentra en el art. 34 LM (por remisión de los arts. 87.3 y

³⁸ Otero Lastres, J. M. (2017): “Funciones, prohibiciones de registro, nulidad y caducidad”. En C. Fernández-Nóvoa, J. M. Otero Lastres y M. Botana Agra: *Manual de... Op. cit.* p. 743.

³⁹ Quintana Carlo, I. y Marco Arcalá, L. A. (2008): “Artículo 90. Derechos conferidos por el registro”. En A. Bervcovitz Rodríguez-Cano (dir.): *Comentarios a la Ley de Marcas*. 2ª ed. t. II. Aranzadi. Cizur Menor. p. 1300.

90 LM). Este precepto fija las condiciones para su ejercicio y el alcance de las facultades concedidas al titular del signo. El derecho de exclusiva sobre un signo distintivo tradicionalmente se ha traducido en un *ius prohibendi*. Es decir, en el derecho a impedir a otros la utilización de un bien o el ejercicio de unas facultades determinadas. Esta es, sin duda, su vertiente más relevante. Sólo de esta forma el titular del signo distintivo puede ejercer el señorío sobre éste, ya que su posesión por una persona no excluye ni impide la posesión o el uso por otra⁴⁰.

Ahora bien, cabe preguntarse si el derecho de exclusiva sobre el nombre comercial presenta sólo una dimensión negativa o si, por el contrario, confiere también a su titular unas facultades positivas de utilización del signo. Y es que, tras la modificación de la LM, el art. 34.1 LM elimina de su clausulado el reconocimiento de la vertiente positiva del derecho exclusivo sobre la marca. Una previsión que, en cambio, sigue manteniéndose en sede de nombre comercial.

3.2. La dimensión positiva del derecho sobre el nombre comercial: ¿una realidad?

El contenido positivo del derecho de exclusiva sobre el nombre comercial está expresamente reconocido en el art. 90 LM. En él se dispone que “(e)l registro del nombre comercial confiere a su titular el derecho exclusivo a utilizarlo en el tráfico económico en los términos previstos en esta Ley”. Una lectura aislada de esta norma implica reconocer al titular del nombre comercial un derecho positivo de uso. Se trataría, en principio, de una facultad de goce, uso y disfrute estructuralmente similar a la que es inherente a los derechos reales, que consiste esencialmente en el *ius utendi et fruendi*⁴¹. De esta forma, el titular del signo dispondría, entre otras, de las facultades de utilizar el signo en el desarrollo de su actividad empresarial, emplearlo como vehículo publicitario y usarlo en su correspondencia y documentación mercantil⁴².

Conforme a esta interpretación literal, el derecho sobre el nombre comercial presenta una indudable faceta positiva que se traduce en el derecho del titular del nombre comercial a usar el signo en el mercado de forma lícita, en tanto que no sea anulado por el órgano competente. Sin embargo, a nuestro juicio, esta conclusión es precipitada. Una interpretación sistemática del art. 90 LM a la luz de la legislación

⁴⁰ Galán Corona, E. (2008): “Artículo 34. Derechos conferidos por la marca”. En A. Bervcovitz Rodríguez-Cano (dir.): *Comentarios a la Ley de Marcas*. 2ª ed. t. I. Aranzadi. Cizur Menor. p. 532.

⁴¹ Lobato García-Miján, M. (2014): “El *ius utendi* como obstáculo frente a la acción de infracción en materia de marcas y diseño: Alcance de la jurisprudencia comunitaria en el ámbito español”. En AA.VV.: *XXIX Jornadas de Estudio sobre Propiedad Industrial e Intelectual. Colección de conferencias con motivo de las Jornadas de Estudio celebradas el 13 y 14 de febrero de 2014*. Grupo Español de la AIPPI. L’Hospitalet de Llobregat. pp. 17 y ss.

⁴² En este sentido, entre otros, Casado Cerviño, A. y Borrego Cabezas, C. (2003): “Artículo 34. Derechos conferidos por la marca”. En C. González-Bueno (coord.): *Comentarios a la Ley y al Reglamento de Marcas*. Thomson-Civitas. Madrid. pp. 349 y ss.; Fernández-Nóvoa, C. (2017): “Posición jurídica del titular de la marca”. En C. Fernández-Nóvoa, J. M. Otero Lastres y M. Botana Agra: *Manual de... Op. cit.* pp. 584 y ss.; y Galán Corona, E. (2008): “Artículo 34...”. *Op. cit.* pp. 534 y 535.

marcaria y de la jurisprudencia tanto nacional como comunitaria debe conducirnos a matizar –si no a negar– el reconocimiento de una vertiente positiva al derecho sobre el nombre comercial. Los motivos que nos llevan a este desenlace son varios:

En primer lugar, la posibilidad de que un signo distintivo prioritario se enfrente al nombre comercial registrado. La eliminación del examen de oficio de las prohibiciones relativas en la vigente LM abre la puerta a situaciones en que el nombre comercial posterior puede verse afectado por la existencia de un signo previo. De modo que dicho nombre comercial sólo tendría vigencia plena e incuestionable cuando se cumplan los requisitos de la prescripción por tolerancia (art. 52.2 LM). Al mismo tiempo, aunque se trata de una posibilidad más remota, es igualmente factible que el nombre comercial haya accedido al registro pese a incurrir en una prohibición absoluta. En este contexto, el derecho sobre el nombre comercial nunca llegaría a consolidarse y podría ser anulado en cualquier momento, dejando sin virtualidad el derecho de uso.

En segundo lugar, el cambio de orientación jurisprudencial que se ha experimentado en materia de ejercicio de acciones por violación de los derechos sobre signos distintivos. Una línea jurisprudencial consolidada había venido invocando el derecho positivo de uso para impedir el ejercicio independiente –sin una previa o simultánea acción de nulidad– de acciones de violación frente a los titulares de signos distintivos registrados. De esta forma, se otorgaba virtualidad y eficacia a la dimensión positiva del derecho sobre el signo distintivo. En esta dirección, se había venido manteniendo que el derecho exclusivo a utilizar el signo en el tráfico económico no podía decaer automáticamente ante una demanda por violación de un signo distintivo previo, pues quedaría privado de contenido⁴³. Por este motivo, los Tribunales se negaban a condenar a la indemnización de daños y perjuicios al titular de un signo distintivo anulable⁴⁴. Igualmente, los órganos jurisdiccionales declararon de forma reiterada que el ejercicio de las acciones por violación del derecho sobre el signo distintivo debe ir precedido de la anulación del signo posterior⁴⁵ o ejercitarse de forma conjunta con la acción de nulidad⁴⁶. Y ello, porque lo contrario implicaría una vulneración del principio *qui suo iure utitur neminem laedit* (quién usa de su derecho a nadie lesiona).

Sin embargo, esta interpretación jurisprudencial ha quedado privada de vigencia tras varios pronunciamientos del TJUE⁴⁷. En estas resoluciones se

⁴³ STS (Sala 1ª) 470/1994, de 23 de mayo.

⁴⁴ Entre otras, SSTS (Sala 1ª) 2226/1997, de 25 de marzo; 1608/2000, de 29 de febrero; y 797/2007, de 8 de febrero.

⁴⁵ SSTS (Sala 1ª) 717/2006, de 7 de julio; y 163/2009, de 15 de enero.

⁴⁶ SSTS (Sala 1ª) 177/2012, de 4 de abril; y 489/2013, de 24 de julio.

⁴⁷ STJUE de 21 de febrero de 2013, *Fédération Cynologique Internationale* (asunto C-561/11), en relación con la marca comunitaria. Una doctrina que es aplicable igualmente a las marcas nacionales, como afirma el TJUE en su Auto de 10 de marzo de 2015, *Rosa dels Vents* (asunto C-491/14). Sobre las implicaciones de la STJUE de 21 de febrero de 2013, *vid.* Sessano Goenaga, C. y Martín Santos, S. (2010): “Ius excludendi vs ius utendi: ¿Puede el titular de una marca comunitaria anterior prohibir el uso de una marca comunitaria registrada posterior y confusoria, o debe anularla previamente?”. *Gaceta jurídica de la Unión Europea y de la Competencia* 13. pp. 47 y ss.

reconoce al titular de un signo distintivo un derecho exclusivo que lo habilita para prohibir a “*cualquier tercero*, sin su consentimiento, el uso en el tráfico económico de signos que puedan resultar lesivos para su marca”⁴⁸. De ahí que, mientras no se den los requisitos para que entre en juego la prescripción por tolerancia, el titular de un signo distintivo puede oponerse al uso en el mercado de un signo registrado posterior, sin necesidad de instar su anulación. Esta línea interpretativa ha sido acogida por nuestros Tribunales que, desde entonces, permiten el ejercicio de acciones de violación del derecho sobre el signo distintivo sin necesidad de solicitar la nulidad del signo posterior ni previa ni simultáneamente⁴⁹. Puede afirmarse, por tanto, que el derecho sobre un signo distintivo, y en particular sobre el nombre comercial, no tiene reconocido un contenido positivo⁵⁰. Estas facultades positivas de uso no son sino un reflejo de las facultades negativas que se reconocen al titular de todo signo distintivo, puesto que no tienen reconocida ninguna virtualidad ni eficacia.

En tercer lugar y en línea con lo anterior, la modificación introducida en el art. 34.1 LM, que sustituye la referencia a la utilización en exclusiva en el tráfico económico por una mención al derecho de exclusiva. En efecto, el nuevo art. 34.1 LM dispone que “(e)l registro de una marca conferirá a su titular un derecho exclusivo sobre la misma”. De la confrontación de este precepto con el art. 90 LM resulta que esta modificación no supone sino reconocer la desaparición de la eficacia práctica de la vertiente positiva del derecho de exclusiva introducida por el TJUE. De esta forma, la nueva redacción de la norma se adecúa a los postulados de la jurisprudencia comunitaria que niega la existencia de un derecho positivo de uso al titular de un signo distintivo.

Ahora bien, pese a esta modificación, el texto del art. 90 LM mantiene su redacción inicial, reconociendo al titular del nombre comercial el derecho a utilizarlo en el tráfico económico de forma exclusiva. Estimamos que se trata más de un descuido del legislador que de una apuesta sólida por otorgar a los titulares de nombres comerciales un derecho positivo de uso más enérgico que el reconocido con carácter general a los titulares de marcas. Y es que la afirmación contenida en el art. 90 LM carece de eficacia. El titular del nombre comercial posterior no puede hacer valer el derecho a su utilización exclusiva en el tráfico económico para enervar la acción de violación ejercida por el titular de un signo distintivo anterior que no venga acompañada de la solicitud de nulidad previa o simultánea, ni una posible reclamación de daños y perjuicios derivada de la violación de un derecho anterior. En definitiva, puede concluirse que el derecho sobre el nombre comercial, pese a lo dispuesto en el art. 90 LM, carece de una auténtica dimensión positiva. No obstante, una vez más es el legislador quien debe evitar estas discordancias

⁴⁸ La cursiva es nuestra.

⁴⁹ Entre otras, SSTS (Sala 1ª) 520/2014, de 14 de octubre; 586/2014, de 24 de octubre; 302/2016, de 9 de mayo; y 151/2017, de 2 marzo.

⁵⁰ Lema Devesa, C. (2013): “Extensión y límites del derecho de marca”. *Derecho de los Negocios* 270. pp. 10 y 11.

normativas, para lo que hubiera sido necesario proceder a la modificación del art. 90 LM en consonancia con lo previsto en el nuevo art. 34.1 LM.

4. CONCLUSIONES

Como ha podido comprobarse, la incorporación a nuestro sistema marcario de la DM se ha llevado a cabo sin tomar en consideración la existencia del nombre comercial como modalidad autónoma de signo distintivo registrable. La modificación operada recientemente en la LM deja intacto el régimen sustantivo del nombre comercial, que sigue manteniendo su redacción originaria. Esta situación ha dado lugar a la introducción en nuestra normativa marcaria de algunas quiebras y disfunciones que afectan a aspectos esenciales de la regulación del nombre comercial: la representación del signo a efectos de su registro en la OEPM y la vertiente positiva del derecho que confiere a su titular.

En relación con la representación del nombre comercial, el art. 87.1 LM sigue manteniendo el requisito de representación gráfica como rasgo conceptual de la figura. Y ello a pesar de la supresión de esta exigencia en sede de marcas y de su sustitución por un criterio de representación suficiente. Sin embargo, tanto el recientemente modificado RLM (art. 39.2) como la OEPM hacen caso omiso del requisito de representación gráfica del nombre comercial. En su lugar, arbitran un sistema de representación del nombre comercial idéntico al establecido para la marca. Esta nueva regulación reglamentaria del requisito de representación del nombre comercial entra en contradicción con la exigencia legal de representación gráfica (art. 87.1 LM). Así sucede, en efecto, por cuanto que la representación del nombre comercial a través de un archivo de audio o de video no supone en ningún caso una representación gráfica del signo. De modo que se introduce una importante quiebra del principio de jerarquía normativa que exige, bien la modificación del art. 87.1 LM para adecuarlo a la práctica seguida por la OEPM, bien la adopción de un sistema de inscripción registral del nombre comercial coherente con la exigencia legal de representación gráfica.

En lo que atañe a la vertiente positiva del derecho sobre el nombre comercial, el art. 90 LM continúa reconociendo expresamente la facultad del titular del nombre comercial de usarlo de forma exclusiva en el mercado. Esta facultad, sin embargo, ha desaparecido de la regulación del contenido del derecho sobre la marca (art. 34.1 LM). Ahora bien, pese a la dicción literal del art. 90 LM, la interpretación jurisprudencial del contenido del derecho sobre signos distintivos pone de manifiesto que se trata de una declaración vacía de contenido. Y es que el titular de un nombre comercial registrado no puede esgrimir su derecho positivo de uso ni para enervar una hipotética acción por violación del derecho sobre un signo distintivo prioritario no acompañada –con carácter previo o simultáneo– de la solicitud de nulidad del signo, ni una hipotética acción de daños. Resulta, por tanto, que el art. 90 LM contiene una importante deficiencia técnica que sería conveniente resolver. Esta tarea corresponde, sin duda, al legislador. Quizá lo ideal hubiera sido

modificar el tenor literal del art. 90 en coherencia con lo dispuesto en el nuevo art. 34.1 LM.

Pero, al margen de estas importantes deficiencias técnicas, de la práctica legislativa, jurisprudencial y registral se deduce una idea más profunda que impregna el entero sistema marcario español y que afecta a la posición que el nombre comercial ocupa en él. Se trata de que, tanto en relación con la representación del nombre comercial como en sede de contenido del derecho, las quiebras introducidas en el régimen del nombre comercial que lo distancian de la marca se han resuelto a través de la aplicación de los criterios establecidos en materia de marcas, desatendiendo la regulación sustantiva de esta figura contenida en los arts. 87 y ss. LM. Esta línea interpretativa y práctica debe conducirnos necesariamente a cuestionarnos el mantenimiento del nombre comercial como modalidad autónoma de signo distintivo registrable.

Como se sabe, la existencia de dos modalidades registrales de signos distintivos se ha justificado tradicionalmente en una distinción funcional que es más teórica que real. Así, mientras que la marca sirve para diferenciar productos y servicios en el mercado, el nombre comercial tiene el cometido esencial de diferenciar a la empresa de sus competidores en el tráfico económico. Pero en la práctica, la línea divisoria entre marca y nombre comercial –de existir– es sumamente difusa. Más aún con referencia a la marca de servicios. Así es por cuanto que uno y otro signo se refieren a las actividades empresariales desarrolladas en el mercado, se plasman materialmente en los mismos elementos de la empresa y gozan de un régimen jurídico similar. A lo anterior, además, hemos de sumar que cuando la Ley prevé una regulación diferente para la marca y para el nombre comercial, el régimen de este último se reconduce –sea por vía reglamentaria, jurisprudencial o registral– al propio de la marca. De ahí que en los círculos académicos vaya siendo tradicional formular las siguientes preguntas: ¿Qué aporta el nombre comercial al actual sistema marcario?; ¿Qué vacío dejaría su supresión como signo distintivo registrable?

A nuestro juicio, el nombre comercial, bajo su actual configuración normativa, no aporta nada nuevo al sistema marcario y su cometido puede cumplirse perfectamente por la marca de servicios. Por ello, pensamos que la modificación operada en la LM por el Real Decreto-Ley 23/2018 ha dejado escapar una magnífica oportunidad para eliminar el carácter registral del nombre comercial y relegar su protección al régimen represor de la competencia desleal. Con ello, como es natural, se hubieran evitado las quiebras y disfunciones analizadas en este trabajo. Además, se hubiera conseguido un mayor grado de armonización del sistema marcario nacional con los vigentes en la mayor parte de los Estados de la Unión Europea. No en vano, en dichos sistemas la inscripción registral se reserva a los signos distintivos con función de marca, quedando sometido el nombre comercial al régimen tuitivo de la competencia desleal.

5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Alonso Espinosa, F. J. (2002): “Las prohibiciones de registro en la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas”. *Revista de Derecho Mercantil* 245. pp. 1185-1232.
- Aureliano, N. (2008): “O Logótipo. Um Novo Sinal Distintivo do Comércio (Parte II)”. En AA.VV.: *Direito Industrial*. vol. V. Almedina. Coimbra. pp. 89-154.
- Balañá, S. (2005-2006): “El entorno digital, ¿segunda oportunidad para la marca olfativa? Estudio acerca de la capacidad del signo olfativo para funcionar como marca en el mercado”. *Actas de Derecho Industrial* 26. pp. 18-58.
- Basire, Y. (2016): “La réforme du droit des marques en Europe: quid novi?”. *Europe. Actualité du droit de l'Union Européenne* 5 (hemos manejado la versión digital de este trabajo, disponible en el portal Lexis Nexis).
- Casado Cerviño, A. (2009): “El carácter distintivo de los sonidos utilizados en la publicidad. Su protección como marca”. En A. Martínez Gutiérrez (dir.): *Marca y publicidad comercial. Un enfoque multidisciplinar*. 1ª ed. La Ley. Madrid. pp. 777-810.
- Casado Cerviño, A. y Borrego Cabezas, C. (2003): “Artículo 34. Derechos conferidos por la marca”. En C. González-Bueno (coord.): *Comentarios a la Ley y al Reglamento de Marcas*. Thomson-Civitas. Madrid. pp. 349 y ss.
- Del Corral Perales, J. M. (2014): “La reforma del Derecho comunitario de marcas: Novedades en torno al trade mark package”. En AA.VV.: *XXIX Jornadas de Estudio sobre Propiedad Industrial e Intelectual. Colección de conferencias con motivo de las Jornadas de Estudio celebradas el 13 y 14 de febrero de 2014*. Grupo Español de la AIPPI. L'Hospitalet de Llobregat. pp. 145-158.
- Dorey, V. (2016): “Représentation du signe, intitulés de classe, signes dictés par une fonction ou la nature du bien, marque de certification”. *Europe. Actualité du droit de l'Union Européenne* 11 (hemos manejado la versión digital de este trabajo, disponible en el portal Lexis Nexis).
- Fernández-Nóvoa, C. (2004): *Tratado sobre Derecho de marcas*. 2ª ed. Marcial Pons. Madrid.
- Fernández-Nóvoa, C. (2017): “Nociones básicas”. En C. Fernández-Nóvoa, J. M. Otero Lastres y M. Botana Agra: *Manual de Propiedad Industrial*. 3ª ed. Marcial Pons. Madrid. pp. 487-500.
- Fernández-Nóvoa, C. (2017): “Posición jurídica del titular de la marca”. En C. Fernández-Nóvoa, J. M. Otero Lastres y M. Botana Agra: *Manual de Propiedad Industrial*. 3ª ed. Marcial Pons. Madrid. pp. 581-608.
- Galán Corona, E. (2008): “Artículo 34. Derechos conferidos por la marca”. En A. Bervcovitz Rodríguez-Cano (dir.): *Comentarios a la Ley de Marcas*. 2ª ed. t. I. Aranzadi. Cizur Menor. pp. 529 y ss.
- Giudici, S. (2016): “Osservazioni sulla nova disciplina europea dei marchi”. *Rivista di Diritto Industriale* III. pp. 158-171.
- Gómez Montero, J. (2003): “Artículo 87. Concepto y normas aplicables”. En C. González-Bueno (coord.): *Comentarios a la Ley y al Reglamento de Marcas*. Thomson-Civitas. Madrid. pp. 711 y ss.
- Johnson, P. (2010): “Part. 1. Country reports: Chapter 14. United Kingdom”. En P. Lange (ed.): *International Trade Mark and Sings Protection*. C.H. Beck-Hart-Nomos. Munich-Oxford-Portland. pp. 1145-1225.
- Lema Devesa, C. (2013): “Extensión y límites del derecho de marca”. *Derecho de los Negocios* 270. pp. 7-14.
- Lobato García-Miján, M. (2014): “El *ius utendi* como obstáculo frente a la acción de infracción en materia de marcas y diseño: Alcance de la jurisprudencia comunitaria en el ámbito español”. En AA.VV.: *XXIX Jornadas de Estudio sobre Propiedad Industrial e Intelectual. Colección de conferencias con motivo de las Jornadas de Estudio celebradas el 13 y 14 de febrero de 2014*. Grupo Español de la AIPPI. L'Hospitalet de Llobregat. pp. 17-32.

- Marco Alcalá, L. A. (2001): “La tipificación de la falta de carácter distintivo como motivo de denegación absoluto en la nueva Ley española de Marcas”. *Actas de Derecho Industrial* 22. pp. 111-142.
- Marco Alcalá, L. A. (2015-2016): “La nueva regulación del Derecho de marcas en la Unión Europea (Comentario breve de la nueva Directiva sobre Marcas y de la modificación del Reglamento sobre la Marca de la Unión Europea)”. *Actas de Derecho Industrial* 36. pp. 391-402.
- Martínez Gutiérrez, A. (2003): “Viabilidad de las marcas de empresa de carácter sonoro. Un nuevo ámbito de conflictividad”. *Actas de Derecho Industrial* 24. pp. 527-540.
- Martínez Gutiérrez, A. (2005-2006): “En torno a la descripción como forma de representación gráfica de un signo olfativo: comentario a la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Tercera) de 27 de octubre de 2005, asunto t-305/04 ‘olor a fresa madura’”. *Actas de Derecho Industrial* 26. pp. 739-749.
- Otero Lastres, J. M. (1999): “La reforma de la Ley de Marcas de 1998”. *Actas de Derecho Industrial* 20. pp. 287-308.
- Otero Lastres, J. M. (2012-2013): “La representación de la marca en las propuestas comunitarias”. *Actas de Derecho Industrial* 33. pp. 417-428.
- Otero Lastres, J. M. (2017): “El nombre comercial: concepto y tipos”. En C. Fernández-Nóvoa, J. M. Otero Lastres y M. Botana Agra: *Manual de Propiedad Industrial*. 3ª ed. Marcial Pons. Madrid. pp. 723-736.
- Otero Lastres, J. M. (2017): “Funciones, prohibiciones de registro, nulidad y caducidad”. En C. Fernández-Nóvoa, J. M. Otero Lastres y M. Botana Agra: *Manual de Propiedad Industrial*. 3ª ed. Marcial Pons. Madrid. pp. 737-744.
- Passa, J. (2018): “Point sur les nouvelles règles de représentation du signe en droit des marques”. *Propriété industrielle* (hemos manejado la versión digital de este trabajo, disponible en el portal Lexis Nexis).
- Pellisé Capell, J. y Solanelles Batlle, M. T. (1998): “La protección del color único como marca en el Derecho comunitario”. *Revista de Derecho Mercantil* 229. pp. 1101-1158.
- Pérez Carrillo, E. F. (2015-2016): “Aproximación a la reforma del sistema de marcas en la Unión Europea”. *Actas de Derecho Industrial* 36. pp. 415-426.
- Quintana Carlo, I. y Marco Alcalá, L. A. (2008): “Artículo 87. Concepto y normas aplicables”. En A. Bervcovitz Rodríguez-Cano (dir.): *Comentarios a la Ley de Marcas*. 2ª ed. t. II. Aranzadi. Cizur Menor. pp. 1253 y ss.
- Quintana Carlo, I. y Marco Alcalá, L. A. (2008): “Artículo 90. Derechos conferidos por el registro”. En A. Bervcovitz Rodríguez-Cano (dir.): *Comentarios a la Ley de Marcas*. 2ª ed. t. II. Aranzadi. Cizur Menor. pp. 1297 y ss.
- Robles Morchón, G. (1995): *Las marcas en el Derecho español (adaptación al derecho comunitario)*. Civitas. Madrid.
- Saint-Gal, Y. (2015): “Nom commercial et enseigne. Acquisition et conservation du droit”. *Juris Classeur. Concurrence-consommation*. Fasc. 150.
- Sandri, S. (2017): “Elogio della metafora: contributo cognitivo all’interpretazione del marchio e del design”. *Rivista di Diritto Industriale* VI. pp. 243-264.
- Selas Colorado, A. (2002): “Título X. Nombres comerciales”. En S. Ferrandis González, A. Selas Colorado y J. Abad Revenga: *Comentarios a la Ley de Marcas*. Difusión jurídica y temas de actualidad SA. Barcelona. pp. 375-395.
- Sessano Goenaga, C. y Martín Santos, S. (2010): “Ius excludendi vs ius utendi: ¿Puede el titular de una marca comunitaria anterior prohibir el uso de una marca comunitaria registrada posterior y confusoria, o debe anularla previamente?”. *Gaceta jurídica de la Unión Europea y de la Competencia* 13. pp. 47-65.
- Torrubia Chalmeta, B. (2011-2012): “El requisito de la representación gráfica: un límite de acceso al registro para las marcas no visuales”. *Actas de Derecho Industrial* 32. pp. 389-416
- Vanzetti, A. y Di Cataldo, V. (2012): *Manuale di Diritto industriale*. 7ª ed. Giuffrè Editore. Milano.