



Universidad de Valladolid

Facultad de Derecho Grado en

DERECHO

RELACIÓN ENTRE DENOMINACIONES SOCIALES Y SIGNOS DISTINTIVOS

Presentado por:

ANA ISABEL MERINO

Tutelado por:

MAR BUSTILLO SAIZ

INDICE

1- EL SIGNO DISTINTIVO	7
o CONCEPTO Y NATURALEZA JURIDICA	7
o TIPOS DE SIGNOS DISTINTIVOS	8
o CANCELACION Y REISTRO DE SIGNO DISTINTIVO	10
o FUNCIONES DEL SIGNO DISTINTIVO	11
A) FUNCION DE CALIDAD	11
B) FUNCION GOODWIL.....	11
C) FUNCION PUBLICITARIA	12
D) FUNCION INDICADORA DE LA PROCEDENCIA EMPRESARIAL.....	12
E) FUNCIÓN PATRIMONIAL.....	13
2- LAS DENOMINACIONES SOCIALES.....	14
o CONCEPTO Y NATURALEZA JURIDICA	14
- NOMBRE COMERCIAL.....	15
o CLASES DE DENOMINACIONES.....	16
A - DENOMINACION SOCIAL	16
B - RAZON SOCIAL.....	16
o FUNCIONES DE LAS DENOMINACIONES	18
3- ORIGEN DEL CONFLCITO MARCA Y DENOMINACION SOCIAL	18
4- EL PRINCIPIO DE CONTINUIDAD REGISTRAL	19
5- MARCA ANTERIOR EN EL TIEMPO	21
6- SIGNO DISTINTIVO ANTERIOR EN EL TIEMPO DENOMINACION SOCIAL POSTERIOR EN EL TIEMPO.....	26
o RIESGO DE CONFUSION.....	26
o EL PRINCIPIO DE TERRIPRIALIDAD	31
o USO O UTILIZACION DE LA MARCA	34
7- CUANDO LA DENOMINACION SOCIAL ES PRIORITARIA Y LA MARCA ES POSTERIOR.....	42
o PROTECCION DE LA DENOMINACION SOCIAL CUANDO ES EMPLEADA COMO SIGNO DISTINTIVO	43
o DENOMINACION SOCIAL COMO PROHIBICION RELATIVA DE REGISTRO DE MARCAS	44
REQUISITOS;.....	45
o SUPUESTOS DE PROTECCION DE LA DENOMINACION SOCIAL COMO MARCA NO REGISTRADA	48

CUANDO LA MARCA ES NOTORIAMENTE CONOCIDA.....	49
MARCA SOLICITADA DE FORMA FRAUDULENTA.....	49
○ MARCA AGENTE O REPRESENTANTE.....	51
8- CONCLUSIONES.....	53
9- REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	55

RESUMEN

Este trabajo tiene como objeto desarrollar los conflictos existentes entre los signos distintivos y las denominaciones sociales que actúan como marcas, antes todo se describe y desarrolla las características de estas dos instituciones.

Decir cabe en caso de este tipo de conflictos que no encontramos regulación nacional en la normativa de denominaciones sociales, pues debemos acudir a la ley de marcas, directiva europea e incluso a ley de competencia desleal.

El origen de la mayoría de los conflictos se debe porque no hay una coordinación entre el registro de marcas y de denominaciones sociales, puede ser que se inscriba una misma marca y denominación social con diferentes titulares puede suceder por causalidad o mala fe, obviamente para que haya conflicto tiene que darse en un mismo territorio y bajo una misma actividad económica, si cada uno pertenece a un ámbito empresarial diferente no se produce ningún tipo de conflicto, pues no hay confusión para el consumidor.

Cada caso es muy diferente y nos debemos atener a cada caso particular, pues hay factores que determinan la solución como la prioridad registral (con excepción de que la marca registrada sea notoria o de gran relevancia) , el uso de la marca, las marcas no tienen que caer en caducidad pues tienen que renovarse y utilizarse porque si no por el principio de continuidad registral otra empresa podría continuar con marca no utilizadas o caducadas. EL principio de especialidad nos indica que una marca se registra tiene esa exclusividad para su ámbito empresarial y será algo distintivo para los clientes, el factor de la mala fe y la competencia desleal entra en juego cuando se intenta registrar una marca para menoscabar la reputación de otra o crear confusión en el público.

Palabras clave; signo distintivo, denominación social, ley de marcas, principio prioridad registral, principio territorialidad, uso.

ABSTRACT

This work has the objective to develop the existing conflicts between the different distinctive and the social denominations that actuated as brands, before anything I would like to describe and develop the characteristics of both these institutions.

In this type of conflicts where we don't find national regulation in the norm of social denominations, so we must go to the law of brands, European directive and even the law of unloyal competence.

The origin of most of the conflicts is due to a lack of coordination between the brands registry and the social denomination, it can happen when you register the same brand and social denomination with different holders by chance or on purpose.

Obviously to have a conflict it has to happen that in the same territory and under the same economic activity, if they belong to a different entrepreneurial ambit there is not conflict because there is no confusion for the consumer.

Every case is very different and we must look to each case in particular because there are factors that determine the solution like the registral priority (with the exception if the registered brand has a lot of relevance), the use of the brands, brands don't have to fall in expiration date because they have to renovate and be used, otherwise because of the principle of registral continuity other companies could continue with the brands that are not used or expired.

The principle of speciality indicates us that a brand that is registered it has exclusivity for an entrepreneurial ambit and it will be something distinctive for the clients, the factor of doing something wrong on purpose and unloyal competence starts to be active when someone tries to register a brand to damage the reputation of another brand or to create confusion in the public.

key word; distinctive sign, social denomination, brand law, registral priority principle, territorial principle, use.

1- EL SIGNO DISTINTIVO

○ CONCEPTO Y NATURALEZA JURÍDICA

Como introducción se expondrá brevemente las características del signo distintivo y la denominación social para comprender mejor la relación conflictual que pueden surgir entre ambas partes y cuyo objeto de estudio es este trabajo.

El concepto de signo distintivo está reflejado en el artículo 4 de la ley de marcas “ *podrán constituir marca todos los signos, especialmente las palabras, los dibujos, las letras, las cifras, los colores, la forma del producto, sonidos, a condición de que tales signos nos sean apropiados para distinguir los productos y servicios de una empresa de los de otras empresas y ser representados en el registro de marcas de manera que permita a las autoridades competentes y al público determinar el objeto de protección*”

Es decir, el signo distintivo es utilizado por un empresario para diferenciar su producto de otros

Gomez Segade¹ señala que para que un signo distintivo ,se vea protegido es necesario tener carácter distintivo, ser lícito y apropiado y además señala Manuel Lobato² cuales son los elementos claves de esta de función, el indica que son la titularidad de la marca, el carácter distintivo y el principio de especialidad

El primero de los elementos es la “titularidad de la marca” que se atribuyen a las empresas. La legislación comunitaria también escoge a la empresa como sujeto de marcas, pero no solo las empresas tienen esta titularidad (3,7 TDM)

El segundo elemento es el “carácter distintivo” inherente a la marca y sirve para distinguirlo de otros productos o servicios así el consumidor lo identifica y lo vincula a un origen y calidad propia. La declaración anexa de la directiva 89/104 CE dice que carece de carácter distintivo los signos inmemoriales, refranes propios, una letra cualquiera, un color y marcas banales

El último elemento es la “especialidad” de la marca, indica que puede haber signos idénticos con diferente titularidad siempre que no produzca confusión entre los consumidores ya sea por ejemplo que tratan servicios y productos totalmente diferente entre si. Un ejemplo claro es ALSA(marca de postres) y ALSA (servicio de transportes), pero esta regla no se aplica a marcas

¹ Gomez Segade “Cuadernos de Comercio” pg 177

² Lobato, Manuel “Comentarios a la ley de marcas 17/2001)

notorias o renombradas según el artículo 8 LM “*No se podrá registrar como marca un signo que sea idéntico o similar a una marca anterior renombrada, con independencia de que sean idénticos o similares o no similares a aquellos que se hayan registrado con anterioridad, cuando la marca goce de renombre en España o se trate de una marca de la UE (..)*”

La naturaleza jurídica de la marca en la actualidad es su formulación como signo, es una realidad intangible que necesita una proyección en un cuerpo físico para su materialización, y así se ejercen las facultades conferidas sobre la marca por lo que “*el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de productos y servicios*”³ La naturaleza jurídica de la marca se centra al final en la caracterización y distinción de una prestación empresarial.

○ **TIPOS DE SIGNOS DISTINTIVOS**

Los signos se clasifican⁴ y es un criterio muy importante a la hora de clasificar compatibilidades entre marcas, los tipos de marcas los podemos dividir en cinco; nominativo, gráfico, mixto, tridimensional y sonoro. Además Dirección de Signos Distintivos pone a disposición de los usuarios una versión resumida de la Clasificación de Niza.⁵

Las marcas nominativas son un conjunto de palabras que dan un nombre o sirve para identificar a una persona o un producto ejemplo LAUKI (marca de leche)

Las marcas gráficas son dibujos, logos y pueden ser mixtos con palabras (nominal) y gráfico, ejemplo apple (la manzana mordida)

Las marcas tridimensionales, puede ser la forma de un producto, los envoltorios que hace que sea llamativo y lo relacionamos con un producto en concreto, ejemplo los bombones Ferrero Rocher, solo con el envoltorio sabes que es de esta marca porque el envoltorio es único.

El color también está reflejado en el artículo 4LM. EL color es una herramienta poderosa de comunicación es una forma instantánea para transmitir significados y mensajes ya que lo vemos antes que cualquier otra cosa.

³ C. Fernandez-Novoa J. M. Otero y M. Botana “*Manual de propiedad industrial*” p 54

⁴ www.indecopi.gob.pe/web/signos-distintivos/clasificacion-internacional-de-productos-y-servicios

⁵ <https://www.indecopi.gob.pe/documents/20795/0/TitulosClasificacionNiza2017.pdf/2ac6ef66-96c8-4d8b-8656-57d749103fa8>

En las marcas, el color ayuda a diferenciarse de su competencia y permite asociarse con ciertos atributos específicos. Es el componente visual que más recuerdan las personas acerca de una marca. Ejemplo el color rojo de la marca coca-cola

Las marcas sonoras pueden ser algo característico de una marca por ejemplo el rírido del león en la Metro Golden Meyer, en la UE se plantea en la directiva 89/104 CEE de 1988 artículo 2 que se puede registrar un sonido siempre que sea claro y no conocido o de notable renombre.

Las marcas también las podemos clasificar como reales o ficticias, nacionales “oficina española de patentes y marcas” (OEPM) comunitarias “oficina de propiedad intelectual de la unión europea” (EUIPO) internacionales “organización mundial de la propiedad industrial” (OMPI)

Es importante la clasificación de Niza, establecida por el arreglo de Niza (1957), es una clasificación internacional de productos y servicios que se aplica al registro de marcas. Cada cinco años se publica una nueva edición y desde 2013 cada año se publica una nueva versión de cada edición⁶ En la Clasificación de Niza hay 45 para cada una de ellas hay un extracto de los productos y servicios que engloba y sobre cada una de ellas se tiene acceso a lista detallada de los productos / servicios que pertenecen a cada una⁷.

Según la página oficial de OEPM es una ventaja la utilización de la clasificación ya que se simplifica el trabajo a la hora de registrar una marca y saber si ya existe o no *“La utilización de la Clasificación de Niza por las oficinas nacionales permite la presentación de solicitudes haciendo referencia a un solo sistema de clasificación. Con ello, la preparación de solicitudes se simplifica considerablemente, ya que los productos y servicios a los que se aplica una marca dada estarán clasificados de la misma manera en todos los países que la hayan adoptado. Además, el hecho de que la Clasificación de Niza exista en varios idiomas ahorra a los solicitantes una cantidad considerable de trabajo en el momento en que deben presentar una lista de productos y servicios en un idioma diferente al del país de origen de la marca.*

⁶www.wipo.int/classifications/nice

⁷https://www.oepm.es/es/signos_distintivos/marcas_nacionales/m

A enero de 2019 eran Partes Contratantes 85 Estados. Estos han adoptado y aplican la Clasificación de Niza para el registro de las marcas. Además, también utilizan la Clasificación de Niza las oficinas de marcas de más de 90 países, tres organizaciones y la Oficina Internacional de la OMPI”

○ **CANCELACION Y REISTRO DE SIGNO DISTINTIVO**

Se encuentra regulado en el artículo 2,1 y artículos 11-22 de la ley de marcas, ante todo indicar que el registro de una marca será cancelado;

- Sentencia que indique que el registro de la marca es nulo
- Por expiración del plazo de renovación
- Renuncia del titular
- Falta de pago de la cuota
- Incumplimiento de la obligación de usos

Documentación y solicitud para el registro será el primer paso que dar, se solicita en la OEPM un informe previo para asegurarse que el signo esta libre. Puede presentarlo una persona física como jurídica y la documentación que debe añadirse es; la declaración de la solicitud de marca, identificación y firma, diseño de la marca y los productos o servicios que ofrece.

El siguiente paso es presentarlo en el BOPI para que sea público y presenten las oposiciones debidas. Para que sea admisible, el órgano competente para recibir la solicitud (art 11 LM) deberá examinar 1º si la solicitud cumple exigencias de forma 2º que se satisfaga la cuota 3º se debe reunir los requisitos del artículo 12,3 LM y el solicitante tiene que estar legitimad

Si el órgano competente considera que hay algún defecto del artículo 16 LM de declara suspensión y se dará un plazo de subsanación de defectos, transcurrido el plazo el órgano competente resolverá.

Si se subsana el órgano competente de la comunidad autónoma remitirá a la OEPM el expediente completo de la solicitud que ha superado el examen de forma y admisibilidad. Remitido a la OEPM esta procede a efectuar un examen de fondo para determinar si es

contraria o no al orden público, si ordena continuación de la tramitación se publica en el BOPI artículo 18,3 LM

Por último se comunica a los titulares de marcas anteriores a efectos informativos que puede entrar en conflicto con la solicitud, a menudo no se detecta anteriores marcas porque los listados anteriores son defectuosos o el sistema informativo no los detecta con precisión, se hay que se generen litigios posteriores.

○ **FUNCIONES DEL SIGNO DISTINTIVO**

Voy a seguir las distinciones de funciones de Lobato⁸ pero antes comentar que hay una perspectiva jurídica y otra económica´

En la perspectiva jurídica podemos hablar que la marca tiene un origen empresarial para distinguir productos y servicios pero no solo eso la marca también indica calidad, prestigio. Desde la perspectiva económica la marca se rige bajo los presupuestos de libertad de empresa y libre competencia por los cual es importante que la marca se distinga y tenga un valor en el mercado, al final lo que busca el empresario es crear una relación estable con el consumidor. Centrándonos en las funciones distinguimos

A) FUNCIÓN DE CALIDAD

Esta función es también llamada de garantía, el titular de la marca avala que los productos y servicios ofrecidos obedecen a un determinado estándar de calidad. La ley no exige que el titular de la marca mantenga un determinado nivel de calidad. Este nivel de calidad no es jurídicamente exigible salvo en casos de daño a la salud o fraude al consumidor

Es la expectativa de un nivel de calidad y ciertas características que poseen los productos y servicios bajo una determinada marca⁹. Al final la marca proporciona mucha información sobre la calidad y características del producto

B) FUNCIÓN GOODWIL

Esta función está ligada a la publicidad, es la preferencia que va a otorgar el público a los productos o servicios dotados de marca y conlleva la previsión o expectativa de adquirir un servicio o producto con buena fama y con el favor del público.

⁸ LOBATO, MANUEL “comentarios a la ley de marcas 17/2001”

⁹ FERNADEZ NOVOA,CARLOS “tratado sobre derecho de marcas” pg,73

Esta función es clara en las marcas renombradas (ejemplo APPLE), aquellas marcas con un prestigio, estas marcas renombradas pueden acudir a métodos de fuerza publicitaria, magnetismo comercial, prestigio y reputación, el valor simbólico o en impacto emocional¹⁰.

El goodwill es un activo intangible en el producto, sin embargo representa una significativa plusvalía para el mismo, agrega valor a cada venta del producto. este activo a menos que no sea por indiscreción de quien lo proyecta, difícilmente se deprecia y normalmente surge del aprecio generado a la marca luego de años de trabajos de publicidad y promoción, el goodwill es parte de lo que hace posible la fidelidad hacia la marca y la lealtad por parte de los allegados al negocio

C) FUNCIÓN PUBLICITARIA

Es una función reciente y viene justificada por la intensificación de la publicidad de las marcas en las redes sociales y medios de comunicación. La fuerza publicitaria de la marca se debe corresponder en exclusividad al titular del mismo que debe evitar que terceros se aprovechen

El auge de esta función publicitaria de la marca trae de la mano las siguientes manifestaciones como es el merchandaising, el contrato de patrocinio, la planificación de canales de distribución, evolución y cambio formal de la marca

Otra cuestión a tener en cuenta es la publicidad indirecta según el autor. C. Lema se define como aquella actividad de promoción que realiza el titular de una marca renombrada y que es característica de un sector ejemplo el Tabaco, la publicidad indirecta de manifiesta por ejemplo en películas series ect

D) FUNCIÓN INDICADORA DE LA PROCEDENCIA EMPRESARIAL

La función principal de la marca es indicar al consumidor u usuario el origen empresarial del producto y distinguirlo de otros. Sirve para que los consumidores puedan identificar la fuente de los bienes y servicios. A diferencia de otros productos la marca no puede perder la extensión

¹⁰ MONTEAGUDO.M “la protección de la marca renombrada”

temporal indefinida porque si fuera de una forma temporal y limitada los consumidores serían incapaces de relacionar el producto con la marca.

Para comercializar los productos con una marca específica en el espacio económico europeo no basta con que sea productos originales también se debe comercializar por ese espacio por el titular de la marca o con su consentimiento (art 36 LM)

E) FUNCIÓN PATRIMONIAL.

También se habla sobre la posibilidad de que la marca sea un bien independiente dotado de valor intrínseco y propio como dice el artículo 46,2 de la ley de marcas “ 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”

Existen marcas renombradas como Coca-Cola o Apple tienen un valor inmenso. En este sentido, estas marcas dejan claro que esta función patrimonial aun tratándose de marcas renombradas no son monopolios sobre palabras (algo que luego no se traslada en la práctica a las resoluciones de los órganos reguladores, en las que en muchos casos se observa un uso cuasi-monopolístico de determinadas palabras o expresiones).

En la Doctrina la marca no constituye un bien en sí mismo sino un instrumento en la estrategia comercial de la empresa. Como ejemplos de esta recién adquirida función patrimonial el hecho de que se cedan o transmitan marcas con independencia de la empresa (artículo 47 LM). Eso sí a tener en cuenta que no conduzca a un error al público en cuanto a su naturaleza 47.2 LM;

“Si de los documentos que establecen la transmisión se dedujera de forma manifiesta que debido a esa transmisión la marca podría inducir al público a error, en particular sobre la naturaleza, la calidad o la procedencia geográfica de los productos o de los servicios para los cuales esté solicitada o registrada, se denegará la inscripción de la transmisión, a no ser que el adquirente acepte limitar la solicitud o el registro de la marca a productos o servicios para los cuales no resulte engañosa”

Los plazos para transferir ¹¹una marca suelen oscilar alrededor de 4½ meses, contados desde la fecha de recepción de la solicitud en la OEPM si la solicitud de inscripción no tiene defectos de fondo o forma y de 6½ meses en caso de que los hubiese, igualmente contados desde la fecha de recepción de la solicitud.

Tanto en signos distintivos como en denominaciones sociales la jurisprudencia defiende la función de uso de marca y distintividad para solucionar conflictos del cual hablare más detalladamente en el apartado de riesgo de confusión entre marcas y denominaciones es por la sentencia BANINVER FINANCIACIONES SIGLOXXI SA en esta sentencia se trata dos cuestiones las empresas BANNINVER PATRIMONO Y BENINVER SA piden la nulidad total de la denominación BENINVER FINANCIACIONES SIGLO XXI por confusión con las denominaciones anteriores pues según la ley de sociedades de capital “ las sociedades de capital no podrán adoptar una denominación idéntica a otra sociedad preexistente”, esta pretensión se consigue, pero no la pretensión de la acción mercaria ya que no hay confundibilidad de la denominación social BENINVER FINANCIACIONES SIGLO XXI Y LA MARCA BENINVER ya que la denominación social cumple en el ámbito societario y solo usa el termino BENINVER en el ámbito societario, es decir hay un uso genuino de la denominación ya que no se utiliza para terceros o un público.

2- LAS DENOMINACIONES SOCIALES

o CONCEPTO Y NATURALEZA JURÍDICA

Las denominaciones, es el nombre identificador de toda sociedad de capital y va a diferenciarse en el tráfico jurídico de todas las otras sociedades mercantiles, por eso se necesita una certificación para evitar confusiones con las ya existentes.

Escoger una denominación social es un requisito fundamental su falta produce nulidad (56 LSC) además las sociedades tienen que tener una denominación que las diferencie del resto.

La exigencia de una denominación por cada sociedad y que sea distinta a otra se encuentra regulado en la resolución DRRN de 5 de mayo de 2015, atribución de la personalidad jurídica de las sociedades mercantiles hace necesario asignarles un nombre o denominación que les identifiquen en el tráfico jurídico como sujetos de derecho.

¹¹ <https://www.elretodeemprender.com/como-transferir-una-marca/>

Salvando las distancias con el nombre de una persona física (código civil) la denominación de las personas jurídicas goza de esta consideración y notas del nombre esto es mantenido por la dirección general de los registros y notariado y por el Tribunal Supremo¹², que consolidó el derecho de nombre en las personas jurídicas

Se sigue el principio de la denominación social con libre elección basada en la ley las buenas costumbres y la novedad.

En cuanto a su naturaleza ¹³jurídica se estudia el análisis de diferentes aspectos en primer lugar lo que se puede constituir como denominación social en segundo lugar los motivos formales que justifican su empleo y la configuración como elemento necesario para su validez.

Encontramos abundante normativa en cuanto a la regulación de las denominaciones, y tiene carácter sectorial pues responde a concretos tipos de denominaciones existentes (ley sociedades anónimas, ley sociedades de responsabilidad civil, ley de cooperativas ect) y que crean la estructura de la denominación

En este apartado de naturaleza jurídica es importante determinar que los signos pueden configurar una denominación, también es importante la validez de la denominación ya que se debe configurar legalmente como un deber, se debe expresar la como es su estructura ya que la falta de requisitos imprescindibles en los estatutos de las sociedades de la denominación social acarrea causas de nulidad

- NOMBRE COMERCIAL

Los nombres comerciales ¹⁴son signos distintivos de mucha importancia para las compañías, porque identifican a los empresarios diferenciándolos de su competencia, actual para atraer clientes, concentran la reputación de la empresa y cumplen una función publicitaria.

Los nombres comerciales no tienen que componerse únicamente de palabras, pueden incluir gráficos o dibujos. Es preciso asegurarse de conocerlos y protegerlos correctamente porque son activos muy relevantes que pueden adquirir un gran valor significativo. Es común confundirlos o asociarlos con las razones sociales y las marcas.

¹² STS sala de los civil 21 de julio 1994 caso Hernández Pérez hermanos SA

¹³ L.MIRANDA “denominación social y nombre comercial” pg 117

¹⁴ www.asuntoslegales.com “ Nombre comercial”

Los nombres comerciales pueden coincidir con la razón social de una empresa y con la marca que se utiliza para identificar sus productos o servicios en el mercado, aunque son independientes.

Es necesario contar con las pruebas de uso para presentar oposiciones en contra de solicitudes de registro de marcas o lemas comerciales y defender a los nombres comerciales propios de posibles infracciones.

Para probar el uso de un nombre comercial pueden presentarse facturas, publicidad, y certificaciones de auditoría que acrediten la frecuencia y cantidad de comercialización de los servicios bajo ese nombre.

○ **CLASES DE DENOMINACIONES**

Según la clase de empresa que se constituya se distingue entre empresario individual (con nombre civil) y empresario colectivo ¹⁵(con denominación social) esta última se subdivide en

Subjetiva; se caracterizan por estar formada por los nombres de los socios y también recibe el nombre de denominación social

Objetivo; se compone por nombres de fantasía o referida a la actividad económica y también se denomina denominación social

La doctrina describe en definitiva la denominación social como “un signo o expresión gramático-literaria a través de la cual un sujeto (individual o jurídico) se individualiza y permite actuar en el tráfico jurídico como titular de derechos y deberes”Es importante que al crear su empresa o adecuar el existente ajuste su nombre a las exigencias de la ley¹⁶

A - DENOMINACION SOCIAL: Es un nombre de fantasía, creado, inventado o tomado pero que no contiene su nombre, apellido o el de sus socios. Por ejemplo: «Pegaso, S.A»;

B - RAZON SOCIAL: Es un nombre conformado por los nombres, apellidos de uno o varios socios. Por ejemplo: «Grupo Manuel-Alejandro», «Luna y Asociados»;

¹⁵ GARCIA VIDAL A. “ denominación social en la ley de marcas” pag 17 yss

¹⁶ <http://www.competitividad.org> “denominación social, razón social y nombre comercial”

La razón social figura en todos los documentos fundacionales, en sus escrituras, y en cualquiera de sus documentos formales o legales.

Haciendo una analogía con una persona física, la razón social sería su nombre oficial o real, aquel que figura en su DNI y en cualquier documento oficial, mientras que el nombre comercial podría ser cualquier apodo o diminutivo con el que esa persona física se haga conocer, o, también, podría ser su nombre artístico.

Es obligatorio para una empresa tener una razón o denominación social para registrarse como persona jurídica, y esta denominación identificará tanto a la persona jurídica como a los integrantes de la empresa.

Otorga un cierto grado de seguridad respecto a la legalidad de la empresa y su existencia conforme a derecho, ya que para el registro de una empresa se establecen una serie de trámites rigurosos para su concesión.

Además, en ningún caso pueden registrarse dos empresas con la misma razón social, puesto que se trata de un nombre exclusivo dentro del territorio nacional.

Por lo tanto, y a modo de resumen, la razón social es el atributo legal que permite identificar a una empresa.

La razón social de una empresa tendrá además un sufijo diferente en función del tipo de sociedad mercantil de que se trate. Por ejemplo:

- Sociedad Anónima: las sociedades anónimas cuentan en su razón social con el sufijo S.A. o SA.
- Sociedad Limitada: las sociedades limitadas cuentan en su razón social con el sufijo S.L. o SL.
- Sociedad Limitada Nueva Empresa: cuenta en su razón social con el sufijo S.L.N.E. o SLNE.
- Sociedad Limitada Laboral: cuenta con el sufijo S.L.L. o SLL en su razón social.

- Sociedad Anónima Laboral: su razón social lleva el sufijo S.A.L. o SAL

○ FUNCIONES DE LAS DENOMINACIONES

Las funciones de la denominación social ¹⁷van desde una perspectiva económica a una perspectiva jurídica.

Desde la perspectiva económica, la denominación social actúa como instrumento que contiene buena fama “goodwill” en el ejercicio de su actividad lo que determina la necesidad de que el ordenamiento jurídico la proteja satisfactoriamente

Esta función de conseguir notoriedad o renombre a través del uso puede proporcionar mayor capacidad de distinción. Relacionado con esto otra de las características es la calidad o garantía ya que la denominación social puede ser un potencial medio de publicidad no solo un tipo social de empresa “*el conjunto de valores intangibles que integran la dimensión estática de la empresa, bien inmaterial del empresario que lo utiliza como relaciones jurídicas de la empresa, tanto internas como externas*” según el autor J.R.RIO

En cuanto a la perspectiva jurídica es fundamental ya que identifica la empresa en el tráfico jurídico y le permite ser sujeto de derechos y deberes, es identificar e individualizar al ente societario como sujeto jurídico y centro de imputación de responsabilidad¹⁸

Además, se advierte que la denominación social indica el tipo de sociedad y en consecuencia se sabe cómo va a responder la empresa de las deudas contraídas, es una función informadora de la denominación social y está recogida en el artículo 24,1 del código de comercio.

3- ORIGEN DEL CONFLICTO MARCA Y DENOMINACIÓN SOCIAL

Como hemos comprobado a pesar de su diferente naturaleza jurídica y diferentes funciones y regulación que tienen, la realidad es que producen conflictos entre ambas.

¹⁷ <http://www.encyclopedia-juridica.com> “ denominación social”

¹⁸ MIRANDA. L “denominación social y nombre comercial” pg 133

Una de las causas fundamentales de este conflicto es la desconexión funcional entre ambas en el momento de registro, esto ha provocado muchos conflictos cuando hay semejanzas entre ambas.

Los supuestos de incompatibilidad entre ambos institutos surgen del tráfico económico ya que una parte se ve perjudicada económicamente por la aparición de otro signo semejante o idéntico y sin contar que haya una actuación desleal para crear un conflicto y dañar la marca o denominación.

Más allá de la idoneidad legalmente reconocida a los signos que componen una denominación social pueden desempeñar funciones propias de los signos distintivos, García Vidal dice que en ocasiones la denominación social está registrada como signo distintivo en la OEPM pero también cabe plantear que la denominación social actúe como signo distintivo sin estar registrada como tal, dado que al registrar una denominación social no se comprueba si coincide o no con signos distintivos anteriores que puedan verse lesionados por ese uso de la sociedad mercantil.

Para solucionar los conflictos entre marcas y denominaciones hay que atender al cada caso particular y sus factores determinantes como principio de prioridad registral, principio de especialidad, principio de territorial, principio de no confusión, buena fe, uso habitual de la marca y interés legítimo, también un factor determinante es si la marca es renombrada o prestigiosa. Mas adelante se desarrollan estas cuestiones.

4- EL PRINCIPIO DE CONTINUIDAD REGISTRAL

Principio de continuidad registral permite al titular de una marca posterior salvar la oposición de un derecho anterior, siempre que acredite que posee registros anteriores de marcas que prevalecen en el tiempo.

Una sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso, Sec. 3ª) de 22 de septiembre de 2016¹⁹ se ha pronunciado sobre la vigencia en nuestro Derecho de Marcas del principio de continuidad registral.

En el asunto enjuiciado, una de las contendientes, EL CORTE INGLES S.A., pide la marca nacional número 3.004.502 «Lloyd's» (mixta), para amparar productos de la clase 25 del

¹⁹ www.neosabogados.com/s “principio continuidad de marca”

Nomenclátor, que comprende prendas de vestir, calzado y artículos de sombrerería. La mercantil LLOYD SHOES GMB se opone a la concesión de su registro, apelando a la prioridad de su solicitud de marca comunitaria número 10.307.721 «Lloyd» (mixta), también en clase 25, al entender que se produciría riesgo de confusión con la solicitud de la marca impugnada.

La sentencia recurrida en casación se pronunció a favor del registro concedido por la Oficina Española de Patentes y Marcas, aunque reconoce abiertamente la similitud de los registros enfrentados («Lloyd's» y «Lloyd»), y la prioridad de la solicitud de marca comunitaria de la oponente respecto al registro impugnado.

Aunque la sentencia también apunta a otros argumentos (como la falta de acreditación por parte de LLOYD SHOES GMB de la definitiva concesión de su solicitud marca comunitaria), su *ratio decidendi* la constituye en el principio de continuidad registral.

En efecto, la sentencia explica que EL CORTE INGLES S.A. ostenta la titularidad con prioridad registral desde 1976 de las marcas número 807.974, 816.609, 816.616, 270.853, 11.593.581, 1.599.505 y 2.193.622, en las que aparece el vocablo «Lloyd's», que designan productos idénticos en la clase 25 del Nomenclátor Internacional de Marcas.

La Sala retoma la doctrina aplicada en resoluciones anteriores, conforme a quien con posterioridad a la inscripción de una marca ha adquirido la inscripción de otra marca idéntica o semejante a ella no puede alegar, frente al titular de la prioritaria, un derecho de preferencia del que carece ya que lo que realmente debe proteger el Registro es precisamente el derecho de quien primeramente se inscribió, que al solicitar otra marca con la misma denominación o muy semejante no hace sino extender a otros productos, o a otras modalidades de las permitidas por el Estatuto, ese derecho de preferencia que, naturalmente, excluye todo intento de oposición formulado por quien inscribió después. Según el tribunal, la nueva inscripción impugnada viene a constituir una continuidad registral de la primitiva, y ha de seguirse con ella un criterio más flexible.

El Tribunal Supremo rechaza por tanto la pretensión casacional de LLOYD SHOES GMB, que planteaba en su recurso que el principio de continuidad registral es incompatible con el Derecho Comunitario (en concreto, con el artículo 4.1 b) y 2 c) de la Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas). La Sala expresa que la normativa

Europea no impide que “*el legislador nacional o los Tribunales de justicia reconozcan, con base en el principio de efectividad de la protección jurídica dispensada al titular registral, la facultad de registrar marcas que por las características de los signos distintivos y los productos y servicios que designan puedan considerarse una derivación de las marcas prioritarias previamente registradas de su titularidad, siempre que su ejercicio sea conforme con la buena fe mercantil y se corresponda a una práctica leal exigible en materia industrial o comercial*”, y no considera necesario plantear la cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sugerida por la recurrente.

5- MARCA ANTERIOR EN EL TIEMPO

Cuando el signo distintivo es anterior en el tiempo no podrán registrarse las marcas que sean idénticas a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos o exista un riesgo de confusión para los consumidores (art 6 LM) “*no podrán registrarse como marcas los signos a) que sean idénticos a una marca anterior que designe productos y servicios idénticos b)(..) existe riesgo de confusión*”

Se entiende como marca anterior a las marcas registradas cuya solicitud de registro tenga una fecha de presentación o de prioridad anterior a la solicitud objeto de examen y que pertenezca a las siguientes categorías (6,2 LM);

- Marca española
- Marcas que hayan sido objeto de registro internacional en España
- Marcas de la unión europea

Vamos a tratar tres cuestiones signos anteriores incursos en caducidad (**Art 51 yss LM**) Signo anterior conocido o renombrado (**Art 8LM**) y prohibición de vincular signo de personalidad sin consentimiento (**Art 9,1 a LM**)

Los signos anteriores incluso en caducidad **artículo 51 yss LM** , las causas de caducidad son declaradas por los tribunales, se da por sentencia declaratoria la caducidad de la marca y con orden de cancelación.

Es posible presentar oposición a las marcas por falta de uso, y también se puede declarar falta de uso durante la tramitación de una marca posterior o en conflicto como una denominación social. Además en este ámbito el artículo 54 dice que será marca caduca

“Se declarará la caducidad de la marca mediante solicitud presentada ante la Oficina Española de Patentes y Marcas o mediante una demanda de reconvención en una acción por violación de marca:

- *a) Cuando no hubiera sido usada conforme al artículo 39 de esta Ley.*
- *b) Cuando en el comercio se hubiera convertido, por la actividad o inactividad de su titular, en la designación usual de un producto o de un servicio para el que esté registrada.*
- *c) Cuando a consecuencia del uso que de ella hubiera hecho el titular de la marca, o que se hubiera hecho con su consentimiento, para los productos o servicios para los que esté registrada, la marca pueda inducir al público a error, especialmente acerca de la naturaleza, la calidad o la procedencia geográfica de estos productos o servicios.*

2. Si la causa de caducidad solamente existiese para una parte de los productos o servicios para los cuales esté registrada la marca, su declaración solo se extenderá a los productos o servicios afectados.

3. Así mismo, la Oficina Española de Patentes y Marcas declarará la caducidad de la marca:

- a) Cuando no hubiere sido renovada conforme a lo previsto en el artículo 32 de la presente Ley.*
- b) Cuando hubiera sido objeto de renuncia por su titular.”*

Un caso de pérdida de marca por caducidad es el caso ²⁰ Rockstar INC los hechos son los siguientes. Rockstar INC., interpuso demanda contra la entidad Town Music S.L .

Town Music, S.L. obtuvo en el año 2000 la concesión de la marca denominativa núm. 2.236.221 "La Estrella del Rock" para los siguientes productos de la clase 32 del nomenclátor internacional: cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas. Rockstar Inc ha solicitado la caducidad de esta marca por falta de uso y, subsidiariamente, la caducidad parcial para que dictase sentencia declarando:

“Primero. La caducidad total por falta de uso de la marca nacional núm. 2236221 "La Estrella del Rock".

Segundo.- Subsidiariamente, la caducidad parcial de la marca nacional núm. 2236221 "La Estrella del Rock" para todos aquellos productos para los cuales no quede acreditado por la demandada el uso real y efectivo de la misma. "Condenando a la demandada a estar y pasar por la anterior declaración, ordenando la cancelación total o parcial de la marca nacional núm. 2236221 "La Estrella del Rock", librando el oportuno oficio a la Ilma. Sra. Directora de la

²⁰ STS 1533/2020 “ Rockstar INC “

Oficina Española de Patentes y Marcas, en orden a la cancelación del citado registro de Marca,”
Rockstar INC recurrió las sentencias hasta llegar al STS

La sentencia dictada en primera instancia entendió acreditado que la marca había sido usada sólo para bebidas energéticas, razón por la cual declaró la caducidad parcial de esta marca respecto del resto de los productos para los que estaba inicialmente concedida a Town music SL, se recurrió para solicitar la caducidad completa

“El motivo denuncia la infracción del art. 39.2 a), en relación con los arts. 55.1.c) y 58 de la Ley 17/2001, de Marcas, así como de la jurisprudencia contenida en las sentencias 305/2014, de 17 de junio, 207/2013, de 8 de abril, 372/2010, de 18 de junio, y 188/2005, de 28 de marzo. En el desarrollo del motivo se razona por qué la marca denominativa "La Estrella del Rock no ha sido empleada por su titular en la forma exacta en que consta registrada, al habersele añadido numerosos elementos tanto verbales como gráficos y, en ocasiones suprimido sus elementos más distintivos". Insiste en que "no estamos ante un supuesto de modernización de la primitiva marca sino en el de uso de otros signos en los que no sólo se modifica la parte denominativa, eliminando en algunos casos unos términos (La Estrella del) e incluyendo otros, sino en los que además se introducen elementos gráficos completamente novedosos”

Desestimar el recurso de casación interpuesto por Rockstar Inc contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria (Sección 4.ª) de 24 de enero de 2017 los motivos

Ejercitada la acción de caducidad de la marca, conforme al originario art. 58 LM (actual art. 57 LM), corresponde a su titular la carga de "demostrar que ha sido usada con arreglo al art. 39 o que existen causas justificativas de la falta de uso -

“El problema no es tanto que se ajuste a una determinada grafía o forma prevista de antemano, cuanto que, como se denuncia en el motivo, el uso realizado atienda a la función esencial de la marca (garantizar la identidad del origen de los productos o servicios a los que se aplica). Este uso acreditado de la marca denominativa "La Estrella del Rock" no es simbólico ni con el único fin de mantener los derechos conferidos por la marca. Cumpliendo con la exigencia expuesta en la sentencia 448/2013, de 9 de julio, se trata "de un uso acorde con la función esencial de la marca, que consiste en garantizar al consumidor o al usuario final la identidad del origen de un producto o de un servicio, permitiéndole distinguir, sin confusión posible, ese producto o ese servicio de los que tienen otra procedencia".

En definitiva el tribunal considera que si hay un uso contante de esa marca para sus bebidas aunque utilice grafismos parcialmente diferentes a los que inicialmente se registro y por lo tanto desestima el propósito de caducidad absoluta de la marca.

El **artículo 8 de la Ley de Marcas**,²¹ contiene la prohibición relativa de registro referida a las marcas notorias y renombradas. Este artículo prohíbe el registro como marca de un signo que sea 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

Artículo 8. Marcas y nombres comerciales renombrados

1. No podrá registrarse como marca un signo que sea idéntico o similar a una marca anterior, con independencia de que los productos o servicios para los cuales se haga la solicitud sean idénticos o sean o no similares a aquellos para los que se haya registrado la marca anterior, cuando la marca anterior goce de renombre en España o, si se trata de una marca de la Unión, en la Unión Europea, y con el uso de la marca posterior, realizado sin justa causa, se pudiera obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior, o dicho uso pudiera ser perjudicial para dicho carácter distintivo o dicho renombre.

2. La protección reforzada prevista en el apartado 1 será igualmente aplicable a los nombres comerciales renombrados.

De la lectura del artículo 8 de la Ley de Marcas se entiende que para su aplicación se hace necesaria la concurrencia de los siguientes requisitos:

Primer Requisito: Oposición previa. (Requisito común a todas las prohibiciones relativas)
Tratándose de una prohibición relativa sólo podrá ser estudiada por la Oficina Española de Patentes y Marcas a instancia, sólo si el titular de la marca notoria o renombrada presenta en tiempo y forma la oposición contra una solicitud de registro de un signo distintivo.

²¹ <https://www.oepm.es/> “ prohibiciones relativas a signos”

Segundo Requisito: Marca o nombre comercial anterior registrado o no registrado (Artículos 6.2 y 7.2 de la Ley de Marcas) Los signos oponentes que se acojan a esta prohibición serán signos previos al solicitado, en el sentido previsto en los artículos 6.2.a), b) y c) y 7.2 de la Ley de Marcas. Tendrán la consideración de signos anteriores oponibles, las marcas nacionales o comunitarias o nombres comerciales notorios o renombrados que hayan sido solicitados o registrados con anterioridad a la fecha de presentación del signo cuya denegación se pretende.

Los signos solicitados, debe cumplirse la condición de que finalmente sean concedidos. Quedan excluidas de protección por la vía de este precepto las marcas no registradas que en la fecha de presentación o prioridad de la solicitud de marca en examen sean notoriamente conocidas en España en el sentido del artículo 6 bis del Convenio de la Unión de París. Por lo que estas marcas notorias no registradas deberán oponerse a solicitudes de signos posteriores por la vía del artículo 6.1 de la Ley de Marcas.

Tercer Requisito: Similitud de signos. Para que esta prohibición relativa sea aplicada es necesario que entre los signos exista semejanza. Con todo ha de advertirse que la noción de semejanza que opera para los casos de marcas notorias o renombradas

Cuarto Requisito. Carácter notorio o renombrado en España. El tercer requisito está ligado a la propia naturaleza de esta prohibición y consiste en que el signo oponente debe ostentar la condición de notorio o renombrado y además probarlo.

Quinto Requisito. Conexión o Aprovechamiento indebido o menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre, el artículo 8, cuando del uso del signo solicitado se produzca cualquiera de las siguientes situaciones, bien una conexión con los productos, servicios o actividades protegidos por el signo notorio o renombrado, bien un aprovechamiento indebido

Y finalmente la finalidad del precepto 9,1 a) es la protección y tutela del derecho al nombre y a la propia imagen. **artículo 9,1 A)** Para aplicar esta prohibición deben concurrir tres condiciones:

- Que el distintivo solicitado tenga el nombre civil, tal y como lo define el artículo 53 del Reglamento del Registro Civil: el nombre propio seguido de los apellidos paterno y materno.
- Que ese nombre civil identifique a una persona física concreta. La letra a) no prohíbe registrar un nombre inventado, o un nombre distinto del solicitante de la marca (ej. el

nombre de un socio que forma parte de la sociedad solicitante). En estos casos no es preciso acompañar autorización de una persona que ostenten ese nombre.

- Esta prohibición sólo es aplicable, si el titular del nombre y apellidos correspondientes entabla oposición contra la solicitud de marca integrada por un nombre y apellidos idénticos a los del solicitante. En este supuesto en principio, no es necesario presentar autorización. Sólo con el fin de neutralizar una eventual oposición basada en la letra a) del art.9.1, el solicitante de la marca deberá aportar la autorización de una 40 persona cuyo nombre y apellidos concuerden con el nombre y apellidos constitutivos del signo solicitado como marca.

6- SIGNO DISTINTIVO ANTERIOR EN EL TIEMPO DENOMINACIÓN SOCIAL POSTERIOR EN EL TIEMPO.

En estos casos cuando la marca ha sido registrada prioritariamente a la denominación social y hay un conflicto, se condena a la denominación social que colisione con el signo previamente registrado, solo prevalecería la denominación social cuando se trate de una clase o un sector totalmente diferente al signo con el que entra en colisión.

Es decir, entre signo y denominación social tiene que existir identidad o semejanza entre los productos o servicios para que haya un conflicto real aparte de que se de en el conflicto en el mismo territorio creando confusión a los consumidores, un riesgo de confusión que se desarrolla más adelante

○ **RIESGO DE CONFUSIÓN²²**

La Ley de Marcas 17/2001 distingue entre prohibiciones absolutas y relativas, de las primeras trata el artículo 5 y de las segundas se ocupan los números 6 al 10. La diferencia sustancial estriba en que las prohibiciones absolutas derivan per se del signo constitutivo por si mismo, sin necesidad de ningún tipo de comparación con registros o derechos anteriores. Se derivan directamente de la Ley.

²² www.pablomazaabogado.es

Las prohibiciones relativas afectan a signos que en si mismos pudieran ser registrados en un análisis que solo tuviera en cuenta las prohibiciones establecidas en la Ley de manera general, sin considerar los acontecimientos registrales o extrarregistrales que se hayan podido producir con carácter previo a la solicitud de marca.

Sin embargo, esos signos que superan el examen de las prohibiciones absolutas deben pasar un segundo filtro en las prohibiciones relativas que atienden a su registrabilidad en función de posibles perjuicios a titulares de derechos anteriores, bien sea una marca registrada prioritaria, una marca renombrada, el nombre civil, etc. Es en este segundo marco en el que se encuadra el riesgo de confusión.

El titular de una marca pretende distinguir en el mercado los productos o servicios de su empresa de los de otras, por tanto, una vez que adquiere derechos marcarios es necesario garantizar su protección, y la de los consumidores, mediante la comparación de las solicitudes posteriores con el fin de evitar el riesgo de confusión.

El artículo 6 de la Ley de Marcas dice que “no podrán registrarse como marcas los signos:

- a) Que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos.
- b) Que, por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior.” Por tanto, en el caso de doble identidad de los signos y en su ámbito aplicativo, el apartado a) no requiere la concurrencia del riesgo de confusión.

Podemos decir que no requiere al operador jurídico la valoración de si se plantea en el caso concreto el riesgo de confusión o no, sino que este se produce necesariamente en todos los casos en que concurra la doble identidad antes mencionada. Ante la situación en la que sea necesario interpretar el concepto de “identidad” expuesto en el mencionado art. 6.1.a) cabe acudir , junto a la jurisprudencia del Tribunal Supremo a los criterios expuestos en la sentencia del Tribunal de Justicia asunto C-291/00, Diffusion SA v. Sadas Vertbaudet SA, en la que se interpreta que *“(…) un signo es idéntico a la marca cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que constituyen la marca o cuando, considerado en su conjunto, contiene diferencias tan insignificantes que pueden pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor medio”* En este sentido una marca anterior puede considerarse idéntica al nuevo signo si se dan acumulativamente las dos condiciones siguientes:

A. Todos los elementos incluidos en ambos signos son iguales o las diferencias entre ellos son tan irrelevantes que el consumidor medio no las tendrá en cuenta.

B. Los productos y/o servicios cubiertos respectivamente son idénticos. A la hora de aquilatar dicha identidad se debe tener en cuenta el significado ordinario de los enunciados de productos sin otorgar una amplitud desmesurada a los enunciados aplicativos examinados.

Superado la prueba inicial de la hipotética identidad doble entre los signos, El apartado b) requiere de una valoración jurídica más compleja en su aplicación al estar presentes tres conceptos jurídicos indeterminados: La similitud de los productos o servicios. La existencia de un riesgo de confusión en el público. Estos tres elementos han de concurrir de forma conjunta en una marca para la aplicación del artículo 6.1 b). Respecto a esta función voy a hablar de la sentencia de la audiencia provincial de Madrid del caso BENINVER FINANCIACIONES SIGLO XXI SA²³

Las entidades BANINVER S.A. y de BANINVER PATRIMONIO, SICAV, S.A. contra BANINVER FINANCIACIONES SIGLO XXI, S.A solicitando nulidad de la denominación social por confusión de identidad y también en el ámbito mercario por confundibilidad con la marca BENINVER, Se ejercitaron, pues, tanto una acción societaria fundada en el Art. 7 de la Ley de Sociedades de Capital en relación con los Arts. 407 y 408 del Reglamento del Registro Mercantil como una acción estrictamente marcaria.

“Se declare la nulidad de la misma por confundible e incompatible con las denominaciones, domicilio de internet y marcas número 2196526(9) y número 2946909(0), de las demandantes, y la declaración de que la entidad demandada carece del derecho de incluir en cualquiera de sus productos, facturas, carpetas, etc. la denominación de "BANINVER" y "BV BANINVER", retro trayéndose los efectos a la situación anterior a la violación del derecho; Condene al demandado a una indemnización coercitiva de SEISCIENTOS (600) EUROS por día transcurrido hasta que se produzca la cesación efectiva de la violación y uso. Se ordene la cancelación del correspondiente asiento registral de inscripción de la denominación de la demandada. Todo ello con expresa imposición de costas a la demandada.”

El primer caso que se plantea de confusión societaria la audiencia provincial considera que si hay confusión y declara nula la última denominación social.

²³ SAP 20/04/2018 CASO BENINVER FINANCIACIONES SIGLO XXI

TERCERO .- Acción societaria .- “La primera de las acciones ejercitadas en la demanda se funda en el Art. 2 (propriadamente , Art. 7-1) de la Ley de Sociedades de Capital a cuyo tenor "Las sociedades de capital no podrán adoptar una denominación idéntica a la de cualquier otra sociedad preexistente" (en el mismo sentido, Art. 407 del Reglamento del Registro Mercantil) . Y el argumento que esgrime la apelante es el de que de la confrontación entre su denominación social y las denominaciones sociales de las demandantes no puede concluirse que exista entre ellas identidad, dado que al término BANINVER se suman, en su caso, las expresiones "FINANCIACIONES" y "SIGLO XXI". Este planteamiento se funda en un concepto coloquial del término "identidad" pero no en el concepto jurídico que a estos específicos efectos nos proporciona el Art. 408 del Reglamento del Registro Mercantil , precepto con arreglo al cual existe identidad no sólo en caso de coincidencia total y absoluta entre las denominaciones sino también cuando, entre otros supuestos, a las palabras idénticas se adicionen términos o expresiones genéricas. Y creemos que este es precisamente el caso que nos ocupa porque, sobre la concurrencia de identidad absoluta del término BANINVER, en la denominación de la demandada se ha añadido un término puramente descriptivo de la actividad (FINANCIACIONES) y otro descriptivo de la época en la que va a desarrollar su actividad mercantil (SIGLO XXI). La circunstancia, expuesta por la apelante, de que el Registrador Mercantil no pusiera objeciones para la inscripción derivadas de la identidad relativa de las denominaciones no puede, por sí misma, conducir al fracaso de una acción fundada en el Art. 7 de la Ley de Sociedades de Capital ya que la existencia de la inscripción, que presupone la previa calificación registral, constituye un elemento invariante común a todas las hipótesis en las que tal acción podría sea ejercitada.”

Esta sentencia se basa en otra jurisprudencia y indica que “la prohibición de la homonimia o adopción de una denominación idéntica a la de otra sociedad preexistente es constante en nuestro Derecho, desde el CCom (art. 152 , párrafo último), pasando por la LSA 1951 (art. 2 II), hasta la LSA (art. 2.2), la literalidad de cuyos preceptos no permite dudar de su carácter imperativo y prohibitivo, de manera que tiene que debe aplicarse el art. 4 CC y, después de la modificación del título preliminar llevada a cabo por la Ley 3/1973, el artículo 6 CC , que priva de toda protección y eficacia al acto de adoptar una denominación societaria idéntica a otra preexistente, y que la nulidad de tal acto es absoluta y carente de eficacia, y puede declararse no sólo a instancia de parte, sino también de oficio" (énfasis añadido) .”

En cuanto a la acción mercaría por uso de la marca, ya que la marca BANIVER fue obtenida por las demandantes con anterioridad a la demandada se les exige su eliminación aquí en la sentencia indica antes de todo la diferencia ente denominación social, marca comercial y marca

“Para abordar esta cuestión conviene clarificar previamente cuál es la diferencia existente entre una denominación social, un nombre comercial y una marca:

a) La denominación social cumple en el plano societario una función identificadora de la personalidad del ente social, satisfaciendo su derecho al nombre y, en tanto que reconocimiento de su individualidad, realiza un interés público determinado en el plano funcional por la exigencia de una correcta identificación de las sociedades en el tráfico jurídico (S.T.S. de 26 de junio de 1992 , S.A.P. de Barcelona de 27 de septiembre de 2000 , y Resoluciones de la D.G.R.N. de 11 de octubre de 1984, 11 de septiembre de 1990, 22 de diciembre de 1995, 10 de junio de 1999 , etc..)

. b) En cambio, el 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 " (Art. 87-1 de la Ley de Marcas). La alusión que efectúa la última parte del referido precepto al principio de especialidad (actividades idénticas o similares) nos indica claramente que la función que el nombre comercial está llamado a cumplir no es, como en el caso de la denominación social, la de individualizar jurídicamente al ente social con personalidad propia, sino más bien la de singularizar y distinguir al empresario en el concreto ámbito de la actividad mercantil que desarrolla respecto de otros empresarios pertenecientes al mismo sector industrial, comercial o de servicios o bien a un sector afín.

c) La marca, a diferencia del nombre comercial, no tiene por objeto distinguir al empresario sino singularizar sus productos o servicios para que resulten distinguibles de los productos o servicios que reconozcan un origen empresarial diferente.”

Aquí indica que podrán ser premiados por vías de infracción marcaria los usos de denominaciones sociales que incurran en una desviación (es decir que no se utilicen para distinguir la empresa si no como marca) no será infracción los usos genuinos.

El apelante indica que no actuó en el ámbito comercias como BENIVER solo utiliza este nombre para actividades internas, pero nunca de cara a terceros como publicidad de la marca o uso comercial, aquí el tribunal le dio la razón.

“Lo que advertimos en la demanda es que la parte demandante se olvida por completo de describirnos los actos o conductas desarrollados por la demandada que, desde su punto de vista, pudieran ser eventualmente constitutivos de un uso marcario de su denominación social y, por tanto, de un uso desviado respecto de su genuina función de identificación en el tráfico jurídico (no económico). Lo único que hizo a este respecto es aportar, como documento 15, un documento obtenido telemáticamente de la firma E INFORMA en el que facilitan los datos de la demandada obrantes en el Registro Mercantil, documento manifiestamente inservible porque resulta evidente que la publicidad registral de una sociedad mercantil, publicidad de carácter legalmente preceptivo, no puede confundirse con el uso de su denominación social a título de marca o de nombre comercial, es decir, como uso de aquella en un ámbito extraño al de su mera identificación en el tráfico jurídico”

En definitiva, sacamos la conclusión por la jurisprudencia que no se podrá adoptar dos denominaciones idénticas y que se tendrá en cuenta fecha de constitución de las sociedades, adquisición de derecho de exclusiva y en este caso se aplica la nulidad a la sociedad demandada pero no prosterá la acción mercaria porque esta sociedad no utiliza la marca BENIVER para terceros o un publico en general sino para sus relaciones internas y actividades exclusivamente societarias.

○ **EL PRINCIPIO DE TERRIPRIALIDAD²⁴**

Es de gran interés este factor, quiere decir que se protege la marca registrada en un territorio y tiene título jurídico (Artículo 10 cc y 6 del Convenio de Paris) la protección de la marca se cumple cuando se cumple con las exigencias de cada estado

Este principio plantea problemas entre los estados con libre circulación de mercado (UE) donde se puede dar marcas idénticas para mismos productos con diferente titularidad siempre que estén en diferentes territorios y no entren en conflicto, aquí prevalece el principio de territorialidad si una marca quiere entrar en un territorio donde ya esta otra registrada tiene prioridad la ya registrada.

²⁴ M. LOBATO “comentarios a la ley de marcas 17/2001 pag 19

Prevalece el principio de territorialidad, una marca no puede entrar en un estado donde hay otra idéntica ya registrada, este fenómeno se puede ser por coincidencia o por mala fe. Caso peculiar es el que una de las marcas sea renombrada o conocida en todo el mundo, la cuestión aquí es más complicada una sentencia muy famosa donde podemos ver esta situación es en la relativa a NIKE VS CIDESPORT²⁵ donde a parte del principio de territorialidad esta que es una marca registrada con anterioridad (principio prioridad registral).

El Tribunal Supremo de 28 de marzo de 2005 cambia el criterio de 1999 respecto a la empresa americana Nike International LTD, cuya filial en España es American Nike, S.A., y su anterior distribuidora en España empresa española Comercial Ibérica de Exclusivas Deportivas, S.A. (CIDESPORT)²⁶

En esta sentencia de 2005 se ha reconocido la caducidad del derecho de Cidesport a utilizar la marca Nike, con el argumento de que la empresa había pasado muchos años sin utilizarla, y le cerraban la puerta a la posibilidad de que se le reconociera una indemnización por la rescisión del contrato con la multinacional. Este complicado proceso judicial ha comportado también reveses para la multinacional estadounidense, que durante unos meses en el año 1992, coincidiendo con los Juegos Olímpicos de Barcelona, vio suspendida la comercialización de sus productos deportivos ya que aquí el tribunal supremo se basó en el principio de prioridad registral, también en el principio de territorialidad además de ser una marca conocida en el territorio.

Tribunal Supremo en su sentencia de 22 de septiembre de 1999, confirmaba la sentencia de primera instancia, considerando que la marca mixta Nike con gráfico de la diosa griega, titularidad de CIDESPORT, no había caducado por falta de uso y, en consecuencia, decretando la nulidad de la marca Nike titularidad de la empresa americana Nike International y registrada con posterioridad en España, por lo que llama la atención llama la atención de jursitas que en el nuevo pronunciamiento del Tribunal Supremo en 2005 que ahora se comenta se haya cambiado el sentido del fallo y se declare ahora caducada por falta de uso la marca Nike de CIDESPORT.

El Tribunal Supremo ha decidido que el uso de la marca mixta Nike por CIDESPORT no ha sido suficiente para cumplir con las exigencias del uso obligatorio, el uso de dicha marca se ha

²⁵ Sentencia NIKE VS CIDESPORT

²⁶ www.escuelalegal.es Comentario a la Sentencia del Tribunal Supremo núm. 188/2005, Sala de lo Civil, de 28 marzo 2005

realizado con mala fe, en el sentido de que se ha buscado una aproximación a la marca Nike titularidad de la prestigiosa empresa americana de prendas deportivas, debiendo, por tanto, prevalecer el criterio de la resolución recurrida.

Este criterio ha sido muy criticado pues declarar la caducidad por falta de uso de una marca cuando que ésta se ha usado en una versión que se aproxima a una marca registrada posteriormente en este caso NIKE empresa norteamericana, si el uso en forma distinta mantiene el carácter distintivo del signo registrado se cumplirían los requisitos de la obligación de uso y en todo caso habría que declarar por confundible la marca registrada posterior, también se alega que NIKE empresa norteamericana tiene una notoriedad mundial y eso es excepción al principio registral pero muchos autores consideran mientras una marca no haya alcanzado notoriedad o renombre no puede prohibirse el registro de una marca idéntica o similar de un tercero con la evitación en de aquellas conductas especialmente perniciosas consistentes en el aprovechamiento del *goodwill* de la marca notoria en beneficio de los productos o servicios que produce, distribuye o presta el tercero²⁷. Además, la empresa Nike americana, concedora de la existencia de la marca mixta española anterior, no adquiere sus derechos por cesión ni solicita su caducidad hasta que la empresa que había sido su distribuidora y licenciataria en España solicita la nulidad de la marca notoria Nike (empresa norteamericana) registrada posteriormente.

Tribunal Supremo también llega a la conclusión de que la marca mixta Nike titularidad de CIDESPORT debe declararse caducada. Así en el fundamento jurídico undécimo “no hubo uso o utilización de la marca registrada... en el sentido de verdadero e inequívoco de la propia marca -que es todo lo contrario a simulado y ficticio- por lo que no se cumplió la previsión del uso real y efectivo del art. 4.1 LM 1988, en relación con el art. 53.1.a) de la misma Ley, respecto a la necesidad de probar el mismo para evitar la caducidad de la marca”. En cuanto al uso en forma distinta, en este mismo fundamento jurídico se afirma que es indudable que el uso de la marca se ha realizado en una forma que sobrepasa “los rasgos esenciales de su identidad”

El tribunal supremo considera que la idea de que el uso de la marca mixta de CIDESPORT es una mera actuación ficticia, impregnada de mala fe, como resume en su fundamento jurídico undécimo “*Se trata de una actuación ficticia, impregnada de mala fe (como apreciaron las sentencias de instancia), de modo que la segunda hoja del cuadernillo es un recurso -ardid ingenioso- para aparentar -simular- la utilización del signo registrado y eludir o enervar la*

²⁷ Sobre el fundamento de protección de la marca notoria, STS 21-7-2000

caducidad, en tanto, en la primera hoja, -la más visible-, mediante una singular similitud en la presentación se crea la asociación con la marca competidora prestigiosa (que antes la licenciataria había distribuido) que se imita. Con tal comportamiento, con distorsión de la verdadera marca y aproximación a la ajena -en la nueva versión se da prevalencia al elemento denominativo respecto del gráfico, y se presenta aquel con gran asimilación al ajeno- se crea el riesgo de error en los consumidores -en el sentido al que se ha referido este Tribunal como el consumidor normal (no el especializado), el cual está alejado de la «minuciosa» comparación de las marcas y diseños» Además el tribunal supremo indica que si hay una modificación de la marca registrada CIDESPORT que se parece bastante a NIKE en el fundamento duodécimo lo indica “consecuencia de lo razonado en los fundamentos anteriores deben desestimarse todos los motivos de los recursos de casación referidos a la caducidad de la marca n.º 88.222 por falta de uso, manteniendo en tal aspecto lo acordado en la Sentencia recurrida”

En resumen, el tribunal supremo considera que hay una actuación de mala fe por la empresa española al aproximar mediante modificaciones su marca a la marca internacional NIKE además de considerarla caduca por falta de utilización real ya que durante años fue la distribuidora de la marca norteamericana.

○ **USO O UTILIZACIÓN DE LA MARCA**

El uso es una característica intrínseca de la marca, si una marca no se usa no puede distinguir producto alguno del resto de marcas, según nuestra legislación el registro de una marca conlleva derechos y obligaciones y una de estas obligaciones es el deber de usar la marca de manera efectiva. Por lo que cuando se impugna una marca está el derecho de exigir al titular de la marca que pruebe su uso efectivo siempre y cuando su registro es superior a cinco años²⁸.

Por ejemplo, un caso de cancelación porque no había uso ante la AUEPO fue por la marca ZARA,²⁹ el gigante Inditex no pudo probar sus usos de esa marca para los servicios de transporte, provisión de alimentos y hospedaje temporal, es lógico pues esta marca no es conocida por dar esos servicios y si por su actividad textil³⁰

El 9 de septiembre de 2015 se publicó la Sentencia del Tribunal General (Sala Tercera), en la que estaba en juego la caducidad de la marca comunitaria denominativa ZARA, en la clase 39, para distinguir “*servicios de transporte, distribución (reparto) de productos, embalaje y*

²⁸ Propiedad industrial.es “ la importancia del uso de la marca”

²⁹ Sentencia del tribunal general (sala tercera) de 9 septiembre 2015, caso ZARA

³⁰ A2estudiolegal.com “ la prueba del uso de la marca”

almacenaje de mercancías, especialmente de artículos de vestido, zapatos y complementos, perfumería y cosméticos”.

El 1 de abril de 1996, INDITEX solicitó el registro de la marca denominativa comunitaria ante la OAMI, consistente en el signo ZARA, para distinguir, entre otros, servicios de transporte. La marca fue registrada el 3 de enero de 2001. El 24 de octubre de 2011, los Sres. ANSELL presentaron solicitud de caducidad de dicha marca, al considerar que se vulneraba el artículo 51, apartado 1, letra a) del Reglamento n° 207/2009, para parte de los servicios comprendidos en las clases 39 y 42, la División de Anulación estimó la solicitud de caducidad. El 12 de agosto de 2013, la demandante interpuso recurso ante la OAMI, contra la resolución de la División de Anulación, al declarar caducada la marca, para los servicios comprendidos en la clase 39.

El hecho de que la marca ZARA ³¹ sea internacionalmente conocida no implica que INDITEX se pueda apropiarse de signos distintivos en sectores del mercado en los que ni real, ni efectivamente opera. Pues no debemos olvidar que la marca es un derecho de exclusiva que se otorga al titular para que la utilice. Los Tribunales son conscientes de que tal derecho, al ser exclusivo, debe protegerse cuando existen verdaderas razones de peso para ello. En caso contrario, estaríamos vulnerando uno de los principios básicos del Derecho marcario; el principio del uso. Los Tribunales también son conscientes de que la multitud de signos que pueden constituir una marca no es infinita, sino más bien todo lo contrario, cada día es más limitado³²

Lo referido al conflicto hay que ver si la denominación social va a ser utilizada como tal para actuar como sociedad o va a actuar también como marca.

En primer lugar, decir que no tiene por qué haber confusión, si la marca y la denominación social son de diferentes actividades económicas (ejemplo una al transporte y otra alimentación) el problema viene cuando la denominación social se va a utilizar como signo distintivo y colisiona con una marca ya registrada del mismo sector creando confusión.

El principio general es la prioridad registral, como podemos sacar este principio del caso Domesto³³, aquí la denominación social no se elimina simplemente cambia de nombre a no ser

³¹ Tribunal General de la Unión Europea Luxemburgo 09-09-2015

³² www.beatrizpatifoalves.com “comentario a la sentencia del tribunal general de 9 septiembre de 2015”

³³ STS Sala civil, 16 julio de 1985 “lever ibérica SA vs Domestos SA

que no se modifique en el plazo debido, entonces se procede a su eliminación. En este caso el titular registral de la marca tiene acciones legalmente reconocida (art 40 y ss LM) y la acción de Nulidad.

El caso Domesto ratifico jurisprudencia sobre esta cuestión en nuestro país, la importancia de esta sentencia es que formula premisas de la interpretación de las normas reguladoras de las sociedades anónimas y signos distintivos

Este asunto trata de que Lever Iberica SA titular de la marca DOMESTOS para la fabricación y comercialización de jabones y detergentes uso personal e industrial, formuló una demanda en el juzgado de primera instancia de Murcia contra la compañía DOMESTOS SA cuyo objeto social es la venta de productos de limpieza y aseo, Lever ibérica declaro que había riesgo de confusión con perjuicio para el y que este tenía el derecho de marca registrado desde 1977, el juez de primera instancia desestimo la demanda pues considero que no había incompatibilidad de la denominación social DOMESTOS SA u la marca registrada DOMESTOS sin condena a costas.

La parte actora apeló la sentencia y se llega ante un recurso de casación del tribunal supremo por infracción de la ley y la doctrina, la sala declaro haber lugar al recurso, aquí el tribunal supremo estima las pretensiones de LEVER IBERICA e interpreta los derechos de las denominaciones sociales con los signos distintivos, con la finalidad de evitar el riesgo de confusión entre los sujetos que operan en el tráfico mercantil³⁴

La inscripción de una denominación social en el registro mercantil y la comprobación del requisito de no identidad con las denominaciones sociales preexistentes no agota para la posibilidad de declararse improcedente “fraude de ley o abuso cuando se pretende valerse del sistema registral del derecho de las denominaciones sociales atentando contra una marca ya prioritaria, eso se consideró uso desleal de la denominación social” esta línea jurisprudencial fue mantenida en posteriores sentencias

“CONSIDERANDO que apoyada la tesis sustentadora de la coexistencia pacífica entre las marcas prioritarias y la coincidente denominación social de la anónima, en la interpretación literal del último párrafo del artículo 2º de la Ley de Sociedades Anónimas que, en punto a la libertad denominativa de éstas, sólo prohíbe adoptar un nombre idéntico al de otra sociedad preexistente, limita al contenido del Registro Mercantil la prohibición legal de homonimia, destacando, la sentencia combatida, la resolución de la Dirección General de los Registros y el

³⁴ Jose miguel corbera martines “conflicto entre marcas y denominaciones sociales” p210

Notariado de 16 de diciembre de 1958, como antecedente y refuerzo de su postura de interpretación literal exclúyeme del repetido artículo 2º de la Ley de 17 de julio de 1951 , la decisión rigorista de la instancia, así fundada, es improsperable ya que prescinde de la obligada interpretación teleológica que impone la coordinación de las dos normativas en juego Ley de Sociedades Anónimas y rectora de la Propiedad Industrial- en cuanto tienden, ambas a evitar el riesgo de error o confusión que, tanto entre personas jurídicas como entre sus actividades y productos, pueda producirse, en perjuicio general, por la denominación coincidente, es este caso indiscutible, entre una marca y una denominación social, cuando aquélla ampara la comercialización de los mismos productos que constituyen el objeto social de la anónima, cuya idéntica designación puede, además, encubrir un acto apropiatorio de los derechos adquiridos por la más antigua denominación por cierto de pura fantasía- a la par que un aprovechamiento de los beneficios derivados del esfuerzo ajeno.

CONSIDERANDO que el razonamiento precedente tuerza a resaltar la evidente conexión existente, en el punto litigioso, entre la legislación tuitiva de las sociedades anónimas y la rectora de la Propiedad Industrial, concluyendo en que la mera comprobación, en el Registro Mercantil por una sociedad anónima, del dato de que no existe registrada 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 esta 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, provocado por la absoluta identidad denominativa y de productos amparada, entre una marca preexistente, notoriamente conocida y una denominación social a la que, por cuanto va dicho y por cuanto obra en autos y más atrás se indica, faltan los principios de novedad y veracidad que, con tanta reiteración como acierto, vienen exigiendo, en interés de la seguridad y celeridad del tráfico, recientes resoluciones de la Dirección General de los Registros a partir de la de 15 de octubre de 1984(..)

CONSIDERANDO que por cuanto va dicho es procedente acoger los motivos de casación interconexiónados 1º y 2º con el 3º que denuncia la aplicación indebida en la instancia del artículo 2 de la Ley de Sociedades Anónimas y ordinal 4º por inaplicación del artículo 7.º del Código Civil , que autoriza la adopción de medidas jurídicas que impidan la persistencia

de un acto, cual el de la entidad demandada enjuiciado en este proceso, que sobrepasa los límites normales del ejercicio de un derecho con daño para tercero.”

El tribunal considera que aunque a la hora del registro mercantil de la sociedad no había ningún inconveniente a la hora de operar en el mercado si hay riesgo de confusión con la citada marca con renombre en la actividad económica que ambas se dedican además considera el tribunal que a la denominación social le falta veracidad y novedad.

Otro caso interesante es el asunto Freixenet ³⁵ *La entidad Freixenet S.A. demandó ante el Juzgado de 1a Instancia de Barcelona a la sociedad Masia Freixe S.L. por considerar que no puede utilizar en su denominación social el vocablo “Freixe” al ser susceptible de confundir al consumidor con su signo distintivo “Freixenet”. La entidad demandada se opuso y formuló reconvencción para que se declarara la caducidad de la marca “Freixe” por falta de uso durante 5 años consecutivos*

En la Sentencia del Juzgado de 1a Instancia se declaró que la Masia Freixe S.L. carecía del derecho a utilizar el vocablo “Freixe” en su denominación social, como también que se debería publicar la sentencia en un periódico de circulación nacional.

La Masia Freixe interpuso recurso de apelación ante la Audiencia Provincial, cuya sentencia revocó parcialmente la del Juzgado, declarando no haber lugar a la publicación de la sentencia de primera instancia y estimando la pretensión de declarar la caducidad por falta de uso de la marca “Freixe”, además permite el derecho de incluir dentro de su denominación social el vocablo Freixe, pero prohíbe que ésta se identifique en el tráfico comercial como Masia Freixe por producir riesgo de asociación con el nombre comercial Freixenet y sus marcas.

Ante la sentencia de la Audiencia Freixenet SA interpuso recurso de casación en el Tribunal Supremo. El primer motivo de la denuncia la infracción del art. 2 Ley de Sociedades Anónimas (LSA) y 371 a 373 Reglamento del Registro Mercantil (RRM), mientras que el segundo denuncia infracción del 31 y 33 Ley de Marcas (LM).

En cuanto al primer motivo el TS lo desestima porque el litigio se ha instado en sede marcaría, es decir conflicto de signos distintivos en el mercado, y no en esfera societaria por enfrentamiento de denominaciones sociales. De aquí que el tribunal desestime la pretensión, ya

³⁵ STS NÚM. 476/2006 DE 18 DE MAYO: CASO FREIXENET S.A. VS MASIA FREIXE S.L.

que el conflicto se centró en si la denominación social es posterior a los signos distintivos prioritarios (nombre comercial y marca) de Freixenet.

El segundo motivo se centra sobre la posible infracción a la Ley de Marcas, pidiendo la modificación de la denominación por utilizar sin derecho el vocablo “Freixe”.

El TS debe resolver si aún siendo esferas distintas el titular de una marca o nombre comercial prioritario puede pedir la modificación de la denominación social posterior, como efectivamente se establece en la sentencia.

Esta facultad del titular prioritario se reconoce por crear riesgo de confusión a los consumidores sobre los productos, como también de asociación acerca de la procedencia empresarial, aunque la modificación ³⁶de la denominación deberá limitarse únicamente al vocablo que produzca la confusión, manteniendo el resto no afectado. Además, la sentencia sostiene que no cabe la utilización de la denominación social que produzca confusión o asociación de buena fe cuando no sea a título de marca, ya que no se observa la posibilidad de actuar en el mercado sólo con la denominación social sin producir la confusión o asociación mencionadas en coexistencia con el signo marcario. Además, en este caso el TS declara no haber buena fe por parte de Masia Freixe SL.

Por todo esto la STS declara haber lugar al recurso de casación, declarando el deber de modificar la denominación social en el vocablo Freixe por producir confusión.

El tribunal de justicia de la unión europea ³⁷ ha dictado una sentencia en la que analiza el requisito de uso de un signo como marca para que exista infracción del derecho de exclusiva y que se puede observar en sentencia CELINE SARL VS CELINE SA ,

El litigio trata de que la sociedad Celine SA fundada con esta denominación el 9 de julio de 1928, tiene como actividad principal la creación y comercialización de artículos de vestir, así como accesorios de moda y en 1948 solicitó inscripción de la marca Celine que ha ido renovando continuamente en el tiempo

Más tarde el señor Grynfogel inscribió en el registro mercantil el rotulo de Celine en 1959 (Celine SARL) para su establecimiento de confección para damas y caballeros este alego el

³⁶ <http://www.leyesyjurisprudencia.com/> “ denominaciones sociales” Alex plana

³⁷ www.gomez-acebo-pombo.com Texto por Angel García Vidal “ ¿es preciso usar marca ajena para que exista infracción de la propiedad intelectual?”

derecho al uso del rotulo a través de los sucesivos empresarios que han explotado el establecimiento mercantil

Celine SA Demanda a CELINE SARL por violación del derecho de marca Céline y por competencia desleal por usurpación de denominación social y rotulo de establecimiento, reclamando daños y perjuicios

en una primera instancia el tribunal de Nancy estimo todas las pretensiones a CELINE SA y prohibió a Celine sarl la utilización de ese término y deber de modificar denominación social para no crear confusión con la indemnización de 25.000 euros

Céline SARL apelo alegando que no hay riesgo de confusión pues Céline SA opera exclusivamente en el sector de lujo se plantea una cuestión prejudicial al tribunal de justicia europeo por parte del tribunal

según la jurisprudencia el titular de la marca registrada solo puede prohibir su uso a un tercero cuando se estos requintos según artículo 5 directiva

- a) uso se da en el tráfico económico
- b) no hay consentimiento del titular de la marca
- c) servicios idénticos
- d) menoscabar las funciones de la marca crear un perjuicio

por otra parte el artículo 6 de la directiva 89/104/CEE que el derecho conferido por la marca no permitirá a su titular que prohíba a los terceros su uso, en el tráfico económico de su nombre y dirección siempre que ese uso se realice con las practicas leales en materia de industria, esto tiene que ser una práctica leal y que no genere confusión entre el público y también tener en cuenta si es una marca de renombre que es conocida tanto en el lugar en el que está registrada como en otro.

En los apartados 20 y 21 de la sentencia «Se desprende del sistema del artículo 5 de la Directiva que el uso de un signo para productos o servicios en el sentido de los apartados 1 y 2 de dicho artículo es un uso para distinguir los referidos productos o servicios, mientras que el apartado 5 del mismo artículo se refiere, por lo que a él respecta, al “uso de un signo que tenga lugar con fines diversos a los de distinguir los productos o servicios” Y en los apartados 26 y 27 de esta

sentencia el TJCE sostiene: «... *El uso por un tercero, sin autorización, de un signo idéntico a una marca registrada para productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca esté registrada únicamente puede prohibirse, según el artículo 5, apartado 1, letra a), de la Directiva, si menoscaba o puede menoscabar las funciones de la referida marca y, particularmente, su función esencial, que es la de garantizar a los consumidores el origen de los productos o servicios. Así sucede cuando el tercero usa el signo para sus productos o servicios de manera tal que los consumidores puedan interpretarlo en el sentido de que designa el origen de los productos o servicios de que se trata.*»

El tribunal declaró “ *la utilización por un tercero que no ha sido autorizado de una denominación social, nombre comercial o rotulo de establecimiento idéntico a una marca anterior, en el marco de una actividad de comercialización de productos idénticos a aquellos para los que dicha marca fue registrada, constituye una utilización que el titular de la referida marca puede prohibir en virtud del artículo 5 de la directiva 89/104/ CEE de 1988 primera directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los estados miembros en materia de marcas, si se trata de una utilización para productos que menoscaba o puede menoscabar las funciones de la marca*”

El artículo 5, apartado 1, letra a), de la Directiva 89/104 debe interpretarse en el sentido de que el titular de una marca registrada está facultado para prohibir su uso por un tercero, en una publicidad comparativa que no cumple todos los requisitos de licitud enunciados en el artículo 3 bis, apartado 1, de la Directiva 84/450 del Consejo, de 10 de septiembre de 1984, sobre publicidad engañosa y publicidad comparativa, en su versión modificada por la Directiva 97/55/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de octubre de 1997, de un signo idéntico a dicha marca para productos o servicios idénticos a aquellos para los que está registrada la mencionada marca, aun cuando dicho uso no menoscabe la función esencial de la marca, que es indicar la procedencia de los productos o servicios, siempre que dicho uso menoscabe o pueda menoscabar otra de las funciones de la marca».

En el caso concreto analizado por el TJCE se refiere a una empresa que en la publicidad de sus propios productos o servicios utiliza una marca registrada propiedad de un competidor al objeto de comparar las características (y en particular el olor) de los productos que comercializa con las características (y en particular el olor) de los productos comercializados por el competidor con tal marca.

7- CUANDO LA DENOMINACION SOCIAL ES PRIORITARIA Y LA MARCA ES POSTERIOR

El análisis entre denominación social prioritaria y marca posterior exige determinar un conjunto de aspectos concretos que identificaran, el acceso a diversas formas de protección. Con independencia de la inoperancia de la regulación societaria sobre denominaciones sociales que colisionan con marca posterior, la normativa mercantil es la encargada, en concreto la ley de marcas a través de su protección sustantiva conferida por el artículo 9,1 d) y artículo 52 LM en cuanto nulidad relativa, es decir el conflicto se resuelve con los mismos mecanismos cuando es al revés

o DENOMINACION SOCIAL COMO PROHIBICION RELATIVA DE REGISTRO DE MARCAS

El análisis de la colisión entre la denominación social prioritaria y una marca posterior exige concretar un conjunto de aspectos y circunstancias concretas para acceder a las diversas formas de protección.

Hay que recordar que la regulación societaria sobre las denominaciones sociales en casos de colisión con una marca posterior no existe pues la regulación societaria se centra en las denominaciones sociales en lo concerniente a su configuración legal y aspectos registrales.

El conflicto solo se regula en la ley de marcas a través del artículo 9,1d) y la protección del artículo 52 en relación de causas de nulidad relativa, aunque también hay otros casos que podrá acceder el titular de la denominación social previa, como leyes de competencia desleal.

Para que una denominación social previa reciba tutela en el marco de la ley de marcas, esta se tiene que identificar en el tráfico económico a una persona distinta del solicitante, es decir que entre en colisión con una marca en el tráfico económico,

○ **PROTECCION DE LA DENOMINACION SOCIAL CUANDO ES EMPLEADA COMO SIGNO DISTINTIVO**

Cuando la denominación social prioritaria se haya empleado más allá de las funciones propias encomendadas en el ordenamiento jurídico, pues desarrolla funciones atribuidas a las marcas, es decir designa productos y servicios, está bajo la misma protección y reglas del artículo 9,1d) LM “1. Sin la debida autorización, no podrán registrarse como marcas 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. “

Cumpléndose 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

Si existe riesgo de confusión, el titular de signos habrá de comprobar su uso o notoriedad en territorio nacional.

La denominación social que opere como marca no inscrita, también gozará de protección en el ámbito de la competencia desleal, bajo la protección de un acto de confusión artículo 6 ley de competencia desleal “*Se considera desleal todo comportamiento que resulte idóneo para crear confusión con la actividad, las prestaciones o el establecimiento ajenos. El riesgo de asociación por parte de los consumidores respecto de la procedencia de la prestación es suficiente para fundamentar la deslealtad de una práctica*” así como dice el artículo 12 como explotación de la reputación ajena “*Se considera desleal el aprovechamiento indebido, en beneficio propio o ajeno, de las ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado.*”

Aquí vamos a tener en cuenta dos cosas, pues depende si la denominación social previa alcanza notoriedad como signo distintivo y después el carácter que tiene la inscripción de la marca posterior si es fraudulenta, mala fe e ilícita³⁸

○ **DENOMINACION SOCIAL COMO PROHIBICION RELATIVA DE REGISTRO DE MARCAS**

Este tipo de conflicto tradicional entre la denominación social y la marca surge como consecuencia de la solicitud de registro de una marca posterior constituido con un signo idéntico o semejante a la de una denominación social anterior por una empresa.

Ante esta circunstancia en la ley de marcas anterior de 1988 no se contemplaba este caso y no daba cabida a que una denominación social pudiera expresar su oposición al registro de una marca idéntica, pero actualmente en la nueva ley de marcas de 2001 se considera de forma expresa en el artículo 9,1d) como la denominación social es uno derecho anterior que permite oponerse al registro de una marca

Además a esto se refiere la exposición de motivos de la ley de marcas de 2001 en su apartado IV “ *en nuevo texto legal incorpora el derecho de toda persona jurídica, que no se hubiera registrado como nombre comercial su denominación social o razón social, al formular la oportuna oposición al registro de una marca o nombre comercial posteriormente solicitada o reclamar su anulación si ya fue registrada cuando dichos signos posteriores se refieren a productos servicios o actividades idénticas o similares a aquellos para lo que se usa dicha denominación social o razón social, siempre que se pruebe el uso prioritario de esta en todo el territorio nacional y exista riesgo de confusión para el público*”

La prohibición relativa de registro contenida en el artículo 9,1d) de la ley de marcas está configurada por diversas prohibiciones de registro que atiende a derechos anteriores ya que en este artículo se establecen distintas prohibiciones de registro fundada en la existencia de signos distintivos usados o conocidos en el tráfico jurídico con anterioridad pero no registrados en la OEPM³⁹

Hay que tener en cuenta que es una protección limitada con respecto a los signos inscritos, pese a que el titular del signo no inscrito cuenta con el artículo 9,1,d) (prohibición de registro) y causa de nulidad del artículo 52,1 de la ley demarcas o tiene reconocidas las acciones contenidas en el

³⁸ CORBERA MARTINEZ, JOSE MIGUEL, “ conflicto entre las marcas y denominaciones sociales” pag353

³⁹ BERCOVITZ M. CURTO Y J.A GARCIA CRUCES “ comentario a la ley de marcas” p.269

artículo 40 y ss de la ley de marcas ya que están reservadas a titulares registrales de signos inscritos⁴⁰.

Toda esta protección gira en torno al riesgo de confusión “ esta es de todas las funciones de la marca, la función esencial, garantizar al consumidor o usuario final la identidad de origen del producto o servicio con que ella se designa, permitiéndole distinguir sin confusión posible dicho producto o servicio de los que tienen otra procedencia, como un elemento esencial del sistema de competencia no falseado, por lo tanto, no se permite que la marca que caiga en riesgo de confusión con otra u otro producto o servicio u otra empresa lo cual se da en casos de ; a) identidad de signo con la marca anterior e identidad de producto y servicios b) semejanza entre signos y la marca anterior y semejanza de productos y servicios c) semejanza en signo y la marca anterior y semejanza producto y servicios”⁴¹

M. Lobato ⁴²entiende que la apreciación de riesgo de confusión es importante, pero este debe ser objeto de un examen mas estricto que en el que se produce en el ámbito de la comparación de marcas o nombres y acercarse a la comparación de signos característica del derecho de competencia desleal.

El derecho de competencia desleal ⁴³atiende a la represión de falsas representaciones de procedencia en tráfico y toma en consideración no solo la semejanza de los signos sino también similitud de prestaciones, actividades que se aplican en particular, así como elementos valorados por el consumidor para identificar procedencia empresarial

REQUISITOS;

USO O CONOCIMIENTO NOTORIO

Esta prueba exige delimitar los conceptos, siendo uso ⁴⁴la utilización del tráfico mercantil de ese nombre comercial o denominación social y conocimiento alude que el público sepa de ese signo a través de canales distintos al uso; publicidad, internet, redes sociales

⁴⁰ BERCOVIT, M CURTO Y J.A GARCIA CRUCES “ comentarios a la ley de marcas “ p.268

⁴¹ J.L CONCEPCION “ cuadernos de derecho judicial, ley de marcas p140

⁴² M LOBATO “comentario a al ley 17/2001 de marcas” p377

⁴³ J MASSAGUER comentario a la ley de competencia desleal p172

⁴⁴ M LOBATO “comentarios a la ley 17/2001 de marcas” p 378

Importante es saber que notoriedad (conocimiento por el público) es necesario, bastaría con el conocimiento de la denominación social, basta que sirva para identificar a la persona jurídica y sea conocido.

ALCANCE TERRITORIAL

Otro requisito ⁴⁵tiene que ver con el alcance territorial de ese uso o conocimiento notorio, el artículo 9,1d) dice que sea conocidos en territorio español, esto es peligroso porque las pequeñas y medianas sociedades que tienen su actividad local no podrán atenerse a este motivo de oposición.

El artículo 8 del convenio de París dice que un nombre comercial extranjero podrá ser protegido si tiene que ser utilizado es el conocido hasta cierto punto en un país porque de lo contrario no habría confusión.

La empresa puede probar estos requisitos por el volumen de ventas de los productos de su sociedad, duración, intensidad y alcance geográfico de la empresa, el prestigio alcanzado en el mercado.

En cuanto a la prohibición relativa de registro de marca establecida en el artículo 9,1d) de la ley de marcas a favor de las denominaciones sociales que reúnan los requisitos allí establecidos, ha merecido la calificación positiva de toda la doctrina, es una medida justa ya que la ley de marcas establece una serie de medidas preventivas y represoras en el ámbito de marcas registradas con anterioridad y denominaciones sociales posteriores y que están en conflicto; disposición adicional decimocuarta y decimoséptima de la ley de marcas

“Disposición adicional decimocuarta. Prohibición de otorgamiento de denominaciones de personas jurídicas que puedan originar confusión con una marca o nombre comercial renombrados. Los órganos registrales competentes para el otorgamiento o verificación de denominaciones de personas jurídicas denegarán el nombre o razón social solicitado si coincidiera o pudiera originar confusión con una marca o nombre comercial renombrados en

⁴⁵ C. FERNANDEZ-NOVOA “tratado sobre el derecho de marcas” p 266

los términos que resultan de esta Ley, salvo autorización del titular de la marca o nombre comercial.”

“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 Registrador Mercantil de oficio a practicar la cancelación, y sin perjuicio de lo establecido en el artículo 44 de esta Ley.”

Sin embargo esta valoración positiva del artículo 9,1d) tiene unos problemas de interpretación se critica la falta de claridad en la terminología “tráfico económico” palabra clave en el ámbito de los signos distintivos, otro de los problemas sería la inexistencia de regulación comunitaria sobre nombres comerciales, además esta carencia de regulación ⁴⁶es patente en la directiva de marcas de 2015, se menciona en el artículo 4,4b) de esta directiva “ el nombre comercial usado tendrá su apoyo en la directiva de marcas en relación con el artículo 8 CUP y normativa de competencia desleal”

B- PROTECCION DE LA DENOMINACION SOCIAL FRENTE A MARCAS INSCRITAS DE MALA FE

Aquí hay una protección para la denominación social anterior frente a la marca posterior que quiere ser registrada y actúa de mala fe, por lo que el titular de la denominación social puede actuar utilizando la nulidad absoluta o la imprescriptibilidad de la nulidad relativa

En la ley de marcas la exposición de motivos cuarta dice *“La nueva Ley atempera el automatismo formal del nacimiento del derecho de marca, basado en el carácter constitutivo del registro, con el establecimiento del principio de la buena fe registral, al prever, como causa autónoma, la nulidad absoluta del registro de una marca, cuando la solicitud en que se basó dicho registro hubiera sido presentada de mala fe. Junto a este principio angular, la Ley recoge otros principios clásicos de carácter registral como los de publicidad, oposición, prioridad y tracto sucesivo, que presiden y racionalizan cuantas operaciones registrales se realicen respecto de la marca o de su solicitud”* la mala fe justifica la moderación del sistema registral y es causa de nulidad absoluta contenida en el artículo 51,1 b) de la ley de marcas “Artículo 51. Causas de

⁴⁶ M.LOBATO “comentario a la ley 17/2001 ley marcas” p375

nulidad absoluta. 1. *El registro de la marca podrá declararse nulo mediante solicitud presentada ante la Oficina Española de Patentes y Marcas o mediante demanda reconvencional en una acción por violación de marca:*b) *Cuando al presentar la solicitud de marca el solicitante hubiera actuado de mala fe.*”

También nos encontramos este elemento regulado en el artículo 52,2 de la ley de marcas referido a la nulidad relativa “ *El titular de un derecho anterior de los contemplado en los artículos 6, 7, 8 y 9.1 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 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 esta se hubiera efectuado de mala fe. 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*”

La legislación establece una serie de causas para la nulidad absoluta y relativa⁴⁷, la nulidad absoluta establecida en el artículo 51,1 b) y 52.2 de la ley de marcas permite a la denominación social utilizar este medio ante la inscripción de una marca de mala fe.

El artículo 59 de la ley de marcas se refiere a la legitimación para entablar la acción de nulidad “ examen de nulidad y caducidad “aquí la Oficina Española de Patentes y Marcas dará traslado de la misma al titular de la marca impugnada para que, en el plazo que reglamentariamente se determine, presente sus alegaciones y pruebas y estarán legitimados cualquier persona física y jurídica o agrupación constituida legalmente para la representación de intereses de fabricantes, productores comerciantes o consumidores que resulten afectados a su interés legítimo

○ **C SUPUESTOS DE PROTECCION DE LA DENOMINACION SOCIAL COMO MARCA NO REGISTRADA**

De los diferentes cauces donde la denominación social puede encontrar protección en concreto con las solicitudes e inscripción en el registro de marcas idénticas o semejantes a la denominación social que ha sido utilizada como signo distintivo de forma previa, Pues indicar

⁴⁷ C. FERNANDEZ NOVOA tratado de derecho de marcas p 277 a 278

que la ley de marcas proporciona amparo a un marco no inscrita en los supuestos en que es notoriamente conocida en el sentido del artículo 6 bis del convenio de la unión de París

F) CUANDO LA MARCA ES NOTORIAMENTE CONOCIDA

Nuestro ordenamiento jurídico protege las marcas notoriamente conocidas en el artículo 6 bis del convenio de la unión de París⁴⁸, esto constituye una tutela de la marca no inscrita artículos 6,2 d) de la ley de marcas

Artículo 6,2. “Por marcas anteriores se entenderá a los efectos del apartado 1 d) Las marcas no registradas que en la fecha de presentación o prioridad de la solicitud de la marca en examen sean “notoriamente conocidas” en España en el sentido del artículo 6 bis del Convenio de París”

Estos artículos indica que no es necesario recurrir a registro cuando concurra el carácter de marca notoriamente conocida, por lo que la denominación social si goza de esta notoriedad tiene dicha protección en definitiva se tiene que dar dos requisitos en primer lugar la falta de registro como marca en atención de su carácter notorio en segundo lugar que ese carácter notorio es consecuencia de uso intenso por parte del titular y sea conocido por los consumidores es decir con un conocimiento del producto

G) MARCA SOLICITADA DE FORMA FRAUDULENTA

Mediante esta institución se protege a la persona perjudicada por dicha solicitud y el registro por un tercero de forma fraudulenta o de forma ilícita.

El artículo 2,2 de la ley de marcas indica “Cuando el registro de una marca hubiera sido solicitado con fraude de los derechos de un tercero o con violación de una obligación legal o contractual, la persona perjudicada podrá reivindicar ante los tribunales la propiedad de la marca, si ejercita la oportuna acción reivindicatoria con anterioridad a la fecha de registro o en el plazo de cinco años a contar desde la publicación de éste o desde el momento en que la marca registrada hubiera comenzado a ser utilizada conforme a lo previsto en el artículo 39.”

⁴⁸ Artículo 6 bis, 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.”

Presentada la demanda reivindicatoria, el Tribunal notificará la presentación de la misma a la Oficina Española de Patentes y Marcas para su anotación en el Registro de Marcas y decretará, si procediera, la suspensión del procedimiento de registro de la marca” al final este artículo constituye una acción reinviatoria⁴⁹.

Este artículo reconoce la protección a la mejor posición y mejor título del derecho de un tercero frente a la solicitud de inscripción o registro por otro tercero para los casos de mismo o similar signo y con riesgo de confusión y que genere un aprovechamiento injustificado por dicho tercero así como en los supuestos de obstaculización⁵⁰ “ quien utiliza en el mercado español una marca sobre la que no tiene derecho alguno puede resultar perjudicada si un tercero registra dicha marca, el titular registral de la marca puede impedir, ejercitando la acción de cesación, que continúe utilizando la marca no registrada, dificultando el desarrollo empresarial y sin justificación objetiva del registro de dicha marca, esto conlleva a una obstrucción que se debe a un registro de marca de mala fe”

El acceso a la protección del artículo 2.2 de la ley de Marcas requiere conocimiento de la marca ajena y de circunstancias que muestren tanto la mejor posición o título de la parte perjudicada por la solicitud de la marca, como la prueba de deslealtad que se deriva de esta situación y como resultado es un aprovechamiento injustificado, en definitiva, contraviene las pautas de buena fe.

La protección ante las solicitudes de inscripción o registros de este tipo de supuestos se basan en la ley de marcas y la ley de competencia desleal. Se encuentra en el artículo 2,2, de la ley de marcas la posibilidad de reivindicar la solicitud de marca⁵¹ y en su caso la acción de nulidad relativa prevista en el artículo 51,1 LM, la nota de mala fe debe incurrir necesariamente en el registro de forma ilícita o fraudulenta

Ciertas actuaciones pueden constituir actos de competencia desleal, por generar confusión artículo 6 de la ley de competencia desleal, por aprovechamiento del esfuerzo ajeno (artículo 12 de competencia desleal) o por obstaculizaciones (artículo 4 de la ley de competencia desleal) todo esto permite la acción por competencia desleal del artículo 32 LCD con el objeto de impedir la concesión de la marca, su utilización en el tráfico, así como pedir resarcimiento de los daños y perjuicios por enriquecimiento injusto⁵²

⁴⁹ M LOBATO “ Comentario a la ley 17/2001 de la ley de marcas” p 131

⁵⁰ J FRAMIÑAN “ nulidad de la marca solicitada de mala fe ley 17/2001 p 145 y ss

⁵¹ M LOBATO comentarios a la ley de marcas 12/2001 p131

⁵² JOSE MIGUEL CORBERA “ conflicto entre marcas y denominaciones sociales” p 442

○ **MARCA AGENTE O REPRESENTANTE**

artículo 10. Marcas de agentes o representantes.

1. A menos que justifique su actuación, el agente o representante del titular de una marca no podrá registrar esa marca a su nombre sin el consentimiento de dicho titular.

2. El titular perjudicado tendrá derecho a oponerse al registro de la marca o a formular contra la misma las correspondientes acciones de nulidad, reivindicatoria o de cesación, conforme a lo previsto en esta Ley y en el artículo 6 septies del Convenio de París. En particular, serán de aplicación a la acción reivindicatoria las previsiones contenidas en los apartados 2 y 3 del artículo 2.

El artículo 10 LM es ⁵³la transición a la legislación nacional del artículo 6 septies del CUP (convenio unión parís), se intenta poner remedio al conflicto que puede derivarse de la situación en el que titular de una marca de un país acuerda con un tercero la distribución de sus productos o servicios en un país en el que no tiene su marca registrada y en el que ese representante o agente del titular va a desarrollar actividad comercial usando la marca del primero.

El artículo 6 septies del convenio de la unión de parís y el artículo 10 de la ley de marcas para que haya esta protección requiere la concurrencia de tres elementos

- a) preexistencia de una marca protegida en el extranjero
- b) solicitud u obtención del registro en España por el que resulte ser agente o representante del titular de la marca extranjera
- c) la falta de justificación de la solicitud del registro de la marca en nuestro país

Se puede dar en la relación del titular de la marca y su agente en España que este último intente registrar la marca aquí apropiándose para sí por no estar registrada aquí, esta apropiación es una merma de derechos al titular extranjero.

⁵³ JOSE MIGUEL CORBERA MARTINEZ "los conflicitos entre marcas y denominaciones sociales" p425

El nombre que relaciona al agente o representante es “comisionista” “distribuidor” “franquiciado” quedaría fuera de este concepto de agente figuras en los que haya un subordinado laboral (relación laboral) asociaciones.

El titular de la marca, la ley expresa que es un tercero, persona física o jurídica al que se le dispensa protección y podrá hacer valer su marca en un país que pertenezca al convenio de París o sea miembro de la Organización Mundial del Comercio.

El tercero tiene que ser titular de la marca con vigencia y a la hora de considerar a la marca extranjera susceptible de protección se aplicara los criterios del artículo 6,1 LM y teniendo en cuenta el supuesto de las marcas notorias usadas en el país de referencia en aplicación del artículo 6,2 d) LM siempre que tenga su protección garantizada en el país de origen.

El artículo 10 dispone que la ausencia de consentimiento del titular es un elemento que invalida la actuación del solicitante que pretende inscribir la marca a su nombre

Hay que determinar si hay o no consentimiento por el titular o ausencia de él, habrá que atender a qué tipo de relación se ha establecido sobre ellos (contratos y cláusulas) o comunicaciones formales.

El examen de ello se realiza en base a la buena fe que presenta este tipo de contratos, en principio el titular no debe probar que el solicitante no estaba autorizado, ya que es muy difícil probar hechos, sino que debe probar que se le entregó el consentimiento de manera clara e incondicional

También el artículo 10 hace referencia expresa a la existencia de una justificación para la actuación del representante o agente que ha solicitado una marca de un tercero.

La redacción parece apuntar a que se parte de una ausencia de justificación general para la actuación del agente salvo que presente la validación concreta de sus actos.

Ante la oposición del titular de la marca reca sobre el agente la prueba de que le permitió el registro en España (aparece en el contrato, en una comunicación expresa ect)

Si el agente solicita la marca alegando algún perjuicio económico ante la ausencia del titular, en ese caso el agente debe acudir a su contrato y según la cláusula de reclamación de daños y perjuicios resarcirse del daño ocasionado por la inacción del titular de la marca.

Si existe insuficiencia de prueba o evidencia de la relación entre las partes, la concesión de la nueva solicitud de la marca presentado por el agente no autorizado no impide al titular de la marca la interposición de acción reivindicatoria o nulidad ante los tribunales oportunos y mas cuando se prueba existencia de mala fe´

Las marcas en las que concurran los elementos arriba mencionados gozaran del remedio jurídico de la ley de marcas, el convenio de la unión de parís y la ley de competencia desleal.

Cuando se solicita la inscripción ⁵⁴de una marca idéntica os semejante a la de un titular extranjero de forma injustificada, otorga al titular extranjero la posibilidad de plantear oposición Artículo 19 Lm también de ejercitar acción reivindicatoria (nulidad relativa) y acción de cesacion actividad mercaría (artículo 10,2 LM y 6 septies del convenio de parís)

En la ley de competencia desleal ⁵⁵podrá acudir a la acción de remoción, indemnización de danos y perjuicios y acción de enriquecimiento injusto

8- CONCLUSIONES

Es un hecho que se producen conflictos entre marcas y denominaciones sociales, en su mayoría por discordancia en a la hora del registro entre ambas instituciones, pero también y como he mencionado a lo largo del trabajo entran en juego diferentes factores como la notoriedad de la marca, la mala fe del registro, el uso de la marca de una forma continua son factores que influyen a la hora de resolver los conflictos.

En definitiva, aunque no haya una regulación específica para solucionar tales conflictos el legislador debe atenerse a la ley europea la ley de marcas y ley competencia desleal para dar solución a este tipo de conflictos tiene como recursos

El artículo 9,1 d) que es una prohibición de registro de marca por la existencia de otros derechos anteriores, se prohíbe inscribir marca o nombre comercial que colisione con la denominación social de una sociedad que haya acreditado su uso o conocimiento notorio en territorio nacional y que pueda causar confusión

También y como hemos visto las denominaciones sociales con notoriedad prioritarias frente a marcas posteriores en el registro están protegidas por el artículo 6 del convenio de parís o

⁵⁴ MASSAGUER RGIMENO BAYON - Derecho de marcas, estudio de la nueva ley 17/2001 p 55 y ss

⁵⁵ MASSAGUER RGIMENO BAYON - Derecho de marcas, estudio de la nueva ley 17/2001 p 62

cuando el registro de la marca posterior se efectúe de forma fraudulenta (**artículo 2,2 de la ley de marcas**) se utilizara este artículo como acción reivindicatoria sin olvidar las vías del artículo **51,1 y 52,2** de la ley de marcas de nulidad absoluta y relativa, atendiendo también a la normativa de competencia desleal

Esta la **disposición adicional decimocuarta** de la ley de marcas que establece que los órganos registrales deben denegar la inscripción de la denominación de personas jurídicas coincidentes o que generen confusión con una marca o nombre comercial notorio o renombrado

La disposición **adicional decimoséptima de la ley** de marcas establecida para supuestos de incumplimiento del cambio de la denominación social acordado judicialmente que la sociedad quedara disuelta de pleno derecho, procediendo el registrador mercantil a practicar su cancelación con posibilidad de multa (**artículo 44 LM**). En nuestra legislación en definitiva tenemos mecanismos para resolver este tipo de conflictos

Mi valoración personal es que pese hay medios y jurisprudencia para hacer frente a las vicisitudes entre las marcas y las denominaciones sociales, considero que no es suficiente y se debería proteger más y de una forma más concreta en la ley, además se podría atajar la mayoría de estos conflictos de una forma más rápida si hubiera a la hora de registrar ambas un sistema informático eficaz que informara a los titulares de empresas o marcas que se van a registrar si entran en conflicto con otras marcas o denominaciones sociales y cuales son sus características en que ámbito empresarial están ubicadas, si están en desuso, y cualquier característica relevante, así conocer de antemano cualquier tipo de conflicto que se pudiera generar con otra empresa o marca por ser idénticas o parecidas en un mismo ámbito comercial.

Es importante ya que este siglo se caracteriza por el crecimiento de las marcas y la publicidad de estas tiene mucha fuerza en las redes sociales y medios de comunicación, hoy en día las grandes empresas hacen inversiones muy potentes para hacerse distinguir, es fundamental para las empresas hacerse notar entre el público y cualquier conflicto o confusión entre marcas puede generar una gran pérdida económica a una empresa

9- REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

CONCEPCION J.L. “*Cuadernos de derecho judicial, la ley de marcas*” Bosch 2013

CORBERA JOSE MIGUEL “*Conflictos entre marcas y denominaciones sociales*” Tirant lo Blanch 2017

FERNANDEZ-NOVOA C. “*Las funciones de la marca*” ADI, 1978

FRAMIÑAN J “*Nulidad de la marca solicitada de mala fe ley 17/2001*” Comares 2007

GARCIA VIDAL A. “*Denominación social en la ley de marcas*” ADI 2001

GARCIA VIDAL A. “*La denominación social en la ley de marcas*” ADI,2001

GOMEZ SEGADE “*Fuerza distintiva y secondary meaning en el derecho de los signos distintivos*” CDC 1995

LOBATO M “*Comentario a la ley 17/2001 de marcas*” Civitas 2002

MASSAGUER J y GIMENO-BAYON “*Derecho de marcas y estudio de la nueva ley 17/2001*” BOCH, 2003

L.MIRANDA “*Denominación social y nombre comercial*” Marcias Pons 1997

MONTEAGUDO M. “*El riesgo de confusión en el derecho de marcas y en el derecho de la competencia desleal*” ADI 1993

MONTEAGUDO.M “*La protección de la marca renombrada*” Civitas 1995

WEBS:

<https://www.legaltoday.com/historico/jurisprudencia/sentencia-num-tribunal-general-de-la-union-europea-luxemburgo-09-09-2020-2016-04-03/>

www.escuelalegal.es *Comentario a la Sentencia del Tribunal Supremo núm. 188/2005, Sala de lo Civil, de 28 marzo 2005*

<http://www.competitividad.org> “denominación social, razón social y nombre comercial”

www.asuntoslegales.com “Nombre comercial”

<https://www.oepm.es/> “prohibiciones relativas a signos”

www.pablomazaabogado.es

Propiedad industrial.es “ la importancia del uso de la marca”

[Sentencia del tribunal general \(sala tercera\) de 9 septiembre 2015, caso ZARA](#)

www.A2estudiolegal.com “ la prueba del uso de la marca”

www.beatrizpatinoalves.com “comentario a la sentencia del tribunal general de 9 septiembre de 2015”

<http://www.leyesyjurisprudencia.com/> “denominaciones sociales” Alex plana

www.gomez-acebo-pombo.com Texto por Angel García Vidal “ ¿es preciso usar marca ajena para que lista información de la propiedad intelectual?”

www.indecopi.gob.pe/web/signos-distintivos/clasificacion-internacional-de-productos-y-servicios

<https://www.indecopi.gob.pe/documents/20795/0/TitulosClasificacionNiza2017.pdf/2ac6ef66-96c8-4d8b-8656-57d749103fa8>

<http://www.encyclopedia-juridica.com/d/denominaci%C3%B3n-social/denominaci%C3%B3n-social.htm>

<https://www.elretodeemprender.com/como-transferir-una-marca/>

JURISPRUDENCIA

- SAP 20/04/2018 SENTENCIA AUDIENCIA PROVINCIAS204/2018 *CASO BENINVER FINANCIACIONES SIGLO XXI*
- STS 4147/2016 - LLOYD SENTENCIA TRIBUNAL SUPREMO SHOES GM Y EL CORTE INGLÉS, S.A., R
- STS 1533/2020 SENTENCIA TRIBUNAL SUPREMO “ ROCKSTAR INC “
- STS (SALA DE LOS CIVIL) 21 DE JULIO 1994 CASO HERNÁNDEZ PÉREZ HERMANOS SA

- STS SALA CIVIL, 16 JULIO DE 1985 “LEVER IBÉRICA SA VS DOMESTOS SA
- STS 2156/2014 CASO ZARA
- TRIBUNAL GENERAL DE LA UNIÓN EUROPEA LUXEMBURGO 09-09-2015 CASO ZARA
- SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (GRAN SALA) DE 11 DE SEPTIEMBRE DE 2007.CÉLINE SARL CONTRA CÉLINE SA