

El nombre como limitación del derecho de marca tras el Real Decreto-ley 23/2018: Avances significativos en el proceso de industrialización de la denominación social

Sumario

La adaptación del Derecho español a la Directiva de Marcas de 2015, obra del Real Decreto-ley 23/2018, ha modificado la regulación de la limitación del derecho de marca relativa al uso del nombre en el tráfico económico. Si con anterioridad a ese momento la Ley de Marcas aludía al “nombre” en general, sin especificar si dicho término incluía sólo el nombre civil o patronímico o comprendía también la denominación social, con posterioridad a él exige expresamente que el “nombre” lo sea “de una persona física”. Razón por la cual está ya fuera de duda que el uso de la denominación social en el tráfico económico no constituye jurídicamente una limitación del derecho de marca. Como se infiere del título de este trabajo, el propósito principal que en él se persigue consiste en analizar este cambio normativo y las consecuencias que de él se derivan. El autor centra especialmente su atención en explicar cómo la nueva regulación de este asunto derivada del Real Decreto-ley 23/2018 representa un avance significativo en el reconocimiento de carácter distintivo a la denominación social. A su juicio, se trata de un paso al frente decisivo en el camino conducente a la industrialización de esta figura societaria, por el que ya viene transitando desde hace algunas décadas. Y es que, en efecto, a partir de estos cambios normativos parece reconocerse expresamente a todo uso de la denominación social en el tráfico económico una aptitud distintiva de las prestaciones que el ente colectivo ofrece al mercado en el ejercicio de las actividades constitutivas de su objeto social. Lo que explica, por un lado, que dicho uso no se considere una limitación del derecho de marca y, por otro y en coherencia con lo anterior, que frente a él pueda reaccionar el titular de un signo distintivo prioritario (marca o nombre comercial) mediante el ejercicio de su “ius prohibendi”. En opinión del autor, el proceso de industrialización referido, acentuado por el Real Decreto-ley 23/2018, es inevitable, dadas las dos dimensiones que son inherentes a la denominación social: una personal o subjetiva y otra objetiva y patrimonial.

Abstract

The adaptation of Spanish Law to the Trademark Directive of 2015, carried out by the Royal Decree-law 23/2018, has modified the regulation of the limitation of the trademark right related to the use of the name in the course of trade. Until that moment the Trademark Law referred to the “name” in general, without specifying whether that term included only the civil or patronymic name or the company name as well. Nevertheless, after that moment it expressly requires that the “name” must be “of a natural person”. Therefore, it is unquestionable that the use of the company name in the course of trade does not currently constitute a limitation of the trademark right. As inferred from its title, this paper has the main purpose to analyze this normative change and the consequences derived from it. The author focuses on explaining how the new regulation of this issue derived from Royal Decree-law 23/2018 represents a significant advance in the recognition of a distinctive character to the company name. From his point of view, it is a decisive step in order to complete the industrialization process followed by this figure of Company Law for some decades now. In fact, from these

normative changes it seems that it is expressly recognize all use of the company name in the course of trade has a distinctive aptitude in relation to the goods or services that the company offers to the market in the exercise of the activities constituting its corporate purpose. Consequently, this use is not considered a limitation of the trademark right. In addition, the holder of a previous sign (trademark or trade name) has the right to react against it by exercising his "ius prohibendi". The author concludes that, in his opinion, the industrialization process of the company name, accentuated by Royal Decree-Law 23/2018, is inevitable, due to the two dimensions that are inherent to it: one personal or subjective and another objective and patrimonial.

Title: *The name as limitation of the trademark right after Royal Decree-Law 23/2018: Significant advances in the industrialization process of the company name*

-

Palabras clave: *limitaciones del derecho de marca, denominación social, proceso de industrialización de la denominación social, conflictos entre marcas y denominaciones sociales, ius prohibendi, Directiva de Marcas de 2015*

Keywords: *limitations of the trademark right, company name, industrialization process of the company name, conflicts between trademarks and company names, ius prohibendi, Trademark Directive of 2015*

-

2.2020

Recepción
26/11/2019Aceptación
26/12/2019

Índice

1. Planteamiento: Consideraciones preliminares acerca del uso del nombre en el tráfico económico como limitación del derecho de marca

2. Nudo: Cambios en la regulación del uso del nombre en el tráfico económico tras la Directiva de Marcas de 2015 y el Real Decreto-ley 23/2018 y sus consecuencias sobre la disciplina marcaria de la denominación social

2.1. Introducción y propósito

2.2. El uso del nombre en el tráfico económico como limitación del derecho de marca con anterioridad a la Directiva de Marcas de 2015 y al Real Decreto-ley 23/2018

a. Los materiales normativos

b. La interpretación del TJUE

c. La interpretación de la doctrina y la jurisprudencia española

a) Doctrina

b) Jurisprudencia

2.3. El uso del nombre en el tráfico económico como limitación del derecho de marca con posterioridad a la Directiva de Marcas de 2015 y al Real Decreto-ley 23/2018

a. Los nuevos materiales normativos y los relevantes cambios que introducen

a) Exposición: La nueva redacción de los artículos 37.1 letra a) y 34.3 letra d) LM

i. El artículo 37.1 letra a) LM: El uso de la denominación social en el tráfico económico no constituye una limitación del derecho de marca

ii. El artículo 34.3 letra d) LM: El uso en el tráfico económico de una denominación social confundible puede ser marcarariamente perseguido

iii. *Excursus* acerca de las exigencias necesarias para la activación del *ius prohibendi* frente al uso en el tráfico económico de una denominación social confundible

iv. Relevancia de los materiales normativos expuestos para la disciplina marcaria de la denominación social

b) Valoración: Bienvenida a estos cambios por su acomodo a la realidad regulada

i. Preliminar: Juicio esencialmente positivo de los cambios expuestos

ii. La compleja —pero necesaria— diferenciación entre uso de la denominación social en el tráfico económico y en el tráfico jurídico

iii. El acierto de dejar a la denominación social fuera de la limitación marcaria del uso del nombre en el tráfico económico

b. El engarce de los cambios analizados con el proceso de industrialización de la denominación social

a) Preliminar

b) La fase inicial

c) La fase de consolidación

d) La fase de reforzamiento

3. Desenlace: Déficits de la disciplina marcaria de la denominación social que sería conveniente solventar y conclusión final

4. Bibliografía

Este trabajo se publica con una licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial 4.0 Internacional



1. Planteamiento: Consideraciones preliminares sobre el uso del nombre en el tráfico económico como limitación del derecho de marca*

La cuestión relativa a si en el Derecho español la denominación social tiene o no la consideración de signo distintivo, parece que ha de merecer hoy —al menos en principio— una respuesta negativa¹. En nuestra comunidad jurídica se acepta que sólo revisten dicha consideración la marca, el nombre comercial y el rótulo de establecimiento². No ocurre así, sin embargo, en otros ordenamientos de nuestro entorno, como el francés, el italiano o el alemán. Si bien en todos ellos se concibe como un distintivo de segundo grado, dotado de una protección mucho más exigua que la dispensada a la marca³.

Ahora bien, una cosa es que para nuestra comunidad jurídica la denominación social no sea un distintivo empresarial y otra muy distinta que en las normas que vienen promulgándose en las últimas décadas se vislumbren avances en el reconocimiento de carácter distintivo a esta figura societaria. Tan es así que no parece desacertado sostener que, desde hace ya algún tiempo, la denominación social se encuentra inmersa en nuestro ordenamiento en un paulatino —pero decidido— “proceso de industrialización”, encaminado a hacer de ella un bien de propiedad industrial⁴.

Entre las normas que permiten constatar este proceso de cambio han de situarse, precisamente, las reguladoras del asunto del que voy aquí a ocuparme: el uso del nombre en el tráfico económico como limitación del derecho de marca. Como se sabe, el Derecho marcario atribuye al titular de un signo distintivo un derecho de exclusiva que le faculta para monopolizar su uso en el mercado en relación con determinadas realidades empresariales. Pero este

* Autor de contacto: *Luis María Miranda Serrano*, dp1misel@uco.es. Este trabajo ha contado con la financiación del Ministerio de Economía Industria y Competitividad, en el marco del Proyecto de investigación “Desafíos del regulador mercantil en materia de contratación y competencia empresarial: diagnóstico y propuestas de solución” (Ref. DER2017-85652-P), del que son Investigadores Principales los Profs. Drs. Luis María MIRANDA SERRANO y Javier PAGADOR LÓPEZ.

¹ Aunque en las normas vigentes se habla de “denominación social” y de “razón social”, aquí utilizaré los términos “denominación social”, por ser los genéricos con los que se designa hoy a esta figura societaria. Resulta, no obstante, obligado reconocer que la denominación social puede ser objetiva y subjetiva, correspondiéndose la subjetiva con la “razón social”: MIRANDA SERRANO (1997), págs. 114 y ss.; GARRIDO CERDÁ (1991), págs. 610 y 611; BAUZÁ GAYÁ (1997), págs. 18 y 19; entre otros.

² Como se sabe, sólo los dos primeros se benefician de la protección registral conferida por la legislación marcaria. Así se desprende de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas: BOE núm. 294, de 08/12/2001 (en adelante, LM 2001). Con anterioridad a ella existía también la posibilidad de registrar el rótulo de establecimiento: al respecto, BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO (1983), págs. 149 y ss.; RÍO BARRO (1984-85), págs. 133 y ss.; y BANÚS DURÁN (1990), págs. 141 y ss. Pero dicha posibilidad desapareció tras su entrada en vigor, lo que ha de valorarse positivamente —en la dirección propuesta en su día, *ad ex*, por GONDRA ROMERO (1997), pág. 42—. En la Exposición de Motivos de la LM 2001 se dice al respecto que esta Ley “alineándose con los sistemas de nuestro entorno político y económico, suprime el carácter registral de los rótulos de establecimiento, dejando la protección de esta modalidad de propiedad industrial a las normas comunes de competencia desleal”. Sobre la protección dispensada en nuestro Derecho al rótulo de establecimiento tras la LM 2001: MASSAGUER FUENTES (2002.a), págs. 7 y ss.; ÍDEM, (2002.b), págs. 37 y ss.; DE LA FUENTE GARCÍA (2002), págs. 3 y ss.; y, por todos, GÓMEZ MONTERO (2001), págs. 99 y ss.

³ Al respecto, entre nosotros: MIRANDA SERRANO (1997), págs. 157 y 245 y ss. (Derecho italiano) y págs. 158 y 253 y ss. (Derecho francés), y más recientemente CORBERÁ MARTÍNEZ (2017), págs. 128 y ss. (con alusión también al ordenamiento alemán). En la doctrina extranjera: CARTELLA (1996), págs. 27 y ss.; VANZETTI (2018), págs. 138 y ss.; MARINO (2013), págs. 122 BERTRAND (2002), págs. 537 y ss.; ÍDEM (2005), págs. 355 y ss.; GALLOUX (2003), págs. 548 y ss. PASSA (2009), págs. 683 y ss.; POLLAND-DULIAND (2011), págs. 653 y ss.

⁴ A este “proceso de industrialización” de la denominación social se refirió inicialmente en tono crítico FONT GALÁN (1997), págs. 9 y ss., al hablar del “riesgo de industrialización de la denominación social” y de la “inculturización industrialista del régimen de los nombres sociales”. Más tarde se ahonda en él, a propósito de los cambios introducidos por la LM 2001 en la disciplina de la denominación social, en MIRANDA SERRANO (2007), págs. 9 y ss., a quien sigue recientemente CASADO NAVARRO (2019), págs. 102 y ss. Incluso la doctrina que mejor ha valorado y descrito la opción del legislador español por el establecimiento de un divorcio conceptual, funcional y normativo entre las denominaciones sociales y los signos distintivos, ha terminado reconociendo este proceso de cambio: PAZ-ARES RODRÍGUEZ (2006), págs. 573 y 574. En esta dirección, no le falta razón a PERDICES HUETOS (2015) cuando señala que “en este punto —el de las denominaciones de fantasía— el derecho de las personas jurídicas está abocado a ser absorbido por el derecho de los signos distintivos”.

derecho no es absoluto⁵. La exclusiva inherente al signo puede dar lugar a ciertas disfunciones perturbadoras de la necesaria transparencia del mercado que el Derecho tiene el deber de solventar⁶.

Con la finalidad de corregir estas disfunciones, los legisladores marcarios someten el derecho de exclusiva a determinadas limitaciones, siendo una de ellas la que justamente aquí interesa: la tolerancia marcaria del uso del nombre en el tráfico económico. Con ella trata de ponerse remedio a la posible disfunción derivada de la colisión entre el legítimo interés del titular de un signo distintivo a gozar de un auténtico derecho de exclusiva sobre él y el legítimo interés de los operadores económicos a identificarse personalmente en el mercado a través de sus nombres⁷.

Cabe decir, en otros términos, que el derecho de la personalidad que se ostenta sobre el nombre no permite a su titular hacer uso de él en todo caso como signo distintivo, porque en el mercado (tráfico económico) la expresión constitutiva del nombre está sujeta a las prohibiciones y limitaciones propias del Derecho de marcas. Pero, lógicamente, nada le impide recurrir a él en cuanto que instrumento de identificación personal⁸.

Básicamente, sobre estas ideas pivota la fundamentación de la regla del uso del nombre en el tráfico económico como limitación del derecho de marca. Con ella trata de solucionarse equitativamente el conflicto entre el interés del titular registral en utilizar en exclusiva su signo distintivo y el interés del tercero en identificarse a través de su nombre en el tráfico económico. La solución consiste en disponer que, ante la existencia de un signo distintivo previo confundible con el nombre de un determinado operador económico, se impone a éste el deber de usar su nombre en el mercado a título descriptivo, pues sólo así puede afirmarse que se comporta con lealtad a los intereses del titular del signo prioritario⁹.

La limitación marcaria del uso del nombre en el tráfico económico ha de relacionarse necesariamente con la figura de la “marca patronímica”¹⁰. No en vano, esta limitación parece estar pensada principalmente para el caso de que esté previamente registrado en la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) un signo consistente en el propio nombre de su titular (piénsese, por ejemplo, en la existencia de la marca “Golosinas Yébenes Curto”, formada por los apellidos de su titular, y la presencia en el mercado de un empresario que usa su nombre completo “Mario Yébenes Curto” sobre sus productos, pero no con fines distintivos sino para hacer pública su identidad como fabricante o productor)¹¹. Ahora bien, en rigor, dicha limitación ha de conectarse también con otros supuestos de posible acaecimiento en la práctica¹²: 1º) El primero estriba en la constancia en la OEPM de un signo prioritario consistente en el nombre de un sujeto que, aunque distinto del titular registral, prestó a éste la debida autorización para la utilización marcaria de su nombre (piénsese, por ejemplo, en una persona conocida —como Antonio Banderas— que autoriza a un empresario —el Sr. J.M. Ochoa— el uso de su nombre como marca para diferenciar un determinado bien —por ejemplo, una colonia masculina—, lo que suele ser frecuente que ocurra, dado que en estos casos la fama o reputación del nombre repercute

⁵ En lo que insiste, con apoyo en la doctrina del TJUE, la STS, 1ª, de 26.2.2016, núm. 2016/105 (M.P.: Pedro José Vela Torres), comentada por SUÑOL SERRA (2016.a), págs. 1 y ss.

⁶ FERNÁNDEZ-NOVOA (1995), págs. 215 y 216; ÍDEM (2001), págs. 361 y 362; VANZETTI (2013), págs. 431 y ss.; MIRANDA SERRANO (1997), págs. 300 y ss.; GALÁN CORONA (2008), págs. 602 y ss., entre otros muchos.

⁷ *Ibidem*.

⁸ GARCÍA VIDAL (2000), págs. 129 y 130.

⁹ *Ibidem*; como señala este autor en otro lugar de esta misma obra (pág. 20), hay que diferenciar entre “uso descriptivo en sentido estricto” y “uso descriptivo en sentido amplio”, debiendo entenderse el uso descriptivo del que hablamos en el texto como uso descriptivo en sentido amplio, que tiene lugar cuando se usa un signo igual o semejante al ajeno, pero con dicho uso no se menciona la realidad distinguida por el signo ajeno, sino con la finalidad de comunicar al público la identidad del productor.

¹⁰ Sobre ella *v. FLAQUER RIUTORT* (1994-95), págs. 245 y ss.

¹¹ FERNÁNDEZ-NOVOA (2001), pág. 364; FLORIDIA (2006), pág. 125. O piénsese, igualmente, en la presencia en el mercado de un empresario que se llame Juan Osborne. Como es natural, dicho sujeto no podrá utilizar su patronímico (nombre civil) como marca para bebidas alcohólicas, pues si lo hiciera estaría conculcando un derecho de exclusiva previo y podría ser condenado a cesar en su conducta. Ahora bien, por aplicación de la disciplina de las limitaciones del derecho de marca, no puede imponerse a Juan Osborne la obligación de cambiar su nombre civil o de abstenerse de utilizarlo en el tráfico económico, siempre que lo haga de forma leal a los intereses de la marca Osborne: PAZ-ARES RODRÍGUEZ (1999), pág. 533; ALFARO ÁGUILA-REAL (2015).

¹² MIRANDA SERRANO (1997), págs. 314 y ss.

favorablemente sobre el producto). 2º) El segundo supuesto consiste en el registro en la OEPM de un signo que no tiene la consideración de patronímico, pese a ser confundible con el nombre que un determinado sujeto emplea en el tráfico económico para lograr su identificación (por ejemplo, al estar registrado como marca el signo “León” para designar material escolar, sin que dicho signo sea el apellido del titular registral ni de un tercero que le prestó su autorización, el Sr. M. León podrá utilizar su nombre para identificarse en el tráfico económico, pero no como distintivo empresarial)¹⁵.

A fin de entender mejor la exigencia de que el uso del nombre en el tráfico económico se realice a título descriptivo y con lealtad a los intereses del titular del signo previo, ha de tenerse en cuenta que para que sea operativa la limitación que se analiza —y, en general, el resto de limitaciones admitidas por la ley—, la legislación marcaria vigente (nacional y europea) exige que el uso del nombre en el tráfico económico sea “conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial”; expresión que evoca las formulaciones de la cláusula general de la deslealtad vigentes en el ya periclitado “modelo profesional” o “corporativo” de la competencia desleal, reemplazado en nuestro ordenamiento desde 1991 por el “modelo social” o “institucional”¹⁴.

Para el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (en adelante: TJUE), la valoración de esta exigencia de lealtad es una tarea que incumbe a los órganos jurisdiccionales, quienes deben llevar a cabo una apreciación global de todas las circunstancias concurrentes. Bien entendido que, a su juicio, “(e)l requisito de práctica leal constituye esencialmente la expresión de una obligación de lealtad con respecto a los intereses legítimos del titular de la marca”¹⁵.

Expresar esta exigencia de lealtad a través de los términos utilizados por nuestro legislador para definir con carácter general el comportamiento desleal (art. 4 de la Ley de 1991¹⁶, ampliamente modificada en 2009¹⁷), conduciría a afirmar que el sujeto que usa su nombre en el tráfico económico ha de hacerlo siempre conforme a las exigencias de la buena fe en sentido objetivo, esto es, sin que dicho uso suponga un abuso del derecho a la identificación personal que le confiere el derecho sobre su nombre. De no ser así, estaríamos ante un uso contrario a la buena fe y, por consiguiente, desleal¹⁸.

En palabras del TJUE, el cumplimiento del requisito de lealtad “debe apreciarse teniendo en cuenta, por una parte, en qué medida el público interesado o, al menos, una parte significativa de dicho público, podría entender que el uso del nombre por el tercero denota un vínculo entre los productos del tercero y el titular de la marca o una persona autorizada a utilizarla y, por otra parte, en qué medida el tercero debería haber sido consciente de ello. Asimismo, otro factor que ha de tenerse en cuenta al realizar esta apreciación es si se trata de una marca de cierto

¹⁵ La base legal de los supuestos referidos se encuentra en el art. 9 LM 2001, intitulado “otros derechos anteriores”; en concreto, en su apdo. 1, letras a) y b) [(s)in la debida autorización, no podrán registrarse como marcas: a) El nombre civil o la imagen que identifique a una persona distinta del solicitante de la marca. b) El nombre, apellido, seudónimo o cualquier otro signo que para la generalidad del público identifique a una persona distinta del solicitante”] y en su apdo. 2 [(n)o podrán registrarse como marcas el nombre, apellidos, seudónimo o cualquier otro signo que identifique al solicitante del registro si los mismos incurren en alguna de las prohibiciones de registro contenidas en el presente Título”].

¹⁴ Según la terminología acuñada por el profesor Aurelio MENÉNDEZ en su discurso de entrada en la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación (1988, *passim*).

¹⁵ STJUE de 7.1.2004, *Gerolsteiner Brunnen GmbH & Co.* (asunto C-100/02).

¹⁶ Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal: BOE, núm. 10, de 11/01/1991 (en lo sucesivo, LCD).

¹⁷ Ley 29/2009, de 30 de diciembre, por la que se modifica el régimen legal de la competencia desleal y de la publicidad para la mejora de la protección de los consumidores y usuarios: BOE, núm. 315, de 31/12/2009.

¹⁸ Entre otros, conectan la exigencia de la buena fe (ex art. 4 LCD) con la exigencia de conformidad con las prácticas leales en materia industrial y comercial: FERNÁNDEZ-NOVOA (2001), págs. 363 y 364; MIRANDA SERRANO (1997), págs. 300 y ss.; LOBATO GARCÍA-MIJÁN (2002), págs. 581 y ss.; GALÁN CORONA (2008), págs. 604 y 605.

renombre en el Estado miembro en el que está registrada y en el que se solicita su protección, y si el tercero puede aprovecharse de dicho renombre para comercializar sus productos”¹⁹.

Junto a lo expuesto, es necesario tener en cuenta que, aunque al regular las limitaciones del derecho de marca, el legislador contemporáneo ha dejado de exigir expresamente que el tercero no utilice su nombre a título distintivo, es claro que dicho requisito permanece. No es difícil considerarlo implícito en la exigencia de que el comportamiento sea “conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial”. En consecuencia, sigue siendo relevante, a los efectos de interpretar la limitación que aquí se analiza, la determinación de cuándo hay o no utilización del nombre a título marcario.

Con un propósito orientativo —pues no pueden ocultarse las dificultades que se anudan a esta compleja tarea—, cabría entender que el tercero que quiera inmunizar el uso de su nombre en el tráfico frente a un determinado derecho de exclusiva preexistente, debería utilizar una marca junto a él. Además, sería muy aconsejable que la marca en cuestión estuviese conformada con caracteres tipográficos muy destacados respecto del nombre, de modo que fuera ella la dominante y captatoria del interés de los consumidores²⁰.

2. Nudo: Cambios en la regulación del uso del nombre en el tráfico económico tras la Directiva de Marcas de 2015 y el Real Decreto-ley 23/2018 y sus consecuencias sobre la disciplina marcaria de la denominación social

2.1. Introducción y propósito

Hechas las aclaraciones precedentes, interesa dejar constancia de que el uso del nombre en el tráfico económico ha pasado a tener una regulación sensiblemente diferente en nuestro Derecho tras el Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre (en lo sucesivo: RDL 23/2018)²¹, por el que se incorpora al ordenamiento español la Directiva de marcas 2015/2436, de 16 de diciembre de 2015 (en adelante: DM 2015)²².

En efecto, previamente a ese momento, la legislación marcaria española, en correspondencia con el art. 6.1 letra a) de la Directiva 89/104, de 21 de diciembre de 1988 (en lo sucesivo: DM 1988)²³, establecía como limitación del derecho de marca la utilización en el mercado del “nombre”, sin especificar si con dicho término se aludía sólo al nombre civil o patronímico, propio de las personas físicas, o se incluía también el nombre de las personas jurídicas y, muy en particular, las denominaciones sociales, dada la especial relevancia que éstas poseen en el ámbito económico.

¹⁹ STJUE de 16.11.2004, *Anheuser-Busch Inc.* (asunto C-245/02); v. también la STJUE de 17.3.2005, *Gillette* (asunto C-228/03), en la que el TJUE señala que “(e)l uso de la marca no resulta conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial, especialmente cuando: se realiza de modo que puede inducir a pensar que existe un vínculo comercial entre el tercero y el titular de la marca; afecta al valor de la marca al obtener indebidamente una ventaja de su carácter distintivo o de su reputación; desacredita o denigra dicha marca; o el tercero presenta su producto como imitación o réplica del producto que lleva la marca ajena”.

²⁰ FERNÁNDEZ-NOVOA (2001), págs. 366 y 367; VANZETTI y DI CATALDO (2018), pág. 203; PORTELLANO DÍEZ (1995), pág. 381; MONTEAGUDO y SALELLES (1995), pág. 5485; LOBATO GARCÍA-MIJÁN (2002), págs. 581 y 582, entre otros.

²¹ Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre, de transposición de directivas en materia de marcas, transporte ferroviario y viajes combinados y servicios de viaje vinculados: BOE núm. 312, de 27/12/2018. Las reformas acometida por este Real Decreto-ley 23/2018 han ido acompañadas de las modificaciones introducidas, algunos meses más tarde, por el Real Decreto 306/2019, de 26 de abril, por el que se modifica el Reglamento para la ejecución de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, aprobado por Real Decreto 687/2002, de 12 de julio: BOE núm. 103, de 30/4/2019.

²² Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (versión refundida): DOUE, L 336/1 de 23/12/2015.

²³ Primera Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros en materia de marcas: DOUE, L 040, de 11/02/1988.

Sin embargo, tras la adaptación de nuestro Derecho a la DM 2015 llevada a cabo por el antecitado RDL 23/2018, las cosas han cambiado sustancialmente. Ya no se alude al “nombre” en general, sino que se requiere que el “nombre” lo sea “de una persona física”. Razón por la cual parece estar ya fuera de duda que el uso de la denominación social en el tráfico económico no constituye una limitación del derecho de marca²⁴.

Como se infiere del título de este trabajo, el propósito principal que en él se persigue —y, por ende, el nudo o parte principal de su contenido— consiste en analizar este cambio normativo y las consecuencias que de él se derivan para la disciplina marcaria de la denominación social. Un asunto al que se refirió expresamente el Preámbulo del Anteproyecto de Ley de modificación parcial de la Ley de Marcas de 2001 (en adelante: LM 2001) en los siguientes términos:

“En cuanto a los límites del derecho de marca se mantienen los principios generales anteriores, salvo en dos puntos. El primero de ellos es la supresión del uso inmune en el tráfico económico del nombre comercial o denominación social, restringiendo esta libertad de uso sólo al nombre de las personas físicas y siempre que se haga, como ahora, de conformidad con las prácticas leales en materia industrial y comercial. Este mismo principio está contenido en la letra d) del artículo 34.3 de la presente Ley”²⁵.

Para llevar a cabo el propósito referido, diferenciaré dos etapas en la regulación de esta materia en nuestro Derecho: la ya derogada, que se corresponde con el Derecho anterior a la DM 2015 y al RDL 23/2018 [*infra*, 2.2]; y la vigente, que trae causa de la entrada en vigor de la DM 2015, orientada principalmente a superar la limitada aproximación de los sistemas de marcas de los Estados miembros de la Unión Europea conseguida por la anterior DM 1988 en relación con el registro y la gestión de las marcas, e incorporada a nuestro Derecho a través del referido RDL 23/2018 [*infra*, 2.3].

En el análisis de la segunda etapa pondré especial énfasis en destacar cómo la nueva regulación de este extremo incorporada a la vigente LM por el RDL 23/2018 representa un avance importante en el reconocimiento de carácter distintivo a la denominación social. Y es que con ella el legislador español —cierto es que obligado en este caso por el comunitario europeo— da un paso al frente —a mi juicio, decisivo— en el camino conducente a la “industrialización” de la denominación social, por el que viene transitando ya esta figura societaria desde hace algunas décadas²⁶.

2.2. La regulación el uso del nombre en el tráfico económico como limitación del derecho de marca con anterioridad a la Directiva de Marcas de 2015 y al Real Decreto-ley 23/2018

Con la finalidad de que la exposición sea clara —no se olvide, como decía Garrigues, que la claridad ha de ser la cortesía del jurista—, conviene diferenciar dentro del análisis de esta primera etapa entre, por un lado, los materiales normativos [*infra*, 2.2.a] y, por otro, la interpretación que de ellos realizaron tanto el TJUE [*infra*, 2.2.b] como la doctrina y los tribunales españoles [*infra*, 2.2.c].

a. Los materiales normativos

²⁴ De hecho, los primeros comentarios de la DM 2015 destacan entre sus novedades el circunscribir la limitación del uso del nombre en el tráfico sólo al nombre de las personas físicas: GARCÍA VIDAL (2016), pág. 6. Es más, no faltan quienes consideran que ésta es “una de las grandes novedades” del nuevo sistema de marcas introducido por la DM 2015: CORBERÁ MARTÍNEZ (2017), pág. 289. Y lo mismo se constata en los primeros comentarios de la LM tras las reformas acometidas por el RDL 23/2018: SUÑOL LUCEA (2019); FERNÁNDEZ DEL POZO (2019); entre otros.

²⁵ Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM). Anteproyecto de Ley de modificación parcial de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, disponible en <http://www.oepm.es>

²⁶ V. *supra*, nota 4.

En el Derecho español anterior a la DM 2015 los materiales normativos a tener en cuenta en esta materia pertenecían a dos leyes de marcas diferentes. Eran, por un lado, el art. 33.1 letra a) LM 1988²⁷ y, por otro, el art. 37 LM 2001, este último en su redacción originaria, previa a la entrada en vigor del RDL 23/2018²⁸.

Como se sabe, la promulgación en nuestro país de las dos leyes referidas en un espacio no demasiado largo de tiempo obedeció a la precipitación de nuestro legislador, que se aventuró a promulgar la LM 1988 con pocos días de antelación a la aprobación de la DM 1988, lo que le impidió incorporar en su totalidad la normativa supranacional al ordenamiento español²⁹. Esto explica que la LM 1988 naciera aquejada de una “vejez congénita”, que trató de ser paliada por el legislador en 2001 a través de la promulgación de una Ley de nueva planta⁵⁰.

Aunque el tenor de ambas normas era parecido, cabía apreciar entre ellas algunas diferencias de interés. En concreto, el art. 33.1 letra a) LM 1988 establecía que “(s)iempre que se haga de buena fe y no constituya uso a título de marca, los terceros podrán, sin consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar en el mercado: a) Su *nombre completo* y domicilio”³¹. Por su parte, el art. 37 LM 2001, en su redacción inicial —esto es, previa a diciembre de 2018—, disponía que “(e)l derecho conferido por la marca no permitirá a su titular prohibir a terceros el uso en el tráfico económico, *siempre que ese uso se haga conforme a las prácticas leales en materia industrial y comercial*: a) de su *nombre* y de su dirección”³².

La comparación de estos dos preceptos permite inferir que fueron dos los cambios principales introducidos por el art. 37 LM 2001 en la legislación precedente: 1º) la alusión al “nombre” y no al “nombre completo”, y 2º) el reemplazamiento de los términos “siempre que se haga de buena fe y no constituya uso a título de marca” por la expresión “siempre que ese uso se haga conforme a las prácticas leales en materia industrial y comercial”. A mi juicio, ambos merecen una valoración positiva. No en vano, con ellos no se hizo otra cosa que acomodar nuestro Derecho a la DM 1988, cuyo art. 6.1 letra a) establecía que “(e)l derecho conferido por la marca no permitirá a su titular que prohíba a los terceros el uso, en el tráfico económico: a) de su *nombre* y de su dirección (...) *siempre que este uso se realice conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial*”³³.

Pero, al margen de lo anterior, interesa sobre todo subrayar que la letra del art. 6.1 letra a) DM 1988 parecía admitir que tan limitación del derecho de marca podía ser el uso —conforme a la buena fe y, por ende, leal— en el tráfico económico del patronímico como de la denominación social. No en vano, ésta es el nombre de la persona jurídica societaria y, como tal, la expresión denominativa que le sirve para identificarse como sujeto titular de derechos y obligaciones y centro de imputación de responsabilidades³⁴.

Se estará de acuerdo en que cuando la redacción de una norma es clara —como parecía serlo la del art. 6.1 a) DM 1988— es posible invocar—al menos teóricamente— el viejo apotegma latino *in claris non fit interpretatio*. Sin embargo, no puede desconocerse que esta clásica regla hemenéutica rara vez tiene aplicación en la práctica. Y así ocurrió también en este asunto. La claridad de la norma era sólo aparente. En el número 7 de las Declaraciones conjuntas del Consejo y de la Comisión de las Comunidades Europeas, incluidas en el Acta de la reunión del Consejo

²⁷ Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas: BOE núm. 272, de 12/11/1988 (en adelante: LM 1988).

²⁸ Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas: BOE núm. 294, de 08/12/2001(en lo sucesivo: LM 2001).

²⁹ Lo que mereció la crítica de la mejor doctrina: BERCOVITZ ROGRÍGUEZ-CANO (1991), págs. 155 y ss.; FÉRNÁNDEZ-NOVOA (1991), pág. 23; BAYLOS CORROZA (1993), págs. 807 y ss.; entre otros.

³⁰ En la Exposición de Motivos LM 2001 puede leerse que con ella se persigue “incorporar a nuestra legislación de marcas las disposiciones de carácter comunitario e internacional a que está obligado o se ha comprometido el Estado español”.

³¹ La cursiva es mía.

³² *Ibidem*.

³³ *Ibidem*.

³⁴ *Ad ex.*, v. las definiciones de denominación social que ofrecen MARINA GARCÍA-TUÑÓN (1991), págs. 210 y ss.; MIRANDA SERRANO (1997), págs. 117 y ss.; MENÉNDEZ Y VAQUERIZO (2007), págs. 127 y ss.; CABANAS TREJO (2018.b), págs. 1 y ss.; CASADO NAVARRO (2019), págs. 97 y ss.

en la que se aprobó la DM 1988, se aludía expresamente a cómo debía interpretarse el término “nombre” a los efectos del art. 6.1 letra a) DM 1988³⁵. En concreto, se afirmaba allí sin ambages que, a juicio del Consejo y de la Comisión, “*los términos de su nombre* que figuran en la letra a) [del art. 6.1 DM 1988] *sólo son aplicables a las personas físicas*”³⁶.

A la vista del contenido de estas Declaraciones conjuntas, la exégesis del art. 6.1 letra a) DM 1988 era más compleja de lo que aparentemente parecía. El intérprete tenía que decidir si debía prevalecer el tenor literal de la norma y su genérica alusión al término “nombre”, comprensivo de los patronímicos (personas físicas) y de las denominaciones sociales (personas jurídicas), o, por el contrario, había de acogerse la interpretación más restrictiva contenida en las referidas Declaraciones conjuntas, que dejaban extramuros del vocablo “nombre” a las denominaciones de los entes colectivos³⁷.

A favor de la segunda opción interpretativa cabía invocar la existencia de casos singulares en los que el TJUE había reconocido utilidad a determinadas Declaraciones conjuntas del Consejo y de la Comisión para fundamentar la interpretación de ciertas normas jurídicas, siempre que no fuesen empleadas con la finalidad de colmar verdaderas lagunas legales. Ahora bien, este dato no tenía que conducir irremediamente a sostener que el término “nombre”, *ex art. 6.1 letra a) DM 1988*, abarcaba sólo el patronímico de las personas físicas. Sobre todo, a la vista de que en otros casos el Alto Tribunal europeo no había dudado en prescindir por completo del contenido de ciertas Declaraciones conjuntas a la hora de interpretar otros términos también incluidos en normas comunitarias³⁸.

Además, la publicación de las Declaraciones conjuntas sobre la DM de 1988 en el Diario Oficial de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI) fue precedida de una advertencia general insertada en su Preámbulo, donde se indicaba con claridad que, al quedar dichas Declaraciones fuera del texto legal, su contenido en modo alguno podía prejuzgar la interpretación de la DM 1988 que en su día llevara a cabo el TJUE³⁹.

Por otra parte, como argumento favorable a la primera solución interpretativa —la que entendía incluida dentro del término “nombre” a la denominación social— cabía alegar también el íter seguido por los trabajos prelegislativos conducentes a la DM 1988. Y es que mientras la Propuesta de DM presentada por la Comisión al Consejo el 1 de diciembre de 1980 utilizaba el término “nombre patronímico” (*nom patronymique*)⁴⁰, en cambio, la Propuesta modificada de DM que vio la luz en 1985 empleaba sólo el vocablo “nombre” (*nom*)⁴¹. No parece difícil interpretar este cambio normativo. Con su consumación el legislador europeo no hizo sino rechazar los términos “nombre patronímico” por entenderlos excesivamente restrictivos, con la intención de dar también cobijo en la norma al nombre de las personas jurídicas (especialmente a las denominaciones sociales)⁴².

³⁵ Diario Oficial de la OAMI, 1996, págs. 606 y ss.

³⁶ *Ibidem*, la cursiva es mía. Por otra parte, idéntica afirmación figuraba en el punto 8º de las Declaraciones conjuntas del Consejo y de la Comisión relativas a la aprobación del Reglamento de la Marca Comunitaria (en adelante, RMC), en lo que concierne al art. 12 de este Reglamento: *v.* Diario Oficial de la OAMI, 1996, págs. 612 y ss.

³⁷ GARCÍA VIDAL (2000), págs. 131 y ss., aborda este asunto en profundidad; más recientemente, le presta también atención —siguiendo en gran medida al anterior— CORBERÁ MARTÍNEZ (2017), págs. 272 y ss.

³⁸ Como, por ejemplo, los que conforman la expresión “riesgo de asociación” en el ámbito de la DM 1988. Y es que, pese a que en las Declaraciones conjuntas del Consejo y de la Comisión relativas a la DM 1988 se decía expresamente que “el riesgo de asociación es un concepto que en especial ha sido desarrollado en la jurisprudencia del Benelux”, ello no impidió al TJUE (en el conocido “caso Sabel”) decantarse por un concepto de “riesgo de asociación” contrario precisamente a la interpretación seguida en el Benelux, separándose así de lo indicado por el Consejo y la Comisión en las mencionadas Declaraciones conjuntas. Al respecto: GARCÍA VIDAL (2000), págs. 61 y 62; también: FERNÁNDEZ-NOVOA (1997), págs. 23 y ss.

³⁹ En concreto, se decía allí que “como las declaraciones del Consejo y de la Comisión cuyo texto figura a continuación no forman parte integrante del texto legal, no prejuzgan la interpretación de este último por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas”.

⁴⁰ JOCE, C 351, de 31/12/1980.

⁴¹ JOCE, C 351, de 31/12/1985.

⁴² CERDÁ ALBERO (1996), pág. 7004; MIRANDA SERRANO (1997), págs. 344, nota 176; GARCÍA VIDAL (2000), pág. 132.

En esta misma dirección, hay otro argumento que no debe obviarse. Me refiero a que la elaboración de la DM 1988 estuvo fuertemente inspirada en la Ley alemana de Marcas de 1936, que en su párrafo decimosexto mencionaba expresamente a la denominación social como una de las limitaciones al ejercicio del derecho de exclusiva del titular de la marca⁴³.

Finalmente, se ha de tener en cuenta que la Ley Uniforme del Benelux —que entró en vigor el 1 de enero de 1971— reguló esta materia en sentido inverso a cómo lo hizo la referida Ley germana⁴⁴. En concreto, su art. 2.2 —precedente en el Derecho comparado del que más tarde sería el art. 6.1 a) DM 1988— aludía de forma expresa a los apellidos, obviando toda referencia a la denominación social⁴⁵. Su tenor, en concreto, era el siguiente: “El titular de una marca constituida por un apellido no puede oponerse a que sus homónimos usen su apellido a fin de identificarse, siempre que dicho uso no adopte el aspecto de una marca”⁴⁶.

A la vista de lo expuesto, fácilmente se comprueba que la interpretación del término “nombre” tras la entrada en vigor de la DM 1988 se presentó como una cuestión abierta, susceptible de ser interpretada de forma no unívoca en los distintos ordenamientos de los Estados integrantes de la Unión Europea⁴⁷. Al menos, así lo fue hasta el momento en que se pronunció expresamente sobre ella el TJUE.

b. *La interpretación del TJUE*

El primer pronunciamiento del TJUE sobre este asunto parecía que iba a llegar de la mano de la sentencia de 16 de septiembre de 2004, resolutoria del conflicto suscitado entre *Nichols plc* y *Registrar of Trade Markz*. No en vano, una de las cuestiones prejudiciales que desencadenaron esta resolución (la 5ª, en concreto) giraba sobre el alcance de la limitación marcaria relativa al uso del nombre en el tráfico económico. Sin embargo, el TJUE omitió entrar en dicha materia en este caso. A su juicio, era innecesario a la vista de la respuesta que se daba en la sentencia a la 4ª cuestión prejudicial⁴⁸.

Es cierto, sin embargo, que al referirse al art. 6.1 letra a) DM 1988, el TJUE aludió en esta sentencia a los “operadores cuyo nombre sea idéntico o similar a la marca registrada”, reemplazando el término “personas”, que era el normalmente utilizado, por el de “operadores”. Este dato ha sido interpretado por la doctrina en el sentido de que ya en esta resolución el Alto Tribunal europeo parecía apuntar su opinión favorable a incluir a la denominación social dentro del término “nombre” empleado por las normas reguladoras de las limitaciones marcarias. El argumento que se ha esgrimido en esta dirección estriba en que el vocablo “operador” (*rectius*, operador económico) comprende tanto a los empresarios individuales (personas físicas) como a los sociales (personas jurídicas)⁴⁹.

En rigor, el primer pronunciamiento del TJUE sobre la cuestión que aquí interesa llegó sólo dos meses más tarde, el 16 de noviembre de 2004, con la sentencia del caso *Anheuser-Busch Inc*. En esta resolución, ciertamente, el Alto

⁴³ A propósito del art. 12 RMC (intitulado “limitación de los efectos de la marca comunitaria”): TATO PLAZA (1996), págs. 145 y ss., a quien más tarde sigue CORBERÁ MARTÍNEZ (2017), pág. 278.

⁴⁴ La Ley Uniforme del Benelux constituye un anexo del Convenio del Benelux en materia de marcas, cuya firma tuvo lugar en Bruselas el 19 de marzo de 1992. Su entrada en vigor se pospuso al 1 de enero de 1971. Su texto puede consultarse en *La Propriété industrielle* (1969), núm. 85, págs. 323 y ss.

⁴⁵ MIRANDA SERRANO (1997), pág. 321.

⁴⁶ Traducción según LÓPEZ GÓMEZ (1978), pág. 455 (nota 19).

⁴⁷ En Italia, por ejemplo, hubo evidentes discrepancias sobre la interpretación de este extremo, tanto en los tribunales de justicia como en la doctrina, donde no faltaron los partidarios de entender que la norma sólo se refería a los nombres de las personas físicas (como RICOLFI), frente a quienes consideraban que comprendía también los nombres de las personas jurídicas (como GIOIA): VANZETTI (2013), pág. 443. En Reino Unido, sin embargo, los tribunales se inclinaron por considerar aplicable la limitación marcaria del uso del nombre en el tráfico a las denominaciones sociales (al entender que tan “nombre de la persona” es el nombre civil como la denominación social): CORBERÁ MARTÍNEZ (2017), págs. 185 y ss. Solución distinta fue, en cambio, la acogida en Alemania, donde se optó por interpretar el término “nombre” a estos efectos como comprensivo únicamente del patronímico o nombre civil: REY-ALVITE VILLAR (2012-13), pág. 531.

⁴⁸ STJUE, de 16.9.2004, *Nichols plc c. Registrar of Trade Markz* (asunto C-404/02).

⁴⁹ FERNÁNDEZ-NOVOA (2004), pág. 458; CORBERÁ MARTÍNEZ (2017), págs. 279 y 280.

Tribunal europeo se manifestó partidario de incluir a la denominación social dentro de la noción de “nombre” utilizada por el art. 6.1 letra a) DM 1988. El argumento principal utilizado por el órgano jurisdiccional consistió en entender que lo afirmado por el Consejo y la Comisión en sus Declaraciones conjuntas acerca de la DM 1988 sólo podía tener relevancia y alcance jurídico si figurase de algún modo en el texto de la DM, lo que, sin embargo, no acontecía en este caso. Razón por la cual admitió que el vocablo “nombre” —ex art. 6.1 letra a) DM 1988— abarcaba tanto el patronímico (persona física) como la denominación social (persona jurídica)⁵⁰.

Especial relevancia revisten en el extremo que aquí interesa los apartados 77 a 80 de esta STJUE: “77. Pues bien, por lo que se refiere a la Comunidad, dicha excepción está prevista en el artículo 6, apartado 1, letra a), de la Directiva 89/104 que, en esencia, permite que el tercero utilice el signo para indicar su nombre o su dirección, siempre que este uso se realice conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial. 78. Es cierto que el Consejo de la Unión Europea y la Comisión de las Comunidades Europeas hicieron una declaración conjunta, que consta en el acta del Consejo en que se adoptó la Directiva 89/104, según la cual dicha disposición sólo se refiere al nombre de las personas físicas. 79. Sin embargo, la interpretación que da una declaración de esta índole no puede ser acogida cuando su contenido no figure de algún modo en el texto de la disposición de que se trate, y no tenga, por consiguiente, ningún alcance jurídico. Por otra parte, el Consejo y la Comisión reconocieron expresamente esta limitación en el preámbulo de su declaración, según el cual «como las declaraciones del Consejo y de la Comisión cuyo texto figura a continuación no forman parte integrante del texto legal, no prejuzgan la interpretación de este último por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas» (...). 80. Pues bien, *la importante restricción del concepto de «nombre» que resulta de la declaración citada en el apartado 78 de la presente sentencia no figura en el texto del artículo 6, apartado 1, letra a), de la Directiva 89/104. Por tanto, dicha declaración no tiene alcance jurídico*”⁵¹.

En la misma dirección se manifestó algunos años más tarde el TJUE en el asunto *Céline SARL c. Céline SA*. En concreto, en esta nueva resolución el Alto Tribunal recurrió expresamente a la STJUE del caso *Anheuser-Busch Inc* para justificar que, a su juicio, era claro que cuando el art. 6.1 letra a) DM 1988 utilizaba el término “nombre”, lo hacía con la intención de incluir a los nombres de las personas tanto físicas (patronímicos) como jurídicas (denominaciones sociales)⁵².

En este asunto, en concreto, el Tribunal de Apelación de Nancy deseaba saber si, a juicio del TJUE, el derecho de exclusiva “puede ser ejercitado por un comerciante, que ha registrado un nombre como marca denominativa para determinados bienes, frente a otro comerciante que, sin el consentimiento del titular, ha adoptado el mismo nombre como denominación social y rótulo para un establecimiento que comercializa bienes de la misma naturaleza”⁵³. Especial interés revisten los apartados 29 a 31 de la sentencia que resuelve esta cuestión prejudicial: “29. Según una jurisprudencia reiterada, incumbe al Tribunal de Justicia proporcionar al órgano jurisdiccional remitente todos los elementos de interpretación pertenecientes al ámbito del Derecho comunitario que puedan permitirle resolver el asunto que le ha sido sometido, aun cuando no haya hecho referencia a ellos al formular sus cuestiones (sentencia *Adam Opel*, antes citada, apartado 31 y jurisprudencia que allí se cita). 30. A este respecto, procede recordar que, a tenor del artículo 6, apartado 1, letra a), de la Directiva, el derecho conferido por la marca no permitirá a su titular que prohíba a los terceros el uso, en el tráfico económico, de su nombre y de su dirección, siempre que este uso se realice conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial. 31. *El Tribunal de Justicia ha declarado que dicha disposición no se limita a los nombres de las personas físicas* (sentencia *Anheuser-Busch*, antes citada, apartados 77 a 80)”⁵⁴.

La interpretación del TJUE es expuesta de forma meridianamente clara en el fallo de esta última sentencia. El Alto Tribunal europeo admite en él de modo expreso la posibilidad de que el uso en el tráfico económico de una denominación social resulte amparado por la limitación del derecho de marca del art. 6.1 letra a) DM 1988; siempre,

⁵⁰ STJUE 16.11.2004, *Anheuser-Busch Inc*. (asunto C-245/02), comentada entre nosotros por GARCÍA VIDAL (2009), págs. 77 y ss.

⁵¹ *Ibidem*; la cursiva es mía.

⁵² STJUE de 11.9.2007, *Céline* (asunto C17/06).

⁵³ Apdo. 2 de las Conclusiones del Abogado General Sharpston, de 18.1.2007, sobre el asunto C17/06, *Céline*.

⁵⁴ La cursiva es mía.

como es natural, que respete las exigencias legales, esto es, sea realizado de conformidad con las prácticas leales en materia industrial o, si se prefiere, con lealtad a los intereses del titular de la marca prioritaria.

Según el fallo, en efecto: “La utilización, por un tercero que no ha sido autorizado, de una denominación social, nombre comercial o rótulo 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, apartado 1, letra a), de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, si se trata de una utilización para productos que menoscaba o puede menoscabar las funciones de la marca. *Si éste es el caso, el artículo 6, apartado 1, letra a), de la Directiva 89/104 únicamente puede obstaculizar tal prohibición si la utilización por un tercero de su denominación social o de su nombre comercial se hace conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial*”⁵⁵.

c. *La interpretación de la doctrina y la jurisprudencia españolas*

Concretados los materiales normativos sobre la limitación marcaria del uso del nombre en el tráfico vigentes con anterioridad a la entrada en vigor de la DM 2015 y el modo en que fueron interpretados en su día por el TJUE, es ahora el momento de exponer la interpretación que de ellos realizaron tanto la doctrina científica [*infra*, a)] como los tribunales españoles [*infra*, b)].

a) Doctrina

Durante la vigencia de la LM 1988 no faltaron los autores partidarios de entender que, pese a la amplitud e inconcreción del término “nombre” empleado por el legislador español [art. 33.1 letra a) LM 1988] y comunitario [art. 6.1 letra a) DM 1988], se hacía necesario diferenciar entre el nombre patronímico (persona física) y la denominación social (persona jurídica), con la finalidad de interpretar que sólo la utilización del primero en el tráfico económico era susceptible de constituir una verdadera limitación del derecho de marca. Aunque se trató de una postura minoritaria, existieron quienes la defendieron de forma abierta y sin ambages. Pero no siempre con una misma argumentación.

En concreto, hubo quien la fundamentó en el carácter distintivo que es inherente a la denominación social, por tratarse de un nombre preordenado desde el principio y hasta el final a la realización de actividades empresariales de cara al mercado. Lo anterior se reforzaba, además, con otro relevante argumento relativo al principio de libertad de elección, inspirador de las normas reguladoras de su composición. Sobre la base de esta doble argumentación, se distinguía nítidamente la denominación social del nombre civil o patronímico. A diferencia de la primera —se decía—, el segundo es el nombre utilizado por la persona física en todas las facetas de la vida y no sólo en la económica. Además, su formación o composición no está presidida por un principio de libertad, sino que viene impuesta por la ley mediante el cumplimiento de reglas imperativas⁵⁶.

El desarrollo de estas ideas condujo a esta doctrina a concluir que la regla limitativa del derecho de marca contenida en el art. 33.1 letra a) LM 1988 no perseguía sino resolver el conflicto entre el derecho de utilización exclusiva que un sujeto ostenta sobre un signo compuesto por su nombre patronímico (o el de un tercero que le prestó la debida autorización para ello) y el derecho de otro sujeto (*rectius*, persona física) a identificarse en el tráfico económico a través de su nombre civil. Siempre, como es natural, que esta identificación fuese realizada con lealtad a los intereses del titular del signo distintivo prioritario, esto es, de conformidad con las exigencias derivadas de la buena

⁵⁵ *Ibidem*.

⁵⁶ MIRANDA SERRANO (1997), págs. 323 y ss.

fe y, por tanto, con una finalidad lícita, ajena a la confusión concurrencial y al aprovechamiento de la reputación ajena⁵⁷.

Algunos años después, otra doctrina se pronunció sobre esta misma cuestión en una dirección idéntica a la anterior, pero con una argumentación diversa que tenía su punto de partida en el análisis de la verdadera naturaleza jurídica de las limitaciones del derecho de marca reguladas por la ley. Desde esta perspectiva, se ponía de manifiesto que dichas limitaciones, lejos de constituir verdaderas excepciones al carácter absoluto del derecho de exclusiva, estaban conectadas intrínsecamente a su propia estructura. Constituían, en rigor, límites estructurales del derecho sobre la marca. De donde se extraía una consecuencia relevante: que los supuestos recogidos en la ley como limitaciones marcarias iban referidos en todos los casos a usos realizados a título diverso del de marca. Razón por la cual no entraban dentro del *ius prohibendi* reconocido al titular del distintivo prioritario⁵⁸.

Con apoyo en esta interpretación, esta otra doctrina entendía que el art. 33.1 letra a) LM 1988 no representaba una excepción al derecho de marca, en la medida en que sólo abarcaba usos realizados en función no distintiva. Y esto le servía de base para sostener que el verdadero obstáculo para admitir que las denominaciones sociales entraban dentro del término “nombre” utilizado por el art. 33.1 letra a) LM 1988 residía en el carácter distintivo que es siempre inherente a su uso en el tráfico económico. Y es que —se concluía— si fuera posible realizar un uso no distintivo de la denominación social, dicho uso no afectaría al signo previo y, en consecuencia, no existiría obstáculo alguno para entender que el vocablo “nombre” —ex art. 33.1 letra a) LM 1988— abarcaba también a la denominación social⁵⁹.

Ahora bien, mientras estuvo en vigor la LM 1988, fue muy minoritaria en nuestra doctrina la opción de diferenciar el nombre patronímico de la denominación social, con la finalidad de excluir el uso de la segunda en el tráfico económico de las limitaciones marcarias⁶⁰. La mayoría de los autores que analizaron este asunto se manifestaron partidarios de entender que la invocación al “nombre” realizada por estas normas comprendía indistintamente el

⁵⁷ *Ibidem*, págs. 345 a 348; en la pág. 347 (nota 178) de esta obra se pone de manifiesto cómo sorprendía que la conclusión a la que allí se llegaba [discriminar entre el nombre civil o patronímico y la denominación social a los efectos de interpretar la limitación del derecho de marca del art. 33.1 letra a) LM 1988] no había sido ni siquiera apuntada o esbozada (y mucho menos aceptada) por la doctrina española hasta ese momento, con la única excepción (cierto es que relativa) de PARICIO SERRANO (1995), págs. 2807 y 2808, quien se había limitado a señalar que, a su juicio, no podía equipararse la denominación social objetiva a la subjetiva a los efectos de concretar el alcance de la limitación marcaria del art. 33.1 letra a) LM 1988.

⁵⁸ GARCÍA VIDAL (2000), *passim*, aunque especialmente, págs. 25 y ss.; más tarde, conformes con esta interpretación: GALÁN CORONA (2008), pág. 603; LEMA DEVESA (2013), pág. 11; MONTEAGUDO MONEDERO (2002), págs. 213 y 214; CORBERÁ MARTÍNEZ (2017), pág. 297, entre otros. Cierto es, no obstante, que el TJUE ha zanjado el asunto de la naturaleza jurídica de las limitaciones marcarias en sentido distinto, al reconocer que pueden invocarse “aunque se trate de un uso comprendido en el artículo 5, apartado 1, de dicha Directiva que, de entrada, el titular de la marca podría prohibir en virtud de los derechos exclusivos que le confiere dicha norma”: así la STJUE, de 16.11.2004, *Anheuser-Busch Inc.* (asunto C-245/02) y, en la misma dirección, la STJUE de 7.1.2004, *Gerolsteiner Brunnen GmbH & Co.* (asunto C-100/02), y la STJUE de 11.9.2007, *Céline* (asunto C17/06). Por tanto, según el parecer del TJUE, las limitaciones marcarias se presentan como auténticas excepciones al *ius prohibendi*.

⁵⁹ GARCÍA VIDAL (2000), págs. 138 y 139; ÍDEM (2002), págs. 337 y ss.

⁶⁰ Cierto es que, junto a la doctrina citada en las notas precedentes (MIRANDA SERRANO y GARCÍA VIDAL), cabe también incluir, dentro de esta postura doctrinal minoritaria, a algún otro autor. Éste es el caso de CERDÁ ALBERO (1996), págs. 6978 y ss., para quien todo uso de una denominación social constituye un uso en concepto de nombre comercial, en la medida en que se realiza por la sociedad con la finalidad de lograr su identificación en el ejercicio de su actividad empresarial.

patronímico y la denominación social⁶¹. Los argumentos esgrimidos en apoyo de esta otra tesis mayoritaria fueron heterogéneos. En síntesis, pueden concretarse en los siguientes⁶²:

1º) El interés del ente colectivo —muy similar al de la persona física— a utilizar su nombre (*rectius*, denominación social) en el mercado a fin de lograr su identificación personal como sujeto titular de derechos y deberes y centro de imputación de responsabilidades, de conformidad con la tesis —muy arraigada en nuestra tradición jurídica— que equipara la denominación social de la persona jurídica societaria con el nombre civil de la persona física.

2ª) La vieja regla hermenéutica según la cual “donde la ley no distingue, tampoco nosotros debemos hacerlo” (*ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus*), muy adecuada para ser aplicada a este asunto, por cuanto que las normas jurídicas hablaban de “nombre” a secas y, en rigor, tan nombre es el patronímico para la persona física como la denominación social para la jurídica.

3º) La línea jurisprudencial —cierto es que minoritaria— que abrió el Tribunal Supremo (en lo sucesivo: TS) con el enjuiciamiento del caso “Hernández Pérez Hermanos, S.A.”, donde no vio impedimento alguno para que una sociedad pudiera seguir usando su denominación social en el tráfico, pese a ser confundible con un signo distintivo prioritario, siempre que el uso fuese realizado a título de denominación social y no de distintivo empresarial. Como se verá más adelante, esta línea jurisprudencial fundamentó en gran medida su razonamiento jurídico en interpretar la invocación al “nombre” realizada por las normas reguladoras de las limitaciones del derecho de marca [arts. 33.1 letra a) LM 1988 y 37 letra a) LM 2001] como comprensiva también de la denominación social⁶³.

Pero, una vez aprobada la LM de 2001, el verdadero refrendo de la tesis doctrinal mayoritaria a la que me refiero llegó de la mano de la interpretación que el TJUE realizó del art. 6.1 letra a) DM 1988, en los términos más arriba expuestos: casos *Anheuser-Busch Incy Céline SARL c. Céline SA*. En efecto, tras estos pronunciamientos judiciales dejaron de existir discrepancias en nuestra doctrina acerca de la inclusión de las denominaciones sociales dentro de la noción de “nombre” utilizada por la norma reguladora de las limitaciones marcarias: el art. 37 letra a) LM 2001⁶⁴.

Se afirmaba así, en la dirección seguida por el TJUE, que pese a no poder desconocerse que el ordenamiento jurídico protege con más rigor el nombre de las personas físicas que el de las jurídicas y que son más relevantes los intereses

⁶¹ Ejemplificativas de esta posición doctrinal mayoritaria son las siguientes palabras de FERNÁNDEZ-NOVOA (1995), pág. 216 [que, aunque a propósito del art. 12 RMC, valen también, *mutatis mutandis*, para el art. 6.1 letra a) DM 1988 y el art. 33.1 a) LM 1988]: “las sociedades mercantiles podrán, en principio, usar en el tráfico económico su razón o denominación social”, pues mediante esta limitación “se protege el legítimo interés de los operadores económicos a emplear los medios identificadores de su personalidad” [más tarde, sin embargo, este autor cambiaría de opinión, al entender que sólo el uso en el tráfico del nombre de la persona física podía constituir una verdadera limitación del derecho de marca en sentido legal: *v. FERNÁNDEZ-NOVOA* (2001), págs. 364 y 365]. Igualmente, representativas de esta forma de interpretar la cuestión que se analiza son las consideraciones que realiza BOTANA AGRÁ (1996), pág. 1607 y ss., quien sostiene que la libertad de uso del nombre *ex art. 33.1 a) LM 1988* “se extiende tanto a las personas naturales como a las personas jurídicas y, en consecuencia, bajo la expresión *nombre completo* hay que considerar incluidos el nombre patronímico y la denominación social”. Sin duda, pesó bastante en esta doctrina mayoritaria el modo en que se resolvió un conflicto entre una denominación social y un signo distintivo en la STS, 1ª, de 21.10.1994, dictada en el caso “Hernández Pérez Hermanos, S.A.”, (a la que se aludirá *infra*). En efecto, quienes valoraron positivamente esta solución judicial (según la cual tan limitación del derecho de marca puede ser el uso en el tráfico económico del nombre patronímico como de la denominación social) entendieron que el vocablo “nombre” utilizado por el art. 33.1 a) LM 1988 comprendía no sólo el nombre civil sino también la denominación social: MONTEAGUDO y SALELLES (1995), págs. 5485 y ss.; PORTELLANO DíEZ (1995), págs. 378 y ss.; GARCÍA-CRUCES (1995), págs. 503 y ss.; MARTÍN ARESTI (1997), págs. 474 y ss.; entre otros.

⁶² BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO (2002), pág. 247; FERRÁNDIZ GABRIEL (2003), pág. 299; MÁRQUEZ LOBILLO (2009), pág. 494; CORBERÁ MARTÍNEZ (2011), pág. 352; GALACHO ABOLAFIO (2013/14), pág. 204; ALFARO ÁGUILA-REAL (2015), *passim*, entre otros.

⁶³ Insisten en ello, *ad ex*, CORBERÁ MARTÍNEZ (2011), págs. 341 y ss.; ÍDEM (2017), págs. 285 y ss.; GARCÍA VIDAL (2001), págs. 66 y ss.

⁶⁴ Ilustra muy bien este sentir doctrinal LEMA DEVESA (2013), pág. 8, cuando afirma: “En punto al problema de si este nombre abarca tanto a las personas físicas como jurídicas, el Consejo y la Comisión Europea han señalado que se refiere a las personas físicas. Sin embargo, la jurisprudencia del TJUE no es partidaria de esta interpretación (...). La doctrina española mantiene que las personas jurídicas también pueden beneficiarse de la excepción recogida en el art. 37 de la LM. A mi entender, si solo pudiesen acogerse a esta limitación los empresarios individuales, se estaría discriminando a los empresarios sociales”.

ligados al primero que los conectados con el segundo, ello no impedía entender que ambos podían beneficiarse de la limitación del art. 37 letra a) LM 2001. Sobre todo, a la vista de que la literalidad del art. 6.1 letra a) DM 1988 llevaba a esta interpretación y de que éste había sido el sentido que el TJUE había otorgado al término “nombre” empleado por dicho precepto⁶⁵.

Sobre la base de la argumentación expuesta, la conclusión a la que llegaban mayoritariamente nuestros autores no era otra que la admisión de denominaciones sociales confundibles con signos distintivos prioritarios. Siempre —añadían— que fuesen usadas en el tráfico mercantil en concepto de denominaciones sociales en sentido propio, esto es, como instrumentos identificadores de los entes societarios, y, por tanto, sin finalidad distintiva. Y es que si fueran utilizadas a título distintivo, dichos usos no estarían amparados por la limitación marcaria del art. 37 LM 2001, al generar confusión concurrencial y suponer un aprovechamiento de la reputación ajena y, en suma, al no poder ser considerados respetuosos con las prácticas leales en materia industrial o comercial⁶⁶.

b) Jurisprudencia

La jurisprudencia relativa al uso del nombre en el tráfico económico como limitación del derecho de marca estuvo en gran medida conectada a la resolución de conflictos entre denominaciones sociales y signos distintivos prioritarios, originados por la incomunicación normativa y registral existente en nuestro ordenamiento —especialmente con anterioridad a la entrada en vigor de la LM 2001— entre la normativa societaria reguladora de las denominaciones sociales y la marcaria que disciplina los signos distintivos de la empresa⁶⁷.

Esta incomunicación era fácilmente constatable. Desde la óptica del Derecho de sociedades, nada impedía a una sociedad adoptar como denominación social una expresión denominativa idéntica o semejante a la que conformaba un signo distintivo previo, toda vez que la expresión denominativa constitutiva del distintivo empresarial en cuestión se consideraba disponible para ser utilizada y registrada como nombre social.

Así se desprendía [y sigue haciéndolo, con la salvedad de lo dispuesto en la disposición adicional (DA) 14^a LM 2001 a la que más adelante aludiré] de la normativa reguladora de la denominación social en el Reglamento del Registro Mercantil (en adelante, RRM)⁶⁸; en concreto, de la imposibilidad legal de acceder a la sección de denominaciones del Registro Mercantil Central predicable de los signos distintivos en sentido estricto (con la excepción de la denominación de origen, que merece la consideración de distintivo pero en sentido amplio) [arts. 407, 396 y 397 RRM]. Es más [con anterioridad a la vigencia de la referida DA 14^a], dichos signos, ni siquiera cuando eran notorios o renombrados, podían de ser tenidos en cuenta por los Notarios y Registradores mercantiles a los efectos de rechazar la autorización o inscripción registral de la sociedad cuya denominación social pudiera ser confundible con ellos (art. 407.2 RRM)⁶⁹.

⁶⁵ GALÁN CORONA (2008), pág. 606. Ciertamente es que, de forma aislada, no faltó quien, al comentar el art. 9 LM 2001, sostuvo que con dicho precepto nuestro legislador rechazó la equiparación de la denominación social al nombre civil, lo que le llevó a limitar el sentido del vocablo “nombre” del art. 37 a) LM 2001 sólo al nombre civil: CURTO POLO (2008), págs. 289 y ss.

⁶⁶ Entre otros: BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO (2002), págs. 247 y ss.; FERRÁNDIZ GABRIEL (2003), págs. 299 y ss.; CABANAS TREJO (2006), págs. 128 y 129, nota 184; MÁRQUEZ LOBILLO (2009), págs. 494 y ss.; CORBERÁ MARÍNEZ (2011), págs. 341 y ss.; GALACHO ABOLAFIO (2013/14), págs. 204 y ss.; ALFARO ÁGUILA-REAL (2015), *passim*. En palabras de CORBERÁ, es claro que “cuando el art. 6.1 a) DM 1989 habla de *nombre*, también se refiere a las denominaciones sociales como *nombre* por el que se identifican las empresas, interpretación que también debe presidir el alcance del art. 37 a) de nuestra Ley de Marcas” (pág. 356). Sin embargo, como no hay regla sin excepción, hubo también quien se separó de este sentir doctrinal mayoritario para entender que la limitación marcaria que se analiza no era de aplicación al nombre de las personas jurídicas, con fundamento en que “el nombre de las personas físicas viene impuesto por las reglas de la filiación, mientras que en las personas jurídicas es elegido por los interesados”: LOBATO GARCÍA-MIJÁN (2002), pág. 582.

⁶⁷ Ampliamente al respecto: MIRANDA SERRANO (1997), págs. 142 y ss. (en especial, págs. 182 y ss.); v. también BERCOVITZ RODRÍGUEZ CANO (2002), págs. 9 y ss.; MENÉNDEZ y VAQUERIZO (2007), págs. 175 y ss.; CASADO NAVARRO (2019), págs. 315 y ss.; entre otros. Ciertamente es que la LM 2001 mitigó en cierta medida esta incomunicación, aunque sin acabar con ella: MIRANDA SERRANO (2003), págs. 109 y ss., y (2007), págs. 9 y ss. Más adelante, al analizar el proceso de industrialización de la denominación social, me referiré a las limitaciones de las medidas instauradas en su día por la LM 2001.

⁶⁸ Real Decreto 1784/1996, de 19 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Registro Mercantil: BOE, núm. 184, de 31/07/1996.

⁶⁹ Téngase en cuenta, en este sentido, que en el art. 407 RRM se habla de denominaciones de entidades de notorio conocimiento, y los signos distintivos en modo alguno encajan en dicha expresión: MIRANDA SERRANO (1997), págs. 197 y 198 y (2002), pág. 343; GARCÍA VIDAL (2001), pág.

Lo mismo —pero en sentido inverso— acontecía desde la perspectiva del Derecho de marcas. Los signos distintivos de la empresa podían acceder a su Registro —la OEPM— siempre que no fueran confundibles con otros signos previamente registrados. De ahí que no existiera ningún obstáculo legal a la inscripción en la OEPM de una expresión denominativa —en concepto de distintivo empresarial— idéntica o notoriamente semejante a la que constaba previamente inscrita en el Registro Mercantil como denominación social.

Es verdad que el art. 13.b) LM 1988 establecía la prohibición de registrar como marca el nombre civil (u otro nombre), los apellidos y el seudónimo de una persona distinta del solicitante de la marca sin contar con la debida autorización. Mas no menos cierto es también que dicha norma —rectamente interpretada— sólo abarcaba los nombres y demás elementos de identificación de las personas físicas, pero no las denominaciones sociales⁷⁰. Y lo mismo hizo más tarde el art. 9.1 LM 2001, que impide registrar como marca, a no ser que se cuente con la oportuna autorización, el nombre civil o la imagen que identifique a una persona distinta del solicitante, así como el nombre, apellido, seudónimo o cualquier otro signo que para la generalidad del público identifique a una persona distinta del solicitante. Cierto es que este último precepto (art. 9 LM 2001) se refiere expresamente a la denominación social en su apdo. c) —que, no en vano, es una de las primeras normas que confiere relevancia distintiva a esta figura societaria—, al disponer que no podrá registrarse como marca “la 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”). Baste ahora sólo con apuntar esta norma. De ella me ocuparé más adelante al abordar el proceso de industrialización de la denominación social.

El fundamento jurídico de esta incomunicación ha de residenciarse en las relevantes diferencias conceptuales y funcionales que nuestro legislador ha venido apreciando históricamente entre las denominaciones sociales y los distintivos empresariales. Cierto es que con la relevante excepción (en lo que atañe singularmente a la figura del nombre comercial) que representan los años de vigencia del Estatuto de la Propiedad Industrial (en lo sucesivo: EPI) de 1929⁷¹, durante los cuales existió una fuerte confusión legal, jurisprudencial y doctrinal entre el nombre comercial del empresario colectivo y la denominación social⁷². Ahora bien, al margen de este período de no clara diferenciación entre nombres sociales y comerciales (al que puso fin la LM 1988⁷³, que retomó la senda abierta en

74; CABANAS TREJO (2006), pág. 100; MENÉNDEZ y VAQUERIZO (2007), pág. 171. También, aunque con algunos matices: GARRIDO CERDÁ (1991), pág. 626; PORTELLANO DÍEZ (1995), pág. 376; DÍAZ GÓMEZ (1995), pág. 129.

⁷⁰ VICENT CHULIÁ (1991), pág. 1233; MASSAGUER FUENTES (1995), pág. 4182; EZALBURU MÁRQUEZ y GÓMEZ MONTERO (2001), pág. 247.

⁷¹ Estatuto de la Propiedad Industrial de 26 de junio de 1929: en la Gaceta de Madrid, núm. 211, de 30/07/1929; modificado más tarde por el Real Decreto-ley de 15 de marzo de 1930: en Gaceta de Madrid de 16/03/1930.

⁷² No otra cosa se infería de la definición de nombre comercial ofrecida por el EPI que, “queriendo clarificar la ordenación de esta materia, acabó enmarañándola bastante más”: GONDRA ROMERO (1997) pág. 53. Según dicha definición, se entendía que podían tener la consideración legal de nombres comerciales “los nombres de las personas y las razones y denominaciones sociales, aunque estén constituidas por iniciales que sean los propios de los individuos, sociedades o entidades de todas clases, que se dediquen al ejercicio de una profesión o al comercio o industria en cualquiera de sus manifestaciones” (art. 196 EPI). Encontraba así concreción normativa en el EPI el llamado *principio de veracidad del nombre comercial* del que, a su vez, derivaba el *principio de unidad*: el nombre comercial del ente colectivo ha de coincidir con su denominación social (*veracidad*) y, dado que cada sociedad sólo puede tener una única denominación, su nombre comercial ha de ser también necesariamente uno (*unidad*). Además, desde una perspectiva funcional, durante la vigencia del EPI el nombre comercial dejó de concebirse como un verdadero signo distintivo de la empresa ante la masa anónima de la clientela (que fue la concepción acogida precedentemente por la LPI de 1902) para pasar a ser conceptualizado —en la dirección defendida por PEDREROL Y RUBÍ (1912) durante la vigencia de la LPI— como el nombre que “es de aplicación a las transacciones mercantiles” (art. 214 EPI). Es claro que esta delimitación funcional del nombre comercial conducía inexorablemente a la confusión con el nombre patronímico del empresario individual y con la denominación social del empresario colectivo. A la vista de esta regulación (con la que nuestro legislador se alineaba al sistema alemán, donde el “nombre-firma” cobra el doble significado de “nombre especial del empresario” y “nombre de la empresa o negocio”: GONDRA ROMERO, 1997, pág. 34) no sorprende que la mayoría de la doctrina española de la época realizara una utilización indistinta de los términos “nombre comercial”, “firma” y “razón o denominación social”, al entender que todos ellos respondían a una misma concepción y desempeñaban funciones sustancialmente idénticas. Para más información, entre otros: PELLISÉ PRATS (1982), págs. 24 y ss.; GONDRA ROMERO (1997), págs. 33 y ss.; MIRANDA SERRANO (1997), págs. 56 y ss.; CASADO NAVARRO (2019), págs. 30 y ss.

⁷³ Al desterrar el *principio de veracidad* y acoger el opuesto de *libertad de elección*. Es verdad que la LM 1988 no fue todo lo nítida que hubiera sido deseable a la hora de caracterizar el nombre comercial como un verdadero signo distintivo de la empresa en el mercado frente a la masa anónima de la clientela. Aunque no menos cierto es, al mismo tiempo, que una interpretación sistemática de la norma llevaba a dicha conclusión; al respecto: MIRANDA SERRANO (1997), págs. 81 y ss., y, más recientemente, CASADO NAVARRO (2019), págs. 42 y ss. Se explica así que bajo la vigencia de la LM 1988 la generalidad de la doctrina conceptualara el nombre comercial en el sentido indicado y lo diferenciara de la

su día por la Ley de Propiedad Industrial —en adelante: LPI— de 1902⁷⁴), parece haber estado siempre claro en nuestra comunidad jurídica que una cosa son las marcas —y, en general, los signos distintivos de propiedad industrial— y otra bien distinta las denominaciones sociales. Lo que explica que las normativas reguladoras de estas dos instituciones hayan venido siendo fiel reflejo de esta dual concepción de las figuras y, en consecuencia, hayan optado por la apuntada incomunicación normativa y registral⁷⁵.

De forma muy sintética —y sin perjuicio de lo que más adelante se expondrá—, esta dual concepción de los institutos podría explicarse del modo siguiente: 1º) Para identificarse como sujeto jurídico en el tráfico negocial y procesal, el empresario colectivo tiene el derecho y el deber de adoptar un nombre de composición reglada, que es la denominación social, para lo cual tiene reconocida una amplia libertad de elección condicionada básicamente por la prohibición de identidad con otras denominaciones previamente inscritas en el Registro Mercantil Central. 2º) Para diferenciar sus realidades empresariales (bienes, servicios, actividades, etc.) de las de los competidores frente a los consumidores, el empresario colectivo tiene la facultad de adoptar signos distintivos, cuya elección se encuentra más restringida a fin de evitar las semejanzas confusorias con otros distintivos prioritarios. Ahora bien, como medida compensatoria de esta menor libertad de elección, el ordenamiento concede al titular de estos signos un mayor grado de protección, al entender que sobre ellos posee un derecho de propiedad protegido por un amplio campo de exclusividad delimitado por la regla de la no confundibilidad con otros distintivos prioritarios⁷⁶.

En palabras del TS —que recogen el sentir mayoritario de la doctrina mercantilista sobre esta materia—, “la denominación social y el nombre comercial se desenvuelven en distintas esferas de actuación. Tienen diferente régimen jurídico y responden a funciones diversas. La denominación social es un signo de identidad personal, identifica al titular —empresario— a modo de un nombre, y con él opera en el tráfico jurídico como sujeto de derechos y obligaciones. El nombre comercial es un signo de identidad empresarial, el signo distintivo de esta

denominación social: MIRANDA SERRANO (1997), págs. 81 y ss.; GONDRA ROMERO (1997), pág. 35; BANÚS DURÁN (1990), págs. 144 y ss.; DE ALMANSA MORENO DE BARREDA (1994), págs. 84 y ss. Posteriormente, la LM 2001 se posiciona de forma aún más clara que la LM 1988 en la configuración del nombre comercial como un auténtico signo distintivo de la empresa en el mercado, dotado de un régimen jurídico muy similar al de la marca. Lo que ha supuesto “poner tierra de por medio frente a la figura de la denominación social”, aun a costa de haber acentuado la confusión entre el nombre comercial y la marca de servicio: CASADO NAVARRO (2019), pág. 50. En concreto, según el art. 87.1 LM 2001, “(s)e entiende por nombre comercial todo signo susceptible de representación gráfica que identifica a una empresa en el tráfico mercantil y que sirve para distinguirla de las demás empresas que desarrollan actividades similares”. No es difícil advertir que con esta definición el legislador español sigue la dirección inicialmente acogida por la LPI de 1902, abandonada más tarde por el EPI 1929 y retomada nuevamente por la LM 1988: esto es, la de concebir el nombre comercial como un auténtico signo distintivo diferenciador de la empresa (realidad objetiva) en el mercado. De hecho, en la definición del art. 87.1 LM queda claro, en la dirección que apunta CASADO NAVARRO (2019) págs. 51 y ss., que 1º) el nombre comercial es configurado como un “signo”; 2º) es la empresa la realidad objetiva diferenciada por dicho signo; 3º) es el mercado (“tráfico mercantil”, dice la LM) el ámbito en el que dicho signo está llamado a desarrollar sus funciones distintivas; y 4ª) es muy relevante en toda su disciplina legal el principio de especialidad, al igual que acontece con el derecho de marca.

⁷⁴ Publicada en la Gaceta de Madrid, núm. 241, de 18/05/1902. La opción de política legislativa seguida por la LPI, que diferenciaba el nombre comercial de la denominación social, era anunciada por el legislador en su Exposición de Motivos. Se decía allí, en efecto, que era creencia generalmente extendida la que consideraba que el nombre comercial y la denominación social constituían dos expresiones equivalentes que, en el fondo, designaban una misma cosa. Sin embargo, se añadía a lo anterior que dicha creencia era errónea, toda vez que “la razón social es una variedad del nombre propiamente dicho, es el nombre de las personas que, en conjunto, explotan un establecimiento”, en tanto que el nombre comercial “es el nombre del establecimiento mismo”. Surgía así, en palabras del legislador de 1902, una fundamental diferencia entre ambos institutos, toda vez que “la razón social no puede constituirse arbitrariamente, debe someterse a las prescripciones del Código de Comercio, puede variar, sufrir modificaciones y hace, en suma, relación al orden interno”, mientras que por el contrario “el nombre comercial puede escogerse con entera libertad y conservarse indefinidamente; pues por ser la denominación del establecimiento es la conocida del público, para el que, por lo general, la razón social es lo de menos”. El articulado de la LPI era fiel reflejo de estas consideraciones. Por un lado, se definía en él el nombre comercial como “el nombre, razón social o denominación bajo las cuales se da a conocer al público un establecimiento agrícola, fabril o mercantil” (art. 33 LPI). Por otro lado, se reconocía expresamente la posibilidad de adoptar como nombre comercial una denominación de fantasía sin ninguna relación con los nombres propios de los empresarios (art. 34 LPI). Más información al respecto *v.*, entre otros, en PELLISÉ PRATS (1982), págs. 24 y ss.; MIRANDA SERRANO (1997), págs. 49 y ss.; GONDRA ROMERO (1997), págs. 32 y 33; y, más recientemente, CASADO NAVARRO (2019), págs. 25 y ss.

⁷⁵ De ahí que se haya afirmado expresivamente que ambas normativas (societaria e industrialista) se han venido presentando —al menos en una primera etapa— “a la manera de dos estratos normativos que, formados en épocas geológicas diferentes, aparecían superpuestos en dos niveles paralelos que nunca llegaban a encontrarse”: GONDRA ROMERO (1997), pág. 36.

⁷⁶ Más detalladamente: MIRANDA SERRANO (1997), págs. 182 y ss.; ÍDEM (2007), págs. 20 y ss.; PAZ-ARES RODRÍGUEZ (2006), págs. 567 y ss.; MENÉNDEZ y VAQUERIZO (2007), págs. 175 y ss.; CABANAS TREJO (2018.a), págs. 1 y ss.; CASADO NAVARRO (2019), págs. 315 y ss.; entre otros.

actividad con aptitud para diferenciarla de otras actividades iguales o similares, y con él opera el empresario en el tráfico económico”⁷⁷.

En la misma dirección se pronuncia la DGRN: “La denominación y las marcas o nombres comerciales operan, conceptual y funcionalmente, en campos y con finalidades distintas: la primera como identificación en el tráfico jurídico de un sujeto de derecho, y las segundas como identificadores en el mercado de los productos o servicios de una empresa, o de esta misma, frente a sus competidoras”⁷⁸.

A la vista de lo que acaba de indicarse, no puede causar sorpresa ni extrañeza que en la práctica hayan tenido lugar numerosos conflictos entre denominaciones sociales y distintivos empresariales confundibles que, en la generalidad de los casos, han terminado ventilándose en los tribunales de justicia. Así vino sucediendo desde 1954, fecha a partir de la cual se fueron perfilando dos líneas jurisprudenciales diversas tanto en el TS como en la llamada jurisprudencia menor: una mayoritaria [*infra*, 1^a)] y otra minoritaria [*infra*, 2^a)]⁷⁹.

1^a) La *línea jurisprudencial mayoritaria* se inclinaba por ordenar la modificación de la denominación social confundible con un signo distintivo prioritario, independientemente de cuál fuese el uso que de ella hiciera la sociedad en el tráfico mercantil. Tan pronto se reflexione sobre esta jurisprudencia, se estará de acuerdo en aceptar que con su adopción el TS partía implícitamente de reconocer a la denominación social una cierta aptitud diferenciadora de las actividades empresariales constitutivas del objeto social. De no ser así, no sería posible entender que esta jurisprudencia ordenase la modificación estatutaria y registral de la denominación social confundible con un distintivo prioritario, con independencia del uso que de ella realizase su titular⁸⁰.

Aunque el máximo exponente de esta línea jurisprudencial —su verdadero *leading case*— es la STS del caso “Domestos”, a la que seguidamente se hará referencia, lo cierto es que su arranque o punto de partida ha de situarse en un momento anterior. En concreto, en la STS (Sala 1^a) de 27 de diciembre de 1954 (caso “Sociedad Española de Farmacia S.A. c. Laboratorios OM S.A.”)⁸¹, a la que siguen las SSTS (Sala 1^a) de 11 de marzo de 1977 (caso “Finre S.A.”)⁸², 7 de julio de 1980 (caso “Kemen industrial S.A.”)⁸³, 16 de julio de 1985 (caso “Domestos”)⁸⁴, 24 de enero de 1986 (caso “Rapid Maschinen und Fahrzeuge AG c. Rapid Máquinas y Vehículos S.A.”)⁸⁵, 24 de julio de 1992 (caso “Titán”)⁸⁶, 26 de junio

⁷⁷ STS 1^a, de 18.5.2006, núm. 2006/476 (M.P.: Jesús Corbal Fernández).

⁷⁸ RDGRN de 5.5.2015: BOE núm. 136, de 8/06/2015.

⁷⁹ Sobre estos conflictos, entre la abundante bibliografía existente: AREÁN LALÍN (1987-88), págs. 197 y ss.; ÍDEM (1990), págs. 27 y ss.; MONTEAGUDO Y SOLER (1991), págs. 6503 y ss.; MARTÍ DE VESES PUIG (1992), págs. 443 y ss.; GARCÍA-CRUCES GONZÁLEZ (1995), págs. 503 y ss.; MONTEAGUDO y SALELLES (1995), págs. 5476 y ss.; BOTANA AGRA (1996), págs. 15 y ss.; CERDÁ ALBERO (1996), págs. 6953 y ss.; MIRANDA SERRANO (1997), págs. 257 y ss.; MARTÍN ARESTI (1998), págs. 468 y ss.; CRUCES PASTOR (1998), págs. 251 y ss.; BENAVIDES DEL REY (1998), págs. 431 y ss.; SÁNCHEZ-CALERO GUILARTE (2000), págs. 9589 y ss.; EZALBURU MÁRQUEZ y GÓMEZ MONTERO (2001), págs. 239 y ss.; MARTÍNEZ SANZ (2002), págs. 128 y ss.; SALELLES CLIMENT (2002), págs. 256 y ss.; COSTAS COMESAÑA (2003), págs. 1241 y ss.; FERRÁNDIZ GABRIEL (2003), págs. 281 y ss.; ÁVILA DE LA TORRE (2005), págs. 339 y ss.; MARCO ALCALÁ (2005), págs. 215 y ss.; CABANAS TREJO (2006), págs. 105 y ss.; ÍDEM (2018.a), págs. 1 y ss.; MENÉNDEZ y VAQUERIZO (2007), págs. 175 y ss.; CURTO POLO (2008), págs. 289 y ss.; ÍÑIGUEZ ORTEGA (2012), págs. 17 y ss.; ÍDEM (2012-13), págs. 113 y ss.; CORBERÁ MARTÍNEZ (2011), págs. 341 y ss.; ÍDEM (2017), págs. 257 y ss.; CASADO NAVARRO (2019), págs. 313 y ss.

⁸⁰ GARCÍA VIDAL (2000), pág. 135; MIRANDA SERRANO (2003), págs. 116 y 117; ÍDEM (2007), pág. 26. En la jurisprudencia especial interés reviste la STS, 1^a, de 27.5.2004, núm. 2004/485 (M.P.: Clemente Auger Liñán), dictada en el asunto “Naturgas”. Cierto es que, a mi juicio, no le falta razón a CASADO NAVARRO (2019), pág. 323, cuando apunta que, en rigor, también la línea jurisprudencial minoritaria [a la que se alude seguidamente en el texto] reconoce a la denominación social una aptitud distintiva; lo que ocurre —añade CASADO— es que mientras que la orientación jurisprudencial mayoritaria lo hace anticipándose al conflicto y ordenando la modificación de la denominación social, la minoritaria, en cambio, parte de delimitar el uso distintivo y no distintivo que puede realizarse de la denominación social, limitándose a prohibir el primero.

⁸¹ STS, 1^a, de 27.12.1954, núm. 1954/444 (M.P.: Cayetano Oca Arabellos).

⁸² STS, 1^a, de 11.3.1977, núm. 1977/103 (M.P.: Jacinto García Monge Y Martín).

⁸³ STS, 1^a, de 7.7.1980, núm. 1980/265 (M.P.: Jaime Santos Briz).

⁸⁴ STS, 1^a, 16.7.1985, RJA núm. 4092 (M.P.: Rafael Casares Córdoba).

⁸⁵ STS, 1^a, de 24.1.1986, núm. 1986/26 (M.P.: Rafael Casares Córdoba).

⁸⁶ STS, 1^a, de 24.7.1992, núm. 1992/794 (M.P.: Eduardo Fernández-Cid De Lesmes).

de 1995 (caso “Avianca”)⁸⁷, 4 de julio de 1995 (caso “Talleres Arevalillo”)⁸⁸, 31 de diciembre de 1996 (caso “Export-Import Milano”)⁸⁹, 4 de febrero de 2000 (caso “Eurosalki”)⁹⁰, 28 de septiembre de 2000 (caso “Limpiezas Vela”)⁹¹, 21 de noviembre de 2000 (caso “Sardá”)⁹², 27 de marzo de 2003 (caso “Cemex”)⁹³, 27 de mayo de 2004 (caso “Naturgas”)⁹⁴, 20 de febrero de 2006 (caso “Ikusi”)⁹⁵, 18 de mayo de 2006 (caso “Freixenet S.A. c. Masia Freixe S.L.”)⁹⁶, 10 de julio de 2008 (caso “Yuste”)⁹⁷, de 18 de marzo de 2010 (caso “COAM Rehabilitación, S.L.”)⁹⁸, entre otras⁹⁹.

En coherencia con esta línea jurisprudencial y ante la ausencia de mecanismos de coordinación entre el Derecho de marcas y la normativa reguladora de las denominaciones sociales, el propio TS ha llegado a declarar expresamente que “corresponde a los fundadores de las sociedades adoptar las precauciones necesarias, a la hora de su inscripción en el Registro, aunque no exista otra anterior con la misma denominación social, de no utilizar aquellas que puedan crear confusión en el mercado e instaurar equivocaciones en los consumidores, por predominar una marca conocida que, en cierta medida, se usurpa como denominación social”¹⁰⁰.

2ª) Sin embargo, la jurisprudencia a la que acabo de referirme no es la que ahora interesa, al no abordarse en ella la cuestión relativa al sentido y alcance de la limitación marcaria sobre la que giran estas reflexiones. El interés reside aquí principalmente en la *línea jurisprudencial minoritaria* que tuvo su principal pronunciamiento —su auténtico *leading case*— en la STS (Sala 1ª) de 21 de octubre de 1994, resolutoria del caso “Hernández Pérez Hermanos, S.A.” más arriba mencionada¹⁰¹.

Aunque —como acabo de afirmar— no es desacertado ver en esta STS el primer y principal pronunciamiento de esta línea jurisprudencial, no puede desconocerse que hubo algunos pronunciamientos anteriores que, en cierto modo, ya acogieron esta solución. Me refiero a las SSTS de 21 de noviembre de 1958 (caso “El Fénix”)¹⁰² y de 15 de octubre de 1992 (caso “Atlantis Mundi”)¹⁰³.

Los hechos enjuiciados por la referida STS de 21 de octubre de 1994 fueron básicamente los siguientes: la entidad “Hernández Pérez Hermanos, S.A.”, dedicaba a la comercialización de productos conserveros, que tenía registrada como marca y nombre comercial la expresión constitutiva de su denominación social, solicitó a su competidora

⁸⁷ STS, 1ª, de 26.6.1995, núm. 1995/683 (M.P.: Alfonso Villagómez Rodil).

⁸⁸ STS, 1ª, de 4.7.1995, RJA núm. 5461 (M.P.: Antonio Gullón Ballesteros).

⁸⁹ STS, 1ª, de 31.12.1996, núm. 1996/1160 (M.P.: Eduardo Fernández-Cid De Lesmes).

⁹⁰ STS, 1ª, de 4.2.2000, RJA núm. 1237 (M.P.: Jesús Corbal Fernández).

⁹¹ STS, 1ª, de 28.9.2000, núm. 2000/870 (M.P.: Alfonso Villagómez Rodil).

⁹² STS, 1ª, de 21.11.2000, núm. 2000/1065 (M.P.: José Manuel Martínez-Pereda Rodríguez).

⁹³ STS, 1ª, de 27.3.2003, núm. 2003/316 (M.P.: José Manuel Martínez-Pereda Rodríguez).

⁹⁴ STS, 1ª, de 27.5.2004, núm. 2004/485 (M.P.: Clemente Auger Liñán).

⁹⁵ STS, 1ª, de 20.2.2006, núm. 2006/136 (M.P.: Jesús Corbal Fernández).

⁹⁶ STS 1ª, de 18.5.2006, núm. 2006/476 (M.P.: Jesús Corbal Fernández).

⁹⁷ STS, 1ª, de 10.7.2008, núm. 2008/656 (M.P.: Jesús Corbal Fernández).

⁹⁸ STS, 1ª, de 18.3.2010, núm. 2010/119 (M.P.: José Ramón Ferrándiz Gabriel).

⁹⁹ También en esta misma dirección se pronuncia la jurisprudencia menor en un relevante número de asuntos que finalmente no llegaron al TS. Entre otros muchos, cabe citar, a modo de ejemplo: la SAP de Oviedo de 20.7.1990 (caso “Cienfuegos”); la SAP de Palma de Mallorca de 19.9.1990 (caso “F”) [en *RGD*, núm. 556-557, 1991, págs. 841 y ss.]; la SAP de Zaragoza de 11.4.1992 (caso “A. D.”) [en *RGD*, núm. 585, 1993, págs. 6588 y ss.]; la SAP de Madrid de 23.2.1993 (caso “Bayer”) [en *RGD*, núm. 584, 1993, págs. 5159 y ss.]; la SAP de Madrid de 7.6.1994 (caso “Campsa”) [en *RGD*, núm. 603, 1994, págs. 13195 y ss.]; la SAP de Madrid de 28 de abril de 1995 (caso “Eurolines”) [en *RGD*, núm. 610-611, págs. 8890 y ss.]; la SAP de Barcelona de 18.9.1995 (caso “Triptic”) [en *Ar. Civil*, núm. 16, 1995, págs. 136 y ss.]; la SAP de Madrid de 24.4.1996 (caso “Bioserum”); la SAP de Cáceres de 10.7.1999 (caso “Euroлива”) [en *ADI*, 1999, t. XX, págs. 783 y ss.]

¹⁰⁰ STS, 1ª, de 28.9.2000, núm. 2000/870 (M.P.: Alfonso Villagómez Rodil). En idéntica dirección *v. la RDGRN* de 5.5.2016 (BOE núm. 136, de 8/06/2015) que reproduce este mismo párrafo de la STS de 28.9.2000 y cita, además, otras SSTS en el mismo sentido.

¹⁰¹ STS, 1ª, de 21.10.1994, núm. 1994/917 (M.P.: Alfonso Villagómez Rodil).

¹⁰² STS, 1ª, de 21.11.1958, núm. 1958/694 (M.P.: Isidro Zapata Rodrigo).

¹⁰³ STS, 1ª, de 15.10.1992, núm. 1992/911 (M.P.: Antonio Gullón Ballesteros).

“José Hernández Pérez e Hijos, S.A.” que dejase de utilizar su denominación social y procediese a modificar esta mención de sus estatutos sociales.

La relevancia de este pronunciamiento consistió en que en él nuestro TS, separándose de la que hasta ese momento venía siendo su tesis sobre la materia, entendió que no existía ningún impedimento jurídico en que la sociedad demandada pudiera seguir utilizando en el tráfico su denominación social, siempre que el uso fuese en concepto de denominación social *stricto sensu* y no como distintivo empresarial.

A juicio del TS, esta solución se fundamentaba en las importantes diferencias conceptuales, funcionales y de régimen jurídico apreciables entre la denominación social y los signos distintivos de la empresa. Y encontraba apoyo normativo expreso en la normativa reguladora de las limitaciones del derecho de marca. En concreto, en la relativa al uso del nombre en el tráfico económico, que en aquel momento era formulada por el art. 33.1 letra a) LM 1988. Y es que, en efecto, en opinión del Alto Tribunal, la alusión al término “nombre” (*rectius* “nombre completo”) realizada por dicho precepto debía interpretarse como comprensiva no sólo del nombre de las personas físicas (nombre civil o patronímico) sino también del de las jurídicas (denominaciones sociales).

En los Fundamentos de Derecho de esta sentencia se realizan afirmaciones de gran interés. En concreto, se dice en ellos, entre otras cosas: 1º) Que “está permitida la coexistencia de ambas sociedades litigantes, con sus nombres propios, y así la recurrida puede mantener su identidad nominal jurídica, pero con las restricciones que la sentencia de apelación le impone, en cuanto a la prohibición de utilización de marcas, nombres comerciales o rótulos, con lo que queda obligada al empleo de otros distintivos que no sean los que conforman *su denominación social, que no obstante conserva y a los efectos propios de su utilización en la vida jurídica y no precisamente como comercialización de productos de su tráfico y oferta a los consumidores*”. 2º) Que ante la denuncia de infracción (por inaplicación indebida) del art. 33.1 letra a) de la Ley de Marcas de 1988, sobre la base de que tal norma no alcanza a los nombres de las personas jurídicas (y dentro de ellos a las denominaciones sociales), ha de responderse afirmando que dicho “precepto *no hace distinción alguna entre personas físicas y jurídicas*. Lo que resulta decididamente clara es la prohibición del uso como marca. Ahora bien, concurriendo buena fe, como en el presente caso, pues la sentencia así lo declara, sin que se hubiese combatido tal circunstancia por la parte que recurre, evidentemente no se puede prohibir a una sociedad legalmente constituida desarrollar su actividad mercantil, con el nombre que la identifica y concurrir a los mercados como sujeto de derecho y obligaciones”¹⁰⁴.

Se ha de notar, por otra parte, que en esta STS de 21 de octubre de 1994 (así como en otras posteriores que acogen esta misma solución y a las que se hará referencia seguidamente) la denominación social en conflicto estaba conformada por nombres patronímicos (“Hernández Pérez”). Desde mi punto de vista, este dato no es irrelevante y permite establecer un cierto paralelismo entre la solución que en estos supuestos ofrece nuestro TS y algunas soluciones normativas acogidas históricamente en el Derecho comparado. Me refiero, en concreto, al art. L 713-6 del Código de la Propiedad Industrial francés que, con anterioridad a la modificación experimentada en noviembre de 2019, disponía:

“El registro de una marca no supondrá un impedimento para que el mismo signo o un signo similar se pueda utilizar como: a) Denominación social (...) cuando esta utilización sea anterior al registro o se deba a la existencia de un tercero que, de buena fe, emplea su nombre patronímico” (...); ahora bien, “cuando dicha utilización viole sus derechos, el titular registral podrá pedir que se restrinja o se prohíba”¹⁰⁵.

¹⁰⁴ Las cursivas son mías.

¹⁰⁵ Sobre él, *ad ex.*, BOUCHARA (2012), págs. 1 y ss.; BERTRAND (2005), págs. 357 y ss.; ÍDEM (2000), págs. 64 y ss. Tras la modificación de esta norma efectuada por la Ordenanza núm. 2019-1169, de 13.11.2019 —con vistas a la incorporación de la DM 2015 al Derecho francés—, su texto ha pasado a ser el siguiente: “I. - Une marque ne permet pas à son titulaire d'interdire à un tiers l'usage, dans la vie des affaires, conformément aux usages loyaux du commerce : 1° De son nom de famille ou de son adresse lorsque ce tiers est une personne physique; 2° De signes ou d'indications qui sont dépourvus de caractère distinctif ou qui se rapportent à l'espèce, à la qualité, à la quantité, à la destination, à la valeur, à la provenance géographique, à l'époque de la production du produit ou de la prestation du service ou à d'autres caractéristiques de ceux-ci; 3° De la marque pour désigner ou mentionner des produits ou des services comme étant ceux du titulaire de cette marque, en particulier lorsque cet usage est nécessaire pour indiquer la destination d'un produit ou d'un service, notamment en tant qu'accessoire ou pièce détachée. II. - Une

Parece claro que, según esta norma, se toleraba el uso en el mercado de una denominación social confundible con una marca previa —a no ser, lógicamente, que dicho uso conculcara los derechos del distintivo prioritario— no por constituir la denominación social en cuestión el nombre de una persona jurídica, sino por llevar incorporada el nombre patronímico de alguno o algunos de sus socios¹⁰⁶. Pues bien, algo similar podría inferirse de la orientación jurisprudencial a la que ahora me refiero, toda vez que no parece ajena a ella la circunstancia de estar conformada la denominación social por un nombre patronímico (“Hernández Pérez”)¹⁰⁷.

La STS de 6 de julio de 2015 resume muy bien las claves sobre las que pivota esta segunda línea jurisprudencial que ahora comento. Dice en ella el TS que para solucionar un conflicto entre un signo distintivo (marca o nombre comercial) y una denominación social “lo relevante es precisar en qué ha consistido el uso de la denominación social en tráfico. Si este uso se limita a la inclusión de la denominación social para identificarse la sociedad en una factura, contrato o cualquier otra documentación, de tal forma que, conforme a las prácticas leales en materia comercial, no puede desprenderse que con ello se pretenda generar en el mercado la percepción de un vínculo o conexión entre la denominación social y los productos o servicios en que consiste su actividad empresarial, en ese caso no existirá infracción del signo marcario. De ahí que, partiendo de que la mera titularidad de la denominación social no justifica la infracción de los signos marcarios de la demanda, es preciso especificar en qué ha consistido su empleo en el tráfico económico, para juzgar si la identificación de la sociedad puede generar esa percepción de conexión entre la sociedad y los productos que comercializa o los servicios que presta”¹⁰⁸.

Con posterioridad a la STS del caso “Hernández Pérez Hermanos, S.A.”, se adscriben también a esta segunda línea jurisprudencial otros pronunciamientos de nuestro TS en los que no se impone al ente colectivo el cambio de su denominación social confundible con un signo prioritario, sino su uso en el tráfico a título no distintivo. Se trata, entre otras, de las SSTS (Sala 1ª) de 10 de julio de 2000 (caso “Panadería Alzadegui SA. c. Fernando Alzadegui S.L.”)¹⁰⁹, 28 de febrero de 2001 (caso “Panibérica S.A. c. Panibérica de Levadura S.A.”)¹¹⁰ y 26 de junio de 2003 (caso “Sony Kabushiki Kaisha c. Sony Corporation c. Macsony SL.”)¹¹¹.

Las siguientes afirmaciones de la STS dictada para el caso “Panibérica S.A.” ilustran muy bien acerca de la solución seguida por el TS en estas resoluciones, tributarias de la STS “Hernández Pérez Hermanos, S.A.”: “Debe declararse la no infracción de la marca *Panibérica, S.A.* por haber adoptado la demandada como nombre o razón social *Panibérica de Levadura, S.A.* Es éste un nombre que sirve sola y exclusivamente para identificarla en el tráfico, en el que actúa comercializando productos bajo otras marcas que no han sido objeto de este litigio. La actora no ha demostrado que lo haga bajo aquella razón social, es decir, no lo utiliza como marca ni como nombre comercial, por lo que no hay un abuso de derecho, al limitarse su uso al ámbito de la identificación de su personalidad jurídica”¹¹².

También en la jurisprudencia menor encontramos pronunciamientos en esta misma dirección. Éste es el caso, por ejemplo, de las SSAP de Barcelona de 27 de octubre de 1995, 22 de octubre de 1996 y 16 de febrero de 2000. En concreto, en la primera de ellas se dice expresamente que es preciso “diferenciar entre la denominación social y su mercantilización mediante su utilización como nombre comercial (...) para rechazar la condena a modificar la

marque ne permet pas à son titulaire d'interdire à un tiers l'usage, dans la vie des affaires, d'un nom commercial, d'une enseigne ou d'un nom de domaine, de portée locale, lorsque cet usage est antérieur à la date de la demande d'enregistrement de la marque et s'exerce dans les limites du territoire où ils sont reconnus”.

¹⁰⁶ En este sentido, siguiendo a MATHÉLY: MIRANDA SERRANO (1997), págs. 342 y ss. Aunque sin contar con una específica concreción normativa, esta solución ha tenido también acogida en el Derecho alemán: v. CERDÁ ALBERO (1996), pág. 7005.

¹⁰⁷ Conforme, al parecer, entre otros: CORBERÁ MARTÍNEZ (2017), pág. 493.

¹⁰⁸ STS, 1ª, de 6.7.2015, núm. 2015/375 (M.P.: Ignacio Sancho Gargallo).

¹⁰⁹ STS, 1ª, de 10.7.2000, núm. 2000/685 (M.P.: Pedro González Poveda).

¹¹⁰ STS, 1ª, de 29.2.2001, núm. 2001/183 (M.P.: Antonio Gullón Ballesteros).

¹¹¹ STS, 1ª, de 26.7.2003, núm. 2003/632 (M.P.: Pedro González Poveda).

¹¹² STS, 1ª, de 29.2.2001, núm. 2001/183 (M.P.: Antonio Gullón Ballesteros).

denominación social, al quedar circunscrito el derecho de monopolio que la marca atribuye al campo económico, en el que entran en juego intereses ajenos a los que son objeto de protección por la legislación societaria¹¹³.

Especial interés revisten también en esta materia las SSTs (Sala 1ª) de 21 de diciembre de 2011 (caso “Bodegas Viña Magaña S.L.” c. “Bodegas Carlos Magaña, S.L.”)¹¹⁴, 6 de marzo de 2012 (caso “Parquet Pavón S.L.” c. “Tarimas y Pavimentos Pavón S.L.”)¹¹⁵, y 12 de abril de 2013 (caso “Valsardo” c. “Bodegas Valsacro S.A.”)¹¹⁶. La relevancia de estas resoluciones reside en que en todas ellas el Alto Tribunal admite de forma rotunda y clara la aplicación a las denominaciones sociales de la limitación del derecho de marca fijada por el art. 37 LM 2001. Para lo cual fue de gran utilidad al TS la interpretación que el TJUE había realizado del art. 6.1 letra a) DM 1988 en los asuntos *Céline* y *Anheuser-Busch Inc* más arriba referidos¹¹⁷.

A modo de ejemplo, en los Fundamentos de Derecho de la segunda de estas sentencias, tras aludirse a la doctrina del TJUE sobre el art. 6.1 a) DM 1988 en los casos referidos, el TS declara sin titubeos que no existe impedimento para aplicar, en beneficio de “Tarimas y Pavimentos Pavón, S.L.”, el límite que establece el artículo 37 LM 2001. A su juicio, el verdadero problema planteado por este asunto estribaba en determinar si el uso de la denominación social en el tráfico económico había sido o no conforme con las prácticas leales en materia industrial y comercial. Y es que sólo en caso de que pudiera constatarse dicha conformidad, podría activarse la limitación del art. 37 LM¹¹⁸.

Ahora bien, no hay regla sin excepción. Y así ocurrió también en esta materia. Aunque con posterioridad a los pronunciamientos del TJUE referidos (asuntos *Céline* y *Anheuser-Busch Inc*) nuestros tribunales interpretaron de forma unánime el art. 37 LM en el sentido indicado, es verdad que en algún caso muy excepcional alguna jurisprudencia menor se decantó por la solución contraria. Este es el caso de la SAP de Granada (Sección 3ª) de 28 de septiembre de 2012 (caso “Intel Corporation” c. “Inteldat S.A.”).

En efecto, al referirse esta última sentencia a la protección derivada del art. 37 LM 2001, la AP de Granada sostuvo expresamente que “tal protección *sólo es aplicable a las personas físicas y no a las jurídicas*, como es el caso examinado, tal como concluyó el apdo. 7 de las Declaraciones Conjuntas del Consejo y de la Comisión de la Comunidades Europeas incluidas en el acta de aquel órgano, con ocasión de la adopción de la DM 1988”¹¹⁹.

Pero esta última resolución judicial fue un caso aislado. La jurisprudencia en sentido propio, esto es, la que emana del TS, siguió al TJUE en el sentido más arriba expresado, al entender que la referencia al “nombre” del art. 37 LM comprendía tanto el patronímico como la denominación social.

2.3. El uso del nombre en el tráfico económico como limitación del derecho de marca con posterioridad a la Directiva de Marcas de 2015 y al Real Decreto-ley 23/2018

¹¹³ SAP de Barcelona de 27.10.1995, RJ 2003, núm. 4265; en el mismo sentido *v.* la SAP de Barcelona de 16.2.2000, *ADI*, t. XXI, págs. 652 y ss.

¹¹⁴ STS, 1ª, de 21.12.2011, núm. 2011/916 (Ponente: José Ramón Ferrándiz Gabriel). En su FD 7ª se dice: “Ciertamente, no resulta aplicable el límite previsto en el art. 37, letra a), de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, dado que no puede ser considerada una práctica leal en materia comercial la utilización por la demandada de su denominación social como signo confundible con aquellos otros (...) desde el momento en que hay un razonable riesgo, por las razones dichas, de que el público al que Bodegas Carlos Magaña S.A. destina sus productos entienda erróneamente, existente un vínculo entre la empresa y, por derivación, los productos de la misma y los de los demandantes, de lo que la repetida sociedad era o debería haber sido consciente”.

¹¹⁵ STS, 1ª, de 6.3.2012, núm. 2012/97 (Ponente: José Ramón Ferrándiz Gabriel).

¹¹⁶ STS, 1ª, de 12.4.2013, núm. 2013/228 (Ponente: José Ramón Ferrándiz Gabriel). En su FD 7º se afirma, en lo que aquí interesa, que “no se advierte razón para aplicar el límite previsto en los artículos 37, letra a), y 6, apdo. 1, respectivamente, de los dos mencionados textos, dado que no puede ser considerada una práctica leal en materia comercial la utilización de la propia denominación como signo confundible con los que diferencia los productos y servicios de una competidora”.

¹¹⁷ Sobre la influencia desplegada por la STJUE del caso *Céline* sobre los tribunales españoles a la hora de resolver conflictos entre marcas y denominaciones sociales: GARCÍA VIDAL (2009-10), págs. 1103 y ss.

¹¹⁸ *V.* un breve comentario de esta STS en REY-ALVITE VILLAR (2012-13), págs. 530 y ss.

¹¹⁹ AC 2013, núm. 783.

a. *Los nuevos materiales normativos y los relevantes cambios que introducen*

Analizada la regulación del nombre como limitación marcaria en el Derecho anterior a la DM 2015, es ahora el momento de prestar atención a los cambios que en ella se introducen con la aprobación de esta nueva norma supranacional, orientada a mejorar los sistemas de marcas de los ordenamientos integrantes de la Unión Europea. En primer lugar, expondré los nuevos materiales normativos de los que derivan dichos cambios: los arts. 37.1 letra a) y 34.3 letra d) LM [*infra*, a)]. Seguidamente los valoraré; sobre todo, analizaré su coherencia con lo que es, en esencia, la denominación social, en atención a las funciones que está llamada a desarrollar en el tráfico mercantil contemporáneo [*infra* b)].

a) Exposición: La nueva redacción de los arts. 37.1 letra a) y 34.3 letra d) LM

- i. El artículo 37.1 letra a) LM: El uso de la denominación social en el tráfico económico no constituye una limitación del derecho de marca

El Considerando 27 DM 2015 anticipa el cambio que el legislador europeo consume a través de este texto normativo en la materia objeto de estudio. Al acogerlo en su articulado, la DM 2015 no hace sino seguir las recomendaciones del estudio sobre el funcionamiento general del sistema europeo de marcas que había sido elaborado algunos años antes por el Instituto Max-Planck de Munich. No en vano, este texto fue rotundo y claro al concluir que la interpretación de la referencia al “nombre” contenida en el art. 6.1 letra a) DM 1988 debía limitarse exclusivamente al nombre de las personas físicas¹²⁰.

Cierto es que las expresiones utilizadas por el Considerando 27 para anunciar el cambio aludido no son las más afortunadas. En concreto, se comienza afirmado en dicho lugar que “(l)os derechos exclusivos conferidos por una marca no deben facultar a su titular para prohibir el uso por terceros de signos o indicaciones usados lealmente y, por tanto, de acuerdo con prácticas honestas en materia industrial y comercial”. A continuación se señala que “(a) fin de establecer condiciones de igualdad entre los nombres comerciales y las marcas en un contexto en el que aquellos gozan normalmente de protección sin límites frente a marcas posteriores, *solo debe considerarse incluido en dicho uso el uso del nombre personal del tercero*”¹²¹.

Dentro del articulado de la DM 2015, es su art. 14 —intitulado “limitación de los efectos de la marca”— el que regula este asunto. Lo hace en los siguientes términos: “(u)na marca no permitirá a su titular prohibir a un tercero hacer uso, en el tráfico económico: a) de *su nombre* o dirección, *cuando el tercero sea una persona física*”¹²². La letra de esta norma es meridianamente clara. De su comparación con el mucho menos nítido Considerando 27 DM 2015 se infiere que cuando este último alude al “nombre personal del tercero” (*sic*), quiere referirse, en realidad, al nombre de una persona física. Así ha de ser por cuanto que, a la luz del art. 14, es evidente que sólo el uso en el tráfico económico del nombre de las personas físicas puede acogerse a la limitación del derecho de marca que en él se fija.

Cabe, por tanto, concluir que en esta materia la DM 2015 consume un importante cambio respecto de la legislación precedente —al menos, en el sentido en que ésta venía siendo interpretada por el TJUE y la doctrina mayoritaria—, al excluir expresamente el uso de la denominación social en el tráfico económico de las limitaciones marcarias contempladas por la ley. Este cambio ha sido incorporado a nuestro ordenamiento por el RDL 23/2018, que ha dado

¹²⁰ MAX PLANCK INSTITUTE FOR DE INTELLECTUAL PROPERTY AND COMPETITION LAW (2011), págs. 120 y 121. Entre nosotros repara en la influencia de este estudio sobre la DM 2015: CORBERÁ MARTÍNEZ (2017), pág. 483.

¹²¹ La cursiva es mía. Idéntica redacción tiene el art. 14.1 RMC (en DOUE, L 154/1, de 16/06/2017): “Una marca de la Unión no permitirá a su titular prohibir a un tercero hacer uso, en el tráfico económico: a) de su nombre o su dirección, cuando el tercero sea una persona física”.

¹²² La cursiva es mía.

una nueva redacción al art. 37.1 letra a) LM 2001. En la actualidad, dicho precepto —que sigue denominándose “limitaciones del derecho de marca”— posee idéntica redacción que el art. 14 DM 2015: “Una marca no permitirá a su titular prohibir a un tercero hacer uso en el tráfico económico: a) De su nombre o dirección, *cuando el tercero sea una persona física*”¹²³.

Pero, en rigor, no son éstos los únicos materiales normativos resultantes de la DM 2015 que aquí interesan. Como se sabe, el ámbito de protección del que se beneficia un signo (marca o nombre comercial) registrado se determina tanto por las limitaciones del derecho de marca como por las facultades prohibitivas conferidas a su titular¹²⁴. El ilícito marcario, en efecto, ha de construirse desde una doble perspectiva: 1ª) una negativa, que requiere que el tercero que utiliza el signo infractor no pueda acogerse a ninguna de las limitaciones del derecho de marca establecidas por la ley; y 2ª) otra positiva, que exige la verificación de la concurrencia de los requisitos a los que la ley anuda la constatación de una infracción del signo prioritario¹²⁵.

Lo anterior explica que también revistan interés para el propósito aquí perseguido las nuevas normas reguladoras de los derechos conferidos por la marca. Me refiero, en concreto, al art. 10.1 DM 2015 y al art. 34.3 letra d) LM de 2001; el último, como es natural, tras la redacción que le ha sido dada por el RDL 23/2018.

- ii. El artículo 34.3 letra d) LM: El uso en el tráfico económico de una denominación social confundible puede ser marcariamente perseguido

Los arts. 10.1 DM 2015 y 34.3 letra d) LM 2001 establecen que el derecho sobre la marca confiere a su titular un derecho exclusivo que, concurriendo las circunstancias expresamente previstas, le permite, entre otras cosas, prohibir la utilización del signo “como nombre comercial o denominación social, o parte de un nombre comercial o una denominación social”. De ellos se infiere que por vez primera los sistemas de marcas europeo y español reconocen expresamente al titular de un signo distintivo (marca o nombre comercial) registrado la facultad de prohibir la utilización en el tráfico económico de un signo confundible usado como denominación social o parte de una denominación social¹²⁶.

Antes de continuar con el análisis de estos preceptos conviene realizar una precisión que me parece de interés:

Cierta doctrina autorizada ha constatado la existencia de una “paradoja” cuando se habla del conflicto entre una denominación social y un signo distintivo de la empresa. Sobre todo, para destacar con ello que en estos conflictos no colisionan realmente una denominación social y un distintivo empresarial, pues la denominación social usada en concepto de denominación social no origina conflicto alguno con ningún bien de propiedad industrial. El conflicto surge únicamente cuando la denominación social se usa a título de distintivo empresarial; en concreto, como nombre comercial. De ahí que, en opinión de esta doctrina, el intérprete haya de plantearse necesariamente si las diferentes invocaciones que la legislación marcaria hace a la denominación social se refieren a ella “en clave estrictamente individualizadora”, esto es, como denominación social en sentido estricto, o se realizan, en cambio, “a la versión distorsionada por su uso —o valor— como signo”, es decir, como nombre comercial¹²⁷.

Sin negar ni poner en duda la veracidad que encierran estas apreciaciones, creo que en el sistema de marcas vigente hay base legal para entender que en los arts. 10.1 DM 2015 y 34.3 letra d) LM 2001 se alude a la denominación social usada en el tráfico económico, *independientemente de que el uso sea realizado en concepto de denominación*

¹²³ *Ibidem*.

¹²⁴ STJCE de 23.2.1999, *Bayerische Motorenwerke AG (BMW) y BMW Nederland BV c. Ronald Karen Deenik* (asunto C-63/97).

¹²⁵ MONTEAGUDO MONEDERO (2010), págs. 3 y 4.

¹²⁶ Subraya esta novedad de la DM 2015, aunque en tono crítico por considerarla desmedida: CORBERÁ MARTÍNEZ (2017), págs. 289 y 290.

¹²⁷ CABANAS TREJO (2018.a), pág. 3.

social en sentido estricto o de nombre comercial no registrado. De otro modo no tendría sentido que el legislador distinguiera entre denominación social, de un lado, y nombre comercial, de otro. Además, a dicha conclusión parece también conducir la nueva regla de la LM (*ex* RDL 23/2018) ya analizada, según la cual sólo el uso en el tráfico económico del nombre de la persona física puede constituir una verdadera limitación del derecho de marca (art. 37).

A mi juicio, esta solución es acertada por ser coherente con la naturaleza de la denominación social. A la utilización efectiva de la denominación social en el tráfico económico se ha de aunar un carácter distintivo, incluso cuando el ente colectivo cuente expresamente con un nombre comercial debidamente registrado del que habitualmente haga uso en el mercado. Así ha de ser por cuanto que la denominación social, en cuanto que nombre —siquiera reflejo o indirecto— de la empresa societaria, posee una dimensión “objetiva” y “patrimonial” —y, por ende, distintiva— en el sentido que más adelante expondré.

Hecha esta aclaración, he de insistir en que la relevancia de los arts. 37.1 letra a) y 34.3 letra d) LM 2001, en lo que atañe a la disciplina marcaria de la denominación social, parece clara. Por un lado, se dispone que el uso de la denominación social en el tráfico económico no constituye una limitación del derecho de marca, aun cuando sea realizado de forma leal a los intereses del titular de la marca prioritaria. Por otro lado —y en coherencia con lo anterior—, se establece que el titular de una marca está facultado jurídicamente para prohibir, mediante el ejercicio de su *ius prohibendi*, la utilización en el tráfico económico como denominación social —o parte de ella— de un signo confundible con el suyo.

La estrecha conexión existente entre la limitación marcaria del uso del nombre en el tráfico económico [art. 37.1 letra a) LM] y la facultad del titular del signo inscrito de prohibir la utilización de un signo confundible en concepto de nombre comercial o denominación social [art. 34.3 letra d) LM], en el sentido que acabo de indicar, fue puesta de manifiesto de forma muy nítida por el Preámbulo del Anteproyecto de Ley de modificación parcial de la LM de 2001. Tras decirse allí, en efecto, que una de las novedades del nuevo texto legal consistía en “la supresión del uso inmune en el tráfico económico del nombre comercial o denominación social, restringiendo esta libertad de uso sólo al nombre de las personas físicas”, se añadía que “(e)ste mismo principio está contenido en la letra d) del artículo 34.3 de la presente Ley”, con referencia a la norma que permite al titular de una marca registrada prohibir a otro “utilizar el signo [confundible] como nombre comercial o denominación social, o como parte de un nombre comercial o una denominación social”¹²⁸.

Resulta, por tanto, que a partir del nuevo Derecho de marcas resultante de la DM 2015, hay base legal para sostener que han dejado de existir usos inmunes de la denominación social en el tráfico económico. Todo uso que de ella se realice en este ámbito, siempre que cumpla las exigencias dispuestas en la ley (arts. 10.1 DM 2015 y 34 LM 2011), puede ser prohibido por el titular de un signo distintivo (marca o nombre comercial) prioritario¹²⁹.

Ahora bien, siendo cierto lo anterior, conviene reparar en que el titular del signo distintivo prioritario únicamente está facultado para prohibir el uso de una denominación social y solicitar su modificación cuando se cumplan de forma acumulativa las exigencias fijadas por el art. 34 LM, que trae causa del art. 10 DM 2015. Razón por la cual es necesario analizar de qué exigencias se trata.

- iii. *Excursus* sobre las exigencias necesarias para la activación del *ius prohibendi* frente al uso en el tráfico económico de una denominación social confundible

¹²⁸ Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM). Anteproyecto de Ley de modificación parcial de la LM 2001, disponible en <http://www.oepm.es>

¹²⁹ Conforme: CASADO NAVARRO (2019), págs. 340 y 341

Interesa partir de recordar que el derecho de exclusiva sobre un signo distintivo no tiene carácter absoluto¹³⁰. Como es natural, esta idea está presente en el art. 34 LM, cuando dispone que el titular de un signo distintivo sólo está facultado para oponerse al uso de un signo idéntico o confundible en determinados supuestos y siempre que concurren los presupuestos establecidos en el primer inciso de su apdo. 2. En concreto, de conformidad con este precepto, el titular de una marca registrada está facultado para prohibir a cualquier tercero “el uso, sin su consentimiento, en el tráfico económico, de cualquier signo en relación con productos o servicios”.

He aquí la formulación legal de las exigencias que han de concurrir para que pueda activarse el *ius prohibendi*. Según la interpretación que de ellas viene realizando el TJUE, se trata de las cuatro siguientes¹³¹: 1ª) que la utilización del signo se realice en el tráfico económico; 2ª) que no sea consentida por el titular del signo distintivo prioritario; 3ª) que se efectúe en relación con productos o servicios; y, por último, 4ª) que menoscabe o pueda menoscabar las funciones del signo prioritario. Todas ellas han de concurrir de forma acumulativa, según ha declarado también el TJUE en alguna ocasión¹³².

De estas cuatro exigencias aquí interesan especialmente las relativas a la naturaleza que ha de poseer el uso de un signo idéntico o semejante para quedar comprendido dentro del ámbito del *ius prohibendi*; esto es, las expuestas en primer y tercer lugar (que el signo se use en el tráfico económico y en relación con productos o servicios). El interés reside en que su conocimiento ofrece luz al intérprete acerca de qué usos concretos de la denominación social son marcadamente relevantes por caer dentro del *ius prohibendi* del titular de un signo prioritario. A ambas exigencias me refiero a continuación¹³³.

1ª) Primera: La utilización del signo en el tráfico económico. - En lo que atañe a la necesidad de que el signo (en lo que aquí interesa, una denominación social) se utilice “en el tráfico económico”, el TJUE ha declarado que esta exigencia se cumple cuando el signo se usa “en el contexto de una actividad comercial con ánimo de lucro y no en la esfera privada”¹³⁴. Además, en alguna ocasión este mismo órgano jurisdiccional no ha dudado en señalar que el sujeto que realiza el uso ha de ser “en principio, un operador económico”¹³⁵. Dada la amplitud de los términos con los que se expresa el TJUE al interpretar esta exigencia, interesa realizar algunas precisiones sobre su alcance, en la dirección apuntada por la doctrina:

a).- Por un lado, el requisito de que el uso del signo se proyecte en la esfera externa o, si se prefiere, trascienda el ámbito puramente interno, exige, al menos, que esté dirigido a posibilitar usos del signo dotados de transcendencia externa. De ahí que constituyan usos en el tráfico económico los actos preparatorios de la comercialización, pese a carecer aún de proyección en el exterior¹³⁶.

¹³⁰ En este sentido, afirma el TJUE que el “derecho exclusivo se concede para permitir que el titular de la marca proteja sus intereses específicos como titular de dicha marca, es decir, para garantizar que ésta pueda cumplir las funciones que le son propias y que, por lo tanto, el ejercicio de este derecho debe quedar reservado a los casos en los que el uso del signo por un tercero menoscabe o pueda menoscabar las funciones de la marca”: STJUE de 19.7.2012, *Pie Optiek* (asunto C-376/11), y STJUE de 6.2.2014, *Leidseplein Beheer BV* (asunto C-65/12). Según la STS, 1ª, de 26.2.2016, en RJ 2016, núm. 105 (M.P.: Pedro José Vela Torres): “El derecho (de marca) no es absoluto y está sometido a determinadas limitaciones. Entre otras cosas, porque el derecho de exclusiva consustancial a la marca, llevado a sus últimas consecuencias, puede originar determinadas disfunciones en el mercado; por un lado, al restarle transparencia, y, por otro, al lesionar los legítimos intereses de los competidores, por servir de obstáculo para su desempeño comercial lícito” [sobre esta STS: SUÑOL LUCEA (2016.a), *passim*].

¹³¹ *V., ad ex.*, STJUE de 18.6.2009, *L'Oréal y otros* (asunto C-487/07); STJUE de 23.3.2010, *Google France y Google* (asuntos C-236/08 a C-238/08); STJUE de 22.9.2011, *Interflora y otros*, (asunto C-323/09); STJUE de 15.12.2011, *Frisdranken Industrie Winters BV* (asunto C-119/10); STJUE de 19.9.2013, *Martin Y Paz Diffusion* (asunto C-661/11); y STJUE de 3.3.2016, *Daimler AG* (asunto C-179/15).

¹³² Entre otras: STJUE de 11.9.2007, *Céline* (asunto C17/06), y STJUE de 12.7.2008, *O2 Holdings Limited* (asunto C-533/06).

¹³³ Sobre la 4ª (menoscabo de las funciones del signo prioritario): SUÑOL LUCEA (2018), *passim*.

¹³⁴ STJUE de 12.11.2002, *Arsenal Football Club* (asunto C206/01); STJUE de 11.9.2007, *Céline* (asunto C17/06); y STJUE de 12.7.2008, *O2 Holdings Limited* (asunto C-533/06).

¹³⁵ STJUE de 12.7.2011, *L'Oréal SA y otros* (asunto C324/09); contrario a esta interpretación (y, a mi juicio, con cierto): CARBAJO CASCÓN (2012), págs. 166 y 167.

¹³⁶ STJUE de 19.7.2012, *Pie Optiek SPRL* (asunto C-376/11).

¹³⁶ GARCÍA VIDAL (2000), pág. 72; SUÑOL LUCEA (2012), pág. 9 y ss.; PEGUERA POCH (2012-13), pág. 187.

b).- Por otro lado, la exigencia de que la actividad económica para la que se realiza el uso posea ánimo de lucro ha de considerarse excesiva, al dejar al margen del *ius prohibendi* ciertos usos carentes de finalidad lucrativa, pero susceptibles de perjudicar injustificadamente algunos de los intereses inherentes al derecho de marca¹³⁷. En rigor, lo decisivo para que se entienda cumplida esta exigencia no es el ánimo de lucro, sino que el uso del signo posea una finalidad económica, ya sea a favor de quien lo ejecuta o de un tercero¹³⁸.

2ª) *Segunda: La utilización del signo en relación con productos y servicios.* - La exigencia de que el uso del signo (una denominación social, en lo que aquí interesa) se efectúe “en relación con productos o servicios” también merece un comentario. Lo primero que llama la atención es que en el sistema de marcas actual ya no sea habla de uso del signo “para productos o servicios”, como se hacía en la DM 1988. La DM 2015 reemplaza dichos términos por otros que, aunque similares, parecen tener un significado algo más amplio: “en relación con productos o servicios”¹³⁹.

Para determinar su alcance exacto pueden revestir utilidad las declaraciones que se contienen en el Considerando 18 DM 2015. Se afirma en él, en concreto, que “sólo existe violación de marca cuando se constate que la marca o el signo infractor se utiliza en el tráfico económico *a efectos de distinguir productos o servicios*”¹⁴⁰. De estas palabras no es desacertado inferir que, al parecer, para el legislador europeo de 2015 se ha de equiparar la utilización de un signo “en relación con productos o servicios” con la utilización de un signo “a título de marca”, pues cabe hablar de uso marcario cuando el signo se utiliza con la finalidad —o “a efectos” como dice el Considerando 18 DM 2015— de distinguir productos o servicios¹⁴¹.

La aceptación de la conclusión anterior —que parece razonable— exige conocer el modo en que el TJUE interpreta los términos “uso a título de marca”. Y lo cierto es que lo hace de forma bastante amplia¹⁴². A su juicio, para constatar dicho uso no se exige que el signo indique el exacto y concreto origen empresarial de los productos o servicios¹⁴³. Es suficiente que el uso del signo sugiera en el público la existencia de un vínculo o conexión entre el signo y los productos o servicios comercializados o prestados por su titular¹⁴⁴. De hecho, puede decirse que, según

¹³⁷ Ampliamente: SUÑOL LUCEA (2012), págs. 12 y ss.

¹³⁸ GARCÍA VIDAL (2000), págs. 72 y 73. Empero, no faltan quienes integran el elemento lucrativo en la interpretación de los términos “tráfico económico”, sosteniendo que “el empleo de una denominación social será marcariamente relevante, desde la perspectiva del requisito del uso en el tráfico económico, cuando un operador económico la proyecte externamente en el marco de una actividad económica con ánimo de lucro”: CORBERÁ MARTÍNEZ (2017), pág. 296.

¹³⁹ Aunque es cierto —como puso de manifiesto alguna doctrina— que, en rigor, la DM 1988 no exigía literalmente que el signo fuese usado “para distinguir productos o servicios” —como ocurría, sin embargo, en el art. 31.1 LM 1988—, sino sólo que fuese utilizado “para productos o servicios”: v. MONTEAGUDO MONEDERO (2010), pág. 10, quien valoraba positivamente esta redacción de la DM por no predeterminar la opción del legislador nacional sobre la superación o no de la exigencia de utilización a título de marca, y por excluir de entre las modalidades de uso relevante aquellas en las que no está presente la conexión entre signo y producto o servicio.

¹⁴⁰ “La utilización del signo *a efectos distintos de distinguir productos o servicios* [—prosigue el Considerando 18 DM 2015—] debe estar sujeta a las normas de Derecho nacional”; la cursiva es mía.

¹⁴¹ Conformes: SUÑOL LUCEA (2019) y GARCÍA VIDAL (2016), págs. 3 y 4; el último de estos autores encuentra también fundamento a esta interpretación en el art. 10.6 DM 2015 que, al permitir que los Estados protejan la marca “contra el uso de un signo que se efectúe con fines diversos a los de distinguir los productos o servicios”, faculta al intérprete a entender que las disposiciones de la directiva no se extienden hasta este tipo de actos.

¹⁴² Una muy buena síntesis v. en SUÑOL LUCEA (2016) y (2018); en el último lugar concluye expresamente esta autora que de todas las consideraciones doctrinales “parece desprenderse la idea de que, a juicio del TJCE, el empleo de un signo se reputa «para productos o servicios», cuanto menos si se utiliza para promover las propias prestaciones con independencia de que no indique la procedencia empresarial de los propios productos o servicios”.

¹⁴³ A favor de esta interpretación amplia: MONTEAGUDO MONEDERO (2010), pág. 4, quien manifiesta que “la experiencia actual muestra que en ocasiones es posible inducir a error a los consumidores, aunque el signo ajeno no se utilice para designar los propios productos o servicios”.

¹⁴⁴ STJUE de 23.10.2003, *Adidas-Salomon AG* (asunto C-408/01); STJUE de 11.9.2007, *Céline* (asunto C17/06).

la jurisprudencia del TJUE, la existencia de este vínculo o conexión constituye el factor esencial para determinar si existe o no utilización a título de marca¹⁴⁵.

En esta dirección se pronuncia la STS (Sala 1ª) de 6 de julio de 2015: “Como recordábamos en la sentencia 228/2013, de 12 de abril, el TJUE, en su sentencia de 11 de septiembre de 2007, (C- 17/2006), entiende que la denominación social se emplea para distinguir productos o servicios, en el sentido del art. 5.1 de la Directiva, no sólo «cuando un tercero pone el signo constitutivo de su denominación social [...] en los productos que comercializa», sino también cuando lo utiliza «de manera que se establezca un vínculo entre el signo constitutivo de la denominación social [...] y los productos que comercializa o los servicios que presta [...]». Y en este sentido debemos entender la enumeración ejemplificativa que hacíamos de usos de la denominación social como signo distintivo en el mercado, a los efectos del art. 34.2 LM : «cuando consta en el etiquetado de los productos, en catálogos o muestrarios, en la documentación de la empresa, en la publicidad comercial, en los almanaques con que se obsequian a los clientes, etc. » (sentencia 485/2004, de 27 de mayo , citada por las posteriores sentencias 632/2008, de 4 de julio , y 228/2013, de 12 de abril)”¹⁴⁶.

Es verdad que el TJUE no siempre ha mantenido esta interpretación amplia de los términos “uso a título de marca”¹⁴⁷. Sus inicios se corresponden, en concreto, con lo que alguna doctrina ha dado en conocer, expresivamente, como la “fase del aguamiento”, a partir de la cual el TJUE empezó a relajar de un modo importante la noción de uso a título de marca tal como ésta venía concibiéndose con anterioridad¹⁴⁸. Pero no es menos verdad, al mismo tiempo, que en el sistema de marcas derivado de la DM 2015 existen ciertos datos que permiten pensar en la pervivencia de cara al futuro de esta generosa interpretación¹⁴⁹:

1º.- En primer lugar, el hecho de que dentro del listado de actos comprendidos dentro del *ius prohibendi* conferido al titular de la marca, tanto la DM 2015 [art. 10. 3 letra f)] como la LM 2001 [art. 34.3 letra g)] incorporan la utilización del signo en la publicidad comparativa, que, como se sabe, no constituye un uso a título de marca, sobre todo cuando se realiza con la finalidad de resaltar las ventajas de una oferta comercial.

2º.- En segundo lugar, se ha de tener en cuenta que la DM 2015 (art. 10.5), al igual que hizo en su día su predecesora —la DM 1988 (art. 5.5)—, deja libertad a los Estados miembros para incorporar modalidades de uso diferentes a las de distinguir productos o servicios. Lo que no ha impedido al TJUE incluir, entre los usos marcariamente relevantes, usos distintos de los realizados a título de marca.

Como se sabe, a las exigencias analizadas (*uso de un signo en el tráfico económico en relación con productos o servicios*) se ha de añadir la constatación de la existencia de un “riesgo de confusión” entre el signo prioritario y el usado con posterioridad (o “de asociación” en caso de signos prioritarios renombrados) [art. 34.2 LM]. Al respecto, conviene apuntar que, según se acepta mayoritariamente por la doctrina industrialista, el riesgo de confusión marcario se construye sobre parámetros abstractos. Quiere con ello indicarse que para su constatación es indiferente la existencia de una situación de confusión real o potencial en el tráfico económico. Antes bien, basta con que los signos enfrentados sean idénticos o similares y que el mismo juicio de identidad o similitud sea

¹⁴⁵ V., aunque en tono crítico, SUÑOL LUCEA (2012), págs. 22 y ss.; con anterioridad a la DM 2015, sostenía ya esta interpretación: MONTEAGUDO MONEDERO (2010), págs. 9 y ss.

¹⁴⁶ STS, 1ª, de 6.7.2015, núm. 2015/375 (MP: Ignacio Sancho Gargallo); la cursiva es mía.

¹⁴⁷ Analiza con rigor esta amplitud—y las implicaciones que de ella se derivan— SUÑOL LUCEA (2012), págs. 44 y ss., quien extrae las siguientes conclusiones: 1ª) el requisito de uso en el tráfico económico se interpreta de forma tan generosa que llega a comprender utilizaciones mixtas (como, por ejemplo, el uso del signo confundible en productos de *merchandising*); 2ª) para que el uso de un signo incompatible con un marca anterior quede comprendido dentro del *ius prohibendi* no es necesario que se utilice para distinguir los productos o servicios del tercero que emplea el signo, sino que basta un uso con fines promocionales; 3ª) en ciertos casos la protección de la marca se extiende a casos en los que signo no se usa como indicador de procedencia.

¹⁴⁸ *Ibidem*, págs. 28 y ss.

¹⁴⁹ SUÑOL LUCEA (2019), *passim*.

predicable de las prestaciones o actividades por ellos designadas¹⁵⁰. Ciertamente, no obstante, que con el paso del tiempo el TJUE se ha ido distanciando de esta forma de interpretar la noción de riesgo de confusión, confiriéndole un marcado carácter fáctico¹⁵¹, que lo aproxima bastante al riesgo de confusión tal como viene siendo concebido en el Derecho de la competencia desleal¹⁵².

iv. Relevancia de los materiales normativos expuestos para la disciplina marcaria de la denominación social

Tras este breve *excursus* sobre el significado de los términos “tráfico económico” y uso de un signo “en relación con productos o servicios”, creo que hay base legal para concluir que, tras la DM 2015, dejan de estar permitidos usos de la denominación social en el tráfico económico que con anterioridad a dicha norma podían considerarse admisibles. Sobre todo, a la vista del modo en que venía interpretándose la limitación marcaria relativa al uso del nombre en el tráfico económico [arts. 6.1 a) DM 1988 y 37 LM 2001] y a la ausencia de una regulación del *ius prohibendi* similar a la que hoy se contiene en la LM 2001 [en concreto, en su art. 34.3 letra d), en los términos más arriba analizados].

Me refiero a aquellos casos —cada día más frecuentes— en los que el uso de la denominación social trasciende el tráfico jurídico en sentido estricto (ámbitos negocial y procesal) y alcanza al mercado y, por tanto, a quienes en él actúan en condición de consumidores o usuarios. Así ocurre, por ejemplo, “cuando consta en el etiquetado de los productos, en catálogos o muestrarios, en la documentación de la empresa, en la publicidad comercial, en los almanaques con que se obsequia a los clientes, etc.”¹⁵³. Sin que deba perderse de vista que “hay multitud de disposiciones legales que obligan al empresario a reproducir su denominación social en sus productos o servicios —etiquetas, envases, folletos publicitarios, albaranes, etc.—”¹⁵⁴. Además, la mayor formación de los consumidores y usuarios en el conocimiento de sus derechos y el desarrollo experimentado por las llamadas “marcas blancas” ha hecho que muchos consumidores presten hoy bastante más atención que en épocas pasadas a los etiquetados de los productos¹⁵⁵.

¹⁵⁰ Entre otros muchos: MONTEAGUDO MONEDERO (1993), págs. 91 y 92; GARCÍA VIDAL (2000), págs. 82 y 83; PORTELLANO DÍEZ (2009), pág. 177; CARBAJO CASCÓN (2018), pág. 677; CASADO NAVARRO (2019), págs. 300 y ss. Empero, advierte SUÑOL LUCEA (2012), pág. 60, que “esta interpretación no ha hecho fortuna en la jurisprudencia comunitaria que, por el contrario, ha ido convirtiendo progresivamente la noción de riesgo de confusión, a los efectos del art. 5 de la DM, en una cuestión marcadamente fáctica”.

¹⁵¹ Como explica y argumenta SUÑOL LUCEA (2012), págs. 60 y ss.

¹⁵² En el Derecho de la competencia desleal, en efecto, la confusión no está condicionada por un alto grado de abstracción, sino que reviste carácter fáctico. De ahí que su examen haya de realizarse caso por caso y no se limite a la confrontación de los signos y de las prestaciones por ellos designadas, sino que tome en consideración todas las circunstancias de la práctica que puedan coadyuvar a inducir a error al consumidor sobre la procedencia empresarial de los productos, servicios o actividades: MASSAGUER FUENTES (1999), págs. 174 y ss.; MONTEAGUDO MONEDERO (1993), págs. 91 y 92; PORTELLANO DÍEZ (2009), págs. 177 y ss.; CASADO NAVARRO (2019), pág. 304; entre otros.

¹⁵³ STS, 1ª, de 27.5.2004, núm. 2004/485 (M.P.: Clemente Auger Liñán); por su interés, reproduzco a continuación parte de las consideraciones contenidas en su FD 3º: “El nombre comercial tiene encomendada por el ordenamiento jurídico la función de diferenciar, en el tráfico económico, a la empresa o, si se prefiere, al empresario en el ejercicio de su actividad empresarial-concurrencial. Teóricamente, la distinción funcional entre la denominación social y el nombre comercial parece claro: mientras la denominación social identifica a un sujeto de derecho, el nombre comercial diferencia, e indirectamente identifica, a la empresa y/o al empresario-operador económico (sujeto en el ejercicio de la actividad concurrencial). Pero, la denominación social, aunque funcionalmente relevante, de forma prioritaria, en el ámbito negocial, tráfico jurídico, está también llamada, en no pocas ocasiones, a ser utilizada en el mercado. Así acontece cuando consta en el etiquetado de los productos, en catálogos o muestrarios, en la documentación de la empresa, en la publicidad comercial, en los almanaques con que se obsequia a los clientes, etc.. Su utilización en el tráfico económico hace muy difícil, a veces imposible, diferenciar entre nombre comercial y denominación social. De ahí que la última doctrina científica señale la gran dificultad que existe en torno a distinguir entre los respectivos ámbitos de actuación de una persona jurídico-societaria en cuanto a sujeto de derecho y en cuanto a empresario en el ejercicio de su actividad empresarial, es decir, entre denominación social y nombre comercial”.

¹⁵⁴ RDGRN de 5.5.2015: BOE núm. 136, de 8/07/2015.

¹⁵⁵ Prueba de ello es que abundan en Internet noticias y tutoriales que muestran al consumidor cómo debe leer e interpretar dichos etiquetados. En este sentido, señala la doctrina que, al aparecer con frecuencia la denominación social en el envase de los productos y en la publicidad, el público de los consumidores, cada vez más atento, asocia al signo denominativo el crédito o reputación que le merecen los productos o servicios comercializados o prestados por la sociedad: DÍAZ GÓMEZ (1995), págs. 106 y ss.

Es más, como ha precisado el TS en alguna ocasión, el hecho de que los empresarios colectivos resulten obligados legalmente a etiquetar sus productos mencionando expresamente en el etiquetado su denominación social “no justifica el uso de una denominación social confundible” con un distintivo prioritario¹⁵⁶.

Por consiguiente, en el nuevo sistema de marcas resultante de la DM 2015 el titular de una denominación social carece de la posibilidad de usarla en el tráfico económico sin conculcar los intereses de un signo prioritario con el que resulte confundible. Y es que la denominación social, dada su condición de nombre de una “persona jurídica-empresa”, desarrolla en dicho ámbito (aunque sea de forma refleja o indirecta) una función diferenciadora de las prestaciones empresariales que el ente colectivo ofrece al mercado en el ejercicio de las actividades constitutivas de su objeto social¹⁵⁷.

De modo que a toda utilización de la denominación social en el tráfico económico se anuda una consecuencia jurídica relevante: la posibilidad de que el sector del público interesado pueda establecer una conexión o vínculo entre el signo denominativo en que consista la denominación social y las prestaciones empresariales aludidas. Y existiendo dicho vínculo, parece posible hablar de un uso marcariamente relevante, en el sentido de “realizado en el tráfico económico” y “en relación con productos o servicios”.

Así pues, cuando el Considerando 19 DM 2015 establece que “(e)l concepto de violación de marca también ha de incluir el uso de un signo como nombre comercial o *designación similar* siempre que tal uso *responda al propósito de distinguir productos o servicios*”¹⁵⁸, lo que quiere decirse, a mi entender, es que el empleo de una denominación social (a la que se alude de forma indirecta con los términos “designación similar”) en el tráfico económico puede constituir una violación de un derecho de marca prioritario aun cuando se utilice en concepto de denominación social. Así ocurrirá en los casos en que sea susceptible de generar en el público la conexión o vínculo a los que me vengo refiriendo, lo que, según he tratado de precisar más arriba, parece ocurrir siempre que la denominación social se usa en tráfico económico¹⁵⁹.

Entiendo, por tanto, que ha de considerarse superada la interpretación del TJUE según la cual se ha de incluir a la denominación social —junto con el nombre comercial y el rótulo de establecimiento— dentro del conjunto de signos que no tienen *per se* la finalidad de diferenciar productos o servicios en el tráfico económico (SSTJUE en los casos *Robelco*, *Anheuser-Busch Inc.* y *Céline*)¹⁶⁰. A mi juicio, esta interpretación no es atinada por responder a una concepción parcial o incompleta de la denominación social, atenta sólo a su dimensión “personal” o “subjetiva”,

¹⁵⁶ STS, 1ª, de 21.12.2011, núm. 2011/916 (MP: José Ramón Ferrándiz Gabriel); en esta sentencia, al resultar probado el uso de la denominación social en el etiquetado de los productos que elabora y vende la sociedad (se trataba, en concreto, de botellas de vino) con la finalidad de “identificarse como entidad embotelladora”, el TS terminó dando por probado un uso de la denominación social a título distintivo (en concreto, como nombre comercial no inscrito).

¹⁵⁷ Esta idea será desarrollada *infra*, al abordar la dimensión “objetiva-patrimonial” que es inherente a la denominación social.

¹⁵⁸ El subrayado es mío.

¹⁵⁹ No comparte estas ideas: CORBERÁ MARTÍNEZ (2017), pág. 3030, quien, con apoyo en el Considerando 19 de la DM 2015, apunta que “mientras que el nombre comercial se emplea en el tráfico económico en relación con productos y servicios, dado que se trata de un signo distintivo, el empleo de una denominación social [en el tráfico económico] no conlleva *per se* dichas circunstancias”. Tampoco de acuerdo, al parecer, GARCÍA VIDAL (2016), pág. 4, quien entiende que, a la luz de lo dispuesto en el DM 2015, el uso de un signo como nombre comercial o como denominación social no siempre da lugar a infracción de un derecho de marca prioritario, sino sólo cuando con dicho uso se pretenda distinguir productos o servicios; a lo que seguidamente añade —con fundamento en la STJUE del asunto *Céline*— que “(n)o obstante, en tal caso no estaremos en realidad ante un verdadero uso como denominación social o nombre comercial”.

¹⁶⁰ En palabras del TJUE, “una denominación social, un nombre comercial o un rótulo de establecimiento no tiene por sí mismo la finalidad de distinguir productos o servicios. En efecto, una denominación social tiene por objeto identificar una sociedad, mientras que un nombre comercial o un rótulo tiene por objeto designar un establecimiento mercantil. Por tanto, cuando el uso de una denominación social, de un nombre comercial o de un rótulo de establecimiento identifica una sociedad o designa un establecimiento mercantil, no puede considerarse que existe «*para productos o servicios*» en el sentido del artículo 5, apartado 1, de la Directiva [con referencia a la DM 1989]”: STJUE de 21.11.2002, *Robelco* (asunto C-23/01); STJUE de 16.11.2004, *Anheuser-Busch Inc.* (asunto C-245/02); y STJUE de 11.9.2007, *Céline SARL* (asunto C-17/06).

como nombre identificador de una persona jurídica¹⁶¹. Más adelante tendré oportunidad de insistir sobre esta idea que ahora me limito sólo a apuntar¹⁶².

b) Valoración: Bienvenida a estos cambios por su acomodo a la realidad regulada

i. Preliminar: Juicio esencialmente positivo de los cambios expuestos

Expuestos los cambios acometidos en la materia objeto de análisis por la DM 2015 y el RDL 23/2018, es ahora el momento de valorarlos. El título que he dado al presente epígrafe anticipa el sentido de mi valoración. Ésta es, en líneas generales, positiva. A mi juicio, en efecto, ha de darse la bienvenida a los cambios analizados que, en síntesis, pueden concretarse básicamente en las siguientes ideas¹⁶³:

-Primera. - El uso de la denominación social en el tráfico económico posee aptitud distintiva (o carácter distintivo, si se prefiere) de las prestaciones que el ente colectivo ofrece al mercado en el ejercicio de las actividades constitutivas de su objeto social.

-Segunda. - De lo anterior deriva, por un lado, que dicho uso no se configure como una limitación del derecho de marca y, por otro, que, en caso de llevarse a cabo, el titular de un signo distintivo prioritario (marca o nombre comercial) esté facultado para reaccionar frente a él mediante el ejercicio de su *ius prohibendi*.

Por tanto, en el Derecho de marcas vigente ya no es necesario —como apunta, en cambio, el TS en su sentencia (Sala 1ª) de 6 de julio de 2015—, analizar qué concreto uso ha hecho la sociedad de su denominación social en el tráfico económico, a fin de juzgar “si la identificación de la sociedad puede generar esa percepción de conexión entre la sociedad y los productos que comercializa o los servicios que presta”.

La irrelevancia de este análisis deriva de que, como vengo diciendo, según parece inferirse del sistema de marcas derivado de la DM 2015, todo uso de la denominación social realizado en el tráfico económico se reputa dotado de aptitud distintiva de las prestaciones empresariales anudadas a la empresa societaria y, por tanto, susceptible de ser jurídicamente perseguido por el titular de un signo distintivo prioritario.

En palabras del TS cabría decir que el legislador de 2015 parte de entender que “la utilización de la denominación en documentos de negocios, publicidad, facturas, pedidos, etc. (...) evocará, sin remedio, el producto de la competencia o la procedencia empresarial”¹⁶⁴.

De modo que, a la vista de las reformas acometidas en la LM por el RDL 23/2018, la tarea principal a resolver por el jurista no reside en dilucidar si la denominación social se usa en concepto de denominación social en sentido estricto o como distintivo de la empresa societaria. La cuestión fundamental a la que ha de hacer frente el intérprete consiste en determinar el ámbito concreto en el que se lleva a cabo el uso de la denominación social. Y es que si dicho ámbito es el “tráfico económico”, la ley parte de entender que la utilización de la denominación social posee

¹⁶¹ SUÑOL LUCEA (2012), pág. 35 y, tras ella, CORBERÁ MARTÍNEZ (2017), pág. 302, apuntan, sin embargo, que, pese a la amplitud con la que el TJUE interpreta la expresión “uso a título de marca”, se mantiene incólume en la actualidad la ausencia de vínculo o conexión marcariamente relevante en los casos en que el signo confrontado con la marca prioritaria se utiliza con fines de identificar a una sociedad, como ocurre con la denominación social. En rigor, esta tesis fue sostenida por el TJUE en la llamada (por SUÑOL LUCEA) “fase tradicional”, a la que posteriormente siguió la “fase del aguamiento” aludida en el texto.

¹⁶² *Infra*, epígrafe 2.3.a.b).iii.

¹⁶³ Ciertamente es que la primera de ellas fue ya sostenida por la doctrina con anterioridad a la DM 2015: “El uso de la denominación social en la publicidad y documentación comercial y en el etiquetado de los productos, aunque realizado pretendidamente en concepto de denominación social, reviste *per se* un cierto efecto distintivo-publicitario que guarda estrecha analogía con el que desempeñan los signos distintivos de la empresa y, muy en particular, el nombre comercial” (MIRANDA SERRANO, 1997, pág. 363); también en esta dirección: CERDÁ ALBERO (1996) pág. 6978.; SALELLES CLIMENT (2002), págs. 265; entre otros.

¹⁶⁴ STS, 1ª, de 4.7.2008, núm. 2008/632 (M.P.: Jesús Corbal Fernández).

carácter distintivo y, por tanto, es susceptible de interferir negativamente sobre otros derechos de propiedad industrial prioritarios¹⁶⁵.

Lo anterior con independencia de que la denominación social sea utilizada en dicho ámbito —el tráfico económico— en concepto de denominación social en sentido estricto (por ejemplo, para indicar la identidad del fabricante de un producto en su etiquetado, al lado de una marca destacada a través de caracteres tipográficos de gran tamaño) o de signo distintivo (como elemento decisivo de determinadas comunicaciones publicitarias o promocionales).

Se explica así la relevancia que en el sistema de marcas vigente ha de conferirse a la diferenciación entre uso de la denominación social en el “tráfico económico” y en el “tráfico jurídico”, en el sentido que analizo a continuación.

- ii. La compleja —pero necesaria— diferenciación entre uso de la denominación social en el tráfico económico y en el tráfico jurídico

La valoración esencialmente positiva de esta regulación no significa que carezca de puntos débiles. Toda norma tiene siempre elementos susceptibles de crítica. Y esto ocurre con mucha mayor frecuencia e intensidad cuando, como en este caso, la norma en cuestión trae causa de una Directiva comunitaria, fruto del consenso —no siempre fácil— entre los distintos Estados integrantes de la Unión Europea.

Entre las principales debilidades de esta nueva regulación, está el que la atribución o no de carácter distintivo a la denominación social pivota sobre un dato fáctico que no siempre es de fácil constatación en la realidad mercantil. Me refiero a que su uso tenga lugar en el tráfico jurídico o en el económico: ¿Cómo discernir cuándo se produce en uno u otro ámbito?

La cuestión es ciertamente delicada. El tráfico contemporáneo reviste tal grado de complejidad que los diferentes espacios que lo conforman no siempre se prestan a una clara delimitación¹⁶⁶. Más aún cuando la figura de la que se habla es la denominación social. Sobre todo, por la existencia en los entes colectivos de una creencia generalizada —que se hizo fuerte especialmente a partir de la entrada en vigor del EPI 1929— en virtud de la cual entienden que el acceso de sus denominaciones sociales al Registro Mercantil les autoriza a usarlas en el mercado en concepto de distintivos empresariales¹⁶⁷.

¹⁶⁵ Por tanto, entiendo que han de entenderse superadas las siguientes afirmaciones realizadas por el Abogado General Sharpston en el asunto C17/06, *Céline*: “En particular, una denominación social no tiene que usarse necesariamente «para» productos o servicios que la sociedad entrega «en el tráfico económico». Su uso puede limitarse a circunstancias más formales, cuando la sociedad opera con uno o varios nombres distintos. Incluso cuando se usa la denominación social en alguna relación con bienes o servicios en el tráfico económico, dicho uso no necesariamente distingue bienes o servicios, designa su procedencia o denota la existencia de una relación material en el tráfico económico con el titular de una marca idéntica o similar”.

¹⁶⁶ En palabras de GONDRA ROMERO (1997), pág. 39, “hay que descartar la posibilidad de trazar una separación nítida entre uno y otro campo”. En parecidos términos, PAZ-ARES RODRÍGUEZ (2006), pág. 573: “obviamente muchas veces no es fácil averiguar si la denominación se utiliza como denominación (es decir, como firma subjetiva para suscribir documentos jurídicos) o como signo distintivo (es decir, como firma objetiva para atraer la atención de la clientela”. En esta misma dirección, *ad ex.*, MENÉNDEZ Y VAQUERIZO (2007), pág. 180.

¹⁶⁷ Entre otros: BOTANA AGRA (1996), pág. 17; MIRANDA SERRANO (1997), pág. 246; ÍDEM (2007), pág. 43; CABANAS TREJO (2006), pág. 107; ÍDEM, (2018.a), pág. 1; CASADO NAVARRO (2019), pág. 355. En palabras de CABANAS (2006), pág. 107, nota 139, “en una sociedad abocada al desempeño de una actividad empresarial, parece natural que lo primero en venir a la mente sea precisamente la utilización del nombre social para concurrir en el mercado”. En este mismo sentido, señala CASADO —en la dirección apuntada, entre otros, por MASSAGUER FUENTES (2002), pág. 13 y CURTO POLO (2008), pág. 304— que de una simple comparación de datos estadísticos sobre constitución de sociedades e inscripción de signos distintivos, se desprende que en la actualidad existen muchas más sociedades que distintivos en vigor; a lo que añade que, si se tiene en cuenta que una sociedad mercantil sólo puede identificarse en el tráfico jurídico con una denominación social mientras que puede operar en el mercado con varios signos distintivos, y que los signos distintivos no pueden ser solicitados únicamente por empresarios colectivos, la conclusión final que se obtiene no es otra sino que constituye una práctica común que las sociedades mercantiles utilicen su denominación social no sólo como denominación social en sentido estricto sino también como signo diferenciador de sus prestaciones y actividades: CASADO NAVARRO (2019), pág. 355. Por otra parte —aunque en directa conexión con lo anterior—, téngase en cuenta que, ante la pregunta de si puede un mismo distintivo registrarse como marca, denominación social y nombre de dominio, la OEPM no duda en responder afirmativamente en los siguientes términos:

En este sentido, dice la Resolución de la DGRN de 8 de junio de 2015 que “(l)os conflictos entre las denominaciones sociales y los signos distintivos (nombres comerciales y marcas), derivan de la no siempre clara distinción entre la identificación del empresario como persona jurídica y la de la empresa o actividad empresarial que lleva a cabo, y de que el deslinde entre la vertiente jurídica y la económica competitiva de las sociedades actuantes en el mercado puede ser difícil de percibir por los operadores del mismo desde el momento en que, para tales operadores, la denominación social es un factor de diferenciación. El conflicto se agudiza cuando, además, hay multitud de disposiciones legales que obligan al empresario a reproducir su denominación social en sus productos o servicios (etiquetas, envases, folletos publicitarios, albaranes, etc.)”¹⁶⁸.

En todo caso, es claro que la diferenciación entre ambos tipos de tráfico se presenta como una cuestión fáctica. De ahí que no le falte razón a cierta doctrina cuando apunta que “la sutileza de cuándo el tráfico pasa de jurídico a económico” se resiste a una “formulación general y abstracta”. En rigor, todo va a depender de las circunstancias concurrentes en cada caso. Y muy probablemente del grado de difusión alcanzado por la denominación social. De modo que la difusión lograda por un determinado instrumento empresarial —como, por ejemplo, una factura— merecerá una valoración diferente si ha tenido lugar únicamente entre los profesionales del sector en el que actúa la empresa societaria (tráfico jurídico) o, por el contrario, ha alcanzado al público de los consumidores y usuarios (tráfico económico)¹⁶⁹.

En el Derecho positivo encontramos manifestaciones expresas de la gran dificultad que entraña diferenciar cuándo una denominación social se utiliza como tal en el tráfico jurídico o en concepto de distintivo —en concreto, como nombre comercial— en el tráfico económico. Éste es el caso, por ejemplo, del art. 6.4 de la Ley de Sociedades Profesionales (LSP)¹⁷⁰. A diferencia de lo que se establece, a modo de regla general, en el art. 401.1 RRM para las denominaciones sociales subjetivas, el referido art. 6.4 LSP opta por el mantenimiento en la denominación social del nombre del sujeto que deja de ser socio de la sociedad¹⁷¹. Y todo apunta a que con ello no se pretende otra cosa que proteger el interés de los socios profesionales y de la clientela, habida cuenta de la conexión tan estrecha que existe entre la denominación social y la reputación del ente societario¹⁷². Ahora bien, ¿la condición de elemento colector de clientela y condensador del prestigio empresarial no es propia de los signos distintivos?; ¿Por qué, sin embargo, se predica aquí de la denominación social? Sencillamente, porque en muchos casos es muy difícil diferenciar entre uso de una denominación en concepto de denominación social en el tráfico jurídico, y uso de una denominación a título de nombre comercial en el tráfico económico¹⁷³. A lo que se ha de añadir, además, la dimensión “objetiva y patrimonial” que es inherente a la denominación social en cuanto que nombre —siquiera reflejo o indirecto— de la empresa societaria.

Ahora bien, sin negar lo anterior —y sin desconocer que siempre existirán supuestos concretos de difícil y compleja calificación—, no deben desaprovecharse a estos efectos los esfuerzos que la doctrina y los tribunales vienen realizando desde hace ya algún tiempo a fin de diferenciar los dos sectores del tráfico referidos¹⁷⁴.

En este sentido, cabe categorizar como usos de la denominación social en el tráfico jurídico en sentido estricto los realizados en las esferas contractual y procesal, en donde el interés de los terceros (sujetos privados o públicos) reside principalmente en la veracidad de las indicaciones que sobre su titular se contienen en el nombre social en

“Es frecuente que las empresas elijan una denominación y la protejan como marca, nombre comercial, denominación social y nombre de dominio para concentrar sus esfuerzos y sus inversiones publicitarias” (v. <https://www.oepm.es>).

¹⁶⁸ RDGRN de 5.5.2015: BOE núm. 136, de 8/07/2015.

¹⁶⁹ CABANAS TREJO (2018.a), pág. 7.

¹⁷⁰ Ley 2/2007, de 15 de marzo, de sociedades profesionales: BOE núm. 65, de 16/03/2007.

¹⁷¹ Su tenor es el siguiente: “El mantenimiento en la denominación social del nombre de quien hubiera dejado de ser socio que deba responder personalmente por las deudas sociales, no implicará su responsabilidad personal por las deudas contraídas con posterioridad a la fecha en que haya causado baja en la sociedad”.

¹⁷² CAMPINS VARGAS (2000), págs. 199 y ss.; ORTEGA REINOSO (2007), págs. 10 y ss.; ALBIEZ DOHRMANN (2013), pág. 303.

¹⁷³ MIRANDA SERRANO (2007), págs. 45 y 46; RODRÍGUEZ PÉREZ (2010), pág. 112.

¹⁷⁴ Sin perjuicio de lo que se dice a continuación, v. las consideraciones que sobre esta materia efectúa GONDRA ROMERO (1997), págs. 39 y 40.

su condición de nombre-firma. Razón por la cual cabe decir que forman parte de dicho ámbito todos aquellos usos en los que la sociedad utiliza su denominación social como “firma subjetiva” en sentido estricto; por ejemplo, para suscribir los contratos que desea celebrar, satisfacer los créditos de los que es deudora, cumplir los deberes tributarios que tiene contraídos frente a la Hacienda Pública, etc.¹⁷⁵.

En consecuencia, los usos que trasciendan el empleo de la denominación social como “firma subjetiva” en las esferas contractual y procesal y alcancen al público de los consumidores y usuarios forman ya parte del tráfico económico: colocación de la denominación social en el etiquetado de los productos, en el envasado, en almanaques y otra documentación entregada a la clientela, en las páginas web, en la publicidad comercial y otras comunicaciones comerciales emitidas con fines publicitarios y promocionales, etc.¹⁷⁶.

La práctica, en todo caso, siempre va a plantear supuestos de no fácil delimitación. En este sentido, alguna jurisprudencia menor ha entendido —a mi juicio, con acierto— que existe confundibilidad con un signo prioritario (en concreto, riesgo de asociación) y, por tanto, que ha de hablarse de uso de la denominación social en el tráfico económico, cuando aparece incluida en los recibos entregados a los clientes que han pagado con tarjeta¹⁷⁷.

Además, puede también revestir utilidad para discernir qué usos de la denominación social son realizados en el tráfico económico y qué otros son llevados a cabo fuera de él, la labor desarrollada tanto por el TJUE como por la doctrina científica a la hora de interpretar las exigencias necesarias para que se active el *ius prohibendi* del titular de un signo prioritario. Así ha de ser por cuanto que el “tráfico económico” del que habla el legislador al regular dicha materia (cuando exige que haya “uso en el tráfico económico” y “en relación con productos o servicios”) ha de ser necesariamente el mismo “tráfico económico” que el aludido en la regulación de las limitaciones del derecho de marca.

Dado que de este asunto ya me ocupé más arriba, baste recordar aquí que la exigencia de que el uso tenga proyección en la esfera externa no supone privar de la condición de usos realizados en el tráfico económico a los preparatorios de la comercialización, pese a carecer aún de proyección en el exterior. Por otra parte, el otro requisito necesario a los ojos del TJUE para hablar de uso en el tráfico económico, esto es, que el uso posea finalidad lucrativa, no es determinante. Lo verdaderamente relevante es que persiga una finalidad económica para quien lo realiza o para un tercero¹⁷⁸.

A la vista de estos criterios, no hay duda de que los usos de la denominación social antes referidos (en el etiquetado de los productos, en el envasado, en almanaques y otra documentación entregada a la clientela, en las páginas web, en la publicidad comercial, etc.) han de ser catalogados propiamente como realizados en el tráfico económico. Razón por la cual no pueden beneficiarse de la limitación marcaria que aquí se analiza. Antes bien, pueden ser perseguidos por titulares de signos prioritarios confundibles.

A igual conclusión se llega si para determinar si hay o no utilización de la denominación social en el tráfico económico se recurre al modo en que se interpreta doctrinal y jurisprudencialmente la noción de “acto de competencia”, con la

¹⁷⁵ MIRANDA SERRANO (1997), pág. 365.

¹⁷⁶ Así, entre otras, la STS, 1ª, de 6.7.2015, en RJ 2015, núm. 375 (MP: Ignacio Sancho Gargallo). En esta dirección cabría afirmar que una cosa es utilizar la denominación social para “suscribir un acto o realizar uno o más negocios jurídicos con personas determinadas”, en cuyo caso hay que hablar de uso del nombre social en el tráfico jurídico en sentido estricto en cuanto que signo de identidad personal, y otra cosa bien distinta emplear esa misma expresión denominativa “para hacerse conocer en un determinado ambiente en el desarrollo de una determinada actividad”, supuesto en el que debe hablarse del empleo de la denominación social en el tráfico económico en cuanto que signo de identidad empresarial: así, recogiendo el sentir de RAVÀ al respecto, v. GONDRA ROMERO (1997), pág. 34, nota 15.

¹⁷⁷ SAP de Barcelona de 4.12.2013 (Rec. 261/2012). En mi opinión, el acierto del órgano jurisdiccional en este caso se debe a que en el supuesto enjuiciado el uso de la denominación social alcanza a la clientela y, por ende, al mercado. Razón por la cual ha de considerarse realizado en el tráfico económico.

¹⁷⁸ Por todos: SUÑOL LUCEA (2012), págs. 12 y ss.

que se delimita, desde el punto de vista objetivo, el ámbito de aplicación de la Ley de Competencia Desleal (LCD). Como se sabe, dicha noción pivota sobre dos exigencias:

Primera: Que el comportamiento “sea realizado en el mercado”, lo que implica que esté dotado de “trascendencia externa”. Según interpreta la jurisprudencia esta exigencia, su verificación requiere que los efectos del acto se manifiesten en el exterior, alcancen al mercado y resulten idóneos para influir en las decisiones económicas que se adopten en dicho ámbito¹⁷⁹. Razón por la cual no son actos de competencia, por no cumplir esta exigencia, entre otros, los denominados “actos internos”, que no traspasan el ámbito privado de su autor o de su organización (p. ej., las comunicaciones internas en el seno de la empresa, a través de las cuales imparten instrucciones para la actuación de los empleados, a no ser de vayan dirigidas al modo en que deben actuar dichas personas en el exterior)¹⁸⁰.

Segunda: Que la conducta de mercado posea “finalidad concurrencial”. La LCD no define qué ha de entenderse por tales términos. Se limita a establecer una presunción *iuris tantum* según la cual se presume la existencia de finalidad concurrencial cuando, por las circunstancias en las que se realice el comportamiento, se revele objetivamente idóneo para promover o asegurar la difusión en el mercado de prestaciones propias o de un tercero. La jurisprudencia menor define la finalidad concurrencial como todo comportamiento dirigido a influir en la estructura del mercado, a alterar la posición de los operadores en el mercado o a influir en la formación y el desenvolvimiento de las relaciones económicas¹⁸¹. Entre otras, carecen de finalidad concurrencial las actuaciones en el mercado de personas físicas o jurídicas que no posean la condición de operadores económicos, como es el caso de las asociaciones de consumidores, centros de investigación, entidades sin ánimo de lucro, etc.¹⁸².

Que en los supuestos referidos la denominación social posea carácter distintivo no implica que haya de utilizarse y funcionar necesariamente como nombre comercial. En muchos casos será así. Pero no ha de serlo inexorablemente. Es posible que la sociedad sea titular de un nombre comercial formado por un signo distinto de la expresión denominativa que constituye su nombre social. De modo que aun cuando la denominación social se emplee en el tráfico económico en concepto de denominación social, tendrá carácter distintivo por la posible vinculación o conexión que la clientela puede realizar entre el signo denominativo y las prestaciones que el ente colectivo ofrece a través de las actividades que desarrolla en ejecución de su objeto social.

Por otra parte, la atribución de un carácter distintivo a los usos de la denominación social en el tráfico económico es independiente de que, junto a la denominación social, aparezca un signo distintivo (marca o nombre comercial) conformado con caracteres tipográficos destacados. Tanto si figuran como si no estos signos, el uso de la denominación social en el tráfico económico parece tener reconocido jurídicamente aptitud distintiva en los términos expresados. De ahí que no se considere inmune para la legislación marcaria derivada de la DM 2015 y el RDL 23/2018.

- iii. El acierto de dejar a la denominación social fuera de la limitación marcaria del uso del nombre en el tráfico económico

Aclarado lo anterior, he de insistir ahora en que, desde mi punto de vista, constituye un acierto el paso al frente dado por el legislador de 2015 para dejar a la denominación social fuera de la limitación marcaria sobre la que giran estas reflexiones. A mi juicio, dicha solución legislativa se acomoda a la esencia de la denominación social mucho mejor que la precedente; al menos, tal como ésta venía siendo interpretada por el TJUE y por la generalidad de nuestra doctrina. A continuación expongo el razonamiento que me lleva a esta valoración.

¹⁷⁹ STS, 1ª, de 20.3.1996, núm.1996/223 (M.P.: Teófilo Ortega Torres).

¹⁸⁰ AA.VV. (2011), pág. 18

¹⁸¹ SAP de Barcelona (Sección 15ª), de 28.11.2008; SAP de Madrid (Sección 28ª), de 30.11.2009.

¹⁸² AA.VV. (2011), pág. 20.

La solución legislativa según la cual los usos del nombre civil (persona física) y de la denominación social (persona jurídica) en el tráfico económico constituyen limitaciones del derecho de marca cuando se realizan de acuerdo con las prácticas leales en materia industrial o comercial [art. 6.1 a) DM 1988 y arts. 33 LM 1988 y 37 LM 2001], obedece a la concepción clásica de la denominación social, muy arraigada en nuestra comunidad jurídica. De conformidad con ella, se considera que esta figura societaria responde al derecho a la identidad personal de todo ente colectivo, por lo que resulta equiparada al nombre civil de la persona física.

Se explica así, por un lado, que esta concepción clásica sólo reconozca a la denominación social una dimensión “personal o subjetiva”, como nombre identificador del ente colectivo en el tráfico jurídico en tanto que sujeto titular de derechos y deberes y centro de imputación de responsabilidades. Y, por otro, que tradicionalmente haya existido un alto grado de consenso doctrinal y jurisprudencial en encuadrar el derecho que a ella y sobre ella tiene el empresario colectivo dentro de los llamados “derechos de la personalidad”.

No es difícil vislumbrar que detrás de esta concepción de la figura subyace el pleno convencimiento de que los intereses privados y públicos conexos a las denominaciones sociales son, en bastantes de sus extremos, similares a los que vienen tutelándose tradicionalmente a través de las normas reguladoras del nombre civil; institución que, como se sabe, responde a una necesidad ineludible de orden privado y público cual es la individualización personal¹⁸³.

Esta concepción clásica de la denominación social es la generalmente defendida por la doctrina¹⁸⁴. Además, ha sido sostenida por la DGRN en muchas de sus resoluciones. Paradigmática resulta, en este sentido, la RDGRN de 10 de mayo de 1946, donde se dice que “la razón social de las Compañías constituye el medio de individualizarlas y denominarlas frente a terceros y al público en general, cuya justificación debe buscarse en análogos fundamentos a los que determinan la necesidad del nombre de la persona natural”¹⁸⁵. Más recientemente, merece también ser aquí mencionada, entre otras, la RDGRN de 5 de mayo de 2015, en la que se afirma que “(l)a denominación social es consecuencia de la atribución, por parte del ordenamiento y a determinadas entidades, de personalidad jurídica. En el ámbito de las sociedades, que aquí nos ocupa, su fin fundamental es su individualización en el tráfico como sujeto de derecho. Como tal atributo no forma parte del patrimonio de la empresa, en el sentido de no ser la denominación susceptible de ser enajenada ni gravada. Los signos distintivos (marca, nombre comercial) resultan protegidos por el ordenamiento en tanto en cuanto permiten reconocer productos y servicios como procedentes de una empresa determinada, teniendo un valor económico independiente, que se integra en el patrimonio de la empresa como derecho de propiedad industrial, siendo susceptible de constituir el objeto de negocios jurídicos”¹⁸⁶. También el TS muestra fidelidad a esta tesis en las sentencias que conforman su orientación minoritaria en la resolución de los conflictos entre signos distintivos y denominaciones sociales, cuyo *leading case* es la sentencia recaída en el caso “Hernández Pérez Hermanos, S.A.”, en los términos más arriba expuestos.

¹⁸³ Como se infiere de las definiciones del nombre civil que realiza la doctrina, que lo concibe como “el conjunto de vocablos, integrado por un apelativo individual y dos apellidos (ordinariamente de carácter familiar) que se emplea como signo estable y compendioso para la designación de las personas en la generalidad de sus relaciones jurídicas (...) al que el derecho otorga la adecuada protección por razón del interés público y privado de la individualización de las personas”: LUCES GIL (1977), págs. 57 y 58.

¹⁸⁴ *Ad ex.*: PELLISÉ PRATS (1985), págs. 123 y ss.; MARINA GARCÍA-TUÑÓN (1991), págs. 207 y ss.; GARRIDO CERDÁ (1991), págs. 610 y ss.; BAUZÁ GAYÁ (1993), págs. 75 y ss.; PAU PEDRÓN (1995), págs. 443 y ss.; SOTO BISQUERT (1995), págs. 265 y ss.; CORBERÁ MARTÍNEZ (2017), págs. 76 y ss. En el arraigo que esta concepción de la denominación social ha tenido y tiene aún en la doctrina cabe ver la influencia de la doctrina comparada. Entre los entusiastas defensores de esta tesis cabe citar aquí, por ejemplo, a COSTI (1964), págs. 3 y ss., para quien el nombre social es un verdadero nombre civil cuya adopción y utilización responde al derecho subjetivo que tiene todo ente colectivo a su identidad personal, es decir, a que se reconozca su propia individualidad en el ámbito del contexto social en el que se desenvuelve, que —en opinión de este autor— no se circunscribe exclusivamente a la realización de actividades de naturaleza económica. En rigor, esta concepción no sólo es seguida por quienes analizan la figura desde el prisma del Derecho societario. También la aceptan los que se aproximan a la denominación social desde la perspectiva del Derecho de la propiedad industrial. En esta última dirección *v.* así, por ejemplo, BOTANA AGRA (1996), págs. 16 y ss., quien no duda en señalar que al ser la denominación social “un atributo esencial del empresario colectivo dotado de personalidad jurídica, no se ve inconveniente para englobar el derecho sobre aquélla entre los derechos fundamentales que, según el Tribunal Constitucional, deben ser reconocidos a las personas jurídicas en la medida en que son aptos para asegurar el cumplimiento de aquellos fines para los que han sido constituidas, garantizando sus condiciones de existencia e identidad” (pág. 16).

¹⁸⁵ El texto de esta RDGRN *v.* en *RDM*(1946), núm. 5, págs. 141 y ss., con comentario de GIRÓN TENA.

¹⁸⁶ RDGRN de 5.5.2015: BOE núm. 136, de 8/07/2015.

Ahora bien, la anterior concepción de la denominación social es parcial o incompleta. Esta figura societaria presenta evidentes diferencias con el nombre civil que hacen que su equiparación con él resulte inapropiada¹⁸⁷.

En primer lugar, se hace necesario reconocer a la denominación social una dimensión “objetiva y patrimonial”, que ha de añadirse a la “subjetiva o personal” antes referida. Así ha de ser por cuanto que es el nombre que identifica a una persona jurídica que, desde que nace y hasta que muere, es titular de una empresa: “persona jurídica-empresa”¹⁸⁸. Y es que, ciertamente —como señala la mejor doctrina—, “la persona social no tiene vida fuera de la actividad para la cual se constituye la sociedad”¹⁸⁹. Esto explica, entre otras cosas, que el legislador decimonónico exija a la persona física el requisito de la habitualidad para ser considerada comerciante (*rectius*, empresario). Pero, en cambio, exima de dicha exigencia a la persona jurídica, al ser el ejercicio de una actividad empresarial el fin único y exclusivo de su existencia¹⁹⁰.

En efecto, a diferencia de la persona física, que no es exclusivamente comerciante, sino que tiene “su vida personal, sus afecciones, sus amigos, sus placeres y sus vanidades, sus virtudes y sus vicios”, una sociedad, en cambio, “no tiene más que un solo fin en la vida: hacer el comercio”¹⁹¹. Razón por la cual su nombre, en cuanto que preordenado unidireccionalmente, desde el principio y hasta el final, a la realización de actividades empresariales, adquiere inexorablemente una dimensión “objetiva” y “patrimonial, como nombre —siquiera reflejo o indirecto— de una empresa (*rectius*, “persona jurídica-empresa”), sin que ello conlleve la desaparición de la otra dimensión “personal o subjetiva” en ella presente¹⁹².

Pese a ser una tesis minoritaria, no faltan en la doctrina quienes abiertamente reconocen una doble cara a la denominación social: “personal o subjetiva” una y “objetiva y patrimonial” otra¹⁹³. En este sentido, me parecen especialmente ilustrativas las siguientes afirmaciones de Gondra Romero: “El nombre-firma no sirve sólo para dar a

¹⁸⁷ Además de lo que se expone a continuación —y de la doctrina que se cita en apoyo de lo que se dice—, se ha de tener en cuenta que no faltan en nuestra doctrina quienes —a mi juicio con acierto— niegan que el derecho a la denominación social pueda englobarse dentro de los “derechos de la personalidad”: v. entre otros, MASSAGUER FUENTES (1994), pág. 4182 y PARICIO SERRANO (1995), pág. 2794.

¹⁸⁸ En expresiva y atinada expresión de VICENT CHULIÁ que posteriormente es seguida en MIRANDA SERRANO (1997), *passim*, especialmente, págs. 349 y ss.

¹⁸⁹ GARRIGUES (1976), pág. 271, nota 37.

¹⁹⁰ LANGLE (1950), pág. 384.

¹⁹¹ RIPERT (1959), pág. 82.

¹⁹² MIRANDA SERRANO (1997), págs. 323 y ss. En palabras de SALELLES CLIMENT (2002), pág. 265, “estando las sociedades mercantiles llamadas a realizar actividades de carácter empresarial en el mercado”, no hay “espacio para la utilización de la denominación social sin finalidad distintiva”. Por su parte, LOBATO GARCÍA-MIJÁN (2002), págs. 1029 y 1030, se pregunta: ¿Para qué se identifica a una empresa si no es para actuar en el tráfico económico?. En parecidos términos, GARCÍA VIDAL (2001), pág. 68: “La denominación social identifica a la sociedad en el tráfico jurídico como titular de derechos y obligaciones, pero desde el momento en que esa sociedad es titular de una empresa y la denominación social se emplea en el mercado, la denominación adquiere un significado a mayores, distinguiendo también la actividad empresarial de la sociedad”.

¹⁹³ V. entre otros, VICENT CHULIÁ (1991), págs. 399 y 402, quien advierte, por un lado, que la proyección en el tráfico de la denominación social, “designando una empresa, más que una persona jurídica”, ha determinado “la formación de un Derecho peculiar, distinto al que rige el Derecho común del nombre civil” (pág. 399), y, por otro, que “con apoyo implícito en la Constitución, en los arts. 33 (derecho de propiedad), 38 (libertad de empresa) y 51 (defensa del consumidor), el RRM contiene una regulación de la denominación social como un bien inmaterial susceptible de apropiación (regulando su prioridad, reserva, caducidad) y, en parte, como signo de identificación en el mercado” (pág. 402); MIRANDA SERRANO (1997), *passim*, pero especialmente, págs. 349 y ss., donde se pone de manifiesto que la estrecha conexión entre sociedad y empresa “fuerza a admitir que la denominación social no sólo es apta para identificar y diferenciar (inmediata o directamente) al empresario colectivo-sujeto jurídico, sino también (mediata o indirectamente) a la empresa; ÍDEM (2007), *passim*; GARCÍA VIDAL (2001), pág. 68, quien sostiene que “(l)a denominación social identifica a la sociedad en el tráfico jurídico como titular de derechos y obligaciones, pero desde el momento en que esa sociedad es titular de una empresa y la denominación social se emplea en el mercado, la denominación adquiere un significado a mayores, distinguiendo también la actividad empresarial de la sociedad”; MENÉNDEZ y VAQUERIZO (2007), pág. 184, quienes —aunque sin aludir a la empresa— apuntan que “la finalidad de la denominación como instrumento de identificación del sujeto societario difícilmente puede aislarse de la posible proyección de ésta sobre el mercado”; CASADO NAVARRO (2019), *passim*, pero especialmente págs. 96 y ss. y 313 y ss., que alude a la dimensión subjetiva de la denominación pero, junto a ella, le reconoce también lo que denomina “distintividad latente”: “En un principio, la denominación social presenta una dimensión puramente subjetiva. Pero a esta dimensión subjetiva puede añadirse, en cualquier momento, una dimensión objetivo-patrimonial. Desde el preciso instante en que la denominación social se usa en el mercado, se entiende que el público identifica en la denominación social el origen empresarial de unas concretas prestaciones o actividades empresariales” (pág. 104).

conocer la existencia e identidad de una sociedad en un negocio jurídico concreto, sino que exterioriza la Sociedad como figura permanente y, *por reflejo, a la empresa para cuya explotación aquélla se ha constituido*. Por restringido que sea su uso, el nombre-firma *siempre presenta una dimensión objetiva-patrimonial*, incluso cuando la empresa utilice una denominación de otro tipo para anunciarse en el mercado. Su doble significado y función le confiere, pues una doble dimensión para el Derecho. De un lado, una dimensión jurídico-subjetiva, en cuanto nombre de personas; de otro, una *dimensión jurídico-objetiva, como denominación de la empresa*, una realidad que para el Derecho pertenece a la esfera de los objetos. Dos dimensiones que, desde el ángulo de la dogmática jurídica, están en tensión dialéctica, pudiendo presentar puntos de fricción¹⁹⁴. Con anterioridad a Gondra, a mediados de la pasada centuria, Emilio Langle ya había reconocido expresamente que en el nombre-firma (y, por tanto, en la denominación social para el caso del empresario colectivo) aparecen generalmente involucradas las dos dimensiones (subjetiva y objetiva) a las que aquí se alude¹⁹⁵.

Pero existe, además, otro relevante dato diferenciador del nombre civil y la denominación social que no debe pasar desapercibido¹⁹⁶. Me refiero a que la adopción y composición del nombre civil es impuesta por la ley a toda persona física a través del cumplimiento de una serie de reglas imperativas. De ahí que haya que ver en él un importante “aspecto de deber”, en la medida en que toda persona resulta obligada a adoptar y utilizar el nombre que legalmente le corresponde en aplicación de las reglas de la filiación¹⁹⁷.

Sin embargo, la adopción y composición de la denominación social —sobre todo en las sociedades de capital, que son las verdaderas protagonistas del tráfico mercantil contemporáneo— está presidida por un principio de amplia libertad, al estar facultados los socios fundadores para elegir la expresión denominativa que deseen, siempre, como es natural, que no conculquen las exigencias (de licitud, disponibilidad, veracidad, etc.) dispuestas por la ley (en especial, por el RRM¹⁹⁸)¹⁹⁹.

Se explica así que cuando una persona física—dotada de un nombre formado con arreglo a las reglas exigidas por el ordenamiento jurídico— decide dedicarse a actividades económicas, el Derecho de marcas le prohíba registrar su nombre como distintivo, cuando resulte confundible con un distintivo prioritario. Pero al mismo tiempo le permite hacer uso de él en el tráfico económico en su condición de elemento de identificación personal, siempre que dicho uso sea conforme con las prácticas leales en materia industrial o comercial, esto es, cumpla las exigencias derivadas de la buena fe. Con la denominación social, en cambio, no debe ocurrir lo mismo, dadas las notables diferencias que la separan del nombre civil²⁰⁰.

A la vista de lo expuesto, he de concluir que, desde mi punto de vista, existen razones suficientes para dar la bienvenida a la nueva redacción que el RDL 23/2018 —siguiendo a la DM 2015— ha conferido al art. 37.1 letra a) LM 2001, según la cual la limitación marcaría del uso del nombre en el tráfico sólo se refiere al nombre de las personas físicas. En efecto:

¹⁹⁴ GONDRA ROMERO (1997), pág. 36 (la cursiva es mía).

¹⁹⁵ LANGLE (1950), pág. 792.

¹⁹⁶ MATHELY (1992), pág. 842; MIRANDA SERRANO (1997), págs. 323 y ss.; LOBATO GARCÍA-MIJÁN (2002), pág. 1030; entre otros.

¹⁹⁷ Este “aspecto de deber” es enfatizado por GONDRA ROMERO (1997), pág. 14, cuando señala que la persona física “viene individualizada, en todos los ámbitos de la vida social, con un nombre, en el que hay un componente —el patronímico— forzoso”.

¹⁹⁸ Recientemente, sobre estas exigencias y su interpretación por la DGRN, el TS y la jurisprudencia menor: CABANAS TREJO (2018.b), págs. 2 y ss.

¹⁹⁹ En palabras de LOBATO GARCÍA-MIJÁN (2002), pág. 1030, “el art. 37 a) LM tiene sentido en relación con el nombre de las personas físicas, que no tienen facultad de elegirlo, pero que esta razón decaer en las personas jurídicas, respecto de las que sus integrantes o fundadores deciden el nombre y respecto del cual tienen autonomía para cambiarlo”.

²⁰⁰ Conforme PERDICES HUETOS (2015): “Así, en el caso de las personas físicas, tiene sentido que no se le pueda impedir a alguien el uso leal en el tráfico de ropa de su nombre y apellidos —“José Pardo López” y no “Pepe Pardo”—. Porque ese es su nombre que le pusieron al nacer (...) En el caso de las personas jurídicas, al menos las de capital, por contra, el nombre o denominación es premeditado. Se le pone porque se quiere y gusta. Y parece difícil pretender que, p.ej., *KoKaKola SA* pueda usar su denominación social de forma leal si su marca de servicios y nombre comercial es p.ej., *OKA*”

1ª) Un derecho de propiedad, como la marca (o, en su caso, el nombre comercial), que obedece a la esfera del “tener”, no puede privar de su función identificadora típica a un derecho personalísimo, como el nombre civil o patronímico, que compete al “ser” de la persona, y cuya composición es, además, impuesta a los individuos por la ley a través de reglas cogentes.

2ª) Algo muy distinto acontece, sin embargo, con la denominación social. Ésta no sólo concierne a la esfera del “ser”, sino también a la del “tener”, dada la doble dimensión que le es inherente: una “personal o subjetiva” y otra “objetiva y patrimonial”. Además, existe amplia libertad para elegir su composición, lo que permite a los socios fundadores optar por expresiones denominativas que no presenten conflicto con signos distintivos prioritarios.

La beneficiaria de la limitación marcaria que aquí se analiza ha de ser, en suma, la persona física, cuyo nombre le viene imperativamente impuesto por las reglas de la filiación y es usado por ella en todas las facetas de su vida. No debe, en cambio, ser beneficiaria de esta limitación marcaria la persona jurídica societaria, cuya denominación es libremente elegida por sus socios fundadores como nombre con el que desarrollar las actividades empresariales para cuya consecución aquélla nació a la vida del Derecho²⁰¹.

Como es natural, entender que ha sido un acierto dejar a la denominación social extramuros de la limitación marcaria relativa al uso del nombre en el tráfico económico, en los términos expuestos, conlleva valorar también en sentido positivo la nueva redacción que el RDL 23/2018 ha dado al art. 34.3 letra d) LM 2001. Y es que este precepto, al permitir expresamente al titular registral de una marca (o nombre comercial) que pueda prohibir la utilización en el tráfico económico de un signo confundible con el suyo “como nombre comercial o denominación social, o parte de un nombre comercial o una denominación social”, está también reconociendo a la denominación social un carácter distintivo, de conformidad con la dimensión “objetiva” y “patrimonial” que le es inherente.

Además, entre los arts. 37.1 y 34.3 LM existe una relación evidente. No en vano, ambos conforman la doble perspectiva con la que se construye el ilícito marcario, como tuve ocasión de exponer más arriba. Por un lado, la negativa, que exige que el signo infractor no pueda acogerse a ninguna de las limitaciones marcarias que figuran en el art. 37 y, en concreto —en lo que aquí interesa—, a la relativa al uso del nombre en el tráfico económico. Por otro lado, la positiva, que requiere la verificación de la concurrencia de los requisitos que permiten hablar de violación de un signo prioritario, que en nuestra LM se contienen en su art. 34²⁰².

b. El engarce de los cambios analizados con el proceso de industrialización de la denominación social

a) Preliminar

En los epígrafes precedentes he insistido en la principal consecuencia que se deriva de los cambios descritos. En síntesis, ésta consiste en reconocer a la denominación social usada en el tráfico económico carácter distintivo de las prestaciones que el ente colectivo ofrece al mercado en el ejercicio de las actividades propias de su objeto social. Aunque, en rigor, la relevancia de estos cambios pivota en acentuar dicho reconocimiento, pues con anterioridad

²⁰¹ No conforme, sin embargo, con esta valoración: CORBERÁ MARTÍNEZ (2017), págs. 485 y ss., para quien carece de fundamento la exclusión de la denominación social de las limitaciones del derecho de marca en todos aquellos supuestos en que se cumplan los requisitos expuestos por el TJUE en el caso *Céline*. En coherencia con dicha opinión, este autor propone como redacción de la norma relativa a las limitaciones del derecho de marca la siguiente: “1. El derecho conferido por la marca no permitirá a su titular que prohíba a terceros el uso, en el tráfico económico: de su nombre, en caso de persona física, o denominación social, en caso de persona jurídica, y de su domicilio; (...) El párrafo primero sólo se aplicará si la utilización por el tercero es conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial. 2. La utilización por un tercero se considerará no conforme a las prácticas leales en los siguientes casos en particular: a) cuando cree la impresión de que existe una vinculación comercial entre el tercero y el titular de la marca; b) cuando se pretenda obtener una ventaja desleal, sin justa causa, del carácter distintivo o del renombre de la marca o se pueda causar perjuicio a los mismos. Sin embargo, si dicho uso infringe sus derechos, el titular de la marca registrada puede solicitar que se restrinja o se prohíba” (pág. 494).

²⁰² MONTEAGUDO MONEDERO (2010), págs. 3 y 4.

a ellos ya existían materiales normativos en nuestro ordenamiento que reconocían a la denominación social un cierto carácter distintivo.

Es ahora el momento de aludir al proceso de industrialización de la denominación social, en cuyo seno se insertan los cambios analizados. No en vano —como señalé al inicio de este trabajo—, con estas reformas el legislador da un paso al frente —creo que decisivo— en este proceso, por el que lleva ya transitando la figura de la denominación social desde hace algún tiempo.

He de advertir, para evitar equívocos, que cuando hablo de “proceso de industrialización” me refiero al cambio paulatino que está experimentando la denominación social en nuestro Derecho a fin de adquirir el reconocimiento legal de signo distintivo de la empresa y, como tal, de modalidad específica de propiedad industrial. Lo anterior sin dejar de ser lo que ha sido, es y habrá de seguir siendo en el futuro, esto es, sin perder con ello su dimensión personal o subjetiva, en cuanto que nombre de una persona jurídica titular de derechos y obligaciones y centro de imputación de responsabilidades.

Desde mi punto de vista, esta industrialización es inevitable, dada la dificultad intrínseca que presenta la disociación de las dos dimensiones que, como vengo señalando, son inherentes a la figura de la denominación social: una “personal o subjetiva”, como nombre de una persona jurídica, y otra “objetiva y patrimonial”, como nombre —siquiera reflejo o indirecto— de una empresa.

Los argumentos relativos a la diferenciación dogmática entre la denominación social y los signos distintivos de la empresa (en cuanto que figuras conceptual y funcionalmente disímiles) no revisten entidad suficiente para censurar este proceso de industrialización. Ni permiten abogar por la continuidad de la senda de la incomunicación normativa y registral seguida inicialmente por nuestro legislador en punto a las relaciones entre las normas reguladoras de los signos distintivos y las que disciplinan las denominaciones sociales.

El proceso de industrialización se inició hace ya algún tiempo. Con fines de claridad expositiva, cabría diferenciar en él tres fases o etapas distintas: la inicial, en la que se dan los primeros pasos y se abona el terreno para una intervención legislativa en la materia [*infra*, b)]; la de la consolidación, que se hace realidad en nuestro Derecho a partir de la entrada en vigor de la LM 2001 [*infra*, c)]; y, por último, la del reforzamiento, obra del RDL 123/2018 por el que se incorpora al ordenamiento español la DM 2015 [*infra*, d)].

b) La fase inicial

Bajo la vigencia de la LPI 1902 existió una clara disociación entre la denominación social y los signos distintivos de la empresa y, por tanto también, una nítida separación entre las normas reguladoras de estas instituciones. Especialmente clara fue, en este sentido, la Exposición de Motivos LPI 1902, al declarar que mientras que la denominación social “es una variedad del nombre propiamente dicho” que hace “relación al orden interno”, el nombre comercial, en cambio, es “el nombre del establecimiento mismo” y, por tanto, el conocido por el público “para el que, por lo general, la razón social es lo de menos”²⁰⁵.

Las primeras interferencias mutuas entre las normas reguladoras de la denominación social y las que disciplinan los signos distintivos —y, por tanto, los inicios del proceso de industrialización al que me refiero— aparecieron más tarde, durante la vigencia del EPI 1929, que, como se sabe, optó por consagrar el principio de veracidad del nombre comercial y, de la mano de éste, el principio de unidad. De conformidad con ambos principios, el nombre comercial del empresario colectivo había de coincidir necesariamente con su denominación social (exigencia de veracidad) y,

²⁰⁵ V. *supra*, nota 74.

dado que cada sociedad sólo podía (y puede) contar con una sola denominación, su nombre comercial había de ser también necesariamente uno (exigencia de unidad)²⁰⁴.

En un primer momento, estas interferencias fueron obra del TS que, sobre la base de una normativa —como el EPI 1929— que confundía el nombre social y el comercial —en contraste con lo que había dispuesto anteriormente la LPI 1902²⁰⁵—, se decantó por admitir que la coincidencia de la expresión denominativa solicitada como nombre comercial con la denominación social del solicitante constituía una circunstancia atenuante de los obstáculos con los que había de tropezar cualquier signo en su camino de acceso al Registro de la Propiedad Industrial; lo que, en el fondo, suponía reconocer al empresario colectivo un cierto derecho de exclusiva sobre su denominación social²⁰⁶.

Ahora bien, sin perjuicio de lo anterior, algunos autores ponen especial énfasis en situar el verdadero punto de partida del proceso de industrialización del nombre social en la adopción por el legislador societario de la noción jurídica de “identidad sustancial” o “cuasi identidad”, al interpretar este dato como una injerencia del Derecho de los signos distintivos en el régimen jurídico de las denominaciones sociales. Como se sabe, dicha noción hizo su aparición por vez primera en nuestro Derecho a través de la Resolución de la DGRN de 14 de mayo de 1968, refrendada más tarde por la Instrucción de la DGRN de 16 de septiembre de 1987 sobre el Registro General de Sociedades. Aunque su plasmación normativa expresa —vía reglamentaria— tuvo lugar en un momento posterior, mediante el Reglamento del Registro Mercantil de 29 de diciembre de 1989 (RRM 1989²⁰⁷)²⁰⁸.

En concreto, según la doctrina a la que me refiero, la incorporación al Derecho societario de los criterios de calificación de la “identidad sustancial” ponía de manifiesto que, de algún modo, iba penetrando en nuestro ordenamiento —cierto es que con paso lento— la idea de que la denominación social, en su condición de signo identificador de una persona jurídica titular de una empresa, cumplía necesariamente también una función distintiva o diferenciadora²⁰⁹.

La opinión anterior es, sin embargo, difícil de sostener. Todo apunta a que la incorporación de la noción de “identidad sustancial” al régimen jurídico de las denominaciones sociales respondió a la necesidad de impedir la usurpación del derecho a la identificación de los entes societarios. En ningún caso, trató de evitar el riesgo de confusión acerca del origen empresarial de las prestaciones. De ahí que no sea apropiado considerarla una

²⁰⁴ A la vista de esta regulación, no sorprende que durante la vigencia del EPI la mayoría de la doctrina española de la época realizara una utilización indistinta de los términos “nombre comercial”, “firma” y “razón o denominación social”, al entender que todos ellos respondían a una misma concepción y desempeñaban funciones sustancialmente idénticas. Entre esta doctrina, partidaria de la llamada —en expresión de VIGUERA RUBIO (1978), pág. 143— “tesis unitaria”, en cuanto que negadora de la existencia de una distinción entre denominación social y nombre comercial, cabe citar a autores tan relevantes como GARRIGUES (1976), pág. 250, o GIRÓN TENA (1952), pág. 102 y (1976) pág. 411, a los que hay que sumar otros muchos más, como, por ejemplo, PUENTE MUÑOZ (1966.a) pág. 10, y (1966.b) pág. 84. Ciertamente, no obstante, que hubo también en la doctrina de la época quien minoritariamente defendió la necesidad de diferenciar el nombre comercial de la denominación social. Entre esta doctrina, quizá el autor más representativo de todos fue DÍAZ VELASCO (1949), págs. 503 y ss., quien criticó el incorrecto desvío que el legislador español consumó en 1929, en detrimento de los certeros planteamientos contenidos inicialmente en la LPI de 1902. A su juicio, “una cosa es el nombre-firma del empresario como sujeto de derechos y obligaciones mercantiles, institución regulada exclusivamente por el ordinario Derecho mercantil, y otra jurídicamente bien distinta el nombre comercial en cuanto que signo identificador de la empresa ante la masa anónima de la clientela, contemplado y regulado únicamente por la legislación española de la propiedad industrial” (1949, pág. 503). Más información sobre la regulación del nombre comercial en el EPI *v. supra*, en nota 72 y en la doctrina que allí se cita.

²⁰⁵ *V. supra*, nota 74.

²⁰⁶ Así, apuntando que esta jurisprudencia representa la primera manifestación de las interferencias mutuas entre signos distintivos y denominaciones sociales: GONDRA ROMERO (1997), págs. 37 y ss. Una relación de las SSTs que conforman esta (desafortunada: BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, 2002, págs. 5 y 17) orientación jurisprudencial *v.* en MIRANDA SERRANO (1997), págs. 64 y 65; al respecto también: FERNÁNDEZ-NOVOA (1971), págs. 109 y ss., y CERDÁ ALBERO (1996), págs. 6988 y ss., entre otros.

²⁰⁷ Real Decreto 1597/1989, de 29 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del Registro Mercantil: BOE núm. 313, de 30 de diciembre de 1989.

²⁰⁸ Ampliamente, sobre la incorporación del concepto de “identidad sustancial” al régimen jurídico de las denominaciones sociales y su interpretación doctrinal: MIRANDA SERRANO (1997), págs. 183 y ss.; PAZ-ARES RODRÍGUEZ (1990), págs. 1323 y ss.

²⁰⁹ FERNÁNDEZ-NOVOA (1971), págs. 111 y 112; DÍAZ GÓMEZ (1995), págs. 118 y ss.; GONDRA ROMERO (1997), pág. 38; en palabras del primero de estos autores, la incorporación del concepto de “identidad sustancial” permite afirmar que “en la estructura de la denominación social se han injertado principios propios del nombre comercial y de los signos distintivos de la empresa”.

injerencia del Derecho de marcas en el societario. Su cometido fue muy distinto: garantizar la correcta identificación e individualización de los entes colectivos en el tráfico jurídico²¹⁰.

La STS de 2 de julio de 2008 (caso “Comercial Metabos S.L.”) confirma muy bien lo que acaba de indicarse: “Cuando se examina si concurre identidad entre denominaciones sociales, no se trata de apreciar elementos que puedan llevar a confusión en el mercado, cuyas consecuencias sólo podrían valorarse y corregirse en el ámbito protector de la propiedad industrial y la competencia, sino de determinar si existen elementos diferenciadores suficientes para distinguir a la persona jurídica de cualquier otra” (FD 3º)²¹¹. Esta opinión es compartida por la DGRN: “Una de las finalidades básicas del Registro Mercantil Central es la función identificadora de las sociedades, velando para que la atribución del nombre lo sea con carácter exclusivo, evitando que quede desvirtuada si el mismo se asigna a dos entidades diferentes, y que no es su finalidad primordial la prevención del riesgo o confusión acerca de las actividades empresariales desarrolladas en el tráfico, que está atribuida en el ordenamiento a las normas sobre la protección del nombre comercial y, subsidiariamente, a las que regulan la competencia desleal”²¹².

A mi juicio, la primera norma en la que cabe vislumbrar —aunque sea tímidamente— que para el legislador español la denominación social participa no sólo de los caracteres del nombre civil, sino también de los signos distintivos de la empresa, es el art. 372.1 RRM 1989 (equivalente al art. 397 RRM 1996), al exigirse en él que el nombre social solicitado no sea idéntico a las denominaciones de origen incluidas en la sección de Denominaciones del Registro Mercantil Central²¹³. No en vano, en nuestra comunidad jurídica está consolidada la opinión según la cual la denominación de origen constituye un signo distintivo *lato sensu*, muy próximo conceptual y funcionalmente a las figuras de la marca colectiva y de garantía²¹⁴. Se comprende así que un sector de nuestra doctrina se haya referido al art. 372.1 RRM 1989 (actual art. 397 RRM 1996) como el primer exponente de una tendencia a la protección de los signos distintivos de la empresa no sólo entre sí, sino también frente a las denominaciones societarias²¹⁵.

Como apunté más arriba, el art. 407.2 RRM 1996 no puede merecer idéntico juicio que los arts. 372.2 RRM 1989 y 397 RRM 1996, en el sentido que acabo de indicar²¹⁶. En efecto, al disponer dicho precepto que “(a)un cuando la denominación no figure en el Registro Mercantil Central, el Notario no autorizará, ni el Registrador inscribirá, sociedades o entidades cuya denominación les conste por notoriedad que coincide con la de otra entidad preexistente, sea o no de nacionalidad española”, parece estar claro que entre las denominaciones que, por su manifiesta notoriedad, pueden impedir la inscripción de una denominación social en el Registro Mercantil, no han de entenderse comprendidas las constitutivas de signos distintivos de la empresa, ya que éstos no pueden concebirse en modo alguno como denominaciones de “entidades”. Pese a ello, no puede desconocerse que un sector doctrinal trató de superar el tenor de esta norma mediante el recurso a la analogía, con el resultado final de reconocer a Notarios y Registradores la facultad de rechazar la adopción e inscripción registral de una denominación idéntica a un signo distintivo previo, notorio o renombrado²¹⁷. También la propia DGRN se mostró favorable en alguna ocasión a dicha aplicación

²¹⁰ PAZ-ARES RODRÍGUEZ (1990), págs. 1323 y 1324; ALFARO ÁGUILA-REAL (2015), pág. 1: cosa distinta es que dicho objetivo fuese realmente cumplido en todos los casos: MIRANDA SERRANO (1997), págs. 233 y ss.

²¹¹ STS, 1ª, de 2.7.2008, núm. 2008/621 (M.P.: Juan Antonio Xiol Ríos); en esta misma dirección *v.* también su FD 4º, *in fine*: “En consecuencia, teniendo en cuenta que no se trata, con arreglo a los preceptos que se consideran infringidos, de valorar si entre ambas denominaciones sociales puede existir posibilidad de confusión o de asociación desde la perspectiva del consumidor medio, sino únicamente de si tienen un valor suficientemente identificador desde la perspectiva del uso semántico y sintáctico del lenguaje suficiente para la protección del interés general ligado al tráfico mercantil, la aplicación de la doctrina expuesta en las anteriores fundamentos jurídicos conduce a estimar procedente la desestimación de la demanda en este punto, único que se plantea en el recurso de casación”.

²¹² RDGRN de 5.5.2016: BOE núm. 136, de 8/06/2015, que recoge doctrina reiterada de la DGRN; entre otras: RRDGRN de 11.9.1990 y 24.2.1999.

²¹³ MIRANDA SERRANO (2003), págs. 127 y 128 e ÍDEM (1997), págs. 199 y ss., con explicación —en este segundo lugar— de las razones que explican la inclusión de esta norma en el RRM

²¹⁴ Al respecto, entre otros: BOTANA AGRA (2001), págs. 20 y ss.; MAROÑO GARGALLO (2002), págs. 15 y ss.; LÓPEZ BENÍTEZ (1996), págs. 26 y ss.

²¹⁵ CACHÓN BLANCO (1992), pág. 839, a quien posteriormente sigue MIRANDA SERRANO (1997), pág. 391.

²¹⁶ Que trae causa de las RRDGRN de octubre de 1984 sobre denegación de inscripción registral de sociedades anónimas deportivas; al respecto, entre otros: MUÑOZ DE DIOS (1985), págs. 941 y ss.; PELLISÉ PRATS (1985), págs. 123 y ss.; DE LAS HERAS LORENZO (1986), págs. 113 y ss.; MIRANDA SERRANO (1997), págs. 190 y ss.

²¹⁷ MONTEAGUDO y SOLER (1991), pág. 6522; SALINAS ADELANTADO (1993), pág. 3579; CACHÓN BLANCO (1992), págs. 840; GÓNZALEZ BUENO (2005), pág. 286. Para el último autor mencionado los nombres comerciales encajan en la literalidad del art. 407 RRM, por lo que en lo que a ellos concierne no es necesario realizar una interpretación extensiva de la norma (lo que, en cambio, sí procede en el caso de las marcas).

analógica²¹⁸. Mas, en rigor, la interpretación *ex analogia causa* es aquí improcedente. Ésta, como se sabe, sólo puede activarse cuando existe una “laguna legal” en sentido técnico, lo que no ocurre en este caso. Y es que el silencio del RRM en lo que atañe a los signos distintivos fue claramente “deliberado”. Así lo prueba el que la referencia expresa a los signos distintivos que se contenía en el art. 90.3 del Proyecto de RRM desapareció, por una consciente y deliberada decisión del legislador, del texto que finalmente se aprobó como RRM. Y, como se sabe, cuando hay “silencio deliberado” es improcedente hablar de “laguna legal”²¹⁹.

De todos modos, creo no equivocarme al entender que ha sido la jurisprudencia la verdadera impulsora de un cambio en el reconocimiento a la denominación social de un carácter distintivo en nuestro Derecho. En mi opinión, por tanto, han de residenciarse en ella los verdaderos orígenes del proceso de industrialización de la denominación social al que me refiero. En concreto, en la línea jurisprudencial mayoritaria del TS a la que aludí más arriba, partidaria de lo que alguna doctrina ha dado en llamar y reconocer como la “tesis de la sumisión de la denominación social”²²⁰, de la que la sentencia del caso “Domestos” constituye su máximo exponente²²¹.

En ella el Alto Tribunal fundamenta la solución a los conflictos entre signos distintivos y denominaciones sociales en las cláusulas generales del abuso de derecho y la buena fe. A su juicio, la protección del derecho a la libre elección y adopción de una denominación social, con sujeción a las normas que al respecto fija la legislación societaria, no puede realizarse de forma tal que lesione derechos subjetivos ajenos, pues si así ocurriera el ejercicio del referido derecho habría de considerarse abusivo por ser contrario a la buena fe²²².

Parece claro que estas sentencias reconocen a la denominación social carácter distintivo en relación con las prestaciones que la sociedad ofrece al mercado en el ejercicio de su objeto social. Por eso ordenan el cambio de la denominación social confundible con un distintivo prioritario, con independencia del uso que de ella realice su titular en el tráfico mercantil²²³.

En palabras del TS, “(s)e reconoce implícitamente a la denominación social una auténtica aptitud diferenciadora de las actividades empresariales que constituyen el objeto de la sociedad y, por ende, se decreta su modificación, estatutaria y registral, cuando resulta ser confundible con un signo distintivo previo, merced, claro está, a la identidad o notoria similitud entre los signos y entre las realidades empresariales designadas. Con ello se trata de coadyuvar al

²¹⁸ *Ad ex.*, v. la RDGRN de 24.2.1999 [comentada en MIRANDA SERRANO (2002), págs. 331 y ss. y publicada en el BOE de 18/3/1999], que atribuye, entre otras, al art. 407.2 RRM la función de “impedir, en línea con la prohibición contenida en el art. 7.3 del CC, el abuso de derecho que supondría utilizar el silencio del Registro Mercantil Central para adoptar denominaciones socialmente anudadas de forma relevante a una entidad ya existente, *denominaciones que bien pueden ser los nombres comerciales de notoria relevancia, dada la no siempre distinción en el tráfico entre el empresario como persona jurídica y la actividad empresarial que lleva a cabo*” (la cursiva es mía). V. también la RDGRN de 4.10.2001 (publicada en BOE de 12.12.2001) que mantiene el criterio desfavorable sostenido por el Registrador Mercantil Central a conceder a un particular una denominación (“B.S.C.H., S.A”) por coincidir con el acrónimo de una conocida entidad bancaria (el Banco Santander Central Hispano). En palabras de la DGRN se ha de tener en cuenta “la necesidad de evitar el confusionismo que se derivaría en el tráfico mercantil, y el abuso de derecho que supondría, de no evitarse, el utilizar el silencio del Registro Mercantil Central para adoptar denominaciones socialmente anudadas de forma relevante a una entidad como la existente, que ya antes de la petición rechazada, venía utilizando su acrónimo con profusión como identificador del nuevo megabanco resultante de la fusión del Santander y del Central Hispano”. A la vista de RRDGRN como éstas, no puede sorprender que en ciertos casos el art. 407.2 RRM haya servido para impedir que accedan al Registro Mercantil denominaciones sociales coincidentes con nombres comerciales notorios, tanto nacionales como extranjeros: así, entre otros, BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO (2002), pág. 9; BENAVIDES DEL REY (2002), pág. 1231; MARTÍNEZ SANZ (2002), págs. 130 y ss.; VILLA VEGA (2003), págs. 1231.

²¹⁹ MIRANDA SERRANO (2003), págs. 125 y ss.; GARCÍA VIDAL (2001), pág. 74; CABANAS TREJO (2006), pág. 100; MENÉNDEZ y VAQUERIZO (2007), pág. 171.

²²⁰ BOTANA AGRA (1996), pág. 1611 y ss., a quien siguen, entre otros: EZALBURU MÁRQUEZ y GÓMEZ MONTERO (2001), págs. 239 y ss.; CASADO NAVARRO (2019), pág. 322.

²²¹ V. *supra*, epígrafe 2.2.3.b).

²²² V. una completa referencia a los principales enjuiciamientos que integran esta línea jurisprudencial en el FD 3º de la STS, 1ª, de 18.5.2006, núm. 2006/491 (M.P.: Jesús Corbal Fernández), donde se destaca como denominador común de estas resoluciones el que en ellas se “reconoce la facultad de pedir por parte del titular de una marca o nombre comercial prioritario la modificación de la denominación social posterior cuando hay identidad o similitud en las denominaciones y semejanza en las actividades, de modo que se crea en los consumidores un riesgo de confusión sobre los productos, o de asociación, como manifestación del error o confusión acerca de la procedencia empresarial, si bien la modificación de la nomenclatura social debe limitarse al vocablo o vocablos que producen la confundibilidad”.

²²³ Entre otros: GARCÍA VIDAL (2000), pág. 135; MIRANDA SERRANO (2003), págs. 116 y 117; ÍDEM (2007), pág. 26.

mantenimiento de la necesaria transparencia del mercado, al poner fin a situaciones de opacidad concurrencial que, en última instancia, lesionan los intereses económicos de todos los que, de alguna u otra forma, participan en el mismo; o sea, de los empresarios competidores y de los consumidores y usuarios, en cuanto destinatarios finales de los productos y servicios”²²⁴.

De ahí que quepa ver en estas resoluciones los primeros pasos para insertar la denominación social dentro del proceso de industrialización al que aludo. De hecho, no parece desacertado atribuir a la jurisprudencia referida — y a la doctrina que la valoró de forma positiva— el efecto de provocar un cambio de actitud en la DGRN en cuanto al modo de concebir la denominación social. Este cambio es corroborado, entre otras, por las Resoluciones de la DGRN de 24 de febrero de 1999, 10 de junio de 1999, 10 de junio de 2000 y 4 de octubre de 2001. No en vano, en ellas la DGRN admite expresamente la conveniencia de establecer cauces de comunicación entre el Derecho de los signos distintivos de la empresa y el Derecho de las denominaciones sociales.

En concreto, en la RDGRN de 24 de febrero de 1999 se habla de la conveniencia “de una mayor coordinación legislativa entre el Derecho de sociedades y el de marcas, de suerte que el Registrador mercantil central o provincial pudiera denegar la reserva o inscripción de denominaciones sociales coincidentes con ciertos nombres comerciales o marcas, sin prejuzgar ahora si, a falta de normativa al efecto, pueden o no autorizar el Notario e inscribir el Registrador por aplicación analógica de la norma del artículo 407.2 del Reglamento del Registro Mercantil la constitución o el cambio de denominación de sociedades o entidades cuando les conste por notoriedad que la nueva denominación coincide con signos distintivos de otra entidad, relevantes en el mercado e inscritos en el Registro de la Propiedad Industrial, todo ello en aras de la seguridad jurídica preventiva que les corresponde garantizar, para impedir así la apropiación o utilización de tales signos como denominación social”. En la misma dirección, la RDGRN de 10 de junio de 1999 alude a la conveniencia de “establecer una mayor coordinación legislativa entre el Derecho de sociedades y el de marcas que impidiese la reserva o inscripción de denominaciones coincidentes con ciertos nombres comerciales o marcas de notoria relevancia en el mercado e inscritos en el Registro de la Propiedad Industrial”. Y lo mismo hace la RDGRN de 4 de octubre de 2001 cuando recuerda que “la doctrina de esta Centro, tras señalar las evidentes diferencias conceptuales y funcionales existentes entre la denominación social y el nombre comercial, destinada la primera a identificar a un sujeto de derecho, parte de relaciones jurídicas y titular de un patrimonio responsable de ellas, en tanto que la segunda busca prevenir el riesgo de confusión acerca de las actividades empresariales desarrolladas en el tráfico mercantil, viene reiterando la conveniencia de una mayor coordinación normativa entre el derecho de sociedades y el de marcas en aras a evitar la admisión de denominaciones sociales coincidentes con nombres comerciales o marcas de notoria relevancia social”²²⁵.

c) La fase de la consolidación

A raíz de la jurisprudencia referida y de la valoración que de ella realizó la doctrina, fue consolidándose en nuestra comunidad jurídica una opinión favorable a reformar nuestras normas, a fin de reconocer a la denominación social una cierta aptitud distintiva y, como consecuencia de ello, arbitrar medidas legales preventivas de los conflictos entre denominaciones sociales y distintivos empresariales confundibles. Éstas llegaron de la mano de la LM 2001²²⁶. Con ella el proceso de industrialización de la denominación social recibió un espaldarazo importante, aunque inacabado. Se explica así que me refiera a esta etapa como la “fase de la consolidación”.

A partir de ese momento, en efecto, comienzan a estar vigentes en nuestro ordenamiento algunos “puentes” o “vasos comunicantes” entre los Derechos de marcas y de sociedades, a través de los cuales se entabla un cierto entendimiento normativo entre dos disciplinas legales tan disímiles como la industrialista y la societaria, que hasta

²²⁴ STS, 1ª, de 27.5.2004 (caso “Naturgas”), núm. 2004/485 (M.P.: Clemente Auger Liñán).

²²⁵ Sobre las dos RRDGRN mencionadas en primer lugar: MIRANDA SERRANO (2002), págs. 331 y ss.; también al respecto: GÓNZALEZ BUENO (2005), págs. 282 y ss.

²²⁶ Inicialmente el Proyecto de LM 2001 no incorporaba estas reformas. Se añadieron a él durante el proceso de tramitación parlamentaria merced a la aceptación de una serie de enmiendas dirigidas, en líneas generales, a “evitar la confusión entre la marca y el nombre comercial con otras denominaciones que se encuentran también en nuestro tráfico jurídico”: Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, núm. 274, 2001, págs. 4689 y 4690.

entonces habían vivido en un estado de recíproca indiferencia y, por ende, de absoluta incomunicación²²⁷. Estos “puentes” o “vasos comunicantes” se establecen no sólo del lado del Derecho industrial, sino también del societario. Consisten básicamente en lo siguiente:

Primero. - Desde el prisma del *Derecho industrial*, se dispone que el titular de una denominación social, que pueda probar su uso o conocimiento notorio en el conjunto del territorio nacional, queda facultado *ex lege* tanto para oponerse al registro de un signo distintivo (marca o nombre comercial) confundible [arts. 9.1 letra d) y 88 letra c) LM], como para instar contra él una acción de anulabilidad en el caso de que el registro hubiese sido realizado sin haberse interpuesto en su momento la correspondiente oposición [arts. 52.1 y 91.1 LM]²²⁸.

Lo anterior se infiere, en efecto, de los arts. 9.1, letra d), y 52.1 para la marca, y 88, letra c), y 91.1 para el nombre comercial. Dado que los preceptos relativos al nombre comercial se limitan a remitirse al régimen de la marca, baste aquí con reproducir únicamente el tenor de los arts. 9.1, letra d), y 52.1. Según el primero, no podrá registrarse como marca, a no ser que medie la debida autorización, la “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”. Bien es cierto que para que la denominación o razón social previa pueda constituir un impedimento al registro de la marca posterior se hace necesario —como dispone seguidamente el precepto— que el titular de la denominación social pruebe su “uso o conocimiento notorio” en el conjunto del territorio nacional. El art. 52.1, por su parte, establece que “(e)l registro de la marca podrá declararse nulo mediante solicitud presentada ante la Oficina Española de Patentes y Marcas o mediante demanda reconvenional en una acción por violación de marca cuando contravenga lo dispuesto en los artículos 6, 7, 8, 9 y 10”²²⁹.

Segundo. - Desde la perspectiva del *Derecho de sociedades*, se impone los órganos registrales competentes en materia de otorgamiento y verificación de denominaciones sociales el deber legal de denegar la denominación social que se les solicite cuando sea susceptible de originar confusión con una marca o un nombre comercial renombrados (DA 14^a LM 2001)²³⁰. Y a lo anterior se añade la sanción de la disolución de pleno Derecho para la sociedad que en el plazo de un año incumpla la sentencia que le ordena cambiar su denominación social por violación de un derecho de exclusiva (DA 17^a LM 2001)²³¹.

En concreto, la disposición adicional (DA) 14^a —intitulada “Prohibición de otorgamiento de denominaciones de personas jurídicas que puedan originar confusión con una marca o nombre comercial renombrados”— tiene en la actualidad el siguiente tenor: “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 los términos que resultan de esta Ley, salvo autorización del titular de la marca o nombre comercial”²³². Por su parte, la DA 17^a —bajo la rúbrica “Extinción de sociedades por

²²⁷ Lo que pronto mereció la atención de la doctrina: MARTÍNEZ SANZ (2002), págs. 133 y ss.; GARCÍA VIDAL (2001), págs. 57 y ss.; MIRANDA SERRANO (2003), págs. 109 y ss.; SÁNCHEZ SILVA (2004), págs. 2574 y ss.; CABANAS TREJO (2006), págs. 122 y ss.; MASSAGUER FUENTES (2002.a), págs. 1 y ss.; ÍDEM (2002.b), págs. 40 y ss.; MENÉNDEZ y VAQUERIZO (2007), págs. 180 y ss.

²²⁸ El art. 9.1 letra d) LM 2001 [del que se ha dicho que “dista de ser un modelo de claridad y de rigor técnico”: ALONSO ESPINOSA (2002), pág. 1228] fue incorporado a la LM merced a la enmienda núm. 70 presentada en el Congreso por el Grupo Parlamentario Catalán con la justificación de “atribuirse protección a las denominaciones sociales y de otras personas jurídicas que sean notorias”: Boletín Oficial de las Cortes Generales, Serie A (Proyectos de Ley), núm. 33-10, de 18/5/2001 (pág. 69).

²²⁹ La redacción de este precepto ha sido modificada por el RDL 23/2018.

²³⁰ La DA 14^a LM 2001 trae causa de la enmienda núm. 129 presentada en el Congreso por el Grupo Parlamentario Catalán con la siguiente fundamentación: “Reforzar el fundamento legal de la incompatibilidad entre el nombre comercial o la marca notoria y la denominación social, cuando ésta sea coincidente con aquéllos o pueda originar confusión”: Boletín Oficial de las Cortes Generales. Serie A (Proyectos de Ley), núm. 33-10, de 18/5/2001 (pág. 87).

²³¹ La DA 17^a LM 2001 fue introducida en la LM a través de la enmienda núm. 101 presentada en el Congreso por el Grupo Parlamentario Catalán a fin de “dar solución a los supuestos en que ya sea por disolución, por paralización de los órganos sociales o por otros motivos, la sociedad no pueda adoptar los acuerdos necesarios para el cambio de denominación social”: Boletín Oficial de las Cortes Generales. Serie A (Proyectos de Ley), núm. 33-10, de 18/5/2001 (pág. 78).

²³² Inicialmente esta norma hablada de “una marca o nombre comercial notorios o renombrados”. En la actualidad sólo alude a signos “renombrados”, según la redacción que a esta disposición ha dado el RDL 23/2018. Dicha redacción obedece a que la DM 2015 contempla como

violación del derecho de marca” establece que “(s)i la sentencia por violación del derecho de marca impusiera el cambio de denominación social y éste no se efectuara en el plazo de un año, la sociedad quedará disuelta de pleno derecho, procediendo el Registrador Mercantil de oficio a practicar la cancelación, y sin perjuicio de lo establecido en el artículo 44 de esta Ley”.

En mi opinión, el establecimiento de estos “puentes” o “vasos comunicantes” supuso un avance relevante en el proceso de industrialización de la denominación social²³³. Ahora bien, desde el primer momento presentaron algunas “fracturas” importantes que no les permitieron solventar eficazmente los conflictos entre denominaciones sociales y distintivos confundibles en nuestro ordenamiento. En efecto:

1º) En lo que atañe a los *conflictos entre un distintivo prioritario y una denominación social posterior*, es claro que, desde un primer momento, de la aplicación práctica de la DA 14ª LM se derivaban algunos problemas significativos:

Por un lado, esta DA obliga al Registro Mercantil Central y a los Registros Mercantiles Territoriales²³⁴ a aplicar categorías jurídicas nacidas y desarrolladas en el ámbito del Derecho industrial y hasta ese momento ajenas a sus competencias y preocupaciones²³⁵. Me refiero, en concreto, a los conceptos de “riesgo de confusión” —o, en su caso, “de asociación”— y de “signo distintivo renombrado”²³⁶. He de precisar que aludo sólo al signo “renombrado” y no al “notorio” por cuanto que este último término, aunque presente inicialmente en la DA 14ª, ha desaparecido de ella en 2018 por exigencias de la DM 2015. Ahora bien, este dato no ha de interpretarse en el sentido de que la DA 14ª sólo ha de aplicarse cuando exista un signo previo (marca o nombre comercial) que merezca la consideración de renombrado por ser conocido por el público en general. Dado que en el nuevo sistema de marcas alumbrado por la DM 2015 el signo renombrado comprende también el notorio tal como éste era regulado por la

única categoría la marca “renombrada”, eliminando la referencia a la “notoriedad” que figuraba en el art. 8. La “Nota informativa sobre las principales novedades introducidas por el RDL 23/2018 de modificación de la LM 2001” (elaborada por la OEPM y disponible en <https://www.oepm.es>) establece al respecto: “desaparece la categoría de marca notoria como tal y a partir de ahora solo existirá la marca renombrada que aúna a ambas categorías, siendo así que una marca renombrada podrá serlo para un sector determinado o entre el público en general. También afecta al nombre comercial notorio y renombrado”.

²³³ La DGRN ha reconocido expresamente estos avances; *ad ex.*, en la RDGRN de 5.5.2016 (BOE núm. 136, de 8/06/2015) se dice: “La Ley 17/2001 ya ofrece base legal para imponer ciertos límites a la hora de dar acogida a determinadas denominaciones sociales, evitando la confusión en el tráfico mercantil real entre los signos distintivos y las denominaciones sociales, mediante la precisión de normas de coordinación y prioridad, por las que han de regirse las relaciones entre signos distintivos y denominaciones sociales cuando se dan supuestos de identidad, similitud o riesgo de confusión. Entre estas normas destaca la contenida en la disposición adicional decimocuarta de la Ley, conforme a la cual «los órganos registrales competentes para el otorgamiento o verificación de denominaciones de personas jurídicas —y el Registro Mercantil Central, y en registros Mercantiles territoriales— denegarán el nombre o razón social solicitado si coincidiera o pudiera originar confusión con una marca o nombre comercial notorios o renombrados en los términos que resultan de esta Ley, salvo autorización del titular de la marca o nombre comercial». Esta disposición no es sino la réplica a la prohibición que, para el caso inverso (pretensión de registrar como marca o nombre comercial la razón social con que en el tráfico económico se identifique a una persona jurídica), establece el artículo 9.1.d) de la misma Ley, según el cual no podrán registrarse como marcas, sin la debida autorización, «la denominación o razón social de una persona jurídica que antes de la fecha de presentación o de prioridad de la marca solicitada identifique en el tráfico económico a una persona distinta del solicitante, si, por ser idéntica o semejante a estos signos y por ser idéntico o similar su ámbito de aplicación existe un riesgo de confusión en el público». Finalmente, la disposición adicional decimoséptima, para el caso de que no hubiere actuado preventivamente «ex ante» el filtro de la calificación registral (particularmente en los casos en que la marca no sea notoria o renombrada), establece una causa de extinción de la sociedad por violación del derecho de marca”. En la doctrina no faltó quien, pese a reconocer los avances de aproximación del Derecho de las denominaciones sociales al Derecho de los signos distintivos derivados de la LM 2001, entendió que éstos tal vez podían justificarse por razones prácticas, pero que era dudosa su corrección desde un punto de vista dogmático: MARTÍNEZ SANZ (2002), pág. 133.

²³⁴ CABANAS TREJO (2018.a), pág. 7, sin embargo, entiende que la DA 14ª sólo se aplica al Registro Mercantil Central. No obstante, a favor de que se aplica también a los Registros Mercantiles Territoriales: FERNÁNDEZ DEL POZO (2019), quien argumenta que la calificación previa del Registrador Central no vincula al Provincial, pues, a pesar de que la certificación fuese negativa, el Registrador Provincial puede denegar por infracción de la DA 14ª LM. Lo cierto es que la DA 14ª no es clara en este extremo: PERDICES HUETOS (2015).

²³⁵ BENAVIDES DEL REY (2001), pág. 5; MIRANDA SERRANO (2007), pág. 38; entre otros.

²³⁶ Quizá esto explique —al menos en parte— las muy desafortunadas apreciaciones que sobre estos conceptos realiza en algún caso la DGRN. Así lo corrobora, *ad ex.*, la RDGRN 7.6.2018 (sobre el caso “Krom”): “No se produce la identidad (entre la denominación social y la marca) dado que frente a la marca a que se refiere la nota del registrador «Krom», se opone la denominación «Krom Desarrollos Profesionales, S.L.», denominación social que se integra por tres términos (sin que ninguno de los dos últimos se integre en la lista de términos genéricos que carecen de suficiente significación que el Registro Mercantil Central tiene publicados en su página web), lo que permite tenerla por diferente de la marca con la que comparte uno de sus tres términos de composición”.

DM 1988²³⁷, se ha de entender que, tras la reforma llevada a cabo por el RDL 23/2018, la DA 14^a obliga a denegar la denominación social solicitada cuando sea confundible con un signo prioritario que resulte, al menos, conocido por una parte significativa de los consumidores del sector al que pertenecen las prestaciones amparadas por el signo²³⁸.

De lo anterior derivan, a su vez, otros problemas prácticos de cierta relevancia, pues para llevar a cabo el juicio de confundibilidad (entre la denominación solicitada y el signo prioritario) el órgano registral ha de comprobar la identidad o similitud no sólo de los signos confrontados, sino también de las realidades por ellos designadas. Y esto último es muy difícil —casi imposible— de llevarse a cabo en la práctica, toda vez que en la solicitud de certificación negativa de denominación social no consta el objeto de la sociedad. A lo que se ha de añadir también la posibilidad —siempre presente— de que la sociedad modifique su objeto social, resultando de dicha modificación un riesgo sobrevenido de confusión con un signo renombrado prioritario²³⁹.

2º) En lo que respecta a los *conflictos entre una denominación social previa y un signo distintivo posterior*, el art. 9.1 letra d) LM también presentaba limitaciones evidentes desde el momento en que vio la luz:

De un lado, la posibilidad de impedir la inscripción de un signo distintivo posterior sólo se confiere a los entes colectivos en condiciones de probar que sus denominaciones sociales han sido previamente usadas en el conjunto del territorio español o gozan de notoriedad en dicho ámbito. Además, para que el obstáculo registral sea efectivo, se exige que entre la denominación social previa y el distintivo posterior se constate la existencia de un “riesgo de confusión” en sentido estricto, esto es, no comprensivo del “riesgo de asociación”²⁴⁰. Lo que, como es natural, requiere comparar no sólo los signos confrontados, sino también las concretas actividades y prestaciones por ellos diferenciadas, exigiéndose ir más allá de la simple descripción estatutaria del objeto social²⁴¹.

A lo que acaba de indicarse se ha de añadir también —muy especialmente— la imprecisión que desde su origen presenta el art. 9.1 letra d) LM en lo que atañe al concepto en que ha de realizarse el uso previo de la denominación social en el conjunto del territorio nacional: ¿Se trata de un uso a título de distintivo empresarial o basta con un uso en concepto de denominación social en sentido estricto? Esto explica que sobre dicha cuestión se hayan suscitado opiniones no unívocas en nuestra comunidad jurídica. Así, mientras que para unos basta un uso en concepto de denominación social en sentido propio, otros, en cambio, exigen un uso en concepto de distintivo empresarial y, en concreto, de nombre comercial. Aquí me limito sólo a apuntar esta última cuestión. Volveré sobre ella más adelante, al abordar la última fase del proceso de industrialización al que me refiero; en concreto, al analizar algunas de las consecuencias prácticas que para la disciplina marcaría de la denominación social se derivan de los cambios en la LM 2001 consumados por el RDL 23/2018.

De todos modos, pese a estas relevantes limitaciones, es incuestionable que la LM 2001 supuso un avance decisivo en el proceso de industrialización de la denominación social. Su aprobación evidenció que para el legislador español la denominación social no sólo funciona como vocativo de la persona jurídica en el tráfico negocial y

²³⁷ SUÑOL LUCEA (2019); FERNÁNDEZ DEL POZO (2019); GÓMEZ (2019); THOMAS PUIG (2019), pág. 5 y ss.;

²³⁸ CASADO NAVARRO (2019), pág. 329. Refrenda esta solución interpretativa el RDL 23/2018, en cuya Exposición de Motivos se dice: “a estos efectos, ha de tenerse en cuenta que, conforme a la jurisprudencia más extendida, para que una marca goce de renombre ha de ser conocida *por una parte significativa del público interesado en los productos o servicios*”.

²³⁹ GARCÍA VIDAL (2001), págs. 76 y ss.; BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO (2002), págs. 15 y ss.; MARTÍNEZ SANZ (2002), págs. 134 y ss.; MIRANDA SERRANO (2003), págs. 128 y ss.; ÍDEM (2007), págs. 38 y ss.; SALELLES CLIMENT (2003), págs. 282 y ss.; ÍÑIGUEZ ORTEGA (2012-13), págs. 129 y ss.; CABANAS TREJO (2006), págs. 135 y ss.; MENÉNDEZ Y VAQUERIZO (2007), pág. 182; ÍDEM (2018.a), págs. 12 y ss.; VILLA VEGA (2008), págs. 1396 y ss.; CASADO NAVARRO (2019), pág. 348, entre otros.

²⁴⁰ CURTO POLO (2003), págs. 192 y ss.; MIRANDA SERRANO (2003), pág. 140 y ss.; ÍDEM (2007), pág. 33; CABANAS TREJO (2018.a), pág. 7; CASADO NAVARRO (2019), pág. 350; entre otros.

²⁴¹ CABANAS TREJO (2018.a), pág. 7.

procesal, sino también como signo diferenciador de la empresa societaria en el mercado²⁴². Razón por la cual dio un paso al frente a fin de evitar que denominaciones sociales y signos distintivos siguieran viviendo en un estado de recíproca indiferencia, estableciendo algunos “puentes” o “vasos comunicantes” entre sus normas reguladoras. Cosa distinta es que las medidas legislativas adoptadas no fueran todo lo eficaces y acertadas que cabía esperar y desear.

Además, la LM 2001 dio respaldo legal a la doctrina jurisprudencial mayoritaria resolutoria de los conflictos entre signos distintivos y denominaciones sociales. Así lo corrobora la DA 17ª LM cuando sanciona —a mi juicio, de manera desproporcionada— con la disolución de pleno Derecho a la sociedad que en el plazo de un año incumple la sentencia que le impone un cambio de denominación por violación de un derecho de marca²⁴³.

En rigor, la DA 17ª va más lejos que la jurisprudencia mayoritaria mencionada, al fijar como sanción una nueva causa de disolución societaria que, al ser catalogada por el legislador como “de pleno derecho”, ha de entenderse que opera de forma automática, esto es, sin necesidad de ser acordada por la junta general.

Ahora bien, en la LM 2001 seguía existiendo una norma especialmente idónea para ser alegada por el ente colectivo como argumento jurídico de defensa frente a la pretensión de cese de utilización y cambio de denominación social ejercitada por el titular de un signo distintivo prioritario: el uso del nombre en el tráfico económico como limitación del derecho de marca (art. 37). La modificación de esta regla, con la finalidad de excluir de ella a la denominación social, abre una nueva —y por ahora última— etapa en el proceso de industrialización objeto de análisis.

d) La fase del reforzamiento

La última etapa del proceso de industrialización aquí abordado ha sido obra del RDL 23/2018. Como se ha analizado más arriba, a través de esta norma —que trae causa de la DM 2015— se han producido algunos avances significativos en favor del reforzamiento del carácter distintivo de la denominación social en nuestro ordenamiento:

1º) Por un lado, se ha conferido una nueva redacción al art. 37 LM 2001, precisándose que el “nombre” por él invocado ha de ser de “una persona física”. De modo que resulta ya claro e incontrovertido que la denominación social está excluida de la limitación marcaria relativa al uso del nombre en el tráfico económico. Sólo el nombre civil o patronímico puede beneficiarse de esta limitación.

2º) Por otro lado, se ha modificado también la redacción del art. 34 LM 2001, para conferir al titular de un derecho de exclusiva —cuando concurren las circunstancias previstas en la ley—, la facultad de prohibir la utilización del signo confundible “como nombre comercial o denominación social, o parte de un nombre comercial o una denominación social”. Esto supone reconocer por vez primera al titular de un signo distintivo registrado la facultad de oponerse al uso en el tráfico económico de otro signo confundible utilizado como denominación social o parte de una denominación social. Además, con fundamento en este precepto, el titular del signo previo está facultado para solicitar la modificación de la denominación social confundible.

Al abordar la fase de la consolidación del proceso de industrialización, me he referido a que algunas de las soluciones fijadas por la LM 2001 con vistas a resolver los conflictos entre signos distintivos y denominaciones sociales, además de insuficientes, no han estado exentas de dudas y polémicas en cuanto a la interpretación de su

²⁴² En este sentido, apunta PERDICES HUETOS (2015), a propósito de la DA 14ª LM 2001, que “la ley asume que el nombre de la persona jurídica no sólo se usa o se va a usar con funciones estrictamente identificativas, sino también distintivas. Y es que posiblemente no quepa hacer una neta distinción entre distinguir e identificar. Parecen dos perspectivas —relativa una, absoluta la otra— de una misma realidad”; añadiendo a esto finalmente que, a su juicio (que comparto), en lo que respecta a las denominaciones de fantasía “el derecho de las personas jurídicas está abocado a ser absorbido por el derecho de los signos distintivos”.

²⁴³ GARCÍA VIDAL (2001), pág. 69 y ss.; MARTÍNEZ SANZ (2002), pág. 135 y ss.; MIRANDA SERRANO (2003), pág. 130 ; ÍDEM (2007), pág. 40; SALELLES CLIMENT (2003), pág. 259; MENÉNDEZ y VAQUERIZO (2007), pág. 180; CASADO NAVARRO (2019), pág. 348, entre otros.

alcance. Pues bien, merced a las reformas del Derecho de marcas provenientes de la DM 2015, esas dudas en gran medida se desvanecen, en el sentido que trataré de exponer a continuación. Esto explica que, en mi opinión, sea posible afirmar que la reforma acometida por el RDL 23/2018 ha dotado de mayor coherencia al tratamiento que la LM 2001 dispensó a la denominación social desde su entrada en vigor.

Además, en nuestro sistema de marcas previo al RDL 23/2018 existían argumentos jurídicos para cuestionar que se atribuyese verdaderamente a la denominación social un carácter distintivo. Tras la reforma de la LM producida en diciembre de 2018, contamos, sin embargo, con una base legal más sólida para sostener dicha atribución. En concreto, con anterioridad al RDL 23/2018, el material normativo principal para negar a la denominación social carácter distintivo y asimilarla al nombre civil era el art. 37.1 LM. No en vano, este precepto, según era interpretado tanto por la jurisprudencia como por la generalidad de nuestra doctrina, confería al uso de la denominación social en el tráfico económico la condición de límite del derecho de marca; siempre —como es natural— que fuese respetuoso con las normas leales en materia industrial o comercial.

Sobre la base de esta limitación marcaria (*ex art. 37.1 LM*) se justificaba muy bien —al menos teóricamente— la posible coexistencia de denominaciones sociales y distintivos empresariales confundibles. De hecho, ese fue el principal argumento jurídico esgrimido por el TS en las sentencias que conforman su línea jurisprudencial minoritaria en la resolución de conflictos entre denominaciones sociales y signos distintivos confundibles, de la que la sentencia “Hernández Pérez Hermanos” más arriba analizada es su caso estrella²⁴⁴.

Corroboran lo anterior, entre otras, las SSTS (Sala 1ª) de 10 de julio de 2000 (caso “Panadería Alzadegui SA. c. Fernando Alzadegui S.L.”)²⁴⁵, 28 de febrero de 2001 (caso “Panibérica S.A. c. Panibérica de Levadura S.A.”)²⁴⁶, 26 de junio de 2003 (caso “Sony Kabushiki Kaisha c. Sony Corporation c. Macsony SL.”)²⁴⁷, 21 de diciembre de 2011 (caso “Bodegas Viña Magaña S.L.” c. “Bodegas Carlos Magaña, S.L.”)²⁴⁸, 6 de marzo de 2012 (caso “Parquet Pavón S.L.” c. “Tarimas y Pavimentos Pavón S.L.”)²⁴⁹, y 12 de abril de 2013 (caso “Valsardo” c. “Bodegas Valsacro S.A.”)²⁵⁰.

En efecto, al tener la denominación social una dimensión exclusivamente personal o subjetiva (signo de identidad personal) y estar llamada a desarrollar sus cometidos identificadores en el campo del tráfico jurídico (negocial y procesal), y, en cambio, al poseer los signos distintivos una dimensión puramente objetiva (signos de identidad empresarial) y estar llamados a desarrollar su cometido diferenciador en el ámbito del tráfico económico, el hecho de que pudieran coexistir denominaciones sociales y distintivos empresariales confundibles no constituía ningún problema para el Derecho. Los problemas sólo aparecían cuando la denominación social invadía el campo de actuación propio de los signos distintivos o a la inversa.

Por consiguiente, la tarea a acometer por el jurista, a fin de resolver conflictos entre denominaciones sociales y signos distintivos confundibles, consistía en analizar en cada caso si el uso de la denominación social era realizado en concepto estricto de denominación social o de distintivo empresarial y, más en concreto, de nombre comercial²⁵¹.

²⁴⁴ STS, 1ª, de 21.10.1994, núm. 1994/917 (M.P.: Alfonso Villagómez Rodil).

²⁴⁵ STS, 1ª, de 10.7.2000, núm. 2000/685 (M.P.: Pedro González Poveda).

²⁴⁶ STS, 1ª, de 29.2.2001, núm. 2001/183 (M.P.: Antonio Gullón Ballesteros).

²⁴⁷ STS, 1ª, de 26.7.2003, núm. 2003/632 (M.P.: Pedro González Poveda).

²⁴⁸ STS, 1ª, de 21.12.2011, núm. 2011/916 (Ponente: José Ramón Ferrándiz Gabriel).

²⁴⁹ STS, 1ª, de 6.3.2012, núm. 2012/97 (Ponente: José Ramón Ferrándiz Gabriel).

²⁵⁰ STS, 1ª, de 12.4.2013, núm. 2013/228 (Ponente: José Ramón Ferrándiz Gabriel).

²⁵¹ En palabras del TS, en el conflicto entre un signo distintivo y una denominación social “lo relevante es precisar en qué ha consistido el uso de la denominación social en tráfico. Si este uso se limita a la inclusión de la denominación social para identificarse la sociedad en una factura, contrato o cualquier otra documentación (...) no existirá infracción del signo marcario”: STS, 1ª, de 6.7.2015, núm. 2015/375 (M.P.: Ignacio Sancho Gargallo).

Pero el resultado de esta tarea no siempre conducía a entender que la denominación social era usada en concepto estricto de denominación social sólo en el tráfico jurídico. Se aceptaban también usos de la denominación social en concepto de denominación social —y, por tanto, carentes de carácter distintivo— en el tráfico económico: casos en los que el empresario social usa su nombre en el envasado y etiquetado de los productos, en cierta documentación de la empresa, etc., con la finalidad de identificarse como empresario-sujeto jurídico titular de derechos y deberes y centro de imputación de posibles responsabilidades.

Pues bien, desde mi punto de vista, la modificación de los arts. 37.1 y 34.1 LM en el sentido más arriba explicado, parece poner fin a esta situación. Ya no es posible hablar de usos inmunes, esto es, no distintivos, de la denominación social en el “tráfico económico”. La denominación social sólo es inmune para el Derecho marcario cuando se emplea en el tráfico jurídico en sentido estricto (ámbitos negocial y procesal)²⁵².

El “tráfico económico” se presenta, por tanto, como un concepto clave de la disciplina marcaria de la denominación social derivada del RDL 23/2018. A él aluden, en efecto, no sólo los arts. 37 y 34 LM (que conforman la doble perspectiva —negativa y positiva— del ilícito marcario), sino también el art. 9.1 letra d) de ese mismo cuerpo legal. A mi juicio, dicho concepto quizá puede encerrar las claves para entender mejor las normas que la LM dedica a la denominación social y, en concreto, para poner fin a las polémicas interpretativas que han existido en nuestra comunidad jurídica en torno al alcance del último precepto mencionado: el art. 9.1 letra d) LM. Me explico:

Como se sabe, el art. 9.1 letra d) LM establece una medida preventiva dirigida a evitar el conflicto que puede suscitarse cuando un tercero trata de registrar como marca o nombre comercial un signo confundible con una denominación social prioritaria. En concreto, dicho precepto dispone que la denominación social que identifique en el “tráfico económico” a una persona distinta del solicitante impide que pueda registrarse como marca [o nombre comercial *ex art. 88, letra c) LM*] un signo que resulte confundible con ella, siempre que el titular de la denominación social pueda probar su “uso o conocimiento notorio” dentro “del conjunto del territorio nacional”.

Las principales dudas suscitadas por esta norma han girado en torno al tipo de uso de la denominación social que ha de acreditarse para que su titular —el ente colectivo— pueda oponerse con éxito al registro de un signo distintivo confundible: ¿Basta un uso en concepto de denominación social en sentido estricto o es necesario un uso en concepto de distintivo empresarial?

La respuesta que la doctrina ha dado a esta cuestión no ha sido unívoca. Para un sector doctrinal el art. 9.1 letra d) LM no exige que la denominación social haya sido usada a título distintivo. Basta un uso en concepto de denominación social, pues de no ser así no se entendería la referencia separada que realiza el precepto a la denominación social, de un lado, y al nombre comercial, de otro²⁵⁵.

En cambio, otro sector doctrinal es partidario de entender que el uso requerido por el art. 9.1 letra d) LM ha de ser en concepto de distintivo empresarial. Razón por la que sostiene que la denominación social como tal no entra dentro de las prohibiciones relativas de registro fijadas por la LM. Éstas sólo alcanzan a la denominación social en cuanto que sea usada en concepto de distintivo empresarial (en especial, como nombre comercial)²⁵⁴.

El TS parece dar la razón a estos últimos autores. Así lo prueba la STS de 8 de febrero de 2017, donde sostiene, entre otras cosas, que “(p)odíamos dudar de que se cumplieran las condiciones generales previstas al comienzo de la letra d) del art. 9.1 LM, pues no es claro que este nombre comercial (...) identifique en el tráfico económico a la demandante,

²⁵² Comparte esta interpretación: CASADO NAVARRO (2019), págs. 340 y 341.

²⁵³ *V.*, entre otros, GARCÍA VIDAL (2001), pág. 61; MARTÍNEZ SANZ (2002), pág. 135; MIRANDA SERRANO (2003), pág. 136; CURTO POLO (2008), pág. 307; ÍÑIGUEZ ORTEGA (2012-13), pág. 128; GALACHO ALBOLAFIO (2013-14), pág. 307.

²⁵⁴ *Ad ex.*, *v.* MASSAGUER FUENTES (2002.a), pág. 16; ÍDEM (2002), pág. 42; SALELLES CLIMENT (2002), pág. 284; BARBERO CHECA (2003), pág. 16; CABANAS TREJO (2006), págs. 124 y ss.; ÍDEM (2018.a), pág. 7; THOMAS PUIG (2019), pág. 4; CASADO NAVARRO (2019), pág. 348.

más allá de que constituya su denominación social y como tal cumpla su función propia, a la vista de la actividad que se ha declarado probado que desarrolla”²⁵⁵.

En la jurisprudencia menor también encontramos pronunciamientos en esta misma dirección. Este es el caso, por ejemplo, de la SAP de Barcelona de 12 de febrero de 2014, en la que puede leerse: “También en su mayor parte lo usado es el signo *Hispano Suiza*, no la denominación social o el nombre comercial *La Hispano Suiza, Fábrica de Automóviles, S.A.* Los casos en los que se usa esta última expresión son esencialmente los contratos y no nos permiten concluir que haya existido uso en una parte sustancial del territorio nacional, ni tampoco que, por consecuencia de ese uso, el signo haya adquirido un conocimiento con entidad suficiente como para ser estimado notorio en todo el territorio nacional”²⁵⁶.

Entre los argumentos utilizados por el sector doctrinal mencionado en segundo lugar, hay uno que reviste especial interés para los propósitos aquí perseguidos. Me refiero al hecho de que la ley habla de uso de la denominación social en el “tráfico económico”, lo que se interpreta en el sentido de que el legislador está enmarcando el uso del nombre social dentro del ámbito de actuación propio de los signos distintivos de la empresa²⁵⁷.

Ahora bien, la referencia al tráfico económico contenida en el art. 9.1 letra d) LM puede cobrar un nuevo sentido a la luz de la reforma de la legislación marcaria acometida por el RDL 23/2018. Tras esta reforma, en efecto, creo que existe base jurídica para interpretar que la denominación social, aunque utilizada en concepto de denominación social en el tráfico económico, es apta para impedir el registro de un signo (marca o nombre comercial) posterior, siempre que su titular esté en condiciones de probar que la ha utilizado en el tráfico económico en la totalidad del territorio nacional. Porque, como estoy tratando de explicar, tras la reforma de 2018, la LM cuenta con materiales normativos idóneos para sostener que los usos de la denominación social en el tráfico económico son marcarriamente relevantes. Y ello sin que en tales casos la denominación social tenga que ser utilizada necesariamente como distintivo empresarial y, en concreto, como nombre comercial.

Esos materiales normativos son, obviamente, los dos preceptos que conforman la dual perspectiva (negativa y positiva) del ilícito marcario: el art. 37.1 letra a) LM y el art. 34.3 letra d) LM, interpretados en el sentido más arriba expuesto.

Por tanto, todo parece ya encajar mejor en la LM. Ésta opta por reconocer carácter distintivo (de las prestaciones empresariales a las que se dedica la empresa societaria) a la denominación social. Y ese reconocimiento es doble en el siguiente sentido:

1º) Alcanza, por un lado, al titular de una denominación social previa, al que lo faculta para oponerse al registro de un signo posterior como marca o nombre comercial confundible, aunque para ello es necesario que pruebe que ha usado de ella en el tráfico económico en el conjunto del territorio nacional o, que pese a no haber tenido lugar dicho uso, se trata de una denominación notoriamente conocida en dicho ámbito. Parece ahora más claro, tras el RDL 23/2018, que no se exige un uso de la denominación social en concepto de signo distintivo. Basta un uso en concepto de denominación social. Lo relevante es que dicho uso tenga lugar en el tráfico económico.

2º) Pero dicho reconocimiento alcanza también a las denominaciones sociales usadas en el tráfico económico con posterioridad al registro de determinados signos (marcas o nombres comerciales) confundibles. Cuando se dé alguna de estas situaciones, la sociedad titular de la denominación social difícilmente va a poder defenderse ante una demanda de modificación estatutaria de su denominación entablada por el titular del signo distintivo

²⁵⁵ STS, 1ª, de 8.2.2017, núm. 2017/70 (M.P.: Ignacio Sancho Gargallo).

²⁵⁶ SAP de Barcelona de 12.2.2014, núm. 2014/51.

²⁵⁷ CABANAS TREJO (2006), pág. 125 y ss.; ÍDEM (2018.a), pág. 7.

prioritario. Sobre todo, porque éste cuenta a su favor con dos importantes materiales normativos: el art. 37.1 a) LM y el art. 34.3 letra d) LM, según la nueva redacción que a ambos ha dado el RDL 23/2018.

Tras la reforma marcaria de diciembre de 2018 queda, por tanto, desarmada de argumentación, en gran medida, la línea jurisprudencial minoritaria del TS en la resolución de los conflictos entre denominaciones sociales y distintivos empresariales prioritarios. Sobre todo, porque a partir de ese momento el órgano jurisdiccional ha dejado de contar con la limitación marcaria del uso del nombre en el tráfico económico, que tan útil le resultó con vistas a fundamentar la solución acogida por las sentencias que conforman dicha línea jurisprudencial.

Por último, parece conveniente preguntarse qué va a suceder con aquellas sociedades que hasta el momento de la entrada en vigor del RDL 23/2018 venían actuando en el tráfico económico con una denominación social confundible con un signo distintivo prioritario, amparando dicho uso en el art. 37.1 LM en su redacción previa a diciembre de 2018 (por ejemplo, indicando en el etiquetado de los productos la identidad del fabricante)²⁵⁸.

Todo parece indicar que estas sociedades sólo podrán hacer uso de su denominación social en el tráfico jurídico en sentido estricto. Ahora bien, dado que la denominación social está llamada a ser usada no sólo en el tráfico jurídico sino también en el económico, sería altamente recomendable que sus titulares emprendieran las acciones necesarias para modificarlas. De lo contrario, es probable que tengan que enfrentarse en el futuro a una demanda de cambio de denominación social. Y frente a ella ya no podrán utilizar el arma de defensa jurídica consistente en la limitación marcaria del uso del nombre en el tráfico económico, que tan buenos resultados ha dado en algunos casos a quienes lo han invocado.

3. Desenlace: Déficits de la disciplina marcaria de la denominación social que sería conveniente solventar y conclusión final

Se han analizado en las páginas precedentes los avances en el proceso de industrialización de la denominación social derivados de la DM 2015 y el RDL 23/2018. Pero no hay que echar las campanas al vuelo. Estos avances, aunque significativos, son insuficientes para solucionar los conflictos entre denominaciones sociales y distintivos empresariales en nuestro ordenamiento. Corroboran la veracidad de esta afirmación las limitaciones anudadas a los “puentes” o “vasos comunicantes” que actualmente existen entre las normas reguladoras de los signos distintivos y de las denominaciones sociales [especialmente, el art. 9.1 letra d) LM y la DA 14ª LM].

Aunque la reforma de la LM llevada a cabo por el RDL 23/2018 ha ofrecido algo de luz en la interpretación de algunas de las dudas suscitadas por estas normas [en concreto, por el art. 9.1 letra d) LM] —en el sentido expuesto en el epígrafe precedente—, parece necesario consolidar el carácter distintivo de la denominación social, solventando los déficits que aún presenta su disciplina marcaria. Se trataría, en suma, de adoptar una serie de medidas legislativas de reforma del Derecho vigente que completen el proceso de industrialización en que se encuentra inmersa esta figura societaria desde hace ya algún tiempo.

En mi opinión, de entre las posibles medidas legislativas a adoptar, sobresale especialmente la consistente en reforzar los mecanismos jurídicos que permitan la no adopción tanto de denominaciones sociales confundibles con signos distintivos prioritarios previamente registrados o renombrados, como —a la inversa— de signos distintivos confundibles con denominaciones sociales prioritarias. Es verdad que para tales fines revisten ya utilidad en nuestro ordenamiento la DA 14ª LM y el art. 9.1 letra d) LM. Mas no menos cierto es, al mismo tiempo, que ambas disposiciones presentan relevantes limitaciones que es conveniente soslayar.

²⁵⁸ No en vano, como señala la doctrina, el supuesto de hecho contemplado en el art. 37.1 letra a) LM “es normalmente el del fabricante o distribuidor que identifica su actividad en la etiqueta del producto”: LOBATO GARCÍA-MIJÁN (2002), pág. 583.

La consecución de estos objetivos podría hacerse realidad a través de varias vías, no todas igual de ambiciosas. La primera consistiría en establecer instrumentos de coordinación entre los registros implicados, que impidan el acceso al Registro Mercantil de denominaciones sociales confundibles con signos distintivos prioritarios²⁵⁹.

Algo parecido —aunque más perfeccionado— a lo que trató de hacer el legislador societario a través del art. 90.3 del Proyecto de RRM de 1989 que el Ministerio de Justicia remitió —para el correspondiente informe— a la Junta de Decanos, donde aludió expresamente a los signos distintivos como obstáculos para la lícita adopción de denominaciones sociales: “Tampoco podrá la denominación inducir a confusión respecto de denominaciones o signos distintivos de otras entidades preexistentes notoriamente conocidas”²⁶⁰.

También el Anteproyecto de Código Mercantil sigue esta dirección, aunque refiriéndose únicamente a signos distintivos previos notorios o renombrados. Así lo corrobora su art. 212-2 —intitulado “prohibiciones”—, donde, tras establecerse que “(n)o se podrá adoptar una denominación idéntica a la de otra sociedad preexistente” (apdo. 1) y que “(n)o se podrá incluir en la denominación término o expresión que induzca a error sobre el tipo o las características de la sociedad”, se sienta la regla prohibitiva según la cual “(n)o se podrá adoptar una denominación social que pueda originar confusión con una marca o nombre comercial notorios o renombrados, salvo autorización del titular” (apdo. 3)²⁶¹.

Ahora bien, la elección de esta vía encontraría ciertos obstáculos de importancia, en la medida en que obligaría al Registrador Mercantil Central a realizar valoraciones de conceptos y categorías marcarias que hasta la fecha han venido siendo ajenas a sus competencias y preocupaciones²⁶². De ahí que parezca conveniente buscar otra vía menos compleja y problemática. Ésta podría consistir en propiciar un intercambio cruzado de información entre el Registro Mercantil Central y la OEPM, que permitiera a los solicitantes de denominaciones sociales o signos distintivos tener conocimiento de la existencia de signos distintivos o denominaciones sociales prioritarios con los que podrían suscitarse problemas de confusión concurrencial y aprovechamiento de la reputación ajena²⁶³.

Como es lógico, para que esta cooperación pudiese dar resultados satisfactorios, sería necesario que en la solicitud de certificación negativa de denominación social el solicitante informase al Registro Mercantil Central de la relación de actividades que conforman el objeto social. Pues sólo de este modo el órgano registral estaría en condiciones de poner en conocimiento de los solicitantes de denominaciones sociales la existencia de signos distintivos previos con los que podrían generarse problemas de confusión en el mercado.

Con estos datos en su poder, serían los propios solicitantes quienes habrían de valorar en cada caso si se decantan por la elección de una denominación social que no plantee problema alguno con otros signos previos o, en cambio, prefieren optar por otra expresión denominativa susceptible de ser atacada jurídicamente en el futuro por el titular de un signo distintivo prioritario.

En caso de que optaran por esta segunda vía —nada aconsejable— y llegara finalmente a interponerse una demanda a través de la cual se solicitase un cambio de denominación social, parece desproporcionado aplicar la sanción dispuesta por la DA 17^a LM, duramente criticada por la doctrina por ser excesivamente rigurosa²⁶⁴, que con algunas

²⁵⁹ Como sugieren o proponen, entre otros, PORTELLANO DÍEZ (1995), págs. 382 y ss.; VILLA VEGA (2003), págs. 1397 y ss.; GALACHO ALBOLAFIO (2013/14), págs. 203 y ss.; CORBERÁ MARTÍNEZ (2017), págs. 489 y ss.

²⁶⁰ MIRANDA SERRANO (2003), pág. 126; ídem (2007), pág. 36.

²⁶¹ El texto del Anteproyecto de Código Mercantil está disponible en <https://transparencia.gob.es>.

²⁶² Así, aunque en relación con la DA 14^a LM: MARTÍNEZ SANZ (2002), págs. 134 y ss.; BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO (2002), págs. 15 y ss.; MIRANDA SERRANO (2003), págs. 128 y ss.; GARCÍA VIDAL (2001), págs. 76 y ss., entre otros. La propia DGRN ha sido consciente de estos inconvenientes ligados a la aplicación de la DA 14^a LM: *v.*, *ad. ex.*, la RDGRN de 24.2.2004.

²⁶³ En la dirección apuntada por CASADO NAVARRO (2019), pág. 360.

²⁶⁴ *V.*, entre otros, MARTÍNEZ SANZ (2002), pág. 136; SALELLES CLIMENT (2002), pág. 284; MIRANDA SERRANO (2007), págs. 41 y 42; entre otros.

significativas modificaciones ha pasado al articulado del Anteproyecto de Código Mercantil²⁶⁵. De ahí que sea razonable abogar por la derogación de esta DA y aplicar, en su lugar, el art. 417 RRM²⁶⁶:

“1. La sentencia firme que, por cualquier causa, ordene el cambio de denominación, habrá de inscribirse, mediante testimonio de la misma, en el Registro Mercantil en que figure inscrita la entidad condenada. El Registrador remitirá al Registrador Mercantil Central los datos correspondientes para su inmediata publicación en el «Boletín Oficial del Registro Mercantil».

2. Efectuada la inscripción, no podrán acceder al Registro Mercantil Provincial correspondiente nuevas inscripciones relativas a las sociedades o entidades que deban modificar su denominación, en tanto no se inscriba la nueva denominación de la sociedad o entidad afectada.”

Por otra parte, el establecimiento de una medida legislativa como la que acaba de exponerse haría innecesaria la DA 14^a que, desde mi punto de vista, peca por defecto, en la medida en que sólo pone coto a la adopción de denominaciones sociales confundibles con signos renombrados (*rectius*, notorios y renombrados, tal como se concebían los primeros con anterioridad a la DM 2015), pero no a las confundibles con signos prioritarios carentes de renombre.

No puede decirse lo mismo, sin embargo, del art. 9.1 letra d) LM, cuya permanencia en nuestro ordenamiento se aconseja necesaria, a fin de permitir a los titulares de denominaciones sociales prioritarias oponerse exitosamente al registro de signos distintivos posteriores que resulten confundibles²⁶⁷. Ahora bien, esta norma habría de interpretarse en la dirección apuntada por la reforma de la LM llevada a cabo por el RDL 23/2018, esto es, entendiendo que basta acreditar el uso de la denominación social en el tráfico económico dentro del conjunto del territorio nacional para que su titular pueda oponerse con éxito al registro de un signo posterior confundible, independientemente de que dicho uso haya sido realizado en concepto de denominación social en sentido estricto o de distintivo empresarial²⁶⁸. Recuérdese al respecto todo lo expuesto más arriba acerca de la relevancia que tiene el concepto de “tráfico económico” (*rectius*, “uso en el tráfico económico”) en la disciplina marcaria de la denominación social derivada de la DM 2015 y el RDL 23/2018.

Sería, en todo caso, aconsejable que los cambios en la regulación de la denominación social que acabo de exponer fueran acompañados de una reforma más ambiciosa del Derecho español de los signos distintivos, que permitiera a nuestro país alinearse con los sistemas de marcas vigentes en los principales ordenamientos de nuestro entorno socioeconómico. En este sentido, me parecen sólidas y muy bien fundadas las propuestas que abogan por la abolición del registro del nombre comercial y la remisión de su tutela al Derecho de la competencia desleal. Sobre todo, a la vista de la relevante aproximación al régimen jurídico de la marca que ha experimentado su regulación en los últimos años, que ha llegado a hacer de esta modalidad de distintivo empresarial una especie de “marca-empresa”²⁶⁹.

²⁶⁵ V. el art. 272-2 del Anteproyecto: “La sociedad se disolverá de pleno derecho por el transcurso de seis meses desde la firmeza de la sentencia que condene al cambio de la denominación social sin que se adopte e inscriba en el Registro Mercantil la nueva denominación”.

²⁶⁶ Tal como se viene reclamando ya por un sector de la doctrina: MARTÍNEZ SANZ (2002), pág. 136; SALELLES CLIMENT (2002), pág. 284; MIRANDA SERRANO (2007), págs. 41 y 42; CASADO NAVARRO (2019), págs. 360 y ss. entre otros. No conformes, sin embargo, BENAVIDES DEL REY (2003), pág. 818 y GALACHO ALBOLAFIO (2013-14), págs. 206 y 207. Por su parte, CORBERÁ MARTÍNEZ (2017), pág. 496, a la vista de lo que dispone el art. 272-2 del Anteproyecto de Código Mercantil y de considerar excesivamente rigurosa la medida prevista en la DA 17^a LM, propone dar a esta DA la siguiente redacción: “Si la sentencia por violación del derecho de marca impusiera el cambio de denominación social y éste no se efectuara en el plazo de seis meses, el Registrador Mercantil de oficio procederá a modificar la denominación social por un código numérico y la indicación del tipo social, sin perjuicio de lo establecido en el art. 44 de esta Ley”.

²⁶⁷ En esta dirección, entre otros: CASADO NAVARRO (2019), págs. 360 y ss.; CORBERÁ MARTÍNEZ (2017), pág. 496.

²⁶⁸ No conforme, sin embargo: CORBERÁ MARTÍNEZ (2017), pág. 496, para quien una denominación utilizada como tal (aunque el uso tenga lugar en el tráfico económico) no puede recibir protección por la vía del art. 9.1 letra d) LM.

²⁶⁹ Recientemente, *v.* en este sentido —con una batería de argumentos de interés— CASADO NAVARRO (2019), págs. 415 y ss., quien alega las siguientes razones a favor de esta propuesta: 1^a) Conceptual y funcionalmente, el nombre comercial no se configura normativamente como el signo distintivo de la empresa en el mercado. En nuestro Derecho, esta institución aparece, más bien, como un signo distintivo que viene a identificar y a diferenciar el resultado de la actividad empresarial: los productos o servicios ofrecidos por la empresa. 2^a) Su tutela deriva,

Es cierto que esta propuesta encontraría en nuestro ordenamiento un obstáculo importante no sólo en el peso de la tradición jurídica, sino también —muy destacadamente— en consideraciones recaudatorias anudadas a la duplicidad de registros²⁷⁰. Ahora bien, este obstáculo, pese a su indudable importancia derivada del notable incremento del número de solicitudes de inscripción de nombres comerciales experimentado en los últimos años²⁷¹, no parece insalvable, como lo demostró en su día la supresión del registro del rótulo de establecimiento consumada en 2001 por la vigente LM²⁷².

El resultado de esta reforma sería el establecimiento en nuestro ordenamiento de un régimen unitario de los signos de identificación empresarial diversos de la marca, tales como los nombres comerciales, los rótulos de establecimiento, los nombres de dominio y —en lo que especialmente aquí interesa— las denominaciones sociales.

Incluyo expresamente a la denominación social dentro de este conjunto de signos de propiedad industrial porque, desde mi punto de vista, tras las reformas acometidas por el RDL 23/2018, hay en nuestra LM base jurídica para afirmar que el Derecho español reconoce carácter distintivo a esta figura societaria, en la dirección que ya siguen otros ordenamientos de nuestro entorno, como el francés, el italiano o el alemán.

En efecto, aunque comencé este trabajo afirmando que, según se acepta por la comunidad jurídica española, la denominación social —al menos en principio— parece no merecer en nuestro Derecho la consideración de verdadero distintivo empresarial de propiedad industrial, creo que existen ya suficientes argumentos jurídicos para propiciar un cambio de opinión al respecto.

fundamentalmente, de su protección registral y se articula por los cauces de la normativa marcaria, a través de un régimen jurídico prácticamente idéntico al de la marca. 3ª) Esta identidad normativa se lleva hasta sus últimas consecuencias, obviando el texto de la Ley y aplicándole, sin más, las soluciones adoptadas en sede de marcas. 4ª) Su regulación, aun derivando del cumplimiento de los mandatos del CUP, se separa de la que es común en la mayoría de los Estados signatarios. 5ª) La normativa represora de la competencia desleal se erige en un vehículo hábil y útil para proteger las potencialidades distintivas de un signo llamado a distinguir la empresa en el mercado. Una realidad que, sin duda, es más compleja y abarca más elementos que los meros productos o servicios que son el resultado de su actividad. En esta misma dirección merece ser destacado —por el rigor de sus planteamientos— GONDRA ROMERO (1996), págs. 867 y 868, quien se decanta abiertamente por esta solución en los siguientes términos: “1) El ámbito del Derecho de los signos registrados (...) debería reservarse a los signos con función de marca, es decir, destinados específicamente a servir de indicativos del origen o fuente de procedencia empresarial de los productos o servicios (...). 2) De otro lado, estarían los signos y demás elementos distintivos que sirven a individualizar la empresa (...). Estos deberían quedar remitidos, a mi entender, al régimen de protección que se contiene en el Derecho de la competencia desleal. La mayor imprecisión y variabilidad del objeto de referencia de estos signos (...) no se presta a una fijación *a priori* del signo y de su significado, como la que con el registro del signo se busca. Parece por ello más razonable referirlos al régimen de protección del Derecho relativo a la competencia desleal, en línea con la orientación dominante en los países europeos”. Coincidente con GONDRA en cuanto a la conveniencia de suprimir el registro del nombre comercial (al menos en lo que a los empresarios colectivos se refiere) v. CERDÁ ALBERO (1996), págs. 6975 y 6976. También en este mismo sentido: a propósito de la LM 1988: PELLISÉ PRATS (1989), págs. 657 y ss.; y, a raíz de la promulgación de la LM 2001: BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO (2002), pág. 7; GARCÍA PÉREZ (2003), pág. 177; QUINTANA CARLO Y MARCO ALCALÁ (2008), pág. 1273, entre otros.

²⁷⁰ Como apunta BOTANA AGRA (1989-90), pág. 35, nota 69.

²⁷¹ Así lo corroboran los datos suministrados por la OEPM y en los últimos años. En concreto, el número de nombres comerciales nacionales en vigor a 31 de diciembre de 2017 era de 81.738. En ese mismo año el número total de solicitudes de nombres comerciales nacionales presentados por residentes en las CCAA fue de 9.437. Las CCAA que mostraron un mayor registro de solicitudes fueron Madrid (21,89%), Andalucía (16,74%), Cataluña (13,32%) y Comunidad Valenciana (11,07%). En concreto, el conjunto de estas CCAA registraron el 63%. El resto de las CCAA repartieron su actividad en el 37%, aunque alguna de ellas alcanzó el 10% en número de solicitudes registradas: v. OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS (2018), págs. 11 y 12. Por su parte, en 2018 el número de nombres comerciales nacionales en vigor a 31 de diciembre era de 87.210 y el número de concesiones alcanzó la cifra de 8.296. En particular, el número total de solicitudes presentadas por residentes en las CCAA fue de 12.195. Las CCAA que mostraron un mayor registro de solicitudes fueron Madrid (23,2%), Andalucía (17,0%), Cataluña (14,3%) y Comunidad Valenciana (10,3%). El conjunto de estas CCAA registraron el 64,8%. El resto de las CCAA repartieron su actividad en el 35,2%, aunque alguna de ellas alcanzó el 10% en número de solicitudes registrada: v. OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS (2019), págs. 12. También al respecto, señalando que en 2017 hubo una alta subida en el número de solicitudes de nombres comerciales en términos comparativos con las presentadas en 2016: CENTRO VIRTUAL DE APOYO A LA PYME EN MATERIA DE GESTIÓN DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, INTELLECTUAL E INNOVACIÓN [CEVIPYME] (2018), págs. 1 y ss.

²⁷² Sobre las razones de esta supresión: GÓMEZ MONTERO (2001), págs. 99 y ss.; MASSAGUER FUENTES (2002.a), págs. 7 y ss.; ÍDEM, (2002.b), págs. 37 y ss.

A mi juicio, los primeros pasos al frente en la dirección indicada correspondería darlos a la doctrina. Principalmente a la industrialista, al haber sido el legislador marcario —con el auxilio de un sector doctrinal y de la jurisprudencia— el impulsor del proceso de industrialización de la denominación social, por mor del cual se le ha llegado a reconocer carácter distintivo en el sentido aquí explicado. Los recelos que al respecto pueda tener esta doctrina podrían desvanecerse tan pronto preste atención a la dogmática industrialista comparada, que no duda en insertar la denominación social dentro de los signos diferentes de la marca; en concreto, en el seno de los llamados “signos distintivos de la empresa”. Ciertamente es que precisando en todo momento que se trata de una forma imperfecta o de segundo grado de propiedad industrial, no equiparable al signo distintivo por excelencia que es la marca²⁷³.

Ahora bien, la cara o faceta distintiva de la denominación social, consecuente con la dimensión “objetiva y patrimonial” que se ha de reconocer a esta figura jurídica, en modo alguno puede eclipsar o desfigurar la otra cara “personal o subjetiva” que también le es inherente. La denominación social, al igual que el Dios Jano, posee dos caras distintas, debiendo ambas merecer la atención del legislador, el juez y la ciencia jurídica.

El legislador ya ha iniciado este camino y parece decidido a transitar por él, como lo confirma la vigente LM y el Anteproyecto de Código Mercantil. Ciertamente es que sigue sin hacerse realidad la Ley sobre denominaciones de personas jurídicas, que debería haber visto ya la luz en cumplimiento del mandato específico que la DA 18ª LM 2001 encomendó en su día al poder ejecutivo: “El Gobierno, en el plazo oportuno y tras los estudios y consultas que fueren necesarios, remitirá al Congreso de los Diputados un proyecto de Ley sobre el régimen de las denominaciones sociales de las entidades jurídicas”²⁷⁴.

También el juez ha dado ya pasos firmes en esta dirección. Así lo corrobora la línea jurisprudencial mayoritaria resolutoria de los conflictos entre denominaciones sociales y distintivos empresariales. No en vano —como tuvimos ocasión de exponer más arriba—, el TS es rotundo y claro en esta jurisprudencia al imponer a los entes colectivos el deber de modificar sus denominaciones sociales, cuando éstas son confundibles con signos distintivos prioritarios, con independencia del uso que de ellas hagan en la práctica.

Es ahora el momento de la ciencia jurídica. Tanto de la industrialista como de la societaria²⁷⁵. A ella le corresponde llevar a cabo el *aggiornamento* de la denominación social que aquí postulo, a fin de reconocerle carácter distintivo e incluirla dentro de los signos de identificación empresarial diversos de la marca²⁷⁶. Para lo cual tendrá que vencer los recelos que al respecto le acechan, derivados principalmente del peso de la tradición. Es verdad que ésta cumple un papel de primer orden en el ámbito del Derecho, al aportar la riqueza del pasado y coadyuvar al mejor

²⁷³ A modo de ejemplo, v. en la doctrina francesa e italiana, entre otros: MARINO (2013), págs. 122 y ss.; BERTRAND (2002), págs. 537 y ss.; ÍDEM (2005), págs. 355 y ss.; GALLOUX (2003), págs. 548 y ss.; PASSA (2009), págs. 683 y ss.; POLLAND-DULIAND (2011), págs. 653 y ss.; CARTELLA (1996), págs. 27 y ss.; VANZETTI (2018), págs. 138 y ss. Representativas de este sentir doctrinal son, por ejemplo, las siguientes consideraciones de GALLOUX: “La función de la denominación social es la identificación administrativa y comercial de la sociedad. Sin embargo, no deja de ser un signo distintivo, ya que designa e individualiza un establecimiento a los ojos del público. El art. 1 del Convenio de la Unión de París no menciona la denominación social entre los derechos de propiedad industrial; sin embargo, la jurisprudencia hace de ella un verdadero derecho de propiedad inmaterial. En realidad, es sobre todo un valor económico que como tal se encuentra protegido (...). Como el nombre comercial, la denominación social representa una forma imperfecta de propiedad industrial” (2003, pág. 548, la traducción es mía).

²⁷⁴ La DA 18ª LM trae causa de la enmienda núm. 130 presentada en el Congreso por el Grupo Parlamentario Catalán. Su redacción decía lo siguiente: “El Gobierno, en el plazo de seis meses desde la publicación de esta Ley remitirá al Congreso de los Diputados un Proyecto de Ley sobre el régimen de las denominaciones sociales de las entidades”. Y su fundamentación residía en que el régimen aplicable a las denominaciones sociales “se encuentra en una norma con rango de Decreto (Reglamento del Registro Mercantil, aprobado por el Real Decreto 1784/1996, de 19 de julio)”, añadiéndose a esto que dicho rango es insuficiente, amén de que “resulta conveniente una actualización y desarrollo de esta regulación”: Boletín Oficial de las Cortes Generales, Serie A (Proyectos de Ley), núm. 33-10, de 18/5/2001 (pág. 87).

²⁷⁵ Dentro de esta última doctrina no faltan quienes han expresado su resistencia a aceptar que la denominación social participe de los caracteres propios de los nombres civiles y de los signos distintivos: v. así MENÉNDEZ y VAQUERIZO (2007), págs. 184 y 185, quienes, pese a manifestarse en esta dirección, reconocen expresamente al mismo tiempo que los argumentos relacionados con la disociación dogmática entre la denominación social y los signos distintivos no bastan para defender el mantenimiento de una solución de política legislativa consistente en la incomunicación entre el Derecho de los signos distintivos y el Derecho de los nombres sociales.

²⁷⁶ Como se ha hecho ya, en algún caso, por alguna doctrina industrialista con los nombres de dominio: FERNÁNDEZ-NOVOA, OTERO LASTRES y BOTANA AGRA (2017), págs. 771 y ss.

entendimiento del presente. Pero no menos cierto es que no debe utilizarse como coartada para negar las transformaciones que experimentan las instituciones con el paso del tiempo.

Los conceptos y las categorías jurídicas no son inmutables, sino que se transforman al compás en que lo hacen las leyes y las realidades reguladas. Razón por la cual sería un error lamentable no prestar atención al proceso de industrialización que viene experimentado la denominación social desde hace ya algún tiempo, reforzado por el RDL 23/2018 en los términos aquí expuestos. Y es que, como he tratado de explicar a lo largo de estas reflexiones, dicho proceso hunde sus raíces en la naturaleza misma de la denominación social y en la dificultad de disociar las dos dimensiones que le son inherentes. Porque, aunque la tradición secular viene equiparando el nombre de la persona jurídica societaria con el nombre civil de la persona física, *non semper ea sunt quae videntur*, como categóricamente sentenció Fedro en sus Fábulas.

4. Bibliografía

Klaus Jochen ALBIEZ DOHRMANN (2013), “Comentario al Artículo 6. Denominación social”, en aa.vv (dirs. García Pérez y Albiez Dohrmann), *Comentarios a la Ley de Sociedades Profesionales. Régimen Fiscal y Corporativo*, Ed. Thomson Reuters Aranzadi, Pamplona, págs. 263 y ss.

Jesús ALFARO ÁGUILA-REAL (2015), “Denominación social y signos distintivos”, disponible en <https://almacenederecho.org>

– (2014), “Denominación social, marcas y competencia desleal”, disponible en <https://derechomercantilespana.blogspot.com>

Francisco J. ALONSO ESPINOSA (2002), “Las prohibiciones de registro en la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de marcas”, en *Revista de Derecho Mercantil*, núm. 245, julio-septiembre, págs. 1185 y ss.

Carlos ÁLVAREZ ROMERO (1985), “La denominación en la sociedad anónima”, en aa.vv., *Estudios en homenaje a Tirso Carretero*, Centro de Estudios Hipotecarios, págs. 1213 y ss.

Manuel AREÁN LALÍN (2001), “Marca registrada versus denominación social”, en *Cuadernos Jurídicos de Propiedad Industrial*, núm. 6, págs. 27 y ss.

–(1987-88), “La protección de la marca registrada frente a una denominación social confundible”, en *Actas de Derecho Industrial*, núm. 12, págs. 197 y ss.

Alfredo ÁVILA DE LA TORRE (2005), “Comentario a la sentencia de 27 de mayo de 2004: conflicto entre marca preexistente y denominación social posterior. Violación del derecho de marcas”, en *Cuadernos Civitas de Jurisprudencia Civil*, núm. 67, págs. 339 y ss.

José BANÚS DURÁN (1990), “El nombre comercial y el rótulo de establecimiento”, en aa.vv. (coord. González Bueno), *Jornadas de estudio sobre la nueva regulación legal del Derecho de marcas. La empresa española ante el mercado único*, Grupo español de la AIPPI, Barcelona, págs. 141 y ss.

José Luis BARBERO CHECA (2003), “Comentario al Artículo 9. Otros derechos anteriores”, en aa.vv. (coord. González Bueno), *Comentarios a la Ley y al Reglamento de Marcas*, Ed. Thomson-Civitas, Madrid, págs. 203 y ss.

José BAUZÁ GAYÁ (1997), “Denominación social y nombre comercial”, en *Revista Jurídica del Notariado*, núm. 21, 1997, págs. 9 y ss.

–(1993), *La identidad en Derecho. Especial referencia a la identidad en la denominación social de las entidades mercantiles*, Ed. Comares, Granada.

Hermenegildo BAYLOS CORROZA (1993), *Tratado de Derecho industrial*, Ed. Civitas, 2ª edición, Madrid.

José Luis BENAVIDES DEL REY (2003.a), “Disposición adicional decimocuarta. Prohibición de otorgamiento de denominaciones de personas jurídicas que puedan originar confusión con una marca o nombre comercial notorios o renombrados”, en aa.vv. (coord. González Bueno), *Comentarios a la Ley y al Reglamento de Marcas*, Madrid, Thomson-Civitas, págs. 808 y ss.

–(2003.b), “Disposición adicional decimoséptima. Extinción de sociedades por violación del derecho de marca”, en aa.vv. (coord. González Bueno), *Comentarios a la Ley y al Reglamento de Marcas*, Madrid, Thomson-Civitas, 2003, p. 818 y ss.

–(2002), “Denominaciones sociales y propiedad industrial”, en aa.vv. (Consejo General del Poder Judicial), *Derecho de sociedades*, Madrid, 1998, t. II, págs. 431 y ss.

–(2001), “Marcas y denominaciones sociales”, en *Seminario sobre la nueva Ley de Marcas*, organizado por la OEPM y la EOI en Madrid, el 17 y 18 de diciembre de 2001, disponible en www.oepm.es

Alberto BERCOVITZ ROGRÍGUEZ-CANO (2002), “Denominaciones sociales, signos distintivos de la empresa y nombres de dominio”, en aa.vv., *Derecho de sociedades. Libro homenaje a Fernando Sánchez Calero*, Ed. McGraw-Hill, vol. I, Madrid, págs. 3 y ss.

–(2002), *Introducción a las marcas y otros signos distintivos en el tráfico económico*, 1ª ed., Ed. Aranzadi, Pamplona.

–(1991), “Observaciones preliminares a la Ley de Marcas de 1988 (especialmente desde la perspectiva del Derecho europeo)”, en aa.vv., *Derecho mercantil de la Comunidad Económica Europea. Estudios en homenaje a José Girón Tena*, págs. 155 y ss.

–(1983), “[Derecho extranjero. Aplicación por los Tribunales españoles, rótulo de establecimiento](#)”, en *Cuadernos Civitas de jurisprudencia civil*, ISSN 0212-6206, núm. 1, págs. 149 y ss..

André R. BERTRAND (2005), *Droit des marques, signes distinctifs, noms de domanine*, Ed. Dalloz

–(2002), *Le Droit des marques, des signes distinctifs et des noms de domaine*, Ed. CEDAT, París.

–(2000), *Le Droit des marques, des signes distinctifs et des noms de domaine*, Ed. CEDAT, París

Manuel BOTANA AGRA (2001), *Las denominaciones de origen*, en AA.VV. (dirs. Olivencia, Fernández-Novoa y Fernández de Parga), *Tratado de Derecho Mercantil*, t. XX, vol. 2, Ed. Marcial Pons, Madrid-Barcelona.

–(1998-90), “Panóramica de la Ley 32/1988 española de Marcas”, en *Actas de Derecho Industrial*, núm. 13, págs. 13 y ss.

–(1996), “A propósito de las colisiones entre denominaciones sociales y nombres comerciales”, en *La Ley*, núm. 2, págs. 1607 y ss.

Vanessa BOUCHARA (2012), “L’usage du nom patronymique à titre de marque: quelques precautions à prendre”, disponible en <https://www.village-justice.com>

Ricardo CABANAS TREJO (2018.a), “El conflicto entre la denominación social y los signos distintivos (la paradoja de un conflicto –muy– real, pero –en teoría– imposible)”, en *Diario La Ley*, núm. 9140, págs. 1 y ss.

–(2018.b), “Un estudio de la denominación social desde la perspectiva de la legislación –sólo– societaria”, en *Diario La Ley*, núm. 9110, 2018, págs. 1 y ss.

–(2006), *Denominación social y Registros mercantiles*, Colegios Notariales de España, colección Escritura Pública. Ensayos de actualidad, Madrid.

José Enrique CACHÓN BLANCO (1992), “Relaciones entre signos distintivos de la empresa y denominaciones sociales”, en *Actualidad Civil*, núm. 48, págs. 829 y ss.

Aurora CAMPINS VARGAS (2000), *La sociedad profesional*, Ed. Civitas, Madrid.

Fernando CARBAJO CASCÓN (2018), “La doctrina de los círculos concéntricos y de la complementariedad relativa entre el Derecho de marcas y de competencia desleal, a la luz del uso de signos ajenos como palabras clave vinculadas a enlaces publicitarios en motores de búsqueda”, en aa.vv. (dir. Madrid Parra), *Derecho mercantil y tecnología*, Cizur Menor Aranzadi, 2018, págs. 569 y ss.

–(2012), “Problemas de distribución, marcas y responsabilidad indirecta de intermediarios en plataformas de agregación de comercio electrónico. Comentario a la STJUE de 12 de julio de 2011 (caso L’Oreal c. Ebay) y jurisprudencia relacionada”, en *Revista de Derecho de la Competencia y la Distribución*, núm. 10, págs 166 y ss.

–(2002), *Conflictos entre signos distintivos y nombres de dominio*, 2ª ed., Ed. Aranzadi, Cizur Menor.

Massimo CARTELLA (1996), *La ditta*, Giuffrè Editore, Milano.

Antonio CASADO NAVARRO (2019), *Caracterización, régimen jurídico y retos del nombre comercial en una economía global*, tesis doctoral, Facultad de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales, Córdoba, disponible en <http://hdl.handle.net/10396/19085>

CENTRO VIRTUAL DE APOYO A LA PYME EN MATERIA DE GESTIÓN DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, INTELECTUAL E INNOVACIÓN [cevipyme] (2018), “Observaciones acerca de las últimas cifras sobre Propiedad Industrial y Marcas recogidas en España”, disponible en <https://cevipyme.wordpress.com>

Fernando CERDÁ ALBERO (1996), “Relaciones y colisiones entre signos distintivos prioritarios y denominaciones sociales. En especial, signos nominales y denominaciones subjetivas. Reflexiones desde una jurisprudencia reciente”, en *Revista General de Derecho*, núm. 621, págs. 6953 y ss..

José Miguel Corberá Martínez (2017), *Los conflictos entre las marcas y las denominaciones sociales. Últimos desarrollos en el sistema de marcas de la Unión Europea*, Ed. Tirant lo Blanch, Valencia.

–(2017), “El nombre como límite al derecho de marca en el nuevo sistema de marcas de la Unión Europea”, en aa.vv. (dirs. Tato Plaza, Costas Comesaña y otros), *Nuevas tendencias en el Derecho de la competencia y de la propiedad industrial*, Ed. Comares, Granada, pág. 285 y ss.

–(2011), “La denominación social como límite al derecho de marca”, *Revista de Derecho Mercantil*, núm. 282, pág. 341 y ss.

Julio COSTAS COMESAÑA (2003), “Comentario a la sentencia de 26 de junio de 2003: marca renombrada, infracción del derecho exclusivo de marca registrada por utilización por tercero en el tráfico económico de denominación social semejante a la marca inscrita para servicios no similares a los productos protegidos por la marca”, en *Cuadernos Civitas de Jurisprudencia Civil*, núm. 63, págs.. 1241 y ss.

Esther CRUCES PASTOR (1998), “Denominación social vs. signos distintivos: el caso Airtel”, en aa.vv. (coords. Auriolés Martín y Martín Romero), *Jornadas de Derecho de sociedades (Málaga 14, 15 y 16 de mayo de 1997)*, Granada, Ilustre Colegio Notarial de Granada, págs. 251 y ss.

CURTO POLO (2008), “Comentario al Artículo 9. Otros derechos anteriores”, en aa.vv., (Dir. Bercovitz Rodríguez-Cano), *Comentarios a la Ley de Marcas*, t. I, 2ª ed., Ed. Aranzadi, Cizur Menor, págs. 289 y ss.

Miguel DE ALMANSA MORENO DE BARREDA (1994), “El nombre comercial”, en aa.vv. (coords. Font Galán, Navarro Chinchilla y Vázquez García), *Derecho de la propiedad industrial*, monográfico de la *Revista Cuadernos de Derecho y Comercio*, 1994, págs. 77 y ss.

Elena DE LA FUENTE GARCÍA (2002), “El rótulo del establecimiento mercantil y la nueva Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas”, en *Consultor Inmobiliario: Revista mensual de actualidad para profesionales*, núm. 24, págs. 3 y ss.

Tomás DE LAS HERAS LORENZO (1986), “Sobre los requisitos de las denominaciones de las sociedades capitalistas y su obligada modificación”, en *Revista del Poder Judicial*, núm. 3, págs. 113 y ss.

María Angustias DÍAZ GÓMEZ (1995), “La individualización del empresario social a través de la denominación: Análisis de los requisitos comunes a todas las denominaciones sociales con especial referencia al de novedad o disponibilidad”, en *Revista de Derecho de Sociedades*, núm. 4, págs. 99 y ss.

Manuel DÍAZ VELASCO (1949), “El nombre comercial en los Registros Mercantil y de la Propiedad Industrial”, en *Revista de Derecho Privado*, 1949, págs. 503 y ss.

Alberto EZALBURU MÁRQUEZ y Jesús GÓMEZ MONTERO (2001), “Nombre comercial”, en aa.vv., *Propiedad industrial. Teoría y práctica*, Madrid, págs. 233 y ss.

Luis FERNÁNDEZ DEL POZO (2019), “Marcas renombradas y denominaciones sociales”, disponible en <https://almacenederecho.org>

Carlos FÉRNÁNDEZ-NOVOA (2004), *Tratado sobre Derecho de marcas*, 2ª ed., Ed. Bosch, Barcelona.

–(2001), *Tratado sobre Derecho de marcas*, 1ª ed., Ed. Marcial Pons, Madrid-Barcelona.

–(1997), “El riesgo de asociación”, en *Actas de Derecho Industrial*, t. XVIII, págs. 23 y ss.

–(1995), *El sistema comunitario de marcas*, Ed. Montecorvo, Madrid.

–(1991), *Derecho de marcas*, Ed. Montecorvo, Madrid.

–.(1971), “El nombre comercial y su problemática registral”, en aa.vv. *I Jornadas de Estudio sobre Propiedad Industrial*, Castelldefels, Barcelona, págs. 101 y ss.

Carlos FERNÁNDEZ-NOVOA, José Manuel OTERO LASTRES, Manuel BOTANA AGRA (2017), *Manual de la Propiedad Industrial*, 3ª ed., Edit. Marcial Pons, Madrid, Barcelona, Buenos Aires y Sao Paulo.

José Ramón FERRÁNDIZ GABRIEL (2003), “Marcas y denominaciones sociales”, en aa.vv. (coord. Gimeno-Bayón Cobos), *Derecho de Marcas. Estudio sobre la nueva Ley 17/2001, de 7 de diciembre*, Edit. Bosch, Barcelona.

Juan FLAQUER RIUTORT (1994-95), “Contribución al estudio de la marca patronímica”, en *Actas de Derecho Industrial*, t. 16, 1994, págs. 245 y ss.

Giorgio FLORIDIA (2006), *Il riassetto della proprietà industriale*, Giuffrè Editore, Milano.

Juan Ignacio FONT GALÁN (1997), *Prólogo a Miranda Serrano, Denominación social y nombre comercial*, Marcial Pons, Madrid, págs. 9 y ss.

Antonio Francisco GALACHO ABOLAFIO (2013-14), “El reconocimiento legal del carácter distintivo de la denominación social en la Ley 17/2001, de Marcas: verdad a medias”, en *Actas de Derecho Industrial*, t. xxxiv, págs. 177 y ss.

Eduardo GALÁN CORONA (2008), “Artículo 37. Limitaciones del derecho de marca”, en aa.vv., *Comentarios a la Ley de Marcas*, t. I, Ed. Thomson/Aranzadi, Navarra, págs. 601 y ss.

Jean-Christophe GALLOUX (2003), *Droit de la Propriété Industrielle*, Ed. Dalloz.

José Antonio GARCÍA-CRUCES GONZÁLEZ (1995), “Comentario a la Sentencia del Tribunal Supremo de 21 de octubre de 1994”, en *Cuadernos Civitas de Jurisprudencia Civil*, abril-agosto, págs. 503 y ss.

Rafael GARCÍA PÉREZ (2003), “Consideraciones sobre la nueva Ley de Marcas”, en *Universitas*, núm. 105, págs. 161 y ss.

Ángel GARCÍA VIDAL (2016), “La reforma del Derecho europeo de marcas (I): principales novedades introducidas por la Directiva (UE) 2015/2436”, disponible en <https://www.ga-p.com>

–(2009-10), “España: El Tribunal Supremo se pronuncia de nuevo sobre el conflicto entre marcas y denominaciones sociales, con posterioridad a la debatida sentencia *Céline* del Tribunal de Justicia”, en *Actas de Derecho Industrial*, t. 30, págs. 1103 y ss.

– (2009), “La lesión de una marca por medio de un nombre comercial, un rótulo de establecimiento o una denominación social. Comentario a la Sentencia del TJCE (Gran Sala) de 11 de septiembre de 2007, asunto C-17/06, *Céline SARL y Céline SA*”, en Fernández-Novoa, García Vidal y Faramiñán Santas, *Jurisprudencia comunitaria sobre marcas (2007): comentarios, Recopilación y extractos sistematizados*, Ed. Comares, Granada, págs. 77 y ss.

–(2001), “La denominación social en la Ley de Marcas de 2001”, en *Actas de Derecho Industrial*, t. 22, págs. 57 y ss.

–(2002), “El uso de la marca ajena con una finalidad diferente a la de distinguir productos o servicios [Comentario a las sentencias del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 14 de mayo de 2002 (*Michael Hölterhoff*

y *Ulrich Freiesleben*); de 12 de noviembre de 2002 (*Arsenal Football Club plc y Mathew Reed*) y de 21 de noviembre de 2002 (*Robelco NV y Robeco Groep NV*)”, en *Actas de Derecho Industrial*, t. 23, págs. 337 y ss.

–(2000), *El uso descriptivo de la marca ajena*, Ed. Marcial Pons, Madrid-Barcelona.

Emilio GARRIDO CERDÁ (1991), “La denominación social”, en *Anales de la Academia Matritense del Notariado*, t. 30, vol. 1, págs. 605 y ss.

Joaquín GARRIGUES (1976), *Curso de Derecho Mercantil*, t. I, vol. 1, Madrid.

–(1947), *Tratado de Derecho Mercantil*, t. I, vol. I, Madrid.

José GIRÓN TENA (1976), *Derecho de sociedades*, t.I, Madrid.

–(1952), *Derecho de sociedades anónimas*, Valladolid.

–(1946), “Comentario a la Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 10 de marzo de 1946”, en *Revista de Derecho Mercantil*, núm. 5, 1946, págs. 141 y ss.

Jesús GÓMEZ MONTERO (2001), “El régimen del rótulo de establecimiento en la nueva Ley de Marcas de 2001”, en *Actas de Derecho Industrial*, t. XXII, págs. 99 y ss.

Andrés GÓMEZ (2019), “La desaparición de las marcas notorias en la nueva redacción del art. 8 de la Ley de Marcas”, disponible en <https://www.hyaip.com>

José María GONDRA ROMERO (1997), “El nombre comercial”, en *Revista de Derecho de Sociedades*, núm. 8, págs. 13 y ss.

–(1996), “Teoría general de signos de empresa”, en aa.vv., *Estudios jurídicos en homenaje al profesor Aurelio Menéndez*, t. I, Ed. Civitas, Madrid, págs. 829 y ss.

Carlos GONZÁLEZ BUENO (2005), *Marcas notorias y renombradas en la ley y la jurisprudencia*, Ed. La Ley.

Pilar ÍÑIGUEZ ORTEGA (2012-13), “Aproximación a los signos distintivos prioritarios y las denominaciones sociales: relevancia diferenciadora”, en *Actas de Derecho Industrial*, t. XXXIII, págs. 113 y ss.

–(2012), “Las colisiones entre las denominaciones sociales y los signos distintivos”, en *Derecho de los Negocios*, núm. 258, 2012, págs. 17 y ss.

Emilio LANGLE (1950), *Manual de Derecho mercantil español*, t. I, Barcelona.

Carlos LEMA DEVESA (2013), “Extensión y límites del derecho de marca”, en *Derecho de los Negocios*, núm. 270, págs. 7 y ss.

Manuel LOBATO GARCÍA-MIJÁN (2002), *Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas*, 1ª ed., Cizur Menor, Thomson-Civitas, Madrid.

Mariano LÓPEZ BENÍTEZ (1996), *Las denominaciones de origen*, Ed. Cedecs, Barcelona.

José Luis LÓPEZ GÓMEZ (1978), “Consideraciones sobre la homonimia en materia de signos distintivos. Comentario a la sentencia del Tribunal Supremo de 11 de abril de 1977”, en *Actas de Derecho Industrial*, núm. 5, págs. 447 y ss.

Francisco LUCES GIL (1977), *El nombre civil de las personas naturales en el ordenamiento jurídico español*, Ed. Bosch, Barcelona.

Luis MARCO ALCALÁ (2015-16), “La nueva regulación del Derecho de marcas en la Unión Europea (Comentario breve de la nueva Directiva sobre Marcas y de la modificación del Reglamento sobre la Marca de la Unión Europea)”, en *Actas de Derecho Industrial*, t. 36, págs. 391 y ss.

–(2005), “Comentario a la sentencia de 10 de mayo de 2004: signos distintivos y denominaciones sociales”, en *Cuadernos Civitas de Jurisprudencia Civil*, núm. 67, págs. 215 y ss.

Ángel Marina GARCÍA-TUÑÓN (1991), “Denominación y domicilio social”, en aa.vv. (coord. Alonso Ureba), *Derecho de sociedades anónimas en homenaje al profesor José Girón Tena*, Vol. 1 (La fundación), Ed. Civitas, Madrid, págs. 205 y ss.

Laure MARINO (2013), *Droit de la Propriété Industrielle*, Ed. Dalloz.

María del Mar MAROÑO GARGALLO (2002), *Protección jurídica de las denominaciones de origen en Derecho español*, Ed. Marcial Pons, Madrid-Barcelona.

Patricia MÁRQUEZ LOBILLO (2009), “Uso descriptivo de marca ajena: aspectos legales y jurisprudenciales”, en aa.vv. (dir. Martínez Gutiérrez), *Marca y publicidad comercial. Un enfoque multidisciplinar*, 1ª ed., Ed. La Ley, Madrid, págs. 473 y ss.

José Luis MARTÍ DE VESES PUIG (1992), “La denominación social de las sociedades mercantiles y su posible colisión con los signos distintivos de la propiedad industrial” en AA.VV., *Estudios sobre Derecho Industrial. Homenaje a H. Baylos*, Barcelona, Grupo español de la AIPPI, págs.. 437 y ss.

Pilar MARTÍN ARESTI (1998), “Comentario a la Sentencia de 2 de octubre de 1997”, en *Cuadernos Civitas de Jurisprudencia Civil*, núm. 47, págs. 468 y ss.

Fernando MARTÍNEZ SANZ (2002), “Nombre comercial, denominación de personas jurídicas y nombre de dominio”, en aa.vv., *El nuevo Derecho de marcas. Ley 17/2001 de 7 de diciembre*, de Marcas, Ed. Comares, Granada, págs. 127 y ss.

José MASSAGUER FUENTES (2002.a), “La Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de marcas: principios y claves”, en aa.vv. (coord. Alonso Espinosa), *El nuevo Derecho de Marcas. Ley 17/2001, de 7 de diciembre*, de Marcas, Ed. Comares, Granada, págs. 1 y ss.

–(2002.b), “Acerca de las orientaciones y contenidos fundamentales de la reforma del sistema de marcas español mediante la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de marcas”, disponible en <https://www.uria.com>

–(1999), *Comentario a la Ley de Competencia Desleal*, Ed. Civitas, Madrid.

–(1995), “Voz Marca”, en aa.vv., *Enciclopedia Jurídica Básica*, Ed. Civitas, vol. III, Madrid, págs. 4171 y ss.

Paul MATHELY (1994), *Le nouveau Droit français des marques*, Editions J.N.A., París.

MAX PLANCK INSTITUTE FOR DE INTELLECTUAL PROPERTY AND COMPETITION LAW (2011), *Study of the Overall Functioning of the European Trade Mark System*, Munich.

Aurelio MENÉNDEZ (1988), *La competencia desleal*, 1ª ed., Ed. Civitas, Madrid.

Aurelio MENÉNDEZ y Alberto VAQUERIZO (2007), “Comentario al art. 2 de la Ley de Sociedades Anónimas”, en el t. III, vol. 1º de la obra: aa.vv. (dirs. Uría, Menéndez y Olivencia), *Comentario al régimen legal de las sociedades mercantiles*, Ed. Thomson-Civitas, págs. 127 y ss.

Luis María MIRANDA SERRANO (2007), “Algo está cambiando... ¿Es la denominación social un signo distintivo de propiedad industrial?”, en *Cuadernos de Derecho y Comercio*, núm. 48, 2007, págs. 9 y ss.

–(2003), “La relevancia distintiva de las denominaciones sociales en la Ley 17/2001 de Marcas”, en *Revista Derecho de Sociedades*, núm. 21, págs. 109 y ss.

–(2002), “¿Hacia una coordinación normativa interdisciplinar del derecho de denominaciones sociales y el derecho de los signos distintivos de la empresa? (Reflexiones al hilo de las resoluciones de la DGRN de 24 de febrero de 1999)”, en aa.vv., *Derecho de sociedades. Libro Homenaje a Fernando Sánchez Calero*, Madrid, Ed. McGraw Hill, Madrid, 2002, vol. I, págs. 331 y ss.

–(1997), *Denominación social y nombre comercial. Funciones y disfunciones*, Ed. Marcial Pons, Madrid.

Montiano MONTEAGUDO MONEDERO (2010), “El presupuesto de la violación del derecho de marca: utilización a título de marca vs. utilización en el tráfico económico para productos o servicios”, disponible en <https://www.upf.edu>–

–(2002), “Derechos y obligaciones del titular de la marca” en aa.vv. (coord. Alonso Espinosa), *El nuevo Derecho de Marcas. Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas*, Granada, Comares, págs. 163 y ss.

–(1993), “El riesgo de confusión en el Derecho de marcas y en el Derecho de la competencia desleal”, en *Actas de Derecho Industrial*, t. 15, págs. 73 y ss.

Montiano MONTEAGUDO y José Ramón SALELLES (1995), “De nuevo sobre el conflicto entre denominación social y nombre comercial”, en *Revista General de Derecho*, núm. 608, págs. 5476 y ss.

Montiano MONTEAGUDO y Paz SOLER (1991), “Conflictos entre denominación social y signos distintivos. Comentario a la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, sec. 16, de 25 de junio de 1990” en *Revista General de Derecho*, núm. 562-563, págs. 6503 y ss.

Luis MUÑOZ DE DIOS (1985), “Denegación de inscripción constitutiva de denominación social por nombre notoriamente conocido”, en *Revista Jurídica La Ley*, págs. 1985 y ss.

OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS (2018), *La OEPM en cifras*, Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, disponible en <http://www.oepm.es>

–(2019), *La OEPM en cifras*, Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, disponible en <http://www.oepm.es>

Gloria ORTEGA REINOSO (2007), “Denominación de una sociedad profesional de abogados”, en *Derecho de los Negocios*, núm. 198, págs. 10 y ss.

Matilde PACHECO CAÑETE (2007), “Consideraciones sobre la naturaleza jurídica de los nombres de dominio”, en aa.vv (dir. Madrid Parra), *Derecho patrimonial y tecnología*, Madrid-Barcelona, Marcial Pons, 2007, pág. 463 y ss.

Javier PARICIO SERRANO (1995), “La denominación social y el nombre comercial. Reflexiones en torno al concepto y a su relación desde la perspectiva de la competencia desleal”, en Aa.Vv., *Estudios de Derecho Mercantil en Homenaje al profesor Manuel Broseta Pont*, t. III, Valencia, Tirant Lo Blanch, págs. 2779 y ss.

Jérôme PASSA (2009), *Droit de la propriété industrielle*, t. 1, 2^a ed., París.

Antonio PAU PEDRÓN (1995), “Voz Nombre de la sociedad”, en aa.vv., *Enciclopedia Jurídica Básica*, vol. III, Ed. Civitas, Madrid, págs. 4433 y ss.

Cándido PAZ-ARES RODRÍGUEZ (2006), “La sociedad mercantil: atributos y límites de la personalidad jurídica. Las cuentas en participación”, en aa.vv. (Uría-Menéndez), *Curso de Derecho Mercantil*, t. I, Ed. Civitas, Madrid, págs. 567 y ss.

–(1990), “La reforma del Registro Mercantil”, en *Boletín de Información del Ministerio de Justicia*, núm. 1556, de 5 de marzo, págs. 1320 y ss.

José PEDREROL Y RUBÍ (1912), *El Nombre comercial, las recompensas industriales, las indicaciones de procedencia y la competencia ilícita según la Ley de Propiedad Industrial*, Ed. Revista Industrias Modernas, 1912.

Miguel PEGUERA POCH (2012-13), “Uso a título de marca y alcance del *ius prohibendi* en la Directiva de Marcas”, en *Actas de Derecho Industrial*, t. 33, págs. 185 y ss.

Buenaventura PELLISÉ PRATS, (1989), “Comentarios básicos a la nueva Ley de Marcas de 1988”, en *Revista Jurídica de Cataluña*, 1989, págs. 3 y ss.

–(1985), “La denominación sociedades anónimas o de responsabilidad limitada y su tratamiento registral”, en *Revista Jurídica de Cataluña*, vol. 84, núm. 3, págs. 697 y ss.

–(1982) “Voz Nombre Comercial”, en AA.VV., *Nueva Enciclopedia Jurídica*, t. XVII, Ed. Francisco Seix, S.A., Barcelona, págs. 419 y ss.

Antonio PERDICES HUETOS (2015), “Comentario a la entrada de Jesús Alfaro sobre *Denominación social y signos distintivos* de 28 de julio de 2015”, disponible en <https://almacenederecho.org>

Frédéric POLLAND-DULIAND (2011), *Propriété Intellectuelle. La propriété Industrielle*, París, Ed. Economica, 2011.

Pedro PORTELLANO DÍEZ (2009), “Comentario al Artículo 11. Actos de imitación”, en AA.VV. (dir. Martínez Sanz), *Comentario práctico a la Ley de Competencia Desleal*, Ed. Tecnos, Madrid, 2009, págs.. 169 y ss.

–(1995), *La imitación en el Derecho de la competencia desleal*, Ed. Civitas, Madrid.

Teresa PUENTE MUÑOZ (1966.a), “Algunos aspectos del nombre comercial”, en *Revista General de Derecho*, págs. 1018 y ss.

–(1966.b), “Todavía sobre la problemática del nombre comercial en el Derecho positivo español”, en *RDEA*, núm. 11, págs. 83 y ss.

Ignacio QUINTANA CARLO y Luis Alberto MARCO ALCALÁ (2008), “Artículo 87. Concepto y normas aplicables”, en aa.vv. (dir. Alberto Bercovitz Rodríguez-Cano), *Comentarios a la Ley de Marcas*, 2ª ed., t. II, Ed. Aranzadi, Cizur Menor, págs. 1253 y ss.

Manuel REY-ALVITE VILLAR (2012-13), “Limitación del *ius prohibendi* ante el uso por tercero de su denominación social. Anotación a la STS de 6 de marzo de 2012”, en *Actas de Derecho Industrial*, 33, págs. 530 y ss.

José Luis RÍO BARRO (1984-85), “[Concepto, función económica y clases del rótulo del establecimiento](#)”, en [Actas de Derecho industrial y Derecho de autor](#), t. 10, págs. 133 y ss.

George RIPERT (1950), *Aspectos jurídicos del capitalismo moderno*, Bosch y Compañía Editores, Argentina.

Carmen RODRÍGUEZ PÉREZ (2010), “Comentario al art. 6. Denominación social”, en *Cuadernos de Derecho y Comercio*, núm. extra 1 dedicado a la *Ley de Sociedades Profesionales. Comentarios notariales orientados a la práctica*, págs. 109 y ss.

Ángel ROJO FERNÁNDEZ-RÍO (2006), “El Registro Mercantil (II). Registro Mercantil Central. La Sección de Denominaciones. Otras funciones del Registro Mercantil”, en aa.vv. (Uría-Menéndez), *Curso de Derecho Mercantil*, t. I, Ed. Civitas, Madrid, págs. 223 y ss.

José Ramón SALELLES CLIMENT (2002), “Facultades de exclusiva y reproche de deslealtad en la elección y utilización de denominaciones sociales” en *Actas de Derecho Industrial*, t. 23, págs. 241 y ss.

Juan SÁNCHEZ-CALERO GUILARTE (2015), “Solicitud de denominación social v. marca notoria”, disponible en <http://jsanchezcalero.com>

Carlos SALINAS ADELANTADO (1993), “Tres problemas de la Ley de Marcas de 1988: la relación marca y nombre comercial, el empleo de términos extranjeros, y el Secondary Meaning. Comentario a la STS de 15 de octubre de 1992”, en *Revista General de Derecho*, núm. 583, págs. 3575 y ss.

Juan SÁNCHEZ-CALERO GUILARTE (2000), “Competencia desleal por solicitud de marca coincidente con la denominación social utilizada por la empresa en la que se venían prestando servicios laborales (Comentario a la STS de 22 de enero de 1999)”, en *Revista General de Derecho*, núm. 670-671, págs. 9589 y ss.

Jesús SÁNCHEZ SILVA (2004), “Propiedad industrial. Derecho de Marcas. Obligación de modificar denominación social incurso en riesgo de confusión con un signo distintivo (marca y nombre comercial)”, en *Revista Crítica de Derecho Inmobiliario*, núm. 685, págs. 2572 y ss.

Antonio SOTO BISQUERT (1995), “El nombre de las sociedades mercantiles”, en *Academia Sevillana del Notariado*, t. IX, págs. 265 y ss.

Aurea SUÑOL LUCEA (2019), “La reforma de la Ley de Marcas: aspectos sustantivos”, disponible en <https://almacendederecho.org>

–(2018), “Afectación a las funciones de la marca”, disponible en <https://almacendederecho.org>

–(2016.a), “El derecho de marca no es absoluto. Nota a la sentencia del Tribunal Supremo de 26 de febrero de 2016”, disponible en <https://almacendederecho.org>

- (2016.b), “Uso de un signo a título de marca. Nota a la Sentencia de Tribunal Supremo de 30 de diciembre de 2015”, disponible en <https://almacenederecho.org>
- (2012), El presupuesto de uso en el tráfico económico para productos o servicios en el actual Derecho de marcas: ¿Un paso más hacia la protección ilimitada de las marcas?”, en *InDret*, 3/2012, págs. 1 y ss.
- Anxo TATO PLAZA (1996), “Artículo 12. Limitación de los efectos de la marca comunitaria”, en Aa.Vv. (coords. Casado Cerviño y Llobregat Hurtado), *Comentario a los Reglamentos sobre la Marca Comunitaria*, Universidad de Alicante, págs. 145 y ss.
- Petra M. THOMAS PUIG (2019), “Marca de renombre y denominación social”, en *La Ley*, 11689/2019, págs. 1 y ss.
- Adriano VANZETTI (2018), “Imprenditore, azienda, impresa: La ditta come specifico segno distintivo”, en *Rivista di Diritto Industriale*, III, págs. 99 y ss.
- (2013), *Codice della proprietà industriale*, Giuffrè Editore, Milano.
- Adriano VANZETTI y Vincenzo DI CATALDO (2018), *Manuale di Diritto Industriale*, 8ª edizione, Giuffrè Editore, Milano.
- Francisco VICENT CHULIÁ (1991), *Compendio crítico de Derecho mercantil*, 3ª ed., Ed. J.M. Bosch, t, I, vol. 2, Barcelona.
- José María VIGUERA RUBIO (1978), “En torno al nombre comercial de fantasía en el Derecho español”, en *Actas de Derecho Industrial*, núm. 5, 1979, págs. 123 y ss.
- Enrique VILLA VEGA (2003), “Comentario a las disposiciones adicionales 14ª, 17ª y 18ª de la Ley 17/2001”, en aa.vv (dirs. Bercovitz y García-Cruces), *Comentarios a la Ley de Marcas*, Ed. Aranzadi, Navarra, págs. 1227 y ss.
- VV.AA. (2011), *Memento Dossier. Francis Lefebvre. Competencia Desleal*, Ediciones Francis Lefebvre, Madrid.