

# LA PROTECCIÓN INTERNACIONAL DEL NOMBRE COMERCIAL A TRAVÉS DEL ARTÍCULO 8 DEL CONVENIO DE LA UNIÓN DE PARÍS: EXPERIENCIAS NACIONAL Y COMPARADAS

## THE INTERNATIONAL PROTECTION OF THE TRADE NAME THROUGH ARTICLE 8 OF THE PARIS CONVENTION: NATIONAL AND COMPARATIVE EXPERIENCES

ANTONIO CASADO NAVARRO

*Becario FPU adscrito al Área de Derecho Mercantil  
Universidad de Córdoba*

Recibido: 17.01.2019 / Aceptado: 4.02.2019

DOI: <https://doi.org/10.20318/cdt.2019.4617>

**Resumen:** El art. 8 CUP ha generado desde sus orígenes muchas dudas y controversias. Este trabajo persigue arrojar algo de luz sobre su interpretación. Con tal fin se analizan en él algunos asuntos de relevancia. Entre ellos destacan los siguientes: en primer lugar, el alcance de cada una de las previsiones recogidas en la norma; en segundo lugar, la tutela que puede recibir el nombre comercial español en algunos países de nuestro entorno; y, por último, la protección que el ordenamiento español brinda al nombre comercial unionista. El análisis finaliza con la formulación de algunas conclusiones de interés acerca de la aplicación del art. 8 CUP en nuestro ordenamiento, tomando como referencia algunas soluciones seguidas en el Derecho comparado.

**Palabras clave:** signos distintivos, nombre comercial, protección internacional, Convenio de la Unión de París.

**Abstract:** The art. 8 CUP has generated many doubts and controversies since its origins. This work pursues to shed light on its interpretation. To this end, some relevant issues are analyzed. Among these stand out the following: first, the scope of each of the statements included in the rule; secondly, the protection that can receive the Spanish trade name in some countries around us; and, finally, the protection provided by the Spanish legal system to the unionist trade name. The analysis ends with the formulation of some conclusions of interest about the application of art. 8 CUP in our order, taking as reference some solutions followed in Comparative law.

**Keywords:** distinctive signs, trade name, international protection, Paris Convention.

**Sumario:** I. Introducción. II. Significado y alcance del art. 8 del Convenio de la Unión de París: soluciones interpretativas. 1. Generalidades. 2. Objeto de la protección: el nombre comercial beneficiario de la tutela unionista. 3. Alcance de la protección concedida por el art. 8 CUP. 4. Protección sin obligación de depósito o de registro. 5. Protección del nombre comercial con independencia de que forme o no parte de una marca de fábrica o de comercio. 6. Presupuesto de la protección: el

---

\* Este trabajo se enmarca dentro del Proyecto de Investigación de Excelencia del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad intitulado “Desafíos de regulador mercantil en materia de contratación y competencia empresarial: diagnóstico y propuestas de solución” (Ref. DER2017-85652-P), del que son Investigadores Principales los Profs. Drs. Luis María MIRANDA SERRANO y Javier PAGADOR LÓPEZ.

uso o conocimiento notorio del nombre comercial unionista en el Estado en el que se reclama la tutela. III. La protección unionista del nombre comercial en el Derecho comparado. 1. Planteamiento. 2. La protección del nombre comercial unionista en el Derecho francés. 3. La protección del nombre comercial unionista en el Derecho italiano. 4. La protección del nombre comercial unionista en el Derecho inglés. 5. Recapitulación. IV. La protección del nombre comercial unionista en el Derecho español. 1. Planteamiento. 2. La protección del nombre comercial unionista bajo la vigencia del Estatuto de la Propiedad Industrial. 3. La protección del nombre comercial unionista bajo la vigencia de la Ley de Marcas de 1988. 4. La protección del nombre comercial unionista en la vigente Ley de Marcas. A) Planteamiento. B) La noción de nombre comercial a los efectos de la protección otorgada por el art. 9.1.d) LM. C) Los requisitos de la protección del nombre comercial unionista ex art. 9.1.d) LM. D) El alcance de la protección concedida por el art. 9.1.d) LM. V. Conclusiones.

## I. Introducción

1. En la actualidad los signos distintivos han alcanzado una importancia destacada como consecuencia, entre otros motivos, de la enorme expansión de los mercados y de su incesante tendencia a la internacionalización. En efecto, en un comercio internacionalizado es práctica común que las empresas busquen nuevos clientes en otros países a través de su expansión comercial. Esta situación ha conducido a un inevitable distanciamiento entre el empresario y el consumidor final. De ahí que los signos distintivos hayan adquirido una importancia capital en la política empresarial como mecanismos de canalización de las decisiones de mercado<sup>1</sup>.

No sorprende así que una de las principales características de los derechos de propiedad industrial sea su innegable vocación internacional<sup>2</sup>. Ésta se manifiesta desde el momento en el que los empresarios tratan de extender su ámbito comercial a mercados extranjeros. Por este motivo, el Derecho de la propiedad industrial se ha valido, desde antiguo, de instrumentos jurídicos que tratan de superar los inconvenientes que, para la actuación de los empresarios en el mercado internacional, implica el clásico principio de territorialidad.

2. En sede de nombre comercial esta tendencia se acentúa, en la medida en que su institucionalización y universalización a nivel internacional es fruto de su previsión en un convenio internacional: el Convenio de la Unión de París de 1883 (en lo sucesivo, CUP)<sup>3</sup>. Hasta la promulgación de este Convenio, eran pocas las jurisdicciones que preveían una tutela específica de los nombres comerciales. A través del art. 8 CUP se consagra la protección del nombre comercial en todos los países de la Unión, mediante el establecimiento de una regla de carácter internacional que, a modo de *principio general*, obliga a los distintos Estados signatarios a proteger en sus respectivos ámbitos territoriales los nombres comerciales extranjeros de aquellas empresas que puedan beneficiarse de la protección conferida por este Convenio. Sin embargo, como tendrá ocasión de comprobarse a continuación, esta protección del nombre comercial extranjero no está exenta de problemas y dificultades.

3. La problemática en torno a la protección internacional del nombre comercial ex art. 8 CUP deriva de distintas razones. Entre ellas destacan principalmente las siguientes: En primer lugar, el hecho de que en la mayoría de los países de la Unión el nombre comercial se inserta en la terminología jurídica de forma coyuntural<sup>4</sup>, esto es, sin base en una teoría unitaria estructurada al respecto, lo que es

<sup>1</sup> E. FERNÁNDEZ MASÍA, “La protección internacional de las marcas notorias y renombradas”, *Revista Electrónica de Estudios Internacionales*, nº 2, 2001, p. 1.

<sup>2</sup> J. M. OTERO LASTRES, “Introducción”, en C. FERNÁNDEZ-NÓVOA, J. M. OTERO LASTRES y M. BOTANA AGRA, *Manual de propiedad industrial*, 3ª ed., Madrid, Marcial Pons, 2017, pp. 71 y ss.; y M. BOTANA AGRA, “La protección de las marcas internacionales en España”, *Actas de Derecho Industrial*, t. 5, 1978, p. 401.

<sup>3</sup> En esta línea, CALLMANN afirma que “on peut dire que c’est essentiellement grâce à l’art. 8 de la Convention de Paris que les Tribunaux nationaux ont de plus en plus développé la protection du nom de commerce” (Cfr. “Protection du nom commercial aux U.S.A.”, *Revue Internationale de la Propriété Industrielle et Artistique*, nº 49, 1962, p. 161).

<sup>4</sup> Tal es el caso de España. En este sentido, B. PELLISÉ PRATS, “Voz nombre comercial”, en AA.VV., *Nueva Enciclopedia Jurídica*, t. XVII, Barcelona, Francisco Seix, S. A., 1982, p. 431.

consecuencia de la inexistencia de una protección sistemática del nombre comercial previa al CUP<sup>5</sup>. En segundo lugar, la indefinición de esta figura en el propio Convenio, lo que ha conducido a que entre las legislaciones de los distintos Estados signatarios existan importantes diferencias de reglamentación<sup>6</sup>. Finalmente, no puede dejar de invocarse la laxitud del precepto unionista, que abre la puerta a interpretaciones muy variopintas en relación con los distintos extremos de su dicción.

4. La tutela unionista del nombre comercial se caracteriza fundamentalmente por su falta de concreción global. De ahí que el alcance de dicha protección deba ser fijado por las respectivas legislaciones nacionales o, en su defecto, por la jurisprudencia. Esto ha dado pie a una gran diversidad de interpretaciones con discrepancias sensibles que no sólo afectan al alcance de la protección que debe otorgarse al nombre comercial extranjero, sino también a la determinación de los signos distintivos que puedan ampararse en concepto de nombres comerciales y a los presupuestos de hecho que deben condicionar el disfrute de esta protección<sup>7</sup>.

5. No obstante, lo que sí parece estar claro es el objetivo que se persiguió con la institucionalización de esta regla de carácter internacional que obliga a proteger el nombre comercial extranjero en los distintos Estados signatarios del CUP. Y ésta no es cuestión baladí. La finalidad perseguida por la norma se erige como un importante mecanismo de interpretación, que permite valorar cuál es el alcance de la protección que dispensa. En este sentido, se viene afirmando que el propósito del art. 8 CUP consistió exclusivamente en garantizar a las empresas de los distintos Estados miembros de la Unión la protección de sus nombres comerciales, incluso en aquellos países donde tal protección no estaba inicialmente prevista o donde se encontraba sometida al cumplimiento de distintas condiciones y formalidades<sup>8</sup>. El CUP trata de proteger el derecho que el empresario ostenta sobre el nombre comercial, permitiéndole seguir actuando en el tráfico mercantil con el distintivo que identifica su actividad empresarial y que aglutina todos los valores que la clientela asocia a su explotación. De esta forma, se reconoce el carácter *procompetitivo* del nombre comercial. Y, a tal efecto, se institucionaliza su protección a nivel internacional con el fin de facilitar a las empresas la posibilidad de extender su actividad a los demás países de la Unión, sirviéndose para ello de sus nombres comerciales y sin necesidad de cumplir las formalidades previstas en cada una de las legislaciones de los Estados signatarios.

## II. Significado y alcance del art. 8 del Convenio de la Unión de París: soluciones interpretativas

### 1. Generalidades

6. El art. 8 CUP establece que “(e)l nombre comercial será protegido en todos los países de la Unión sin obligación de depósito o de registro, forme o no parte de una marca de fábrica o de comercio”.

<sup>5</sup> J. DE OLIVEIRA ASCENSÃO, “A aplicação do art. 8º da Convenção da União de Paris nos países que sujeitam a registro o nome comercial”, *Revista da Ordem dos Advogados*, nº 56, II, 1996, p. 446. Esta situación puede comprobarse atendiendo al cuadro legislativo internacional recogido en C. COMTE, “La protection du nom commercial et l’article 8 de la Convention d’Union”, *La Propriété Industrielle*, 1931, pp. 202 y ss.

<sup>6</sup> L. M. MIRANDA SERRANO, *Denominación social y nombre comercial. Funciones y disfunciones*, Madrid, Marcial Pons, 1997, pp. 38 y 39. Sobre las diferencias normativas existentes en materia de nombre comercial en los distintos Estados de la Unión de París, *vid.*, entre otros, AA.VV., “Protection du nom commercial”, *Revue Internationale de la Propriété Industrielle et Artistique*, nº 49, 1962, pp. 144 y ss. De esta circunstancia y de la problemática que ello genera se ha hecho eco la práctica totalidad de los autores que se han ocupado del estudio del nombre comercial. *Vid.*, entre otros, M. CARTELLA, “La protection du nom commercial étranger”, *Rivista di Diritto Industriale*, IV, 1977, pp. 510 y ss.; M. PELLETIER y E. VIDAL NAQUET, *La Convention d’Union pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883 et les conférences de révision postérieures*, Paris, L. Larose, 1902, pp. 251 y ss.; P. ROUBIER, *Le Droit de la Propriété Industrielle*, t. II, Paris, Recueil Sirey, 1954, p. 739; y S. P. LADAS, *Patents, trademarks and related rights. National and international protection*, t. III, 1ª ed., Cambridge, Harvard University Press, 1975, pp. 1550 y ss.

<sup>7</sup> B. PELLISÉ PRATS, “Voz nombre...”, *cit.*, p. 476.

<sup>8</sup> M. CARTELLA, *La ditta*, Milano, Giuffrè, 1996, p. 555; S. P. LADAS, *Patents, trademarks...*, *cit.*, p. 1546; C. COMTE, “La protection...”, *cit.*, p. 201; y J. DE OLIVEIRA ASCENSÃO, “A aplicação...”, *cit.*, p. 446.

Como puede observarse, la vaguedad e inconcreción del mandato previsto en la norma es patente. De ahí que haya generado múltiples problemas interpretativos y de aplicación en los distintos países signatarios del Convenio<sup>9</sup>. Esta situación ha determinado que hayan sido varias las ocasiones en las que se ha propuesto una modificación del precepto<sup>10</sup>. Dichas propuestas han estado encaminadas a concretar los términos de la protección, tanto en lo relativo a la noción de nombre comercial, como en lo atinente a las condiciones de protección y a las facultades concedidas al titular de un nombre comercial unionista. Sin embargo, ninguna de ellas ha llegado a buen puerto. Razón por la cual la protección internacional del nombre comercial sigue residiendo en el art. 8 CUP, según la redacción resultante de la Revisión de La Haya de 1925. Sigue en vigor, por tanto, el propósito que pesó en el ánimo del legislador unionista a la hora de prever la protección internacional del nombre comercial: el establecimiento de un *principio genérico* en este ámbito, más allá del contenido concreto del derecho sobre el nombre comercial o de las modalidades de protección<sup>11</sup>.

7. Pese a esta falta de concreción, se viene manteniendo que el art. 8 CUP se presenta como un precepto *autoejecutivo*<sup>12</sup>. Con ello quiere expresarse que en los países de la Unión que no concedan ninguna protección al nombre comercial o sólo una protección que no alcance el límite mínimo impuesto por el CUP, se impondrá el contenido de este Convenio<sup>13</sup>. En cambio, cuando la protección nacional del Estado en el que se reclama la protección sea mayor, ésta subsistirá y se hará extensiva automáticamente a los nombres comerciales extranjeros. No obstante, resulta indubitado que cualquier requisito de depósito o registro impuesto por una legislación nacional no es aplicable a los nombres comerciales de los sujetos con derecho a beneficiarse del CUP<sup>14</sup>, ya venga impuesto por la legislación del Estado de origen, ya esté recogido en la legislación del Estado en el que se reclama la tutela<sup>15</sup>.

8. Al margen de esta última afirmación —que ha sido acogida en la jurisdicción de la práctica totalidad de los Estados miembros de la Unión<sup>16</sup>—, la protección internacional del nombre comercial prevista en el art. 8 CUP plantea más interrogantes que soluciones. En particular, las discusiones pivotan sobre tres cuestiones de relevancia: 1ª) la noción de nombre comercial que debe ser acogida para que pueda otorgarse la tutela recogida en el precepto; 2ª) el alcance de la protección concedida; y 3ª) los presupuestos que deben concurrir para su aplicación.

## 2. Objeto de la protección: el nombre comercial beneficiario de la tutela unionista

9. La cuestión relativa a qué debe entenderse por nombre comercial a efectos de la protección prevista en el art. 8 del CUP ha sido objeto de un amplio debate. Las legislaciones de los Estados miem-

<sup>9</sup> M. CARTELLA, “La protection...”, cit., pp. 509 y 510; y C. FERNÁNDEZ-NÓVOA, “En torno a la aplicación del artículo 8.º CUP por la jurisprudencia española”, *Actas de Derecho Industrial*, t. 1, 1974, p. 306.

<sup>10</sup> Vid. S. P. LADAS, *Patents, trademarks...*, cit., pp. 1571 y 1572. Entre las propuestas de reforma del art. 8 CUP, la más relevante ha sido la formulada por la AIPPI en 1971 (Anuario de la AIPPI 1971/I, p. 53 y 54).

<sup>11</sup> Entre otros, M. BOTANA AGRA, “En torno al aprovechamiento del estatus jurídico de la marca principal por las marcas derivadas. Comentario a la Sentencia del Tribunal Supremo (Sala Primera) de 9 de abril de 1992”, *Cuadernos de Jurisprudencia sobre Propiedad Industrial*, nº 11, 1993, p. 32; C. FERNÁNDEZ-NÓVOA, “En torno...”, cit., p. 305; A. BOGSCH, “Primer centenario del Convenio de París para la protección de la propiedad industrial”, traducción a cargo de J. A. GÓMEZ SEGADE, *Actas de Derecho Industrial*, t. 9, 1983, p. 36; G. H. C. BONDENHAUSEN, *Guía para la aplicación del Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial*, Ginebra, BIRPI, 1968, p. 133; M. CARTELLA, *La protezione del nome commerciale straniero in Italia*, Milán, Giuffrè, 1978, p. 83; P. ROUBIER, *Le Droit...*, cit., p. 740, y C. COMTE, “La protection...”, cit., p. 202.

<sup>12</sup> I. QUINTANA CARLO y L. A. MARCO ARCALÁ, “Artículo 87. Concepto y normas aplicables”, en A. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO (DIR.), *Comentarios a la Ley de Marcas*, 2ª ed., t. II, Cizur Menor, Aranzadi, 2008, p. 1264.

<sup>13</sup> En este sentido, B. PELLISÉ PRATS, “Voz nombre...”, cit., p. 477; M. CARTELLA, “La protection...”, cit., p. 512; y M. PLAISANT, *Traité de Droit Conventionnel International concernant la Propriété Industrielle*, París, Sirey, 1949, pp. 243 y 244.

<sup>14</sup> S. P. LADAS, *Patents, trademarks...*, cit., p. 1550.

<sup>15</sup> A este respecto, BONDENHAUSEN afirma que “(a) trade name will be protected, according to the Article under consideration, without any obligation of filing or registration, which means that, in the country where its protection is claimed, filing or registration of the trade name may be required neither in that country nor in any other country, particularly in the country of origin of the trade name, even if registration is mandatory there” (Cfr. *Guía para...*, cit., p. 134).

<sup>16</sup> Vid. M. CARTELLA, “La protection...”, cit., pp. 534 y ss.

bros muestran un panorama muy heterogéneo al respecto. En rigor, cabe afirmar que no existe consenso ni sobre el concepto de nombre comercial, ni sobre los requisitos de composición que ha de reunir para ser objeto de protección. Así, a la hora de determinar si un signo puede ser objeto de la tutela internacional que brinda el art. 8 CUP, podemos encontrarnos ante situaciones complejas. Y es que lo que en un Estado miembro es un nombre comercial, puede que no lo sea en otro o, aun siéndolo en abstracto, puede que no sea considerado como tal por no cumplir las condiciones que en orden a su composición se establecen en el Estado en el que se reclama la tutela. Por ello, a la hora de delimitar la noción de nombre comercial a los efectos de la protección prevista en el art. 8 CUP, se presentan varias alternativas.

**10.** Una primera solución pasaría por atribuir la competencia para determinar qué debemos entender por nombre comercial a la legislación del Estado de origen. De acuerdo con esta tesis, el nombre comercial de un súbdito unionista será protegido en un país extranjero cuando sea conforme con la ley nacional del nombre comercial<sup>17</sup>, esto es, con la legislación del Estado en el que el derecho sobre el nombre comercial ha sido adquirido para distinguir la actividad empresarial de su titular. Esta posición ha sido sostenida por la doctrina mayoritaria<sup>18</sup>. El argumento de que se sirven estos autores consiste básicamente en entender que, como consecuencia de las importantes diferencias que en esta materia encontramos en las distintas legislaciones nacionales, imponer el cumplimiento de las condiciones exigidas en la normativa de cada Estado sería una carga desmesurada para las empresas que tengan la intención de extender su actividad a otros países de la Unión<sup>19</sup>. Ahora bien, conforme a esta solución, si el nombre comercial no puede considerarse como tal en virtud de la legislación del Estado de origen o no cumple con las formalidades y requisitos establecidos en materia de composición, no podrá reclamarse su tutela *ex art. 8 CUP* en el resto de países de la Unión. Son, por tanto, varias las dudas e incertidumbres que se anudan a esta solución.

En primer lugar, mantener esta posición nos llevaría a reconocer el carácter accesorio de la tutela concedida por el art. 8 CUP respecto de la legislación nacional del signo distintivo<sup>20</sup>. En este escenario, si un determinado ordenamiento requiriese determinadas formalidades –al margen del depósito o registro– para la adquisición del derecho sobre el nombre comercial, el CUP sólo se aplicaría si se ha cumplido con estas exigencias en el país de origen<sup>21</sup>. Sin embargo, el art. 8 CUP tiene un carácter autoejecutivo, en el sentido de que se aplica de forma inmediata y sin necesidad de acudir a ninguna legislación nacional. De modo que el reenvío a la ley del Estado de origen no parece justificado<sup>22</sup>. En segundo lugar, el hecho de subordinar la protección del nombre comercial extranjero al requisito de su conformidad con la ley del Estado de origen implica la posibilidad de imponer al nombre comercial extranjero un tratamiento más gravoso que el previsto para los nombres comerciales en el Estado en el que se reclama la tutela<sup>23</sup>. Esta situación es en todo punto contraria al principio de trato nacional previsto

<sup>17</sup> Así, se ha afirmado que, si el titular del nombre comercial es una persona física, será la ley nacional del sujeto la que determine la noción de nombre comercial. De igual modo, si el titular es una persona jurídica, la ley nacional vendrá determinada por el lugar en el que ésta tenga su sede (C. COMTE, “La protection...”, cit., p. 202). No obstante, puede ocurrir que el titular del nombre comercial no sea nacional del Estado en el que éste se ha adquirido para distinguir la actividad empresarial, por lo que esta solución no puede ser acogida con carácter general.

<sup>18</sup> Entre otros, S. P. LADAS, *La protection internationale de la propriété industrielle*, París, E. de Boccard, 1933, p. 720; M. ARENDT, “Protection du nom commercial à Luxembourg”, *Revue Internationale de la Propriété Industrielle et Artistique*, nº 49, 1962, p. 198; P. ROUBIER, *Le Droit...*, cit., p. 739; C. COMTE, “La protection...”, cit., p. 202; H. BAYLOS CORROZA, *Tratado de Derecho Industrial*, Madrid, Civitas, 1978, p. 834; y B. PELLISÉ PRATS, “Voz nombre...”, cit., p. 476.

<sup>19</sup> En este sentido, C. TRENTINI, “Art. 8 della Convenzione di Parigi 20 marzo 1883. Arrangement dell’Aja 6 novembre 1925 e priorità ex art. 2564 cod. civ.”, *Rivista di Diritto Commerciale*, II, 1954, p. 473; y M. GHIRON, *Corso di Diritto Industriale*, 2ª ed., vol. I., Roma, Società editrice del «Foro italiano», 1935, pp. 282 y 283.

<sup>20</sup> *Vid.* F. K. BEIER, y H. P. KUNZ-HALLSTEIN, “Zu den Voraussetzungen des Schutzes ausländischer Handelsnamen nach art. 2 und 8 der Pariserer Verbandsübereinkunft”, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Internationaler Teil.*, H. 6, 1982, pp. 362 y ss.

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

<sup>22</sup> M. CARTELLA, “La tutela della ditta straniera in Italia”, en AA.VV., *Problemi attuali del Diritto industriale*, Giuffrè, Milano, 1977, p. 221.

<sup>23</sup> F. OSTERTAG, “Du Regime International de la Propriété Industrielle”, *La Propriété Industrielle*, 1942, pp. 172 y ss.; y M. CARTELLA, “La tutela...”, cit., p. 221.

en el art. 2 CUP<sup>24</sup>, que equipara el trato de los súbditos unionistas al recibido por los nacionales de cada Estado miembro. Y es que un sujeto nacional del Estado en el que se reclama la protección podrá valerse de las irregularidades en la formación del nombre comercial derivadas de la legislación de origen para escapar de la sanción que debe venir impuesta en los casos en que su signo distintivo sea confundible con un nombre comercial extranjero previamente adoptado y utilizado en el mercado. Finalmente, este panorama plantea la problemática derivada de conciliar la aplicación de la legislación del país de origen con aquellas disposiciones del Estado de destino que sean imperativas o de orden público<sup>25</sup>. No se pierda de vista en este sentido que confiar la configuración del nombre comercial a las previsiones de la legislación del país de origen puede suponer un quebranto de aquellos preceptos que no pueden ser derogados conforme a la legislación del Estado en el que se reclama la protección.

**11.** Una segunda solución propone hacer abstracción de la ley del Estado de origen, para determinar la noción de nombre comercial extranjero conforme a lo previsto en la legislación del Estado de destino. Desde este punto de vista, es la ley del país en el que se reclama la protección la encargada de determinar qué se entiende por nombre comercial y cómo se conforma<sup>26</sup>. A favor de esta posición se esgrime el principio de trato nacional previsto en el art. 2 CUP, conforme al cual los extranjeros unionistas pueden reivindicar en cualquier otro país de la Unión la aplicación de la legislación nacional de propiedad industrial tal como se aplica a los nacionales, “siempre y cuando cumplan las condiciones y formalidades impuestas a los nacionales”.

Esta posición, empero, no ha estado exenta de crítica. En particular, se le reprocha que es posible que en el país de destino no exista ninguna previsión relativa a la protección o a la formación del nombre comercial o que, en caso de que exista, ésta sea restrictiva<sup>27</sup>. Sin embargo, la crítica más sólida es aquella que se apoya en el conflicto de intereses que surge cuando el titular de un nombre comercial extranjero que se viene empleando en el comercio internacional se ve desprovisto de protección en el país de destino como consecuencia del incumplimiento de las exigencias y requisitos previstos en su legislación<sup>28</sup>. El ordenamiento del Estado de destino puede manejar un concepto de nombre comercial eventualmente diferente del previsto en otros ordenamientos o imponer unas condiciones en materia de formación especialmente taxativas. En esta situación, el nombre comercial adoptado conforme a las previsiones del Estado de origen y que está siendo utilizado en el mercado podría encontrarse en el extranjero con limitaciones que impiden su protección<sup>29</sup>. De ahí que haya de concluirse que esta solución, aparentemente acorde con el principio de trato nacional, no pueda ser acogida con carácter general, ya que puede dar lugar a situaciones inadmisibles desde el punto de vista de la finalidad perseguida por el legislador unionista.

**12.** A nuestro juicio, a la hora de determinar qué debe entenderse por nombre comercial a efectos de la protección concedida en el art. 8 CUP, es necesario acoger una interpretación *amplia*, más acorde con los motivos que inspiraron la inclusión de este precepto en el CUP y con el carácter de

<sup>24</sup> Sobre el principio de trato nacional, *vid.* G. H. C. BONDENHAUSEN, *Guía para...*, cit., pp. 27 y ss.; A. BOGSCH, “Primer centenario...”, cit., pp. 20 y ss.; C. HEATH, “National treatment under the Paris Convention”, en A. KAMPERMAN SANDERS (ED.), *The principle of National Treatment in International Economic Law. Trade, investment and intellectual property*, Cheltenham-Northampton, Edward Elgar, 2014, pp. 223 y ss.; y A. KÉRÉVER, “La règle du traitement national ou le principe de l’assimilation”, *Revue Internationale du Droit d’Auteur*, n° 158, 1993, pp. 74 y ss.

<sup>25</sup> M. CARTELLA, “La protection...”, cit., pp. 525 y ss.

<sup>26</sup> Esta postura es la acogida por la mayoría de la doctrina nacional. *Vid.*, entre otros, U. NIETO CAROL, “El nombre comercial usado y el registrado: su régimen jurídico”, *Cuadernos de Derecho y Comercio*, n° 21, 1996, pp. 110 y 111; y M. A. LEMA DAPENA, “La protección...”, cit., p. 343. En la doctrina comparada, esta tesis es acogida, entre otros, por G. H. C. BONDENHAUSEN, *Guía para...*, cit., p. 133; y J. DE OLIVEIRA ASCENSÃO, “A aplicação...”, cit., p. 451.

<sup>27</sup> En un sentido similar, S. P. LADAS, *Patents, trademarks...*, cit., p. 1547.

<sup>28</sup> En este sentido, M. CARTELLA, “La protection...”, cit., pp. 529 y ss.

<sup>29</sup> Piénsese por ejemplo en aquellos ordenamientos en los que rige el principio de veracidad del nombre comercial. Acoger la interpretación conforme a la cual el nombre comercial debe ser entendido de acuerdo con la normativa del Estado de destino implicaría que el titular de un nombre comercial español, distinto de su denominación social, que viene utilizándolo en aquel Estado, en el que incluso puede llegar a gozar de notoriedad, se vería privado de la protección unionista en tanto que este nombre comercial no sería tal conforme a las normas imperantes en el Estado en el que se reclama la tutela.

principio general que este mandato adopta. Entendemos así que la tutela unionista del nombre comercial debe concederse a cualquier distintivo bajo el que un sujeto con derecho a los beneficios del CUP desarrolla su actividad en el comercio internacional y través del cual identifica y diferencia a su empresa en el mercado<sup>30</sup>. De este modo, a efectos de su protección internacional, por nombre comercial habrá que entender cualquier signo que sea utilizado en el tráfico económico a fin de distinguir la actividad empresarial del sujeto que de él se vale, al margen de si cumple o no las concretas exigencias previstas en la legislación de un Estado miembro, ya sea el de origen o el de destino. Será, por tanto, el uso que se haga del signo en el mercado lo que determinará su protección. De conformidad con esta interpretación amplia, la protección internacional prevista en el art. 8 CUP debe extenderse a las denominaciones sociales<sup>31</sup>, e incluso, a los nombres de dominio<sup>32</sup>, cuando unas y otros se empleen en el tráfico mercantil como nombres comerciales. Esto es, cuando su utilización en el mercado permita establecer a los ojos del público un vínculo asociativo entre el signo y la actividad desarrollada por la empresa.

Esta interpretación encuentra su fundamento en la finalidad perseguida por el art. 8 CUP. El objetivo de este precepto no es otro que conferir protección a los nombres comerciales de los empresarios en el tráfico internacional, eximiendo a su titular del cumplimiento de cualquier formalidad requerida por la legislación de un Estado extranjero, posibilitando que puedan utilizar sus signos en el plano internacional y evitando al mismo tiempo que los competidores locales se apropien indebidamente de ellos<sup>33</sup>. La sumisión de la protección internacional del nombre comercial al cumplimiento de los requisitos que una legislación nacional imponga en materia de formación del signo supone una restricción de tal protección y da lugar a situaciones de desigualdad. Y es que el signo que pueda ser tutelado en ciertos Estados no podrá ser protegido en aquellos otros que impongan unas condiciones de configuración más gravosas.

Esta interpretación amplia del objeto de la protección internacional prevista en el art. 8 CUP parece también desprenderse del propio sistema establecido en el Convenio. En sede de marcas, el art. 6.1 CUP prevé expresamente que “(l)as condiciones de depósito y de registro de las marcas de fábrica o de comercio serán determinadas en cada país de la Unión por su legislación nacional”. En cambio, en materia de nombre comercial no se fija una norma similar. Esta disparidad normativa revela que cuando el CUP ha querido someter la formación de un signo distintivo a una concreta legislación nacional lo ha hecho. Al no existir una norma en dicho sentido en sede de nombre comercial, habrá de concluirse que su formación no está sometida a ninguna ley nacional. En consecuencia, por nombre comercial no debemos entender lo que disponga ninguna normativa estatal, sino la noción que se barajó en el CUP para otorgar protección a esta modalidad de distintivo empresarial.

**13.** Ahora bien, esta interpretación amplia de nombre comercial no ha de operar de forma indiscriminada. Sobre todo, si se repara en que la protección que se concede al nombre comercial extranjero viene dada por una específica legislación nacional. Por ello, los nombres comerciales extranjeros van a encontrar una limitación a su protección en las normas imperativas y de orden público vigentes en la

<sup>30</sup> En esta línea, S. P. LADAS, *Patents, trademarks...*, cit., p. 1547.

<sup>31</sup> La inclusión de la denominación social utilizada en el mercado como distintivo de las actividades empresariales en el objeto de la protección prevista en el art. 8 CUP se viene acogiendo en la mayoría de las jurisdicciones de los Estados signatarios del CUP. En este sentido, *vid.*, entre otros, M. CARTELLA, “La protection...”, cit., pp. 536 y ss.; Y. SAINT-GAL, “Protection du nom commercial sur le plan international”, *Revue Internationale de la Propriété Industrielle et Artistique*, nº 49, 1962, pp. 192 y ss.; S. P. LADAS, *Patents, trademarks...*, cit., pp. 1547 y ss.; y L. MENEZES LEITÃO, “Nome e insígnia de estabelecimento”, en AA.VV., *Direito Industrial*, vol. I, Coimbra, Almedina, 2001, pp. 166 y ss. En España, resultan ilustrativas las SSTs 7 junio 2011 (RJ 2011/4393); 13 abril 2012 (RJ 2012/5256); y 8 febrero 2017 (RJ 2017/418).

<sup>32</sup> La protección de los nombres de dominio a través del art. 8 CUP se intentó obtener en el caso resuelto por la STPI 10 de mayo de 2006, T-279/03, *Galileo International Technology LLC y otros*, ECLI:EU:T:2006:121. Sin embargo, el Tribunal desechó tal protección sobre la base de que la redacción abierta del art. 8 CUP permite a los legisladores nacionales establecer diversos regímenes de protección, aunque “(a)l ser interrogadas por el Tribunal de Primera Instancia acerca de la protección conferida por el artículo 8 del Convenio de París, las demandantes no invocaron ninguna normativa nacional específica que les otorgue una protección suficiente”.

<sup>33</sup> A este respecto, PLAISANT afirma que “tout usurpation de nom par son emploi sur des ensembles, prospectus, papiers de commerce, et même tout agissement déloyal comportant l’usage du nom commercial expose ses auteurs à des poursuites, puisque la protection de l’article 8 est sans conditions...” (Cfr. *Traité de...*, cit., p. 243).

legislación del Estado en el que se reclama la protección<sup>34</sup>. Quiere así sostenerse que la protección del nombre comercial extranjero puede ser negada en un Estado miembro cuando tal distintivo sea contrario a las normas que, en materia de configuración y formación del nombre comercial, tengan carácter imperativo o de orden público. Tal es el caso, por ejemplo, de las normas estatales que impiden que un nombre comercial venga conformado por los escudos o banderas de sus regiones, municipios, provincias u otras entidades locales; o las referidas a determinadas actividades empresariales, como bancos, entidades de seguros, etc.; o las relativas a indicaciones geográficas<sup>35</sup>.

### 3. Alcance de la protección concedida por el art. 8 CUP

14. El artículo bajo consideración prescribe que “(e)l nombre comercial será protegido en todos los países de la Unión”. Sin embargo, no especifica en qué consiste dicha protección<sup>36</sup>. Se limita a imponer a los Estados miembros de la Unión la obligación de proteger el nombre comercial. La inexistencia de una previsión normativa que vaya más allá de la mera obligación de protección del nombre comercial impuesta a todos los Estados signatarios del CUP nos conduce inevitablemente a cuestionarnos de dónde procede ésta.

15. En este extremo, la mayoría de la doctrina nacional y extranjera coincide en reconocer que esta materia ha de ser regulada por la legislación del Estado en el que se reclama la protección<sup>37</sup>. Esta solución es la más coherente con la finalidad perseguida por el precepto y la más acorde con el sistema de protección instaurado por el CUP. Los argumentos en los que se apoya esta tesis son los siguientes:

En primer lugar, el art. 8 CUP obliga a los Estados miembros a conferir protección a los nombres comerciales extranjeros. Pero no les impone la previsión de una tutela específica. Ni les exige conferir una protección que sea conforme con la establecida en el país de origen, al cual –por cierto– no alude en ningún momento. El alcance de la protección concedida al nombre comercial unionista debe venir determinado por las normas contenidas en la legislación del país en el que se reclama la protección. Sólo a través de una interpretación en este sentido podría garantizarse la uniformidad de la protección otorgada en cada Estado miembro. De no ser así, el sujeto frente al que se reclama –que por regla general será nacional del Estado de destino– vería sometido su nombre comercial a una normativa diferente e imprevisible, en función de quién sea el titular del nombre comercial extranjero que reclama la protección.

En segundo lugar, el art. 2 CUP establece que “(l)os nacionales de cada uno de los países de la Unión gozarán en todos los demás países de la Unión, en lo que se refiere a la protección de la propiedad industrial, *de las ventajas que las leyes respectivas concedan actualmente o en el futuro a sus nacionales* (...). En consecuencia, *aquéllos tendrán la misma protección que éstos y el mismo recurso legal contra cualquier ataque a sus derechos*, siempre y cuando cumplan las condiciones y formalidades impuestas a los nacionales”<sup>38</sup>. A la vista del principio de trato nacional recogido en el precepto mencionado, la

<sup>34</sup> M. CARTELLA, *La ditta...* cit., p. 552; y F. OSTERTAG, “Du Regime...”, cit., p. 171. En un sentido similar, PELLISÉ PRATS afirma que la efectividad de la protección del nombre comercial extranjero “vendrá condicionada a los presupuestos de idoneidad básica del signo, por lo menos en lo que afecta a su genericidad y, asimismo, a su licitud” (Cfr. “Voz nombre...”, cit., p. 476).

<sup>35</sup> En este sentido, CASADO CERVIÑO afirma que el “artículo 8 del CUP establece que el nombre comercial de un nacional de un país unionista debe ser protegido en los otros países de la Unión sin obligación de depósito o de registro, forme o no parte de una marca, siempre, claro está, que dicho nombre no esté incurso en las prohibiciones legales que se aplican a este signo distintivo” (Cfr. “La nueva Ley española de marcas, nombre comercial y rótulo de establecimiento. Razones para una reforma. Concepto de marca. Signos”, *Actualidad Civil*, nº 40, 1990, p. 681).

<sup>36</sup> G. H. C. BONDENHAUSEN, *Guía para...*, cit., p. 133. La indefinición de la protección que el art. 8 CUP otorga al nombre comercial ha sido puesta de manifiesto por la práctica totalidad de la doctrina. Entre otros, A. BOGSCH, “Primer centenario...”, cit., p. 36; S. RICKESTON, *The Paris Convention for the protection of industrial property. A commentary*, Oxford, Oxford University Press, 2015, p. 597; Y. SAINT-GAL, “Protection du...”, cit., p. 191; M. MONTEAGUDO, “La tutela del nombre comercial no registrado”, *Actas de Derecho Industrial*, t. 22, 2001, pp. 187 y 188; y I. QUINTANA CARLO y L. A. MARCO ARCALÁ, “Artículo 87...”, cit., p. 1264.

<sup>37</sup> Entre otros, M. CARTELLA, “La protection...”, cit., pp. 517 y ss.; C. COMTE, “La protection...”, cit., p. 202; Y. SAINT-GAL, “Protection du...”, cit., p. 191; S. P. LADAS, *Patents, trademarks...*, cit., p. 1561; S. RICKESTON, *The Paris...*, cit., p. 598; M. EBERSBACH, “Protection du nom commercial en Allemagne”, *Revue Internationale de la Propriété Industrielle et Artistique*, nº 49, 1962, p. 147; F. MOSING, “Protection du nom commercial en Autriche”, *Revue Internationale de la Propriété Industrielle et Artistique*, nº 49, 1962, p. 151; y C. FERNÁNDEZ-NÓVOA, “En torno...”, cit., pp. 311 y ss.

<sup>38</sup> La cursiva es nuestra.

protección otorgada a los nombres comerciales extranjeros debe ser la misma que se otorga a los nombres comerciales nacionales —esto es, la protección establecida en la legislación del Estado en el que se reclama la tutela—<sup>39</sup>.

Finalmente, es necesario subrayar que, si las normas que disciplinan el conflicto entre nombres comerciales tienen por finalidad proteger al público frente al riesgo de confusión en el mercado, la evaluación de tal riesgo de confusión deberá hacerse a través de los criterios establecidos por la legislación del Estado de destino. Sin duda, esta normativa es la que se encuentra en una mejor posición para valorar los intereses en juego y dar al conflicto la solución más apropiada<sup>40</sup>.

**16.** Ahora bien, pese a ser pacífico que la tutela otorgada al nombre comercial en virtud del art. 8 CUP ha de venir dada por la legislación del Estado signatario en el que se reclama la protección, el precepto objeto de estudio no determina en ningún momento en qué debe consistir ésta. Cada Estado signatario es libre para determinar el contenido concreto de la protección concedida al nombre comercial unionista. No obstante, de acuerdo con lo establecido en el art. 2 CUP, ésta habrá de equipararse a la otorgada a los nombres comerciales nacionales<sup>41</sup>. Los Estados miembros poseen, por tanto, una amplia libertad a la hora de configurar el sistema de protección del nombre comercial unionista. Ésta podrá venir canalizada a través de la legislación marcaria<sup>42</sup>, de la normativa sobre competencia desleal<sup>43</sup> o de cualquier otra regulación que sea apropiada al efecto<sup>44</sup>. Asimismo, si un Estado garantiza a los nombres comerciales diferentes niveles de protección en función de si éstos están o no registrados, dicho Estado no está obligado a otorgar a los nombres comerciales unionistas meramente usados una protección superior a la prevista en su legislación para los nombres comerciales nacionales carentes de registro<sup>45</sup>.

#### 4. Protección sin obligación de depósito o de registro

**17.** De acuerdo con el art. 8 CUP, el nombre comercial extranjero será protegido en todos los Estados de la Unión “sin obligación de depósito o de registro”. Esta afirmación implica que el depósito o el registro del nombre comercial no puede ser exigido ni en el país en el que se reclama la protección ni en ningún otro. En particular, la protección unionista del nombre comercial no puede quedar sometida al depósito o registro del nombre comercial en su Estado de origen, incluso en el caso de que el registro se imponga como obligatorio<sup>46</sup>. Si la legislación de un Estado miembro somete la protección del nombre comercial al requisito de registro, esta previsión ha de entenderse derogada en favor de la tutela del nombre comercial extranjero<sup>47</sup>.

Una interpretación en otro sentido implicaría admitir el carácter accesorio de la protección prevista en el art. 8 CUP respecto de la legislación interna de los Estados miembros. Desde el momento en que se somete la tutela del nombre comercial a su depósito o registro en un Estado signatario del CUP,

<sup>39</sup> Entre otros, M. PLAISANT, *Traité de...*, cit., p. 244; S. P. LADAS, *Patents, trademarks...*, cit., p. 1552; G. H. C. BONDENHAUSEN, *Guía para...*, cit., p. 134; B. PELLISÉ PRATS, “Voz nombre...”, cit., p. 474; y U. NIETO CAROL, “El nombre...”, cit., p. 108.

<sup>40</sup> M. CARTELLA, “La protection...”, cit., p. 520.

<sup>41</sup> En esta línea, la STS 16 julio 2009 (RJ 2009/5493) afirma que “lo que no cabe, habida cuenta la norma unionista, es exigir para la protección un registro, ni en el país en que se pretende la protección, ni siquiera en el país originario del nombre comercial. Pero, fuera de tal alcance, el CUP no establece otra exigencia especial, y como del art. 2 del Convenio resulta la sujeción a las leyes de cada país, ha de observarse el principio del tratamiento nacional; es decir, la igualdad de trato del nombre comercial extranjero con el del nombre comercial español; sin que obste al distinto régimen que éste tenga según haya o no registro”.

<sup>42</sup> Tal es el caso, entre otros Estados, de España, Portugal e Italia.

<sup>43</sup> Así, en Reino Unido, EE. UU. y Francia.

<sup>44</sup> G. H. C. BONDENHAUSEN, *Guía para...*, cit., p. 133; y S. RICKESTON, *The Paris...*, cit., p. 597. En idéntico sentido se pronuncia la STPI 10 de mayo de 2006, T-279/03, *Galileo International Technology LLC y otros*, ECLI:EU:T:2006:121, donde se afirma que “...el artículo 8 del Convenio de París, dada su redacción abierta, permite a los diferentes legisladores nacionales instaurar diversos regímenes de protección...”.

<sup>45</sup> G. H. C. BONDENHAUSEN, *Guía para...*, cit., p. 134; M. CARTELLA, “La protection...”, cit., pp. 548 y ss.; B. PELLISÉ PRATS, “Voz nombre...”, cit., p. 478; y J. DE OLIVEIRA ASCENSÃO, “A aplicação...”, cit., p. 464.

<sup>46</sup> G. H. C. BONDENHAUSEN, *Guía para...*, cit., p. 134; J. GÓMEZ MONTERO, “Artículo 90. Derechos conferidos por el registro”, en C. GONZÁLEZ-BUENO (COORD.), *Comentarios a la Ley y al Reglamento de Marcas*, Madrid, Thomson-Civitas, 2003, p. 753; y U. NIETO CAROL, “El nombre...”, cit., p. 108.

<sup>47</sup> S. P. LADAS, *Patents, trademarks...*, cit., p. 1549.

dicha protección sería dependiente de los requisitos que para el nacimiento y adquisición del derecho se prevén en ese Estado. En tal caso, el mandato unionista quedaría sin efecto, toda vez que la tutela del nombre comercial no derivaría del CUP, sino del concreto ordenamiento conforme al cual el derecho ha sido adquirido<sup>48</sup>. Sin embargo, como se ha puesto de relieve más arriba, el art. 8 CUP es un precepto autoejecutivo. Por esta razón, la tutela que en él se prevé no está sometida a los requisitos y formalidades que, en materia de adquisición del nombre comercial, se recogen en las distintas normativas nacionales. El CUP exige un contenido mínimo para la protección del nombre comercial unionista que debe ser respetado por todos los Estados signatarios. Cuando uno de estos Estados establezca unos requisitos de protección más gravosos que los previstos en el CUP, dichas exigencias han de considerarse derogadas, imponiéndose el contenido del art. 8 CUP.

**18.** Ahora bien, cuando hablamos de que la protección del nombre comercial extranjero no está sometida a los requisitos y exigencias impuestos por las legislaciones nacionales de los distintos Estados miembros en materia de nacimiento y adquisición del derecho al nombre comercial, nos referimos exclusivamente a los requisitos de carácter registral. Cuestión distinta es la relativa a la exigencia de uso o de conocimiento notorio del nombre comercial en el Estado en el que se reclama la tutela. Esta otra exigencia se enmarca en el ámbito de las condiciones que el Estado de destino puede exigir para otorgar la protección del art. 8 CUP, en virtud de las competencias que tiene atribuidas en esta materia (*ex* art. 8 en relación con el art. 2 CUP). De esta forma, el nacimiento de la tutela del nombre comercial extranjero dependerá de las condiciones que, en materia de uso o de conocimiento notorio, imponga el ordenamiento del Estado en el que se reclama la protección<sup>49</sup>.

El estudio de esta cuestión ha conducido a la mayoría de la doctrina a afirmar que el establecimiento de un sistema de registro de eficacia constitutiva está en abierta contradicción con el art. 8 CUP. Y, en coherencia con lo anterior, que el uso debe considerarse como hecho constitutivo del derecho sobre el nombre comercial<sup>50</sup>. No obstante, este precepto no se opone a aquellos sistemas que, junto a la protección de los nombres comerciales registrados, confieren también protección a los nombres comerciales carentes de registro, aunque ésta sea más limitada<sup>51</sup>.

## **5. Protección del nombre comercial con independencia de que forme o no parte de una marca de fábrica o de comercio**

**19.** El último inciso del art. 8 CUP establece que el nombre comercial unionista será protegido “forme o no parte de una marca de fábrica o de comercio”. Esta previsión se introdujo en el texto del precepto fruto de la preocupación existente en ese momento en la jurisprudencia francesa en relación con los supuestos en que el nombre comercial estaba formado por elementos derivados de una marca de fábrica que caía dentro del dominio público<sup>52</sup>. Estos casos se resolvieron en el sentido de declinar el derecho sobre el nombre comercial, pues si la marca caía en el dominio público, el nombre comercial constituido por los mismos elementos debía seguir su misma suerte. La voluntad de distanciarse de esta solución y de evitar que el nombre comercial tuviera el mismo destino que la marca conformada por elementos coincidentes es lo que explica la inclusión de esta previsión en el art. 8 CUP<sup>53</sup>. De modo que

<sup>48</sup> F. K. BEIER y H. P. KUNZ-HALLSTEIN, “Zu den Voraussetzungen...”, cit., pp. 362 y ss.

<sup>49</sup> Entre otros, C. FERNÁNDEZ-NÓVOA, “En torno...”, cit., pp. 305 y 306; B. PELLISÉ PRATS, “Voz nombre...”, cit., p. 477; Y. SAINT-GAL, “Protection du...”, cit., pp. 190 y ss.; M. CARTELLA, “La protection...”, cit., pp. 534 y ss.; y S. P. LADAS, *Patents, trademarks...*, cit., pp. 1554 y ss.

<sup>50</sup> Así, M. A. LEMA DAPENA, “La protección...”, cit., p. 352; I. QUINTANA CARLO y L. A. MARCO ARCALÁ “Artículo 87...”, cit., pp. 1262 y ss.; S. RICKESTON, *The Paris...*, cit., p. 598; y A. VANZETTI y V. DI CATALDO, *Manuale di Diritto industriale*, 7ª ed., Milano, Giuffrè Editore, 2012, pp. 331 y 332.

<sup>51</sup> En este sentido, M. REY-ALVITE VILLAR, “Protección unionista del nombre comercial extranjero no registrado en España”, *Actas de Derecho Industrial*, t. 33, 2013, p. 535. Asimismo, la STS 2 octubre 2008 (RJ 2009/135), establece que “el mandato que contiene el art. 8 del Convenio de la Unión de París, respecto del nombre comercial no registrado se cumple en nuestro ordenamiento vigente en la fecha de la interposición de la demanda [similar al caso que se enjuicia] -al margen de la previsión del art. 77 de la Ley 32/1.988- mediante los tipos correspondientes descritos en la Ley 3/1.991”.

<sup>52</sup> S. P. LADAS, *Patents, trademarks...*, cit., p. 1551.

<sup>53</sup> C. COMTE, “La protection...”, cit., p. 201; y Y. SAINT-GAL, “Protection du...”, cit., p. 190.

si una marca configurada en términos similares a los de un nombre comercial es abandonada y cae en el dominio público, la protección del nombre comercial no se verá afectada<sup>54</sup>.

Sin embargo, esta afirmación tiene unas implicaciones que van más allá de lo que en un inicio se buscó, al comportar que la protección del nombre comercial sea distinta y separada de aquella que corresponde a la marca de la que pueda formar parte. La inclusión del inciso “forme o no parte de una marca de fábrica o de comercio” en el art. 8 CUP conlleva que la invalidación o cancelación de la marca –ya sea como resultado de una acción del titular de la marca o de un tercero– no afecta al derecho sobre el nombre comercial incluido en ella. Pero, además, esta afirmación implica que la infracción de dicha marca permite recurrir a los mecanismos de protección que derivan de la contravención de cualquiera de los dos signos. Esto es, si un nombre comercial o su parte principal o característica se utiliza también como marca, su titular puede reclamar la protección dispuesta por la legislación nacional para la tutela de las marcas, así como aquella que está prevista para la protección de los nombres comerciales<sup>55</sup>. En consecuencia, las empresas no pueden ver negada la protección de que gozan los nombres comerciales por el hecho de que el signo o su parte característica haya sido registrada como marca y goce así de la protección derivada de este derecho.

## 6. Presupuesto de la protección: el uso o conocimiento notorio del nombre comercial unionista en el Estado en el que se reclama la tutela

20. La protección internacional del nombre comercial derivada del art. 8 CUP deja en manos de los distintos ordenamientos nacionales el alcance de la tutela que debe brindarse al nombre comercial extranjero que reclama su protección en alguno de los Estados miembros de la Unión. Con la finalidad de garantizar una adecuada tutela del valor procompetitivo que los nombres comerciales tienen para el empresario que los utiliza y de evitar que dicha protección dependa de las exigencias y formalidades registrales que cada uno de los distintos ordenamientos nacionales dispone en orden a la adquisición del derecho sobre el nombre comercial, se exime a su titular del requisito del depósito o registro en el Estado en que se solicita la protección. Así, no sujetándose la protección del nombre comercial extranjero a los requisitos registrales ni del Estado de origen ni del Estado de destino, queda, por tanto, determinar cuál es la normativa que regula el nacimiento de la tutela del nombre comercial extranjero, esto es, las condiciones que debe reunir el nombre comercial unionista para ser protegido.

Con carácter general, el derecho sobre el nombre comercial se adquiere como consecuencia del uso. Así ocurre en Francia<sup>56</sup> o en Italia<sup>57</sup>, donde el registro no aparece como elemento constitutivo del derecho al nombre comercial. En Alemania<sup>58</sup> y en Austria<sup>59</sup>, por ejemplo, junto al simple uso, el registro del nombre comercial está previsto como modalidad complementaria de adquisición. Y, en otros países como España y Portugal<sup>60</sup>, la adquisición del derecho al nombre comercial proviene tanto del registro como del uso; aunque sólo los nombres comerciales registrados gozan de una tutela jurídica plena. En suma, el uso del nombre comercial se impone como modalidad de adquisición del derecho sobre el nombre comercial, incluso en aquellos Estados en los que el registro se prevé como obligatorio.

<sup>54</sup> G. H. C. BONDENHAUSEN, *Guía para...*, cit., p. 134.

<sup>55</sup> S. P. LADAS, *Patents, trademarks...*, cit., p. 1552.

<sup>56</sup> J. PASSA, *Droit de la propriété industrielle*, t. 1, 2ª ed., París, LGDJ, 2009, pp. 832 y ss.; F. POLLAUD-DULIAN, *Propriété Intellectuelle. La propriété Industrielle*, París, ECONOMICA, 2011, pp. 667 y 668; J. AZÉMA, y J. C. GALLOW, *Droit de la propriété industrielle*, 7ª ed., París, Dalloz, 2012, pp. 948 y 949; y A. R. BERTRAND, *Le Droit des marques, des signes distinctifs et des noms de domaine*, París, CEDAT, 2002, p. 546.

<sup>57</sup> R. FRANCESCHELLI, “Protection du nom commercial en Italie”, *Revue Internationale de la Propriété Industrielle et Artistique*, 1942, p. 169; G. CAPUZZI, “I segni distintivi”, en G. GHIDINI, y G. CAVANI, (DIRS.), *Lezioni di Diritto Industriale*, Milano, Giuffrè Editore, 2014, p. 101; y M. RICOLFI, “La ditta e gli altri segni distintivi”, en P. AUTERI, G. FLORIDA, V. MANGINI, G. OLIVIERI, M. RICOLFI, y P. SPADA, *Diritto Industriale, proprietà intellettuale e concorrenza*, 4ª ed., Torino, G. Giappichelli editore, 2012, pp. 165 y 166.

<sup>58</sup> H. P. KUNZ-HALLSTEIN, “Protection du nom commercial en Allemagne”, *Revue Internationale de la Propriété Industrielle et Artistique*, 1971, pp. 277 y ss.; y M. EBERSBACH, “Protection du...”, cit., p. 149.

<sup>59</sup> F. MOSING, “Protection du...”, cit., p. 154.

<sup>60</sup> J. DE OLIVEIRA ASCENSÃO, “A aplicação...”, cit., pp. 473 y ss.; y L. MENEZES LEITÃO, “Nome e...”, cit., pp. 164 y 165.

**21.** Sin embargo, nuestro propósito no consiste en analizar los requisitos impuestos por las distintas leyes nacionales para determinar el nacimiento del derecho sobre el nombre comercial. De lo que aquí se trata es de concretar el momento en el que surge la protección del nombre comercial unionista. Ciertamente, el uso del nombre comercial se configura como el elemento determinante de la tutela que esta figura recibe en las regulaciones de los distintos Estados de la Unión, de modo que hemos de preguntarnos si la activación de la protección unionista del nombre comercial exige algún tipo de uso.

**22.** La vaguedad y falta de concreción del precepto unionista han conducido a la aparición en el Derecho comparado de dos tendencias bien diferenciadas. Éstas encarnan las dos diferentes interpretaciones que los órganos judiciales nacionales han realizado a la hora de concretar el momento en el que surge la protección del nombre comercial extranjero<sup>61</sup>.

**23.** La primera interpretación mantiene que la protección unionista del nombre comercial prevista en el art. 8 CUP puede ser invocada sin necesidad de que el signo haya sido usado en el Estado en el que se reclama la tutela. De conformidad con ella, el nacimiento de la tutela unionista se hace depender del uso del nombre comercial en el Estado de origen. Esta tesis, que podría denominarse *amplia*, supone la extensión automática de la protección a todos los países de la Unión por el sólo hecho de que el nombre comercial sea usado en un Estado signatario<sup>62</sup>. Esta tendencia, claramente minoritaria, ha sido la que se ha mantenido en España hasta fechas recientes. No obstante, en relación con este asunto hemos de situarnos del lado de la doctrina mayoritaria, que entiende que esta interpretación carece de fundamento sobre la base de distintos argumentos.

En primer lugar, esta interpretación no concuerda con el pensamiento de los autores del CUP, que trataron de garantizar una protección eficaz del nombre comercial, incluso en aquellos Estados donde no existía una tutela específica de la institución, pero sin pretender establecer una protección *ipso facto* del nombre comercial en todos los países unionistas<sup>63</sup>. En segundo lugar, esta tesis desemboca inevitablemente en el principio de universalidad del nombre comercial, lo que es inadmisibles, ya que supone exigir a los empresarios del Estado en el que se solicita la tutela el conocimiento de los signos registrados o utilizados en todos y cada uno de los países unionistas<sup>64</sup>. Finalmente, la interpretación a la que aquí nos referimos es contraria al principio de trato nacional previsto en el art. 2 CUP, que establece que los súbditos unionistas tendrán la misma protección que los nacionales del Estado en el que se reclama la tutela “siempre y cuando cumplan las condiciones y formalidades impuestas a los nacionales”<sup>65</sup>.

**24.** La segunda interpretación, más *estricta*, condiciona la protección unionista a la acreditación de un uso del nombre comercial en el Estado en el que se reclama la protección. De acuerdo con esta tesis, el extranjero unionista podrá invocar la tutela prevista en el art. 8 CUP en un país de la Unión tan sólo cuando ha usado su nombre comercial en dicho Estado<sup>66</sup>. Esta interpretación estricta es la que se impone, con mayor o menor amplitud, en la jurisprudencia europea, que exige un cierto uso o proyección del nombre comercial extranjero en el país donde se pretende su protección para que ésta sea efectiva<sup>67</sup>.

<sup>61</sup> Sobre las distintas interpretaciones existentes en orden a determinar el momento de nacimiento de la protección del nombre comercial extranjero, *vid.*, entre otros, C. FERNÁNDEZ-NÓVOA, “En torno...”, cit., pp. 306 y ss.; Y. SAINT-GAL, “Protection du...”, cit., pp. 190 y ss.; y M. CARTELLA, “La protection...”, cit., pp. 534 y ss.

<sup>62</sup> B. PELLISÉ PRATS, “Voz nombre...”, cit., p. 476.

<sup>63</sup> Y. SAINT-GAL, “Protection du...”, cit., p. 191.

<sup>64</sup> C. FERNÁNDEZ-NÓVOA, “En torno...”, cit., p. 310; B. PELLISÉ PRATS, “Voz nombre...”, cit., p. 476; T. DE LAS HERAS LORENZO, “El nombre comercial: Razón de ser y claves para su protección”, en AA.VV., *XXIV Jornadas de estudio sobre Propiedad Industrial e Intelectual. Colección de conferencias con motivo de las Jornadas de Estudio celebradas el 17 y 18 de febrero de 2009*, L’Hospitalet de Llobregat, Grupo Español de la AIPPI, 2009, p. 80; y M. SACRISTÁN REPRESA, “Protección en España del nombre comercial unionista”, *Poder judicial*, nº 8, 1987, p. 58.

<sup>65</sup> Entre otros, U. NIETO CAROL, “El nombre...”, cit., p. 111; T. DE LAS HERAS LORENZO, “El nombre...”, cit., p. 80; y M. A. LEMA DAPENA, “La protección...”, cit., p. 352.

<sup>66</sup> C. FERNÁNDEZ-NÓVOA, “En torno...”, cit., p. 306.

<sup>67</sup> B. PELLISÉ PRATS, “Voz nombre...”, cit., p. 477; C. FERNÁNDEZ-NÓVOA, “En torno...”, cit., p. 306; Y. SAINT-GAL, “Protection du...”, cit., pp. 190 y ss.; y M. CARTELLA, “La protection...”, cit., pp. 536 y ss.

La razón del predominio de esta tendencia se encuentra en su mayor coherencia con los postulados del CUP, tanto a nivel sistemático como teleológico. Esta interpretación deriva del principio de trato nacional previsto en el art. 2 CUP, que exige a los súbditos unionistas el cumplimiento de los requisitos y formalidades previstos en el Estado en el que se demanda la protección para disfrutar del trato dispensado a los nacionales<sup>68</sup>. Al mismo tiempo, esta solución interpretativa viene exigida por el sistema de protección instaurado por el art. 8 CUP, en tanto que la tutela del valor procompetitivo de los nombres comerciales exige que éstos hayan sido usados en el mercado y que la masa anónima de la clientela pueda asociar el signo con las actividades identificadas<sup>69</sup>. Finalmente, esta tesis dota de seguridad y certidumbre al sistema, toda vez que los nacionales de los distintos Estados de la Unión no tendrán que efectuar indagaciones acerca de los nombres comerciales registrados o utilizados en el resto de países unionistas.

**25.** Junto a estas dos interpretaciones ha surgido una tendencia *intermedia*. En virtud de ella se reconoce protección al nombre comercial extranjero cuando sea notoriamente conocido en el Estado en el que se reclama la protección, aun cuando tal signo no haya sido utilizado directamente en dicho Estado<sup>70</sup>. A nuestro juicio, esta tesis intermedia debe incluirse dentro de la interpretación estricta, como un complemento que permite adecuar la rigidez de esta interpretación a los intereses derivados del grado de implantación de los signos en el mercado. No se pierda de vista, en este sentido, que generalmente la interpretación intermedia no aparece de forma autónoma, sino como aditamento de la tesis estricta, estableciéndose una protección del nombre comercial extranjero condicionada al uso o al conocimiento notorio en el Estado en el que se solicita la tutela<sup>71</sup>. Además, el requisito del conocimiento notorio, pese a no exigir un uso material del signo en el Estado de destino, implica una cierta utilización del signo en su territorio, ya sea en forma de publicidad, de comunicación comercial o de uso a través de redes de comunicación telemática.

**26.** Sentado lo anterior, podemos afirmar que será la legislación del Estado en el que se reclama la protección la encargada de determinar las condiciones que debe reunir el nombre comercial extranjero para hacerse acreedor de la tutela prevista en el art. 8 CUP. Queda, por tanto, en la mano de dicha legislación la posibilidad de exigir o no –como presupuesto de la protección– el uso del signo, o incluso su conocimiento notorio en el territorio del Estado. Ahora bien, la exigencia del uso del nombre comercial en el Estado de destino, con la alternativa o no del conocimiento notorio, se presenta como la solución más coherente tanto desde el punto de vista teleológico como sistemático. Muestra de ello es su implantación en la práctica totalidad de los Estados signatarios del CUP.

### III. La protección unionista del nombre comercial en el Derecho comparado

#### 1. Planteamiento

**27.** El art. 8 CUP supuso en la mayoría de los países de nuestro entorno socio-político el punto de partida de la tutela del nombre comercial como signo distintivo de la empresa. Sin embargo, su configuración como principio general y la indefinición conceptual de la figura dieron paso a una pluralidad de sistemas de protección del nombre comercial articulados sobre mecanismos jurídicos dispares y sometidos a condiciones disímiles. El mandato unionista exige a los distintos Estados signatarios el establecimiento de unos cauces normativos que permitan la tutela del derecho sobre el nombre comercial, otorgándoles una amplia libertad a la hora de elegir los mecanismos considerados más idóneos para tal

<sup>68</sup> En este sentido, M. A. LEMA DAPENA, “La protección...”, cit., p. 353.

<sup>69</sup> En este punto, la STJUE 16 de noviembre de 2004, C-245/02, *Anheuser-Busch Inc.*, ECLI:EU:C:2004:717, afirma que “(a) este respecto, del artículo 8 del Convenio de París..., resulta que debe garantizarse la protección del nombre comercial sin que pueda quedar supeditada a ningún requisito de registro.- En cuanto a eventuales requisitos relativos a un uso mínimo o a un conocimiento mínimo del nombre comercial, a los que, según el órgano jurisdiccional remitente, está supeditada la existencia de éste en virtud del Derecho finlandés, procede señalar que, en principio, ni el artículo 16, apartado 1, del Acuerdo ADPIC, ni el artículo 8 del Convenio de París se oponen a tales requisitos”. En idéntico sentido se pronuncia la STPI 10 de mayo de 2006, T-279/03, *Galileo International Technology LLC y otros*, ECLI:EU:T:2006:121.

<sup>70</sup> Y. SAINT-GAL, “Protection du...”, cit., p. 197; y M. CARTELLA, “La protection...”, cit., p. 535.

<sup>71</sup> *Vid.* art. 9.1.d) LM.

fin. De ahí que sea conveniente analizar algunos de los sistemas jurídicos instaurados en el Derecho comparado para la protección del nombre comercial, con la finalidad de tener una idea aproximada de las distintas soluciones que han sido adoptadas. Ello, además, nos será de gran ayuda para valorar globalmente la adecuación del sistema de protección del nombre comercial previsto en la vigente LM.

## 2. La protección del nombre comercial unionista en el Derecho francés

**28.** Junto a la marca, el ordenamiento jurídico francés contempla una pluralidad de signos distintivos protegidos por la ley. Nos referimos, en particular, a la razón o denominación social (*raison o dénomination sociale*), al nombre comercial (*nom commercial*) y al rótulo de establecimiento (*enseigne*). Estos signos distintivos se benefician de la protección concedida por la normativa represora de la competencia desleal. Y, en determinadas circunstancias, son susceptibles de constituir anterioridades aptas para determinar la indisponibilidad de un signo utilizado a título de marca. Si bien, es cierto que esta relación de anterioridades no es taxativa, dado que puede englobar otros signos como los códigos telemáticos y los nombres de dominio<sup>72</sup>.

**29.** En el ordenamiento francés puede constatarse la ausencia de una definición legal de nombre comercial. En efecto, ni las disposiciones que regulan directamente esta figura, ni las que se refieren a ella de una forma más tangencial, proporcionan un concepto legal, más allá de su configuración como elemento integrador del fondo de comercio<sup>73</sup>. Pese a ello, la doctrina mayoritaria y la jurisprudencia coinciden en definir el nombre comercial como la denominación bajo la cual una persona física o jurídica designa la empresa o el fondo de comercio que explota, para identificarse en sus relaciones con la clientela<sup>74</sup>; o si se prefiere, como la denominación bajo la cual el empresario explota su fondo de comercio y lo distingue de otros fondos de comercio similares<sup>75</sup>. Según estas definiciones, el nombre comercial viene a designar una realidad específica, que no es otra que la actividad mercantil ejercida por una entidad determinada, denominada fondo de comercio, empresa o establecimiento. El nombre comercial permite así al empresario poder adoptar una denominación jurídicamente diferente a su propio nombre a fin de identificar y diferenciar su actividad a los ojos la clientela<sup>76</sup>.

**30.** A diferencia de la marca y el rótulo de establecimiento, el nombre comercial debe estar constituido por un signo denominativo. Éste puede consistir en un término de fantasía, en un nombre patronímico<sup>77</sup>, en una razón o denominación social, en el denominativo elegido por la empresa como rótulo o como marca, o incluso en unas meras siglas<sup>78</sup>. Sin embargo, a pesar de la amplia libertad que se prevé en lo que atañe a la formación de la figura, la ausencia de un estatus legal y de toda formalidad constitutiva del derecho no permiten sostener que la elección de un nombre comercial no esté sujeta a ciertos requisitos de validez<sup>79</sup>. Antes bien, el nombre comercial debe satisfacer ciertas exigencias para su validez que, *a priori*, son idénticas a las previstas en sede de marcas. En concreto, el nombre comercial debe ser, en todo caso, *lícito*, *distintivo* y estar *disponible*, esto es, debe poseer un poder identificador de la empresa en el mercado y no generar riesgo de confusión con los signos previamente adoptados por otras empresas<sup>80</sup>.

<sup>72</sup> A. R. BERTRAND, *Le Droit...*, cit., p. 537.

<sup>73</sup> En este sentido, se afirma que el nombre comercial es a la vez la denominación del fondo de comercio y un elemento de dicho fondo de comercio. Vid. A. MENDOZA, *Les noms de l'entreprises*, Aix-en-Provence, PUAM, 2003, p. 77.

<sup>74</sup> A. R. BERTRAND, *Droit des marques. Signes distinctifs. Noms de domaine*, 12ª ed., París, Dalloz, 2005, p. 361; J. AZÉMA y J. C. GALLOUX, *Droit de...*, cit., p. 943; y J. SCHMIDT-SZALEWSKI y J. L. PIERRE, *Droit de la propriété industrielle*, 3ª ed., París, Litec, 2003, p. 216. En esta línea, entre otras, las SSCA París 15 enero 1987 (*Ritz /L'Espadon*); París 25 enero 1990 (*Acor/ Acord*); y Douai 16 marzo 1992 (*SARL L'Oriental/SARL L'Orientale*).

<sup>75</sup> J. C. GALLOUX, *Droit de la Propriété Industrielle*, 2ª ed., París, Dalloz, 2003, p. 534. En este sentido, la SCA Limoges, de 12 de junio de 1978.

<sup>76</sup> A. MENDOZA, *Les noms...*, cit., p. 81.

<sup>77</sup> J. AZÉMA y J. C. GALLOUX, *Droit de...*, cit., p. 943; y J. C. GALLOUX, *Droit de...*, cit., p. 534.

<sup>78</sup> F. POLLAUD-DULIAN, *Propriété Intellectuelle...*, cit., p. 656.

<sup>79</sup> J. PASSA, *Droit de...*, cit., p. 684.

<sup>80</sup> F. POLLAUD-DULIAN, *Propriété Intellectuelle...*, cit., p. 656. En un sentido similar, J. PASSA, *Droit de...*, cit., p. 684; A. R. BERTRAND, *Le Droit...*, cit., pp. 548 y 549; y J. AZÉMA y J. C. GALLOUX, *Droit de...*, cit., pp. 944 y ss.

**31.** En cuanto a la adquisición del derecho sobre el nombre comercial, el *Code de commerce* (arts. R. 123-38, R. 123-59 y R. 123-60) prescribe que éste ha de figurar entre los elementos que el empresario debe declarar para su inmatriculación en el Registro de comercio y sociedades (*Registre du commerce et des sociétés*). Sin embargo, la inscripción del nombre comercial en dicho Registro no constituye una condición para su protección<sup>81</sup>. Esta inscripción solamente permite hacer efectivo el derecho sobre el nombre comercial frente a terceros, a menos que éstos hayan tenido conocimiento personal del nombre comercial por otros medios<sup>82</sup>. De esta forma, una vez que el nombre comercial es utilizado, la ausencia de su publicación en el Registro no tiene incidencia sobre su protección, puesto que dicha inscripción no es constitutiva del derecho, ni una condición exigida para su adquisición<sup>83</sup>.

En este sentido, la jurisprudencia<sup>84</sup> y la doctrina<sup>85</sup> se apoyan en el art. 8 CUP para descartar las disposiciones del *Code de commerce* (arts. R. 123-38, R. 123-59 y R. 123-60) que prevén, en sustancia, que el nombre comercial no es oponible a terceros si no se encuentra inscrito en el Registro de comercio y sociedades<sup>86</sup>. Se sostiene así que el derecho sobre el nombre comercial no nace de la creación de la denominación, ni del cumplimiento de ciertas formalidades, sino de su primer uso<sup>87</sup>. De ahí que en Francia el derecho sobre el nombre comercial se haya configurado tradicionalmente como un derecho de ocupación<sup>88</sup>.

**32.** Pero la anterior no es la única consecuencia derivada de las disposiciones del CUP. La aplicación del principio de trato nacional implica que la persona física o jurídica nacional de un Estado signatario del CUP adquiere el derecho sobre su nombre comercial desde el momento en que tal signo sea explotado en Francia<sup>89</sup> y que se beneficia de la protección de su nombre comercial bajo las disposiciones de la legislación francesa<sup>90</sup>. Por consiguiente, la utilización del nombre comercial en el territorio francés determina la protección del nombre comercial unionista conforme a la normativa francesa, esto es, aplicando los mismos mecanismos de protección que asisten al titular de un nombre comercial francés.

Esta situación conduce a una completa asimilación entre el nombre comercial unionista y el nombre comercial francés, toda vez que este último se adquiere con el primer uso efectivo y público. De igual forma, la aplicación de la legislación francesa a los nombres comerciales unionistas implica una completa identidad entre los cauces de protección previstos para los nombres comerciales franceses y extranjeros. Por este motivo, se ha manifestado por algún autor que las disposiciones del CUP carecen de toda utilidad en el ordenamiento jurídico francés, dada la ausencia de cualquier especialidad prevista para los nombres comerciales unionistas<sup>91</sup>.

**33.** En efecto, al igual que sucede en materia de adquisición del derecho sobre el nombre comercial, los Tribunales franceses exigen el uso del nombre comercial unionista en Francia como condición de su protección. La tutela del nombre comercial extranjero se condiciona así a su uso en Francia. Este uso puede derivar de las relaciones comerciales entabladas con una empresa francesa, independientemente de la intensidad de dicho uso<sup>92</sup>. Al mismo tiempo, se entiende que el requisito del uso se satisface con una explotación pública en las relaciones con la clientela, lo que puede provenir del intercambio de correspondencia, o del envío de muestras o de listas de precios<sup>93</sup>. Resulta, por tanto, que el nombre

<sup>81</sup> A. BOUVEL, *Principe de spécialité et signes distinctifs*, París, LITEC, 2004, p. 60; A. R. BERTRAND, *Le Droit...*, cit., p. 543; J. C. GALLOUX, *Droit de...*, cit., p. 361; y F. POLLAUD-DULIAN, *Propriété Intellectuelle...*, cit., p. 668.

<sup>82</sup> J. C. GALLOUX, *Droit de...*, cit., p. 543.

<sup>83</sup> F. POLLAUD-DULIAN, *Propriété Intellectuelle...*, cit., p. 669.

<sup>84</sup> SCA Montpellier 22 marzo 2005 (*SARL Innovation et Développement Technologie IDT France/ Société Nihon Seimitsu Sokki Kabushiki Kaisha*).

<sup>85</sup> Entre otros, F. POLLAUD-DULIAN, *Propriété Intellectuelle...*, cit., p. 667; J. C. GALLOUX, *Droit de...*, cit., p. 542; y J. AZÉMA y J. C. GALLOUX, *Droit de...*, cit., pp. 948 y 949.

<sup>86</sup> J. PASSA, *Droit de...*, cit., pp. 832 y 833.

<sup>87</sup> J. C. GALLOUX, *Droit de...*, cit., p. 542.

<sup>88</sup> F. POLLAUD-DULIAN, *Propriété Intellectuelle...*, cit., p. 667.

<sup>89</sup> SCCass, n.º 82-15.138, 17 julio 1984 (*Pucci di Barsento*).

<sup>90</sup> SCA París 3 junio 1993 (*SA Bir/ STE Levi Strauss et cie*).

<sup>91</sup> J. PASSA, *Droit de...*, cit., pp. 833 y 834.

<sup>92</sup> SCA París 1 marzo 1990 (*TYF/ YT*).

<sup>93</sup> A. R. BERTRAND, *Droit des...*, cit., p. 362. En este sentido, la SCCAss., n.º 91-16.752, 29 junio 1993 (*STE Mauralest / STE*

comercial unionista será protegido en Francia desde el momento de su primer uso público y efectivo a título de nombre comercial, lo que habrá de ser probado por quien reclame la protección<sup>94</sup>.

**34.** Una vez probado el uso en el territorio francés, el nombre comercial unionista será protegido a través de los mismos mecanismos de tutela establecidos para los nombres comerciales franceses. En consecuencia, el nombre comercial extranjero podrá erigirse en motivo de oposición al registro de marcas confundibles posteriores<sup>95</sup>; aunque para ello deberá acreditarse su aplicación en el conjunto del territorio francés<sup>96</sup> y la existencia de un riesgo de confusión en idénticos términos a los previstos para los nombres comerciales franceses. En esta dirección, el art. L. 711-4 del Código de la *Code de la propriété intellectuelle* establece que no podrá ser adoptado como marca el signo que vulnere un derecho anterior consistente “particularmente” en “un nombre comercial conocido en el conjunto del territorio nacional, si existe un riesgo de confusión a los ojos del público”. Junto a ello, en los casos de usurpación del nombre comercial unionista usado en el territorio francés, su titular contará, en todo caso, con la posibilidad de ejercer la acción de competencia desleal, lo que implicará tener en cuenta no sólo la existencia de un riesgo de confusión a los ojos del público, sino también el alcance geográfico del uso del nombre comercial extranjero<sup>97</sup>.

### 3. La protección del nombre comercial unionista en el Derecho italiano

**35.** La exigencia de asegurar instrumentos jurídicos de distinción de la empresa en el mercado no se garantiza en el Derecho italiano únicamente a través de la marca. Junto a ella se regulan también otros signos distintivos típicos, como la *ditta* y la *insegna*, que se contraponen, a su vez, a los signos distintivos atípicos<sup>98</sup>. Además, a este complejo entramado de signos distintivos debemos añadir las razones y denominaciones sociales y los nombres de dominio, concebidos también como signos distintivos de la empresa.

**36.** Pese a sus particularidades, la *ditta* regulada en el Derecho italiano puede encuadrarse dentro de la noción de nombre comercial acogida por el art. 8 CUP<sup>99</sup>. Ciertamente, no obstante, que, al igual que ocurre en el texto unionista, el ordenamiento jurídico italiano no ofrece una definición legal de dicha figura<sup>100</sup>. Empero, la doctrina mayoritaria coincide en definirla como el nombre bajo el cual el empresario ejerce la empresa y la distingue de las demás empresas competidoras<sup>101</sup>. La *ditta* se configura, por tanto, como el signo distintivo de la empresa, entendida como realidad económica compleja integrada por una pluralidad de elementos, entre los que figuran el empresario y el conjunto patrimonial organizado a través del cual se desarrolla la actividad empresarial<sup>102</sup>.

---

*Gab Ricci PLC*) afirma que “peu importe qu’une société soit étrangère des lors que l’usage du nom commercial a lieu publiquement sur le territoire français, ce qui est le cas lorsque des fournisseurs français établissent des factures au nom de cette société anglaise ou que des lettres lui sont adressées para une société française, cette société étrangère a donc droit à la protection de son nom en France”.

<sup>94</sup> A. R. BERTRAND, *Le Droit...*, cit., p. 547.

<sup>95</sup> A. R. BERTRAND, *Le Droit...*, cit., p. 548.

<sup>96</sup> Esto no quiere decir que el nombre comercial sea conocido por un amplio sector del público, sino que basta con que haya sido utilizado ampliamente en el territorio nacional, puesto que este requisito se configura como un criterio de uso geográfico, distinto de la notoriedad (Cfr. P. TRÉFIGNY, “Part. 1. Country reports: Chapter 6. France”, en P. LANGE (ED.), *International Trade Mark and Sings Protection*, Munich-Oxford-Portland, C.H. Beck-Hart-Nomos, 2010, p. 366; y Y. SAINT-GAL, “Nom commercial et enseigne. Protection, transmission et perte du droit”, en *Juris Classeur. Concurrence-consommation*, Fasc. 151, 2015).

<sup>97</sup> Acerca de esta cuestión, *vid.*, entre otros, J. C. GALLOUX, *Droit de...*, cit., pp. 545 y ss.; A. R. BERTRAND, *Droit des...*, cit., pp. 367 y 368; J. AZÉMA y J. C. GALLOUX, *Droit de...*, cit., pp. 951 y 952; y J. SCHMIDT-SZALEWSKI y J. L. PIERRE, *Droit de...*, cit., p. 217.

<sup>98</sup> Dentro de esta categoría se encuentran los eslóganes, los emblemas y los signos usados en común por empresas pertenecientes al mismo grupo. Sobre este extremo, *vid.* M. RICOLFI, “La ditta...”, cit., pp. 172 y ss.; y V. DI CATALDO, *I segni distintivi*, 2ª ed., Milano, Giuffrè, 1993, pp. 194 y 195.

<sup>99</sup> A. VANZETTI y V. DI CATALDO, *Manuale di...*, cit., p. 343.

<sup>100</sup> V. DI CATALDO, *I segni...*, cit., p. 173.

<sup>101</sup> F. GALGANO, *Diritto commerciale. L’imprenditore*, 13ª ed., Bologna, Zanichelli editore, 2013, p. 135. En un sentido similar, V. MANGINI, V., *Manuale breve di Diritto Industriale*, 3ª ed., Padova, CEDAM, 2009, p. 116; A. VANZETTI, “Imprenditore, azienda, impresa: La ditta come specifico segno distintivo”, *Rivista di Diritto Industriale*, III, 2018, pp. 112 y 113; y V. DI CATALDO, *I segni...*, cit., p. 173.

<sup>102</sup> G. AULETTA y N. SALANITRO, *Diritto Commerciale*, 20ª ed., Milano, Giuffrè, 2015, p. 48.

37. Según la opinión consolidada, para poder gozar de la tutela prevista en el ordenamiento italiano, la *ditta* debe reunir una serie de requisitos, entre los que se encuentran la *licitud*<sup>103</sup>, la *capacidad distintiva*<sup>104</sup> y la *novedad*<sup>105</sup>. Los signos adoptados como *ditta* son esencialmente denominativos, aunque se admite la inclusión en ellos de peculiares configuraciones gráficas<sup>106</sup>. La normativa italiana concede una relativa libertad en materia de formación de la *ditta*, en el sentido de que, junto a la parte obligatoria conformada por el apellido o las siglas del empresario, cabe introducir elementos expresivos y de fantasía, e incluso términos descriptivos del objeto de la actividad<sup>107</sup>. El ordenamiento jurídico italiano exige al empresario persona física la inclusión de su apellido en la *ditta* para identificarse frente al público. Sin embargo, este objetivo se encuentra comprometido por la eventualidad de conformar el signo no con el apellido, sino con las siglas del empresario, lo que puede no tener ningún significado para el público. Además, la posibilidad de identificar a la persona del empresario viene eliminada en los supuestos de transmisión de la *ditta*, dado que ésta contendrá el apellido o las siglas del anterior titular, no requiriendo la introducción de los propios del adquirente y nuevo titular<sup>108</sup>. Se explica así que tanto la jurisprudencia como la doctrina italianas vengán reconociendo plena protección a la *ditta* irregular o de fantasía, esto es, no comprensiva del apellido o de las siglas del titular, equiparándola *de facto* a la *ditta* regular<sup>109</sup>.

38. Tradicionalmente, se ha entendido que el derecho sobre la *ditta* se adquiere como consecuencia de su uso<sup>110</sup>. No obstante, los datos normativos sobre los que se ha mantenido esta solución han cambiado a partir de la instauración del Registro de empresas (*Registro delle Imprese*). Las consecuencias que esta novedad normativa ha originado en lo que respecta al derecho sobre la *ditta* no están del todo claras<sup>111</sup>.

Una primera solución consistiría en entender que, en caso de conflicto, debería prevalecer la *ditta* que haya sido inscrita en primer lugar, pese a haber sido usada en un momento posterior a la que se inscribe con posterioridad. Una segunda opción llevaría a reconocer que la inscripción de la *ditta* en el Registro de empresas no puede tener efectos más radicales que los previstos el art. 2193.1 del *Codice civile*, que disciplina la eficacia negativa de la inscripción. De este modo, el titular de la *ditta* previamente usada pero no registrada únicamente podría proteger su derecho cuando probara que el tercero (primer titular registral) había tenido conocimiento del uso previo de su *ditta*<sup>112</sup>. Finalmente, la tercera solución estribaría en mantener que el conflicto entre signos distintivos ha de tomar como referencia no tanto la inscripción de la *ditta* en el Registro de empresas, sino el momento de su uso, prevaleciendo la que haya sido previamente usada, con independencia del momento de la inscripción de una y otra<sup>113</sup>.

<sup>103</sup> Algún autor ha diferenciado entre el requisito de licitud y de veracidad, incluyendo dentro de este último requisito la exigencia de que la *ditta* no sea engañosa (Cfr. M. CARTELLA, “Principi e requisiti della *ditta*: libertà, liceità, novità, originalità, verità”, *Rivista di Diritto Industriale*, II, 1977, pp. 307 y ss.).

<sup>104</sup> A. VANZETTI y V. DI CATALDO, *Manuale di...*, cit., pp. 328 y 329. Algunos autores se refieren a este requisito como *originalidad* (entre otros, P. CRUGNOLA, “Originalità e liceità della *ditta*”, *Rivista di Diritto Industriale*, I, 1977, pp. 583 y ss.; y M. CARTELLA, “Principi e requisiti...”, cit., pp. 311 y ss.).

<sup>105</sup> Sobre esta cuestión *Vid.*, entre otros, F. MARTORANO, “Gli elementi di identificazione dell’impresa”, en V. BUONOCORE (COORD.), *Manuale di Diritto Commerciale*, 13ª ed., Torino, G. Giappichelli editore, 2016, p. 68, F. GALGANO, *Diritto commerciale...*, cit., p. 135; V. DI CATALDO, *I segni...*, cit., p. 177; y M. CARTELLA, “Principi e requisiti...”, cit., p. 309.

<sup>106</sup> A. VANZETTI y V. DI CATALDO, *Manuale di...*, cit., p. 328.

<sup>107</sup> V. MANGINI, *Manuale breve...*, cit., p. 116.

<sup>108</sup> V. DI CATALDO, *I segni...*, cit., p. 178.

<sup>109</sup> A. VANZETTI y V. DI CATALDO, *Manuale di...*, cit., p. 328; F. MARTORANO, “Gli elementi...”, cit., p. 67; y M. RICOLFI, “La *ditta*...”, cit., p. 161.

<sup>110</sup> Entre otros, G. SENA, “La tutela della *ditta*”, *Rivista di Diritto Industriale*, I, 1956, pp. 503 y ss.; T. ASCARELLI, *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*, 3ª ed., Milano, Giuffrè, 1960, p. 408; M. ROTONDI, M., *Diritto industriale*, 5ª ed., Padova, CEDAM, 1965, p. 95; y M. CARTELLA, “La tutela...”, cit., p. 214.

<sup>111</sup> M. RICOLFI, “La *ditta*...”, cit., pp. 164 y 165; y G. GHIDINI y G. CAVANI, *Lezioni di Diritto Industriale. Proprietà industriale, intellettuale e concorrenza*, Milano, Giuffrè, 2014, p. 101.

<sup>112</sup> En esta línea, F. FERRARA, *Teoria giuridica dell’azienda*, 2ª ed., Firenze, Carlo Cya, 1948, pp. 169 y ss.; P. GRECO, *I diritti sui beni immateriali*, Torino, G. Giappichelli editore, 1948, p. 50; y V. DI CATALDO, *I segni...*, cit., pp. 175 y 176.

<sup>113</sup> Entre otros, F. GIOIA, “Effetti dell’instituzione del Registro dell’Imprese sulla disciplina della *ditta*”, *Rivista di Diritto Industriale*, VI, 1997, p. 260; A. VANZETTI y V. DI CATALDO, *Manuale di...*, cit., p. 332; y F. MARTORANO, “Gli elementi...”, cit., p. 68.

Esta última tesis es la acogida por la doctrina y la jurisprudencia italianas<sup>114</sup>. A su favor se esgrimen varios argumentos normativos. Por un lado, el art. 12.1 del *Codice della proprietà industriale*, que prohíbe registrar como marcas los signos idénticos o similares a una *ditta* anterior dotada de notoriedad general, es decir, conocida en el conjunto del territorio nacional, aun cuando no haya sido registrada<sup>115</sup>. Por otro lado, el art. 22.1 del *Codice della proprietà industriale*, según el cual la *ditta* inscrita en el Registro de empresas debe decaer frente a la marca no registrada que haya sido previamente usada.

**39.** El derecho sobre la *ditta* se adquiere, por tanto, con su adopción y utilización en el mercado, esto es, como consecuencia de su uso<sup>116</sup>. Esto determinará asimismo la extensión del propio derecho, fijando tanto el sector del mercado en el que ha de protegerse como el ámbito territorial de la tutela. Por uso de la *ditta* ha de entenderse la utilización del signo como identificador de la empresa en las relaciones de negocios, fundamentalmente en las actuaciones llevadas a cabo con otros empresarios<sup>117</sup>. Así, cabe hablar de uso en concepto de *ditta* cuando se utiliza el signo en el encabezamiento de la correspondencia, en la documentación mercantil, en la publicidad y en toda la documentación relativa a la empresa<sup>118</sup>. Se trata, en definitiva, de un uso efectivo y dotado de trascendencia externa. Y es que dicho uso debe ser capaz de determinar una implantación del signo en un ámbito territorial concreto, ya sea local, regional o nacional<sup>119</sup>, de manera que el resto de empresarios tengan la posibilidad de conocer la existencia en el mercado de un signo previo que pueda suponer un obstáculo a la adopción de ciertos signos<sup>120</sup>.

**40.** En lo que atañe a la protección del nombre comercial unionista, tanto la doctrina como la jurisprudencia vienen manteniendo que el art. 8 CUP se limita a equiparar la *ditta* unionista a la *ditta* italiana, en el sentido de atribuirle la misma tutela en las mismas condiciones<sup>121</sup>. El nacimiento de la protección del nombre comercial unionista en Italia está sometido, por tanto, a las condiciones establecidas en la normativa italiana. Así las cosas, el titular del nombre comercial unionista sólo podrá reclamar su protección en Italia cuando haya sido utilizado en este territorio<sup>122</sup>.

Respecto a las modalidades de uso del nombre comercial unionista en el territorio italiano, se admite un amplio margen de utilización, al igual que sucede con el uso determinante del nacimiento del derecho sobre la *ditta*. En consecuencia, la protección en Italia del nombre comercial unionista está condicionada a la existencia de su uso a título de nombre comercial, es decir, como signo identificador de la empresa en el mercado, sin que sea admisible un uso del signo a título de marca<sup>123</sup>, y sin requerirse al signo extranjero la adquisición de un determinado grado de notoriedad entre el público<sup>124</sup>.

**41.** En algunos casos, sin embargo, se ha venido admitiendo la tutela del nombre comercial unionista no usado pero notoriamente conocido en el territorio italiano<sup>125</sup>. Esta solución encuentra su

<sup>114</sup> Sentencia de la Corte di Cassazione, n. 971, 17 enero 2017.

<sup>115</sup> M. RICOLFI, "La ditta...", cit., p. 165; A. VANZETTI, "I segni distintivi non registrati nel progetto di «código»", *Rivista di Diritto Industriale*, IV-V, 2004, p. 100; y G. SENA, "Confondibilità e confusione. I diritti non titolati nel Codice della Proprietà Industriale", *Rivista di Diritto Industriale*, I, 2006, p. 21.

<sup>116</sup> Entre otros, A. VANZETTI, "Imprenditore, azienda...", cit., pp. 121 y ss.; G. AULETTA y N. SALANITRO, *Diritto Commerciale...*, cit., p. 49; G. SENA, "Confondibilità e...", cit., p. 21; y V. DI CATALDO, *I segni...*, cit., p. 175.

<sup>117</sup> A. VANZETTI y V. DI CATALDO, *Manuale di...*, cit., p. 332.

<sup>118</sup> V. DI CATALDO, *I segni...*, cit., p. 176.

<sup>119</sup> A. VANZETTI y V. DI CATALDO, *Manuale di...*, cit., p. 332; y A. VANZETTI, "I segni...", cit., p. 103.

<sup>120</sup> En este sentido, A. VANZETTI, "Osservazioni sulla tutela dei segni distintivi nel código della proprietà industriale", *Rivista di Diritto Industriale*, I, 2006, p. 16.

<sup>121</sup> A. VANZETTI y V. DI CATALDO, *Manuale di...*, cit., p. 342. En similares términos, P. AUTERI, "Recensioni a M. CARTELLA, «La protezione del nome commerciale straniero in Italia (e cenni sulla sua protezione all'estero)», in *Studi di diritto industriale raccolti da Remo Franceschelli*, Milano, 1978", *Rivista di Diritto Industriale*, II, 1979, p. 251; y M. CARTELLA, *La ditta...*, cit., p. 556.

<sup>122</sup> M. CARTELLA, "La tutela...", cit., p. 216. Esta solución es la seguida, con carácter general, por la jurisprudencia italiana. Entre otras, *vid.* las Sentencias del Tribunale di Milano 8 noviembre 1978; del Tribunale di Torino 5 noviembre 1984; del Tribunale di Roma 20 marzo 1976; y del Tribunale di Bologna 4 agosto 1956.

<sup>123</sup> M. CARTELLA, *La ditta...*, cit., p. 557.

<sup>124</sup> M. CARTELLA, "La protection...", cit., p. 544.

<sup>125</sup> F. GIOIA, "Effetti dell'instituzione...", cit., p. 260.

fundamento en la noción de lugar de ejercicio de la empresa que maneja el art. 2564 *Codice civile* para dirimir el conflicto entre *ditte* idénticas o confundibles. Este precepto toma como referencia el denominado *mercato di sbocco*, esto es, aquella zona donde la empresa desarrolla sus operaciones productivas, promocionales, de venta y de aprovisionamiento, y cuya delimitación está condicionada a la previsible capacidad de expansión de la empresa<sup>126</sup>. De esta forma, se admite la tutela del nombre comercial unionista en Italia aun en ausencia de uso, cuando el signo confundible posterior pueda afectar al mercado potencial de la empresa extranjera<sup>127</sup>. En este sentido, podrá admitirse como prueba de este extremo que el empresario extranjero haya solicitado una licencia de exportación para Italia, que haya estipulado contratos con agentes italianos dispuestos a distribuir sus productos, que haya llevado a cabo estudios de mercado o campañas publicitarias en Italia, o que haya registrado su marca en el Registro italiano<sup>128</sup>.

42. Sentado lo anterior, el titular de un nombre comercial unionista será tutelado en Italia en la misma forma y medida que el titular de una *ditta*<sup>129</sup>. Conforme al art. 2564 *Codice civile*, el titular del nombre comercial unionista podrá solicitar la modificación o integración de la *ditta* posterior confundible usada en los límites territoriales en los que el signo extranjero haya sido utilizado. Según esta norma, la tutela de este signo opera en presencia de la adopción de una *ditta* “igual o similar” por parte de otro empresario, cuando ello sea susceptible de originar un “riesgo de confusión por el objeto de la empresa y por el lugar en que ésta se ejercita”. Deben constatar, por tanto, unas condiciones que, al igual que sucede en materia de competencia desleal, presupongan en línea de principio una total o parcial superposición de signos a nivel mercadológico y territorial<sup>130</sup>. En consecuencia, el juicio de confundibilidad se hace descansar no tanto sobre un parámetro abstracto e hipotético, sino concreto y efectivo, al resultar del concreto uso de la *ditta* que se haya hecho en el mercado<sup>131</sup>.

Asimismo, el titular del nombre comercial unionista podrá ejercitar las acciones de competencia desleal<sup>132</sup>. El art. 2598.1 del *Codice civile* se refiere “al uso de signos distintivos idóneos para producir confusión con los signos distintivos legítimamente usados por otros”, atribuyendo al titular de éstos últimos el derecho a excluir el uso por parte de un tercero de un signo confundible con el propio, siempre que exista un riesgo de confusión a los ojos del público en lo que concierne al origen empresarial de los productos o actividades<sup>133</sup>. El titular del nombre comercial unionista que haya visto menoscabado su derecho por el uso del signo de un tercero podrá pedir la cesación del uso, la remoción de los efectos, el resarcimiento de los daños y perjuicios, y la publicación de la sentencia (arts. 2599 y ss. *Codice civile*)<sup>134</sup>.

Por último, el nombre comercial unionista previamente usado en Italia podrá actuar como causa de nulidad del registro de una marca confundible posterior, cuando exista un riesgo de confusión o asociación en el público y sea notoriamente conocido en el mercado [art. 12.1.b) *Codice della proprietà industriale*]<sup>135</sup>. Esta notoriedad debe entenderse como notoriedad general, es decir, no circunscrita a un ámbito local o regional. De modo que, a fin de determinar la nulidad del registro posterior de una marca, el nombre comercial unionista debe ser conocido en una parte relevante del territorio<sup>136</sup>.

<sup>126</sup> Sobre esta cuestión, *vid.* A. VANZETTI y V. DI CATALDO, *Manuale di...*, cit., p. 335; M. RICOLFI, “La ditta...”, cit., pp. 166 y 167; y A. VANZETTI, “I segni...”, cit., p. 108.

<sup>127</sup> M. CARTELLA, *La ditta...*, cit., p. 558.

<sup>128</sup> M. CARTELLA, “La tutela...”, cit., p. 219.

<sup>129</sup> M. CARTELLA, *La ditta...*, cit., p. 548.

<sup>130</sup> A. VANZETTI y V. DI CATALDO, *Manuale di...*, cit., p. 333.

<sup>131</sup> A. VANZETTI, “Imprenditore, azienda...”, cit., p. 125; y M. RICOLFI, “La ditta...”, cit., p. 166.

<sup>132</sup> Sobre esta cuestión, F. MARTORANO, “Gli elementi...”, cit., p. 70; A. VANZETTI, “Osservazioni sulla...”, cit., p. 16; y M. RICOLFI, “La ditta...”, cit., p. 167.

<sup>133</sup> G. SENA, “Confondibilità e...”, cit., p. 18.

<sup>134</sup> V. DI CATALDO, *I segni...*, cit., p. 183; A. VANZETTI, “I segni...”, cit., p. 102; y F. MARTORANO, “Gli elementi...”, cit., p. 70.

<sup>135</sup> F. GIOIA, “Effetti dell’istituzione...”, cit., p. 259; G. SENA, “Confondibilità e...”, cit., p. 21; y A. VANZETTI y V. DI CATALDO, *Manuale di...*, cit., p. 342.

<sup>136</sup> G. CAPUZZI, “I segni...”, cit., p. 76.

#### 4. La protección del nombre comercial unionista en el Derecho inglés

43. En Reino Unido, al margen de la protección concedida a las marcas registradas en virtud de la *Trade Mark Act 1994 (chapter 26)*, no existe una regulación específica encargada de tutelar los signos distintivos de la empresa. El Derecho inglés, en la línea de otros ordenamientos de nuestro entorno, confina la protección de los signos distintivos no registrables al régimen de la competencia desleal. Bien es cierto que este ordenamiento jurídico no prevé un sistema tuitivo de la competencia desleal en cuanto tal, sino un régimen que, haciendo las veces de norma de competencia desleal, se encarga de proteger en el *goodwill* empresarial adquirido por las empresas en el mercado a los ojos de la clientela: la *passing off action*<sup>137</sup>.

En consecuencia, aquellos signos diferentes a las marcas registradas que emplean los empresarios para identificarse y distinguir su actividad frente a la clientela no serán protegidos como tales, sino sólo en la medida en que incorporen un *goodwill* reconocido por el público, puesto que la protección brindada a través de la *passing off action* toma como eje central el *goodwill* que, sustentado en el uso de tales signos, existe entre el empresario y su clientela<sup>138</sup>. La *passing off action* se configura, por tanto, como el instrumento jurídico encargado de proteger las marcas no registradas, los nombres comerciales, las denominaciones sociales y los nombres de dominio<sup>139</sup>.

44. En el ordenamiento jurídico inglés, la figura del nombre comercial (*trade name*) se encuentra escasamente regulada. La normativa societaria contenida en la *Companies Act 2006* es la única que recoge algunos artículos destinados a esta institución (arts. 1192 y ss.). En rigor, dicha norma se limita a reglamentar ciertas restricciones en cuanto a su formación, pero sin ofrecer un concepto legal de nombre comercial. Pese a ello, la doctrina coincide en definir esta figura como el nombre que designa una empresa<sup>140</sup> o como el nombre bajo el cual la empresa desarrolla su actividad<sup>141</sup>. En suma, el nombre comercial se configura como el signo distintivo de la empresa en el mercado que, una vez que incorpore el *goodwill* empresarial a los ojos de la clientela, adquirirá el estatus de derecho de propiedad industrial<sup>142</sup>.

45. La ausencia de una regulación específica del nombre comercial y su protección a través del régimen de la *passing off action* confluyen en el reconocimiento de una amplia libertad en cuanto a su formación. En esta línea, se permite que las empresas puedan actuar en el mercado bajo un nombre comercial libremente escogido, distinto de su razón o denominación social. Sin embargo, el nombre comercial sólo podrá estar constituido por elementos denominativos, ya sea el propio nombre del empresario, individual o colectivo, ya sea una denominación de fantasía.

Ahora bien, el régimen de libertad en el que se desenvuelve la configuración del nombre comercial encuentra una serie de limitaciones, derivadas fundamentalmente de exigencias de orden público y del sistema de protección establecido en el Derecho inglés. En concreto, habrá de reunir una serie de

<sup>137</sup> En este sentido, se afirma que “It is a generally accepted truth that the United Kingdom has neither a general statute protecting traders against unfair competition nor has it developed a general tort of unfair competition. (...) In his judgement, Lord Justice Aldous noted obiter that the «cause of action traditionally called passing off, (is) perhaps best referred to as unfair competition»” [J. DAVIS, “Unfair Competition Law in the United Kingdom”, en R. M. HILTY y F. HENNING-BODEWIG (EDS.), *Law Against Unfair Competition: Towards a New Paradigm in Europe?*, Munich, Springer, 2007, p. 183].

<sup>138</sup> W. CORNISH y D. LLEWELYN, *Intellectual Property*, 6ª ed., Londres, Thomson-Sweet & Maxwell, 2007, pp. 627 y 628.

<sup>139</sup> P. JOHNSON, “Part. 1. Country reports: Chapter 14. United Kingdom”, en P. LANGE (ED.), *International Trade Mark and Sings Protection*, Munich-Oxford-Portland, C.H. Beck-Hart-Nomos, 2010, p. 1225.

<sup>140</sup> S. MANIATIS, S. y D. BOTIS, *Trade Marks in Europe. A practical jurisprudence*, 2ª ed., London, Sweet & Maxwell, 2010, p. 520; y L. W. MELVILLE, *Precedents on Intellectual Property and International Licensing*, 2ª ed., London, Sweet & Maxwell, 1972, p. 211.

<sup>141</sup> H. PEARSON, H. y C. MILLER, *Commercial exploitation of intellectual property*, London, Blackstone Press Limited, 1990, p. 221; y P. MOLE, P. HARRIS y R. ABNETT, “Conflicts between Trademarks and Company and Bussines Names”, Report Q 155, in the name of the United Kingdom Group, AIPPI, 2000 (disponible en [http://aippi.org/wp-content/uploads/committees/155/GR155united\\_kingdom.pdf](http://aippi.org/wp-content/uploads/committees/155/GR155united_kingdom.pdf)), p. 1.

<sup>142</sup> P. JOHNSON, “Part. 1. Country...” , cit., p. 1150.

requisitos similares a los que se prevén, con carácter general, en la mayoría de los ordenamientos jurídicos de nuestro entorno: *licitud*<sup>143</sup>, *capacidad distintiva*<sup>144</sup> y *novedad*<sup>145</sup>.

46. Por otra parte, en Reino Unido no existe ninguna exigencia relativa al registro del nombre comercial, ni se prevé el sometimiento a procedimiento alguno para la obtención del derecho a utilizarlo. La capacidad de utilizar el nombre comercial únicamente está sujeta a los derechos anteriores de terceros<sup>146</sup>. El régimen de la *passing off action* trata de proteger el *goodwill* que la empresa ostenta en el mercado a los ojos del público, encarnado en el nombre comercial<sup>147</sup>. En consecuencia, el nombre comercial será objeto de protección a través del sistema de la *passing off action* desde el momento en que el público reconozca en el signo el *goodwill* empresarial. De ahí que no podamos hablar propiamente de adquisición del derecho sobre el nombre comercial, sino más bien de nacimiento de la protección concedida por el ordenamiento jurídico inglés. En cualquier caso, lo que resulta claro es que, para gozar de tal protección, el nombre comercial debe haber sido utilizado en el mercado de cualquier forma que permita a la clientela identificar a la empresa y otorgarle “los beneficios y ventajas de su buen nombre y reputación”<sup>148</sup>. A tales efectos, ha de estimarse relevante el uso publicitario<sup>149</sup>.

Así pues, el titular del signo deberá probar que goza de una reputación suficiente entre los miembros del público que reconocen a la empresa como origen empresarial de una determinada actividad<sup>150</sup>. Con dicha finalidad podrá valerse de la acreditación del volumen de ventas, del gasto publicitario y de cualquier otra evidencia que permita al público atribuir características distintivas a la empresa del titular del signo<sup>151</sup>. Ha de considerarse suficiente el uso que permita a la clientela reconocer en el nombre comercial el *goodwill* de la empresa a la que identifica, sin que sea necesario que tal uso se extienda a todo el territorio de Reino Unido, ni que el signo goce de *goodwill* a nivel nacional<sup>152</sup>.

47. La tutela del nombre comercial unionista en el ordenamiento jurídico inglés es tributaria de la protección que el nombre comercial recibe en esta jurisdicción. En este sentido, se sostiene que la aplicación del régimen del *passing off* a los supuestos en que se conculca el *goodwill* empresarial condensado en un nombre comercial constituye el mecanismo a través del cual el Derecho inglés incorpora la protección prevista en el art. 8 CUP<sup>153</sup>. De modo que los nombres comerciales unionistas disfrutan en Reino Unido de la misma protección que se reconoce a los nombres comerciales ingleses.

48. Igualmente, la protección que el ordenamiento jurídico inglés confiere al nombre comercial unionista está sometida a los mismos requisitos que se imponen a nivel interno para la tutela del nombre comercial. Aunque se ha afirmado que la protección del nombre comercial unionista en Reino Unido exige como condición necesaria que el signo sea utilizado en el territorio inglés y que haya adquirido

<sup>143</sup> P. JOHNSON, “Part. 1. Country...”, cit., p. 1150.

<sup>144</sup> El sistema de protección previsto en el ordenamiento jurídico inglés se funda en el reconocimiento de una suerte de derecho de propiedad no tanto sobre el denominativo en sí mismo, sino sobre el *goodwill* acumulado a través del uso del nombre en conexión con el negocio del titular, lo que exige como lógica consecuencia que el signo posea cierto carácter distintivo, de modo que permita al público reconocer a la empresa un concreto *goodwill*. En este sentido, C. WADLOW, *Law of passing-off: unfair competition by misrepresentation*, London, Sweet & Maxwell, 2006, pp. 576 y 577.

<sup>145</sup> Sobre esta cuestión, P. MOLE, P. HARRIS y R. ABNETT, “Conflicts between...”, cit., p. 3; P. JOHNSON, “Part. 1. Country...”, cit., p. 1187; y C. WADLOW, *Law of...*, cit., p. 590 y ss.

<sup>146</sup> P. MOLE, P. HARRIS y R. ABNETT, “Conflicts between...”, cit., p. 2.

<sup>147</sup> W. CORNISH y D. LLEWELYN, *Intellectual Property...*, cit., p. 639.

<sup>148</sup> En este sentido, el *goodwill* tradicionalmente ha sido definido como “the benefit and advantage of a good name, reputation and connection of a business. It is the attractive force which brings in custom” [*IRC v. Muller & Co's Margarine Ltd* (1901) AC 217, 223].

<sup>149</sup> CORNISH y LLEWELYN afirman que a través de la publicidad se puede alcanzar una reputación suficiente a los efectos de la *passing off action*, incluso antes de que el titular del signo empiece a desarrollar su actividad de forma efectiva (Cfr. *Intellectual Property...*, cit., p. 638 y 639).

<sup>150</sup> P. JOHNSON, “Part. 1. Country...”, cit., p. 1170.

<sup>151</sup> W. CORNISH y D. LLEWELYN, *Intellectual Property...*, cit., p. 630.

<sup>152</sup> A. MICHAELS, *A practical approach to trade mark law*, 4ª ed., Oxford, Oxford University Press, 2010, p. 182; y C. WADLOW, *Law of...*, cit., pp. 584 y 585.

<sup>153</sup> P. JOHNSON, “Part 1. Country...”, cit., p. 1150, nota 3268.

cierta notoriedad en el mercado<sup>154</sup>, esta afirmación debe ser matizada. La tutela otorgada al nombre comercial se hace depender no tanto de su utilización y conocimiento en el mercado, sino del *goodwill* empresarial que dicho signo ha alcanzado a los ojos de la clientela como consecuencia de su uso.

En efecto, las empresas extranjeras pueden ser conocidas en el Reino Unido por su nombre comercial. Pero si no ejercen su actividad o no tienen clientes en dicho país, sólo tienen una reputación, en lugar de *goodwill*, toda vez que la clientela no podrá asociar al signo una determinada fuerza atractiva<sup>155</sup>. El *goodwill* exigido para la protección del nombre comercial va más allá de la mera reputación, entendiéndose como los concretos beneficios y ventajas derivados de ésta<sup>156</sup>. Por consiguiente, tener una reputación en Reino Unido no es suficiente para fundar la *passing off action*<sup>157</sup>. Es necesario que el público identifique en el nombre comercial extranjero un determinado *goodwill* como consecuencia de su uso.

**49.** Existe un buen número de supuestos en los que los titulares de nombres comerciales extranjeros notoriamente conocidos en Reino Unido han obtenido la protección de su signo frente al uso de denominativos idénticos o confundibles. No obstante, la solución de estos casos ha dependido en última instancia del uso de tales signos en el territorio inglés y, concretamente, del desarrollo de sus actividades en dicho ámbito territorial. Así, cuando el titular del nombre comercial extranjero desarrolla su actividad en Reino Unido a través de agentes o representantes, adquirirá *goodwill* conforme al ordenamiento jurídico inglés, en tanto que la clientela puede asociar al signo una concreta fuerza atractiva, y por tanto podrá reclamar la protección de su nombre comercial a través de la *passing off action*<sup>158</sup>. De la misma forma, cuando el titular del nombre comercial extranjero no ha desarrollado su actividad en Reino Unido y no tiene clientes en este territorio, no se ha reconocido la protección del signo, a pesar de que éste era notoriamente conocido<sup>159</sup>. Consecuentemente, a la hora de determinar la protección de un nombre comercial extranjero conforme al ordenamiento jurídico inglés, habrá que atender al desarrollo de la actividad en Reino Unido, lo que ha de interpretarse en sentido amplio, esto es, en el sentido de si la empresa tiene o no clientes en este territorio<sup>160</sup>.

**50.** Una vez acreditado el *goodwill* en Reino Unido, el titular del nombre comercial unionista tiene a su disposición los mismos mecanismos de protección establecidos con carácter general para la tutela del nombre comercial inglés. Tradicionalmente, la base de la *passing off action* ha consistido en que “nadie tiene derecho a presentar las prestaciones de un competidor como propias”<sup>161</sup>. Pero, como consecuencia de la nueva realidad del tráfico, este principio general ha evolucionado. En el momento presente se sustituye por uno más actual, que se traduce en la previsión de que “nadie tiene derecho a aprovecharse del comercio de un competidor mediante engaño”<sup>162</sup>. Esta regla general es la que impregna todo el régimen del *passing off*, cuya operatividad se ha concretado en la exigencia cumulativa de tres elementos: la existencia de *goodwill* empresarial, la verificación de una trasgresión del *goodwill* por un tercero y la acreditación de un daño derivado de dicha trasgresión<sup>163</sup>.

**51.** La acreditación de los tres elementos referidos permite al titular del nombre comercial unionista obtener un mandato judicial que ordene la cesación de las actuaciones lesivas del nombre comercial o del *goodwill*, la reparación de los daños y perjuicios, la eliminación del signo de los elementos empresariales del tercero o, incluso, la obligación de modificar el nombre comercial del tercero infractor<sup>164</sup>. Junto a ello, el titular del nombre comercial unionista podrá oponerse al registro de una marca (art. 5.4 *Trade*

<sup>154</sup> M. CARTELLA, “La protection...”, cit., p. 538.

<sup>155</sup> A. MICHAELS, *A practical...*, cit., p. 183.

<sup>156</sup> *IRC v. Muller & Co's Margarine Ltd* (1901) AC 217, 223.

<sup>157</sup> *Anheuser-Busch v. Budejovicky Budvar* (1984) F.S.R. 413, CA.

<sup>158</sup> A. MICHAELS, *A practical...*, cit., p. 183. En un sentido similar, S. P. LADAS, *Patents, trademarks...*, cit., p. 1560.

<sup>159</sup> *Bernardin v. Pavilion Properties* (1967) R.P.C. 581.

<sup>160</sup> A. MICHAELS, *A practical...*, cit., p. 184.

<sup>161</sup> *Reddaway v. Banham* (1986) AC 199, 204.

<sup>162</sup> *Reckitt & Colman v. Borden* (1990) R.P.C. 340, HL.

<sup>163</sup> *Ibidem*.

<sup>164</sup> P. JOHNSON, “Part. 1. Country...”, cit., pp. 1215 y 1216.

*Mark Act*) o solicitar su nulidad (art. 47.2 *Trade Mark Act*) cuando se den los requisitos establecidos por el régimen del *passing off*<sup>165</sup>. Asimismo, el nombre comercial unionista que tenga reconocido *goodwill* en el mercado se constituye en motivo de oposición frente a una denominación social registrada, cuando tal denominación sea idéntica o suficientemente similar como para inducir a error al público sobre una posible conexión entre la sociedad y el titular del nombre comercial (art. 69 *Companies Act*)<sup>166</sup>.

## 5. Recapitulación

52. La experiencia comparada en materia de nombre comercial revela que el tratamiento de esta figura en el plano internacional presenta elementos comunes. En efecto, los ordenamientos jurídicos examinados tienen como denominador común la configuración de un sistema de protección del nombre comercial de carácter fragmentario que se construye sobre los postulados del CUP. La idea básica que resplandece en estos sistemas es la plena equiparación entre el nombre comercial nacional y el unionista. Esta tendencia –que no es exclusiva de los ordenamientos analizados, sino que es compartida por la gran mayoría de los ordenamientos de nuestro entorno– se manifiesta, fundamentalmente, en el régimen de adquisición del derecho sobre el nombre comercial y en la articulación de los diferentes instrumentos de protección.

Por un lado, la adquisición del derecho sobre el nombre comercial se hace descansar, con carácter general, en el primer uso público y efectivo del signo en el mercado. Se prescinde así de la inscripción registral como modo de adquisición. Aunque lo cierto es que no puede hablarse propiamente de adquisición del derecho sobre el nombre comercial, sino más bien del nacimiento de su tutela. Y ello porque ninguno de estos ordenamientos configura un verdadero derecho exclusivo y excluyente sobre el nombre comercial. En su lugar, se limitan a disponer una serie de mecanismos de protección que tratan de garantizar su carácter procompetitivo y que entran en juego cuando existe un signo posterior que puede crear un riesgo cierto de confusión en el mismo ámbito de geográfico. Resulta, por tanto, que en estos ordenamientos el nombre comercial no se acomoda a los parámetros propios de los derechos de propiedad industrial. Antes bien, recibe la tutela que es propia de los intereses legítimos del titular de la empresa, protegidos por el Derecho regulador de la competencia desleal.

Por otro lado, y como consecuencia de lo anterior, en el ámbito internacional se impone la construcción de un sistema de protección del nombre comercial articulado a través de la normativa represora de la competencia desleal. Ciertamente, en la gran mayoría de los países de nuestro entorno, el grueso de la protección de esta figura proviene de las normas sobre competencia desleal. Sólo en circunstancias muy particulares se arbitran cauces de comunicación con la normativa marcaria. Nos referimos, en particular, a los supuestos de uso o conocimiento notorio del signo en una parte sustancial del territorio nacional. En estos casos, el nombre comercial puede servir como causa de oposición y/o de nulidad frente a una marca idéntica o confundible posterior. Bien entendido que su efectividad se limita al ámbito registral. Para impedir el uso de signos posteriores en el mercado es necesario recurrir a las acciones de competencia desleal.

En suma, la tendencia imperante en el ámbito internacional es la construcción de un sistema de protección del nombre comercial basado en la prioridad en el uso y articulado, esencialmente, a través de la normativa concurrencial. Como veremos seguidamente, el Derecho español se separa de esta orientación de política legislativa.

## IV. La protección del nombre comercial unionista en el Derecho español

### 1. Planteamiento

53. La tutela concedida por el ordenamiento jurídico español a los nombres comerciales extranjeros ha sido –y sigue siendo– tributaria de la vaguedad e inconcreción del art. 8 CUP, así como de la evolución que el nombre comercial ha experimentado en las distintas normativas que históricamente se han ocupado de la regulación de esta figura. Estas circunstancias han determinado que la tutela del nom-

<sup>165</sup> P. MOLE, P. HARRIS y R. ABNETT, “Conflicts between...”, cit., p. 2; y P. JOHNSON, “Part. 1. Country...”, cit., p. 1186.

<sup>166</sup> A. MICHAELS, *A practical...*, cit., pp. 223 y 224.

bre comercial unionista en nuestro Derecho no haya sido constante. Por el contrario, esta protección ha ido mutando al compás de la interpretación jurisprudencial que se ha ido haciendo del art. 8 CUP y de las distintas normas internas que han tratado de acomodar la tutela unionista del nombre comercial a las previsiones de nuestro sistema marcario. Es por ello conveniente analizar la protección que han recibido los nombres comerciales unionistas en el ordenamiento jurídico español bajo el imperio de las diferentes normativas marcarias que se han ido sucediendo en el tiempo.

## 2. La protección del nombre comercial unionista bajo la vigencia del Estatuto de la Propiedad Industrial

54. El Estatuto sobre Propiedad Industrial, aprobado por Real Decreto-Ley de 26 de julio de 1929 (en adelante, EPI), siguiendo la dinámica del CUP, incorporó en su art. 197 la protección unionista del nombre comercial de forma poco concreta. Se limitó a disponer que “(l)os nombres comerciales serán registrados para toda España, sus colonias y Protectorado, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 8º del Tratado de París de 1883”. La vaguedad de los términos utilizados por los legisladores unionista y nacional (art. 8 CUP y art. 197 EPI), puso en manos de la jurisprudencia la tarea de delimitar los distintos aspectos de la protección internacional del nombre comercial. Durante la vigencia del EPI, los conflictos entre nombres comerciales extranjeros y nacionales fueron numerosos y el TS tuvo la oportunidad de pronunciarse en varios de ellos, perfilando una doctrina generalmente constante sobre los distintos extremos que configuran la tutela del nombre comercial unionista.

55. En relación con los signos que podían protegerse como nombres comerciales *ex art. 8 CUP*, el TS parecía decantarse por el recurso a la legislación del país de origen, exigiendo como requisito de la protección unionista que el nombre comercial hubiera sido constituido válidamente de acuerdo con las normas que rigen en dicho Estado<sup>167</sup>. En este extremo, la formulación positiva de la doctrina del TS consistió en conectar la protección unionista del nombre comercial a la adquisición de la titularidad del derecho sobre el signo en las condiciones señaladas por el ordenamiento del país de origen, sin que fuera necesaria ninguna otra condición<sup>168</sup>.

56. Respecto a las condiciones que habría de cumplir el nombre comercial unionista para gozar de protección en el ordenamiento jurídico español, los tribunales nacionales sostuvieron que no era necesario probar su uso en España, sino tan sólo su utilización precedente en el país de origen<sup>169</sup>. En este sentido, el TS declaró de forma reiterada que el titular de un nombre comercial registrado o utilizado en un país unionista podía invocar la protección concedida por el art. 8 CUP, con independencia de que dicho signo hubiera sido utilizado o registrado en España<sup>170</sup>. Nuestro TS se situó así en una línea excesivamente proteccionista. A este respecto, se mostró partidario de tutelar el nombre comercial unionista en situaciones en las que no se protegía el nombre comercial nacional. Así, mientras que el nombre comercial unionista se protegía aun cuando no hubiera sido usado en el territorio español, el nombre comercial español no registrado requería en todo caso de su uso para ser tutelado.

Esta interpretación amplia de la protección prevista en el art. 8 CUP fue objeto de crítica por un importante sector de la doctrina<sup>171</sup>. Estos autores alegaron que la tutela del nombre comercial extranjero

<sup>167</sup> Esta interpretación se desprende claramente de la STS 3 febrero 1987 (RJ 1987/678), cuando afirma que “para otorgar al nombre comercial la protección legal en los términos de la normativa española no se exige por la normativa unionista formalidad alguna cuando aquél sea la denominación o razón social según la normativa del país de origen”. En este sentido, H. BAYLOS CORROZA, *Tratado de...*, cit., p. 834.

<sup>168</sup> M. SACRISTÁN REPESA, “Protección en...”, cit., p. 57.

<sup>169</sup> J. GÓMEZ MONTERO, “La regulación del nombre comercial en el Derecho español”, *La Ley*, nº 1, 1992, p. 988.

<sup>170</sup> Entre otras, SSTS 16 noviembre de 1963; 14 diciembre 1963; 7 marzo 1966; 19 diciembre 1969; 24 enero 1986 (RJ 1986/326); 3 febrero 1987 (RJ 1987/678); 24 febrero 1989 (RJ 1989/1397); y 18 diciembre 1990 (RJ 1990/10289).

<sup>171</sup> Estas críticas coinciden con las que se hicieron más arriba a la interpretación amplia de los requisitos de protección del nombre comercial unionista. *Vid.*, entre otros, T. DE LAS HERAS LORENZO, “Comentario a la STS de 3 febrero de 1987. Nombre comercial de un extranjero unionista: protección sin necesidad de uso ni de registro en España; nulidad de marcas registradas confundibles. Primacía del Derecho unionista sobre la ley interna”, *Cuadernos Civitas de Jurisprudencia Civil*, nº 13, 1987, p.

en un Estado de la Unión debía exigir la existencia de un interés concreto que justificara su otorgamiento<sup>172</sup>, es decir, que se constatará un cierto grado de implantación del signo en el mercado. Con ello se mostraron partidarios de requerir que el nombre comercial unionista fuera usado en el territorio español, fuera notoriamente conocido o gozara de notoriedad en el ámbito internacional<sup>173</sup>.

57. Por último, en relación con el alcance de la protección concedida en el Derecho español a los nombres comerciales unionistas, el TS concedió una amplia protección al nombre comercial extranjero no registrado ni usado en nuestro país, reconociendo a su titular facultades más extensas que las que se conferían a los titulares de nombres comerciales españoles simplemente usados<sup>174</sup>. Según la jurisprudencia del TS, los derechos que asistían al titular de un nombre comercial unionista se concretaban en el derecho a usar el nombre comercial en España sin necesidad de registro, el derecho a oponerse a la inscripción de otros distintivos posteriores confundibles y, por último, el derecho de instar judicialmente la acción de nulidad contra aquellos distintivos ya registrados en las condiciones fijadas por la legislación española<sup>175</sup>. Por contraposición, el usuario de un nombre comercial nacional no registrado únicamente podía proteger su signo mediante el ejercicio de la acción reivindicatoria y de la acción de nulidad<sup>176</sup>.

### 3. La protección del nombre comercial unionista bajo la vigencia de la Ley de Marcas de 1988

58. En el sistema instaurado por la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas (en lo sucesivo, LM 1988), la norma de conexión para la aplicación del art. 8 CUP se contenía en su art. 77<sup>177</sup>. Este precepto establecía que “(e)l nombre comercial será protegido en las condiciones establecidas en el artículo 8 del Acta vigente en España del Convenio de la Unión de París (...) siempre que su titular demuestre que lo ha usado en España”. A través de esta norma, la LM 1988 trató de dismantelar la doctrina jurisprudencial existente durante la vigencia del EPI, que venía concediendo a los nombres comerciales unionistas no usados en España una protección más amplia que la concedida a los nombres comerciales españoles<sup>178</sup>. Con ello el legislador de 1988 se hizo eco de la opinión doctrinal mayoritaria que, como señalamos más arriba, se había mostrado muy crítica con la referida solución jurisprudencial.

De esta forma, la LM de 1988 vino a establecer la básica equiparación entre españoles y extranjeros en nuestro ordenamiento, de modo que sólo los nombres comerciales usados en nuestro país tendrían la protección derivada del art. 8 CUP<sup>179</sup>. Esta solución, empero, no era plenamente satisfactoria. Planteaba serios problemas de interpretación tanto en lo relativo a la delimitación de qué debía entenderse a tal efecto por nombre comercial, como en lo referente a las facultades que asistían al titular de un nombre comercial unionista usado en nuestro país<sup>180</sup>.

4376; C. FERNÁNDEZ-NÓVOA, “En torno...”, cit., p. 310; M. SACRISTÁN REPRESA, “Protección en...”, cit., pp. 57 y 58; y U. NIETO CAROL, “El nombre...”, cit., pp. 110 y ss.

<sup>172</sup> B. PELLISÉ PRATS, “Voz nombre...”, cit., p. 477. En un sentido similar, H. BAYLOS CORROZA, *Tratado de...*, cit., p. 835.

<sup>173</sup> J. A. LÓPEZ GÓMEZ, “Anotación a la Sentencia del Tribunal Supremo de 13 de febrero de 1975. Caso Dior”, *Actas de Derecho Industrial*, t. 3, 1976, pp. 643 y 644.

<sup>174</sup> En este sentido, resulta ilustrativa la STS 19 diciembre 1969, la cual afirmaba que “(l)a clase de protección de que, por virtud del artículo 8º del Convenio de la Unión, goza el nombre comercial (...) no puede ser otra que la misma de que los nombres comerciales inscritos en el Registro Español gozan en este país, pues así se desprende del contenido del artículo 2º del mismo Convenio”.

<sup>175</sup> Entre otros, B. PELLISÉ PRATS, “Voz nombre...”, cit., p. 478; C. FERNÁNDEZ-NÓVOA, “En torno...”, cit., p. 311; A. ELZABURU, “La protection du nom commercial en Espagne sous le couvert d l’article 8 de la convention de l’Union de Paris”, *Revue Internationale de la Propriété Industrielle et Artistique*, nº 87, 1972, pp. 258 y 259; y J. GÓMEZ MONTERO, “La regulación...”, cit., p. 988.

<sup>176</sup> M. BOTANA AGRA, “La protección del nombre comercial usado pero no registrado frente a la marca confundible posteriormente”, *Actas de Derecho Industrial*, t. 3, 1976, pp. 315 y ss.

<sup>177</sup> M. BOTANA AGRA, “En torno...”, cit., p. 33.

<sup>178</sup> B. PELLISÉ PRATS, “Comentarios básicos a la nueva Ley de Marcas de 1988”, *Revista Jurídica de Cataluña*, nº 3, 1989, p. 664. En idéntico sentido, A. CASADO CERVIÑO, “La nueva...”, cit., p. 681; J. GÓMEZ MONTERO, “La regulación...”, cit., p. 989; y U. NIETO CAROL, “El nombre...”, cit., p. 113. Esta línea rupturista se manifiesta de igual forma en la STS 9 abril 1992 (RJ 1992/3188), donde se declara que “idénticas razones impiden aplicar al caso que nos ocupa el artículo 8 del propio Convenio, que se interpreta mal al seguir las sentencias de esta Sala de 3 de febrero de 1987 y 24 de febrero de 1989”.

<sup>179</sup> B. PELLISÉ PRATS, “Comentarios básicos...”, cit., pp. 664 y 665.

<sup>180</sup> En esta línea, J. GÓMEZ MONTERO, “La regulación...”, cit., p. 989; B. PELLISÉ PRATS, “Comentarios básicos...”, cit., p. 664;

**59.** La doctrina española apenas se pronunció sobre qué signos podían constituir nombres comerciales a los efectos de la protección unionista. Algún autor se decantó por el recurso a la legislación nacional a la hora de determinar qué debía entenderse por nombre comercial unionista, manteniendo que la tutela prevista en el art. 8 CUP se extendía a todos los distintivos que pudieran ser considerados nombres comerciales *ex art. 76 LM 1988*<sup>181</sup>. En cambio, el TS optó por una tesis más amplia, al reconocer la protección unionista a todos aquellos signos utilizados en el tráfico económico en concepto de nombre comercial, independientemente de su calificación como tal conforme a la legislación del país de origen o de aquel en el que se reclama la tutela<sup>182</sup>.

**60.** A diferencia del EPI, el art. 77 LM 1988 se pronunció expresamente sobre las condiciones que debía reunir el nombre comercial unionista para acceder a la protección derivada del art. 8 CUP. Según este precepto, la tutela del nombre comercial extranjero estaba condicionada a su uso en España con carácter previo a la acción<sup>183</sup>. Este extremo fue desarrollado por la jurisprudencia del TS, que exigió como requisitos para el ejercicio de la acción de nulidad prevista en el art. 77 LM 1988: “a) que se trate de un nombre comercial, con lo que se excluye el supuesto de que sea una mera denominación o razón social (...); b) que haya una utilización efectiva, con lo que se excluyen los casos esporádicos o actos ocasionales; c) que el uso sea anterior a la solicitud de registro de la marca (o signo distintivo respecto del que se pretende la nulidad); y d) que haya un riesgo de confusión, sin que sea suficiente el de asociación. No se exigen el registro (basta el uso) por lo que en dicho aspecto (para la acción de nulidad, no la de cesación) no es preciso que el nombre comercial esté registrado, y tampoco (en el ordenamiento jurídico de la Ley 32/1.988) la notoriedad”<sup>184</sup>.

Sin embargo, pese al tenor del art. 77, el TS confirmó la posición jurisprudencial mantenida durante la vigencia del EPI en varias Sentencias dictadas bajo el imperio de la LM 1988<sup>185</sup>. De ahí que haya de concluirse que la interpretación de la exigencia de uso del nombre comercial unionista en el territorio español no fue pacífica a lo largo de la vigencia de la LM 1988. En rigor, el criterio del uso previo del nombre comercial fue un requisito que tardó en imponerse en nuestro país.

**61.** Finalmente, en relación con las facultades concedidas al titular del nombre comercial unionista, la doctrina puso de manifiesto las deficiencias del art. 77 LM 1988 que, en lugar de definir el alcance de la protección, remitía al art. 8 CUP, al establecer que el nombre comercial sería protegido “en las condiciones establecidas” en dicho precepto<sup>186</sup>. Al margen de estas disfunciones, no cabe duda de que el titular de un nombre comercial unionista podía ejercitar la acción de nulidad contra el registro de un signo distintivo posterior *ex art. 77 LM 1988*<sup>187</sup>. Asimismo, la doctrina se mostró unánime en reconocer

J. MASSAGUER FUENTES, “La Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de marcas: principios y claves”, en F. ALONSO ESPINOSA (COORD.), *El nuevo Derecho de Marcas. Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas*, Comares, Granada, 2002, p. 31; J. BANÚS DURÁN, “El nombre comercial y el rótulo de establecimiento”, en AA.VV., *Jornadas de estudio sobre la nueva regulación legal del Derecho de marcas. La empresa española ante el mercado único*. Barcelona, Grupo Español de la AIPPI, 1990, pp. 145 y 146; y M. BOTANA AGRA, “Panorámica de la Ley 32/1988 española de Marcas”, *Actas de Derecho Industrial*, t. 13, 1989-1990, pp. 35 y 36.

<sup>181</sup> B. PELLISÉ PRATS, “Comentarios básicos...”, cit., pp. 663 y 664.

<sup>182</sup> En esta sentido, la STS 14 febrero 2000 (RJ 2000/1237), declaró que “(e)s de destacar que el uso (que sirve de fundamento a la acción de que se trata) ha de ser como nombre comercial y no como denominación social (nombre-firma), es decir, no como identificador del empresario, sino como reconocedor de la empresa en el tráfico económico evitando la confusión en la clientela, por lo que su función es la de identificar toda o una parte de la actividad económica o comercial”. Esta solución es ratificada por las SSTs 4 junio 2008 (RJ 2008/3199); y 2 octubre 2008 (RJ 2009/135).

<sup>183</sup> A tal respecto, para activar la tutela prevista en el CUP, el titular del nombre comercial extranjero sólo tenía que acreditar su uso previo en el territorio español, no su notoriedad como, en cambio, exigía el art. 3.2 LM 1988 para la marca (C. FERNÁNDEZ-NÓVOA, *Derecho de marcas*, Madrid, Montecorvo, 1991, pp. 35 y 36; y F. CERDÁ ALBERO, “Relaciones y colisiones entre signos distintivos prioritarios y denominaciones sociales. En especial, signos nominales y denominaciones subjetivas. Reflexiones desde una jurisprudencia reciente”, *Revista General de Derecho*, nº 621, 1996, p. 4973, nota 62).

<sup>184</sup> STS 2 octubre 2008 (RJ 2009/135), donde se sigue la doctrina jurisprudencial mantenida en las SSTs 14 febrero 2000 (RJ 2000/1237); y 4 junio 2008 (RJ 2008/3199).

<sup>185</sup> Así, las SSTs 29 febrero 2000 (RJ 2000/811); 21 julio 2000 (RJ 2000/6470); y 31 mayo 2002 (RJ 2002/6753).

<sup>186</sup> Entre otros, B. PELLISÉ PRATS, “Comentarios básicos...”, cit., p. 665; J. GÓMEZ MONTERO, “La regulación...”, cit., p. 989; y U. NIETO CAROL, “El nombre...”, cit., p. 113.

<sup>187</sup> STS 20 enero 2010 (RJ 2010/159).

al titular del nombre comercial extranjero la facultad de prohibir el uso del signo posterior confundible en virtud de las disposiciones de la LCD<sup>188</sup>.

#### 4. La protección del nombre comercial unionista en la vigente Ley de Marcas

##### A) Planteamiento

62. La Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (en adelante, LM), avanzando en la línea abierta por la LM 1988, articula la protección del nombre comercial unionista sobre la base de dos ejes fundamentales: por una parte, equipara el nombre comercial extranjero y el nombre comercial español y, por otra, exige como requisito de la tutela la prueba del uso o del conocimiento notorio en nuestro país<sup>189</sup>. El punto de conexión entre el art. 8 CUP y la normativa marcaria española se encuentra actualmente en el art. 9.1.d) LM, que incluye el nombre comercial unionista entre los “derechos anteriores” constitutivos de las prohibiciones relativas de registro.

Tras los vaivenes interpretativos experimentados por la protección unionista del nombre comercial y las dudas aplicativas suscitadas por la regulación contenida en la legislación precedente, el art. 9.1.d) LM viene a resolver los problemas planteados en esta materia<sup>190</sup>. En efecto, a través de este precepto se ha tratado de poner punto final a la línea jurisprudencial anterior por cuya virtud se protegían los nombres comerciales extranjeros sin ningún tipo de requisito cualificador –es decir, sin necesidad de probar el uso, ni el conocimiento notorio en España–<sup>191</sup>. El sistema marcario español se sitúa así en la línea imperante en los demás países de nuestro entorno<sup>192</sup>. El resultado no es otro que el establecimiento de un régimen de protección del nombre comercial unionista más restrictivo en cuanto a las condiciones exigidas para su activación, que se sitúa en la línea de asegurar la implantación de los signos extranjeros en España como requisito de la tutela<sup>193</sup>.

##### B) La noción de nombre comercial a los efectos de la protección otorgada por el art. 9.1.d) LM

63. La noción de nombre comercial que debe gobernar la tutela unionista no ha sido delimitada ni por la normativa marcaria, ni por la doctrina. A pesar de ello, la jurisprudencia más reciente parece decantarse por la interpretación amplia mantenida por las resoluciones judiciales emitidas bajo el imperio de la LM 1988. De modo que para determinar cuándo nos encontramos ante un nombre comercial extranjero susceptible de reclamar la tutela unionista, la jurisprudencia no se remite ni a la legislación del Estado de origen ni a la normativa nacional, sino que toma como base el uso que se haga del signo en el mercado para calificarlo como nombre comercial<sup>194</sup>.

En consecuencia, al margen de los requisitos de depósito o registro –no exigibles por mandato expreso del art. 8 CUP–, el otorgamiento de la tutela unionista no depende de la adecuación del signo al concepto de nombre comercial manejado ni por la legislación del Estado de origen ni por la normativa nacional. Ni tiene que ajustarse en cuanto a su formación a lo previsto en ninguno de estos ordenamientos –al margen, claro está, de su necesario acomodamiento a las normas imperativas que en esta materia rigen en el Derecho español–. Basta con que el signo en cuestión sea utilizado en el tráfico económico como identificador de la empresa, diferenciando sus actividades de las del resto de competidores, lo que dependerá en último extremo del uso que de él haga su titular.

<sup>188</sup> L. M. MIRANDA SERRANO, *Denominación social...*, cit., p. 374; A. ELZABURU y J. GÓMEZ MONTERO, “Nombre Comercial”, en X. O’CALLAGHAN MUÑOZ (DIR.), *Propiedad industrial. Teoría y práctica*, Madrid, Centro de Estudios Ramón Areces, 2001, p. 264; y M. MONTEAGUDO, “La tutela...”, cit., p. 187.

<sup>189</sup> J. GÓMEZ MONTERO, “Artículo 90...”, cit., p. 753.

<sup>190</sup> Así lo afirma la Exposición de Motivos de la LM. No obstante, algunos autores siguen manifestando su disconformidad en relación con la conjugación del sistema de registro constitutivo con la protección unionista del nombre comercial no registrado (M. LOBATO GARCÍA-MIJÁN, *Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas*, 2ª ed., Cizur Menor, Thomson-Civitas, 2007, p. 1108; y I. QUINTANA CARLO y L. A. MARCO ARCALÁ, “Artículo 87...”, cit., pp. 1263 y ss.).

<sup>191</sup> M. MONTEAGUDO, “La tutela...”, cit., pp. 191 y 192; y T. DE LAS HERAS LORENZO, “El nombre...”, cit., p. 79.

<sup>192</sup> SSTS 16 julio 2009 (RJ 2009/5493); y 17 diciembre 2009 (RJ 2010/861).

<sup>193</sup> J. MASSAGUER FUENTES, “La Ley 17/2001...”, cit., p. 31.

<sup>194</sup> STS 8 febrero 2017 (RJ 2017/418).

### C) Los requisitos de la protección del nombre comercial unionista *ex art. 9.1.d) LM*

64. Al margen de esta concepción amplia de nombre comercial, el art. 9.1.d) LM, de acuerdo con la interpretación jurisprudencial más reciente<sup>195</sup> y con la opinión doctrinal mayoritaria, plasma una interpretación restrictiva del art. 8 CUP. Conforme a ella se entiende que el art. 8 CUP no establece el contenido de la tutela otorgada al nombre comercial unionista, sino que se limita a imponer a los Estados miembros la obligación de implantar mecanismos para lograr dicha protección<sup>196</sup>. De esta forma, corresponde a la legislación nacional la determinación tanto del alcance de la protección que el nombre comercial unionista debe recibir en España, como de los requisitos que el signo debe reunir para disfrutar de dicha protección.

65. En cuanto a las exigencias que ha de cumplir el nombre comercial extranjero para disfrutar de la tutela unionista, el art. 9.1.d) LM establece la necesidad de acreditar “el uso o conocimiento notorio” en el “conjunto del territorio nacional”. La doctrina<sup>197</sup> y la jurisprudencia<sup>198</sup> parecen estar de acuerdo en entender que la notoriedad se refiere sólo al conocimiento. En consecuencia, frente a la situación normativa precedente, la regulación vigente exige, o bien el uso prioritario del nombre comercial unionista en el conjunto del territorio nacional, o bien su conocimiento notorio –aun en ausencia de uso– también en el conjunto del territorio nacional<sup>199</sup>.

La exigencia de uso no plantea mayores problemas. Tan sólo ha de advertirse que ha de tratarse de un uso a título de nombre comercial<sup>200</sup>. Y, además, que ha de llevarse a cabo forma efectiva, no bastando con el mero uso esporádico, accidental o anecdótico<sup>201</sup>. La jurisprudencia habla, en el sentido indicado, de un “uso efectivo y manifestado al exterior, como distintivo de la actividad empresarial”<sup>202</sup>, que sea suficiente para que el público pueda establecer un vínculo entre el signo y la actividad desarrollada por su titular<sup>203</sup>.

Por su parte, el requisito del conocimiento notorio se presenta como un presupuesto de la tutela del nombre comercial unionista alternativo al uso. Razón por la cual está reservado a aquellos nombres comerciales que no hayan sido usados en España<sup>204</sup>. El conocimiento notorio ha de ser exigido en relación con el sector del mercado al que se refieren las actividades protegidas por el nombre comercial<sup>205</sup>. Además, debe ser consecuencia del uso que el titular haga del signo, ya sea en el territorio español, ya sea en el extranjero<sup>206</sup>.

66. Como ya se ha adelantado, la protección otorgada por el ordenamiento jurídico español a los nombres comerciales extranjeros no se concede al mero usuario, sino únicamente a aquellos que acrediten el uso o, en su caso, el conocimiento notorio en el *conjunto del territorio nacional*. Se establece así una extensa exigencia territorial, cuya determinación no ha sido fijada de forma segura en el texto de la norma.

En la doctrina podemos encontrar dos tendencias bien diferenciadas. Por un lado, la dicción del art. 9.1.d) y de la Exposición de Motivos de la LM<sup>207</sup> ha llevado a un sector doctrinal a sostener que no es

<sup>195</sup> STS 13 abril 2012 (RJ 2012/5256).

<sup>196</sup> M. REY-ALVITE VILLAR, “Protección unionista...”, cit., p. 534.

<sup>197</sup> Entre otros, A. GARCÍA VIDAL, “La denominación social en la Ley de Marcas de 2001”, *Actas de Derecho Industrial*, t. 22, 2001, p. 61; M. MONTEAGUDO, “La tutela...”, cit., p. 191; y A. F. GALACHO ABOLAFIO, “El reconocimiento legal del carácter distintivo de la denominación social en la Ley 17/2001, de Marcas: verdad a medias”, *Actas de Derecho Industrial*, t. 34, 2013-2014, p. 187.

<sup>198</sup> SSTs 16 julio 2009 (RJ 2009/5493); y 8 febrero 2017 (RJ 2017/418).

<sup>199</sup> M. MONTEAGUDO, “La tutela...”, cit., p. 191.

<sup>200</sup> Esta exigencia está presente en la mayoría de los ordenamientos jurídicos de nuestro entorno. *Vid.* A. BOUVEL, *Principe de...*, cit., p. 60; A. R. BERTRAND, *Le Droit...*, cit., pp. 547 y 548; y M. CARTELLA, “La tutela...”, cit., p. 218.

<sup>201</sup> J. MASSAGUER FUENTES, “La Ley 17/2001...”, cit., p. 32.

<sup>202</sup> STS 9 julio 2013 (RJ 2013/5530).

<sup>203</sup> STS 8 febrero 2017 (RJ 2017/418).

<sup>204</sup> En este sentido, J. MASSAGUER FUENTES, “La Ley 17/2001...”, cit., p. 32; A. GARCÍA VIDAL, “La denominación...”, cit., p. 62; y M. MONTEAGUDO, “La tutela...”, cit., p. 191.

<sup>205</sup> J. GÓMEZ MONTERO, “Artículo 90...”, cit., p. 754.

<sup>206</sup> STS 8 febrero 2017 (RJ 2017/418).

<sup>207</sup> Sobre este particular, la Exposición de Motivos LM declara que el titular de un nombre comercial no registrado o de una

suficiente el uso o el conocimiento notorio que afecta a una parte de España (criterio literalista)<sup>208</sup>. Otros autores, en cambio, se han apoyado en una ponderación de los intereses en juego para decantarse por la prueba del uso o del conocimiento notorio en una parte sustancial del territorio nacional<sup>209</sup>. A nuestro juicio, ha de aceptarse la segunda de las tesis expuestas. Acoger una interpretación literal de la norma implica vaciar de contenido la protección derivada del art. 9.1.d) LM. Sobre todo, si se tiene en cuenta que hay actividades que por su naturaleza no pueden extenderse a todo el territorio nacional. Además, este parece ser el criterio adoptado por la jurisprudencia, al exigir a los nombres comerciales extranjeros “un uso suficiente en el territorio nacional o en una parte relevante del mismo”<sup>210</sup>.

67. Finalmente, la protección del nombre comercial unionista establecida en el art. 9.1.d) LM está expresamente limitada por el principio de especialidad, lo que exige una similitud en relación con los ámbitos de aplicación de los signos en liza<sup>211</sup>. En efecto, el legislador ha configurado la protección del nombre comercial unionista a partir de la noción de riesgo de confusión entre el nombre comercial unionista usado previamente y el signo posterior solicitado o registrado. De ahí la alusión que realiza la norma a la identidad o semejanza entre los signos enfrentados y a la identidad o similitud entre sus respectivos ámbitos aplicativos. Algún autor ha sostenido que se elude toda referencia al riesgo de asociación de forma deliberada, con el fin de aproximar el juicio de confundibilidad al carácter fáctico del riesgo de confusión propio del Derecho contra la competencia desleal, alejándolo del carácter normativo del riesgo de confusión característico del Derecho marcario<sup>212</sup>. Frente a ello, otros autores han entendido que esta omisión se debe a la voluntad del legislador de acotar de manera más rigurosa los supuestos materiales en los que puede producirse la confusión en el ámbito del art. 9.1.d) LM, sobre la base de que la noción de riesgo de confusión en toda la LM es uniforme<sup>213</sup>. Esta última interpretación es, a nuestro juicio, la más plausible y, por ende, la que ha de defenderse.

#### D) El alcance de la protección concedida por el art. 9.1.d) LM

68. La delimitación del alcance de la protección dispensada al nombre comercial unionista en el vigente ordenamiento español ha estado apoyada en el principio de equiparación entre el nombre comercial unionista y el nombre comercial nacional. De ahí que el TS haya declarado en varias ocasiones que “el Convenio de la Unión de París no otorga, ni permite otorgar, una protección en España al nombre comercial extranjero superior a la que se otorga al nombre comercial español”<sup>214</sup>. Sin embargo, esta equiparación de trato, demandada expresamente por el art. 2 CUP, debe ser completada por la legislación nacional de cada Estado miembro, que es la encargada en último término de concretar el alcance de la protección otorgada al nombre comercial unionista.

69. Nuestro legislador ha optado por no conceder un derecho de exclusividad completo a su titular, con sus vertientes positivas y negativas<sup>215</sup>. Ha preferido configurar la protección ordenada por el art. 8

---

denominación social podrá formular la oportuna oposición al registro o solicitar la nulidad de signos posteriores, “siempre que se pruebe el uso prioritario de ésta en todo el territorio nacional y exista riesgo cierto de confusión en el público”.

<sup>208</sup> A. GARCÍA VIDAL, “La denominación...”, cit., p. 62.

<sup>209</sup> C. FERNÁNDEZ-NÓVOA, “Las prohibiciones relativas”, en C. FERNÁNDEZ-NÓVOA, J. M. OTERO LASTRES y M. BOTANA AGRA, *Manual de propiedad industrial*, 3ª ed., Madrid, Marcial Pons, 2017, p. 552; J. L. BARBERO CHECA, “Artículo 9. Otros derechos anteriores”, en C. GONZÁLEZ-BUENO (coord.), *Comentarios a la Ley y al Reglamento de Marcas*, Madrid, Thomson-Civitas, 2003, p. 220; F. ALONSO ESPINOSA “Las prohibiciones de registro en la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas”, *Revista de Derecho Mercantil*, nº 245, 2002, p. 1229; y A. F. GALACHO ABOLAFIO, “El reconocimiento...”, cit., pp. 190 y 191.

<sup>210</sup> SSTS 17 diciembre 2009 (RJ 2010/861); y 8 febrero 2017 (RJ 2017/418).

<sup>211</sup> STS 13 abril 2012 (RJ 2012/5256). En la doctrina, entre otros, T. DE LAS HERAS LORENZO, “El nombre...”, cit., p. 75; y L. M. MIRANDA SERRANO, “La relevancia distintiva de las denominaciones sociales en la Ley 17/2001 de Marcas”, *Revista Derecho de Sociedades*, nº 21, 2003, p. 137.

<sup>212</sup> M. LOBATO GARCÍA-MUJÁN, *Comentario a...*, cit., p. 399.

<sup>213</sup> M. MONTEAGUDO, “La tutela...”, cit., p. 191; y M. CURTO POLO, “Artículo 9. Otros derechos anteriores”, en A. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO (DIR.), *Comentarios a la Ley de Marcas*, 2ª ed., t. II, Cizur Menor, Aranzadi, 2008, pp. 300 y 301.

<sup>214</sup> SSTS 7 junio 2011 (RJ 2011/4393); y 13 abril 2012 (RJ 2012/5256).

<sup>215</sup> M. REY-ALVITE VILLAR, “Protección unionista...”, cit., p. 535. En idéntico sentido, I. QUINTANA CARLO y L. A. MARCO

CUP a través de dos vías distintas: la marcaria y la concurrencial<sup>216</sup>. La primera, como es natural, se encuentra en la LM y –sobre la base del art. 9.1.d) LM– se concreta en el otorgamiento de legitimación al titular del nombre comercial unionista para oponerse a un nuevo registro (art. 19.1 LM) o instar la nulidad de un signo distintivo ya registrado en España (art. 52.1 LM)<sup>217</sup>. La segunda vía aparece recogida en la LCD, que permite completar la parcial protección reconocida al nombre comercial unionista en el sistema de marcas. Y es que, al estar el *ius prohibendi* marcario reservado exclusivamente a los titulares de nombres comerciales inscritos, no existe inconveniente en reconocer que quien acredite un uso o conocimiento notorio del signo unionista no registrado pueda suplir esta carencia tuitiva con el ejercicio de las acciones procesales previstas en la normativa represora de la competencia desleal<sup>218</sup>.

Como es natural, este sistema de protección del nombre comercial extranjero está condicionado al cumplimiento de los requisitos expuestos más arriba. No obstante, el nombre comercial unionista que no alcance la dimensión territorial exigida por el art. 9.1.d) LM no quedará exento de protección. Su titular podrá acudir al sistema de competencia desleal, pudiendo accionar frente a otros titulares de signos distintivos no inscritos cuando se constate la presencia de un riesgo efectivo de confusión en el sentido del art. 6 LCD<sup>219</sup>. Ahora bien, la protección establecida en la LCD no se activa de forma automática. Se hace necesario que el nombre comercial unionista goce de un grado mínimo de implantación y consolidación en el mercado<sup>220</sup>. Esto es, que un sector del público conozca y reconozca el signo distintivo, pues no podrá existir una confusión sobre el origen empresarial de determinadas actividades cuando los consumidores no identifiquen en el signo un concreto origen empresarial.

## V. Conclusiones

**70.** El art. 8 CUP consagra la protección internacional del nombre comercial. Esta protección se institucionaliza a través de un principio general de carácter autoejecutivo. En virtud de este principio, se impone a los distintos Estados signatarios del CUP la obligación de proteger en sus respectivos territorios los nombres comerciales de aquellas empresas extranjeras que puedan beneficiarse de la tutela conferida por el CUP. Su finalidad estriba en facilitar a las empresas la posibilidad de extender su actividad a los demás países de la Unión, sirviéndose para ello de sus nombres comerciales y sin tener que cumplir con las formalidades previstas en cada una de las legislaciones de los Estados signatarios. Por desgracia, es característica del art. 8 CUP su falta de concreción global. Ni define lo que ha de entenderse por nombre comercial, ni delimita el alcance de la tutela que confiere, ni fija los presupuestos que deben concurrir para que se active la protección.

**71.** Pese a lo anterior, una lectura sistemática y teleológica del art. 8 CUP permite arrojar luz sobre buena parte de los extremos que aparecen indefinidos en la norma. En primer lugar, el carácter autoejecutivo del art. 8 CUP recomienda sostener que la noción de nombre comercial utilizada a estos efectos no ha de venir dada por la legislación de ningún Estado miembro, ni por la del Estado de origen ni por la de aquel en el que se reclama la tutela. En su lugar, es más conveniente aceptar una noción amplia de nombre comercial, referida a cualquier signo utilizado en el tráfico económico para distinguir la

ARCALÁ, “Artículo 87...”, cit., p. 1262; y M. LOBATO GARCÍA-MIJÁN, *Comentario a...*, cit., p. 1108. La jurisprudencia también se manifiesta en esta línea, particularmente, en la STS 13 abril 2012 (RJ 2012/5256).

<sup>216</sup> SSTS 20 enero 2010 (RJ 2010/159); y 13 abril 2012 (RJ 2012/5256).

<sup>217</sup> M. REY-ALVITE VILLAR, “Protección unionista...”, cit., p. 535. En este sentido se manifiesta la práctica totalidad de la doctrina. *Vid.*, entre otros, J. GÓMEZ MONTERO, “Artículo 90...”, cit., pp. 753 y 754; I. QUINTANA CARLO y L. A. MARCO ARCALÁ, “Artículo 87...”, cit., p. 1263; M. LOBATO GARCÍA-MIJÁN, *Comentario a...*, cit., pp. 1108 y ss.; y M. MONTEAGUDO, “La tutela...”, cit., pp. 192 y 193.

<sup>218</sup> Entre otros, M. MONTEAGUDO, “La tutela...”, cit., p. 193; J. GÓMEZ MONTERO, “Artículo 90...”, cit., p. 753; y M. REY-ALVITE VILLAR, “Protección unionista...”, cit., p. 535.

<sup>219</sup> En este sentido, M. MONTEAGUDO, “La tutela...”, cit., p. 193; y T. DE LAS HERAS LORENZO, “El nombre...”, cit., p. 78.

<sup>220</sup> M. MONTEAGUDO, “El riesgo de confusión en Derecho de marcas y en Derecho de la Competencia Desleal”, *Actas de Derecho Industrial*, t. 15, 1993, p. 98; J. MASSAGUER FUENTES, J., *Comentario a la Ley de Competencia Desleal*, Madrid, Civitas, 1999, p. 175; y R. GARCÍA PÉREZ, *Ley de Competencia Desleal*, Cizur Menor, Aranzadi, 2008, p. 167.

actividad empresarial del sujeto que de él se vale. Y ello con independencia de que el signo en cuestión cumpla o no las concretas exigencias que, en materia de formación del nombre comercial, se prevén en la legislación de un Estado miembro, ya sea el de origen o el de destino. En segundo lugar, el contenido concreto de la tutela exigida por el CUP viene determinado en cada caso por la legislación del Estado en el que se reclama la protección, que goza al respecto de una amplia libertad a la hora de configurarla; aunque, de acuerdo con el principio de trato nacional (art. 2 CUP), no puede ser distinta a la otorgada a los nombres comerciales nacionales. Finalmente, en cuanto a los presupuestos que han de concurrir para disfrutar de la protección concedida por el art. 8 CUP, ha de sostenerse que corresponde a la legislación del Estado en el que se reclama la protección la determinación de las condiciones que debe reunir el nombre comercial unionista para acceder a ella. Ahora bien, la exigencia de uso del nombre comercial unionista en el Estado en el que se solicita la tutela, con la alternativa o no del conocimiento notorio, se presenta como la solución más coherente tanto desde el punto de vista teleológico como sistemático. Además, es la acogida por la gran mayoría de los Estados signatarios del CUP.

**72.** La vaguedad e imprecisión del mandato unionista ha llevado a la mayoría de los Estados signatarios a prescindir de una regulación sistemática del nombre comercial y de un sistema de adquisición registral. En su lugar, se ha optado por la adopción de normas aisladas que, sobre la base del principio de prioridad en el uso, tratan de satisfacer la obligación de protección instaurada por el art. 8 CUP. Estos Estados han configurado un régimen de protección del nombre comercial basado en los principios de la norma unionista. Fundamentalmente, en el principio de igualdad de trato, equiparando el nombre comercial unionista al nacional y unificando el nacimiento del derecho sobre el signo y el nacimiento de la protección unionista. En la mayoría de los Estados signatarios del CUP es lugar común establecer un sistema de protección del nombre comercial que conjuga la tutela concedida por la normativa sobre competencia desleal con la implantación de cauces de comunicación con el régimen marcario. En rigor, el grueso de la protección del nombre comercial nacional y unionista que cumpla la exigencia de haber sido usado en el mercado corresponde a la regulación represora de la competencia desleal. Sin embargo, cuando el nombre comercial goza de notoriedad en una parte sustancial del territorio del Estado en cuestión, se habilita al titular del signo para oponerse en vía administrativa al registro de una marca posterior y/o para instar la nulidad del signo posteriormente registrado que sea idéntico o confundible con el nombre comercial anterior.

**73.** La protección del nombre comercial unionista en el Derecho español ha terminado equiparándose, finalmente, a la existente en la mayoría de los Estados signatarios del CUP. Durante un largo período no se exigió el uso del nombre comercial unionista en nuestro territorio y se le concedió una protección más amplia que la prevista para los nombres comerciales nacionales meramente usados. La vigente LM acaba con esta tendencia. En efecto, el art. 9.1.d) LM fija el uso o el conocimiento notorio del nombre comercial en una parte sustancial del territorio nacional como presupuesto de la tutela y equipara la protección del nombre comercial unionista con la de los nombres comerciales nacionales no registrados. Pese a ello, el sistema de protección del nombre comercial previsto en nuestro ordenamiento sigue siendo una excepción, tan pronto se compare con los regímenes vigentes en el resto de países de nuestro entorno.

**74.** En nuestro sistema marcario, el mandato unionista del art. 8 CUP ha servido de base para articular el régimen del nombre comercial sobre dos ejes centrales: por un lado, la instauración de un sistema registral de adquisición del derecho sobre el nombre comercial; y, por otro, la configuración de un régimen de protección de esta figura prácticamente idéntico al establecido en sede de marcas. Ello ha conducido a la consagración de una dualidad de signos distintivos registrables que no responde a una efectiva distinción funcional y objetiva de las figuras, sino tan sólo a razones históricas y, quizás, recaudatorias. Nos encontramos, por tanto, ante una situación en la que la distinción de las diferentes categorías de signos distintivos susceptibles de registro es prácticamente imposible, lo que genera importantes problemas de carácter práctico y dogmático. Esta es la razón por la que estimamos conveniente abogar por la supresión del carácter registral del nombre comercial y relegar su tutela al régimen represor de

la competencia desleal. Naturalmente, sin eliminar los cauces legales de comunicación con el signo distintivo por excelencia, esto es, la marca, en los casos en que el nombre comercial sea usado o notoriamente conocido en una parte sustancial del territorio nacional. De acometerse estos cambios en nuestro Derecho, el resultado no sería otro que la completa equiparación entre el nombre comercial nacional y el unionista, en la dirección seguida por la mayoría de los Estados signatarios del CUP.

75. Ahora bien, el legislador español contemporáneo no parece compartir esta opinión. El reciente Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre, de transposición (*sic*) [*rectius*, incorporación] de las directivas UE en materia de marcas, transporte ferroviario y viajes combinados ha optado por mantener la dualidad de signos distintivos registrables a la que acabamos de hacer referencia, ratificando en pleno siglo XXI el carácter registral del nombre comercial. Con ello, este Real Decreto-Ley, que –al igual que la Directiva (UE) 2015/2436, de la que en parte trae causa– persigue ampliar la armonización de las legislaciones de los Estados miembros de la Unión Europea en materia de marcas, ha dejado pasar una magnífica ocasión para aproximar verdaderamente –en lo que al nombre comercial se refiere– el régimen marcario nacional al que rige en la práctica totalidad de los Estados de la Unión Europea.