

MADRID

Castellana, 216
28046 Madrid
Tel.: (34) 91 582 91 00

BARCELONA

Diagonal, 640 bis
08017 Barcelona
Tel.: (34) 93 415 74 00

BILBAO

Alameda Recalde, 36
48009 Bilbao
Tel.: (34) 94 415 70 15

MÁLAGA

Marqués de Larios, 3
29015 Málaga
Tel.: (34) 952 12 00 51

VALENCIA

Gran Vía Marqués
del Turia, 49
46005 Valencia
Tel.: (34) 96 351 38 35

VIGO

Colón, 36
36201 Vigo
Tel.: (34) 986 44 33 80

BRUSELAS

Avenue Louise, 267
1050 Bruselas
Tel.: (322) 231 12 20

LONDRES

Five Kings House
1 Queen Street Place
EC 4R 1QS Londres
Tel.: +44 (0) 20 7329 5407

LISBOA

Avenida da Liberdade, 131
1250-140 Lisboa
Tel.: (351) 213 408 600

LA PROTECCIÓN EN ESPAÑA DEL NOMBRE COMERCIAL EXTRANJERO

Ángel García Vidal

*Profesor Titular de Derecho Mercantil de la Universidad de Santiago de Compostela
Consejero académico de Gómez-Acebo & Pombo*

1. La sentencia del Juzgado de lo Mercantil núm. 6 de Madrid, de 23 mayo 2011 (JUR\2011\340871) ha reiterado la necesidad del uso o conocimiento notorio en España del nombre comercial extranjero para poder recibir protección, sin que baste con que el nombre comercial haya sido usado o sea conocido únicamente en su país de origen. Asimismo, también ha recordado que no existe ninguna contradicción entre el CUP y la legislación española, ya que el precepto unionista (Art. 8 del C.U.P.) se limita a prohibir al legislador nacional que condicione la protección a la obligación del depósito o registro, pero sin definir, en lo demás, cuales hayan de ser los requisitos exigibles por cada Estado firmante para el otorgamiento de dicha protección.

La sentencia ofrece una buena oportunidad para recordar la evolución normativa y jurisprudencial en este punto.

2. Antes de la aprobación de la LM de 1988, los Tribunales españoles sostenían mayoritariamente que, en virtud del art. 8 CUP, la protección del nombre comercial no precisaba su uso en España, bastando con demostrar su utilización antecedente en el país de origen [por ejemplo, las sentencias del Tribunal Supremo de 11 de mayo de 1957 (*Repertorio Aranzadi de Jurisprudencia*, 1957, n. 1503) de 16 de noviembre de 1963 (*Repertorio Aranzadi de Jurisprudencia* 1963, n. 4798), de 7 de marzo de 1966 (*Repertorio Aranzadi de Jurisprudencia* 1966, n. 3765) o de 14 de diciembre

de 1969 (*Repertorio Aranzadi de Jurisprudencia* 1969, n. 6001)]. Esta interpretación "amplia" del art. 8 CUP fue criticada por la mejor doctrina española [FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., "En torno a la aplicación del artículo 8.º CUP por la jurisprudencia española (Comentario a la Sentencia del Tribunal Supremo (Sala Primera), de 30 de junio de 1973)", *Actas de Derecho Industrial* I, 1974, págs. 301 y ss (310)]. Esa interpretación, se decía, lleva inevitablemente al principio de universalidad del nombre comercial, lo cual es inadmisibles, pues obliga al empresario español a que antes de inscribir o usar un signo distintivo se esfuerce por conocer si ese signo está inscrito o es utilizado como nombre comercial en cualquier país unionista.

La LM de 1988 (artículo 77) asumió los planteamientos de esta doctrina, exigiendo necesariamente el uso en España del nombre comercial no registrado, como ya hacía el Registro de la Propiedad Industrial durante la vigencia del EPI. [Cuando el nombre comercial extranjero se oponía en vía administrativa a la concesión de un signo distintivo, se exigía demostrar su uso en España (*Vid.* Resolución del Registro de la Propiedad Industrial de 21 de junio de 1984 (*Actas de Derecho Industrial* 11, 1985-86, págs. 322-324)].

Pese a todo, alguna sentencia del Tribunal Supremo, como la de 29 de febrero de 2000, mantiene la tesis tradicional anterior a la LM de 1988. En el caso resuelto

por esta sentencia, el titular del nombre comercial italiano "Calzaturificio Casadei" pretende impedir el acceso al registro de la marca "Casadei" para distinguir el mismo tipo de productos: zapatos. Las sentencias de primera instancia y de apelación entienden que no puede prosperar la oposición al registro de la marca, pues la sociedad italiana demandante no ha acreditado el uso en España de su nombre comercial exigido por el art. 77 LM. En cambio, según el Tribunal Supremo, pese a que el art. 77 LM requiere que el nombre comercial se haya usado en España, el art. 8 CUP no reconoce tal circunstancia y, al ser esta norma más favorable, para que un nombre comercial extranjero goce de protección no es necesario que su titular lo haya usado en España.

Posteriormente, la Ley de marcas de 2001 ha incluido una prohibición relativa de registro del siguiente tenor: "Sin la debida autorización, no podrán registrarse como marcas: d) El nombre comercial, denominación o razón social de una persona jurídica que antes de la fecha de presentación o prioridad de la marca solicitada identifique en el tráfico económico a una persona distinta del solicitante, si, por ser idéntica o semejante a estos signos y por ser idéntico o similar su ámbito de aplicación, existe un riesgo de confusión en el público. A estos efectos, el titular de esos signos habrá de probar el uso o conocimiento notorio de dichos signos en el conjunto del territorio nacional. Cumpliéndose estas condiciones, de igual protección gozarán los extranjeros que de acuerdo con el art. 3 de esta Ley puedan invocar el art. 8 del Convenio de París o el principio de reciprocidad, siempre que acrediten el uso o conocimiento notorio en España de su nombre comercial no registrado".

Inmediatamente después de la aprobación de la Ley de marcas de 2001, la doctrina científica empezó a analizar si el artículo

9.1 d) exigía o no la notoriedad en relación con el conocimiento y el uso del nombre comercial anterior, o si sólo lo requería en relación con el conocimiento. Y la conclusión a la que llega la doctrina es unánime: la notoriedad sólo se exige en relación con el conocimiento, pero en relación con el uso del signo.

Así, Á. GARCÍA VIDAL ("La denominación social en la Ley de marcas de 2001", *Actas de Derecho Industrial*, 22, 2001, pág. 61) afirma, al analizar el requisito del "uso o conocimiento notorio" en relación con la denominación social que

"El art. 9.1 b) de la Ley de marcas de 2001 alude al "uso o conocimiento notorio" de la denominación social. El adjetivo "notorio" se refiere sólo al conocimiento, porque de lo contrario, en buen castellano, debería hablarse de "uso o conocimiento notorios".

Y esta conclusión es igualmente válida en relación con los nombres comerciales, dada la dicción del artículo 9.1 d) de la Ley de marcas de 2001.

De la misma opinión es el profesor FERNÁNDEZ-NÓVOA (*Tratado sobre Derecho de marcas*, 2ªed., Marcial Pons, Madrid, 2004, pág. 265), al analizar los requisitos de aplicación de la prohibición de registro del artículo 9.1 d) de la Ley de marcas en relación con la denominación social (idénticos a los exigidos por dicho artículo en relación con un nombre comercial) afirma:

"En efecto, el uso o la notoriedad de la anterior denominación social constituyen el requisito básico para aplicar la prohibición sentada por la letra d) del art. 9.1 de la Ley de Marcas. Obsérvese que este requisito básico se enuncia de manera alternativa: la persona jurídica debe demostrar el uso o la notoriedad de su denominación social anterior".

Por su parte, el Profesor CARBAJO CASCÓN ("Protección de nombres comerciales no registrados frente al uso y registro de marcas o nombres comerciales confundibles: ¿Uso o conocimiento notorio? ¿Uso y conocimiento notorios?", *Actas de Derecho Industrial* 30 (2009-2010), pág. 826, afirma que "la interpretación literal es clara al no utilizarse el plural "notorios": la Ley exige probar bien el uso o bien el conocimiento notorio en el conjunto del territorio nacional".

Esta interpretación doctrinal ha quedado refrendada por la jurisprudencia sentada por la Sala Primera del Tribunal Supremo al interpretar el referido artículo 9.1 d) de la Ley de marcas de 2001.

Especialmente reveladora en este sentido es la Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª) de 16 julio de 2009 (RJ 2009\5493), en la que también se afronta la cuestión del ámbito territorial en que debe tener lugar el uso del signo para poder oponerse al registro de signos posteriores:

"La Ley de Marcas 17 de 2001, de 7 de diciembre se refiere a uso o conocimiento notorio, no existiendo un criterio jurisprudencial definitivo acerca de si el uso ha de ser notorio (aunque se refieren incidentalmente a la notoriedad las SS. de 4 de junio de 2008 y 26 de febrero de 2009 en

relación a como de tal signo distintivo), si bien la generalidad de la doctrina parece estar de acuerdo en que la notoriedad se refiere sólo al conocimiento (se alega la lógica del sistema; la equiparación con el uso del nombre comercial extranjero, a efectos CUP; el que no se emplee el plural "notorios", -lo que revela lo sencillo que le habría sido al legislador evitar la incertidumbre poniendo la expresión "o conocimiento notorio" entre comas-, etc.). Por otra parte no existe tampoco jurisprudencia acerca de que se debe entender por "conjunto del territorio nacional" en que debe tener lugar el uso del nombre comercial a efectos del art. 9.1,d) LM. El tema se complica si se advierte que en la Exposición de Motivos de la Ley se hace referencia a la prueba del uso prioritario [de dicha denominación o razón social] en todo el territorio nacional. En la doctrina no hay un criterio pacífico, y frente a la opinión que sostiene que no sería suficiente el uso únicamente en una parte de España (criterio literalista), para otro sector basta que se demuestre el uso o la notoriedad en una parte sustancial del territorio español (tres o más comunidades) con base en una ponderación equitativa de los intereses en juego.". Y en el mismo sentido se expresa la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Primera, de lo Civil, de 17 de diciembre 2009 (LA LEY 247489/2009).