



Nombres comerciales y denominaciones sociales en la Ley de Marcas española y en el Reglamento de la marca de la Unión Europea.

El régimen legal de los nombres comerciales, tanto en la Ley española como en el Reglamento de la marca de la Unión Europea, es consecuencia del compromiso de los países unionistas de proteger el nombre comercial “sin obligación de depósito o de registro, forme o no parte de una marca de fábrica o de comercio” (art. 8 CUP). Con ocasión de la modificación de la Ley española en este punto, exponemos el régimen actual en la marca nacional, así como el régimen en el Reglamento de la marca de la Unión Europea.

1. Régimen legal marca nacional española

Con arreglo a lo previsto en el art. 9.1 de la Ley de Marcas (en adelante LM), sin la debida autorización, no podrán registrarse como marcas, entre otros, “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 artículo 3 LM puedan invocar el artículo 8 del Convenio de París o el principio de reciprocidad, siempre que acrediten el uso o conocimiento notorio en España de su nombre comercial no registrado”.

Por su parte, el art. 52 LM dispone que el “el registro de la marca podrá declararse nulo mediante solicitud presentada ante la Oficina Española de Patentes y Marcas o mediante

demanda reconvenional en una acción por violación de marca cuando contravenga lo dispuesto en los artículos 6, 7, 8, 9 y 10” añadiendo en el párrafo 2 que “el titular de un derecho anterior de los contemplado en los artículos 6, 7, 8 y 9.1 que haya tolerado el uso de una marca posterior registrada durante un período de cinco años consecutivos con conocimiento de dicho uso, no podrá solicitar en lo sucesivo la nulidad de la marca posterior basándose en dicho derecho anterior para los productos o los servicios para los cuales se hubiera utilizado la marca posterior...”.

2. Régimen en el Reglamento de la marca de la Unión Europea

Dispone el art. 8.4 del Reglamento (UE) 2017/1001 (en adelante Reglamento) que “mediando oposición del titular de una marca no registrada o de otro signo utilizado en el tráfico económico de alcance no únicamente local, se denegará el registro de la marca solicitada si, y en la medida en que, con arreglo a la legislación de la Unión o al Derecho del Estado miembro que regule dicho signo:

- a) se hubieren adquirido derechos a utilizar dicho signo con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de la marca de la Unión, o, en su caso, con anterioridad a la fecha de la prioridad invocada en apoyo de la solicitud de la marca de la Unión.
- b) dicho signo confiriere a su titular el derecho a prohibir la utilización de una marca posterior”.

Y el art. 60.1 c) del mencionado Reglamento dispone que la marca de la Unión se declarará nula mediante solicitud presentada ante la Oficina o mediante una demanda de reconvenición en una acción por violación de marca “cuando exista un derecho anterior contemplado en el artículo 8 apartado 4, y se cumplan las condiciones enunciadas en dicho apartado”.

Añade por último el art. 61.2 que el titular de un signo anterior contemplado en el artículo 8, apartado 4, que haya tolerado durante cinco años consecutivos el uso de una marca de la Unión posterior en el Estado miembro en que esa marca o signo anterior esté protegido, con conocimiento de dicho uso, ya no podrá solicitar la nulidad de la marca posterior sobre la base de aquella marca o signo anterior para los productos o los servicios para los cuales se haya utilizado la marca posterior, a no ser que la presentación de la solicitud de la marca de la Unión posterior se haya efectuado de mala fe. No obstante, el apartado 3 de este mismo artículo establece que el titular de la marca de la Unión posterior

no podrá oponerse al uso del derecho anterior, a pesar de que ese derecho ya no pueda invocarse contra la marca de la Unión posterior.

3. Consideraciones sobre la protección del nombre comercial y denominación social en ambos conjuntos normativos.

La LM y el Reglamento concretan la protección del nombre comercial dando cumplimiento a lo previsto en el art. 8 CUP. La LM menciona el nombre comercial junto a las denominaciones y razones sociales de las personas jurídicas. La denominación social o la razón social (que es la compuesta por el nombre de uno o más socios), tiene relevancia en el ámbito marcario en la medida en que se utiliza en el tráfico económico, pues si únicamente se utiliza en el tráfico jurídico para identificar a la persona jurídica, carece de relevancia a estos efectos. El Reglamento simplemente se refiere al signo utilizado en el tráfico económico, con manifiesta ventaja sobre la redacción dada en la LM, pues en definitiva si una denominación social o una razón social no se utiliza como "signo", carece de relevancia en el ámbito marcario.

Tanto en la LM como en el Reglamento se trata de causas de nulidad relativa, es decir que es necesario que el interesado se oponga al registro o bien pida la nulidad de un registro ya concedido.

3.1 Requisitos para la protección del nombre comercial y denominaciones sociales frente a la marca de la Unión Europea.

Para que el titular del derecho anterior pueda oponerse al registro de una marca o pueda solicitar la nulidad de la ya concedida, el Reglamento exige:

1. que el signo en que se funda el derecho esté en uso en el tráfico económico;
2. que el alcance no sea únicamente local;
3. que el derecho a utilizar dicho signo debe haberse adquirido con arreglo al Derecho del Estado miembro en el que se utilizaba el signo antes de la fecha de presentación de la marca de la Unión;
4. y, por último, que el derecho a utilizar ese signo debe permitir a su titular prohibir la utilización de una marca posterior.

Por lo que se refiere a los dos primeros requisitos, en lo relativo al uso del signo y al alcance de este uso, se interpretarán y se deberán probar de acuerdo con el Derecho de la Unión. Así lo confirman y reiteran diversas decisiones como la reciente sentencia del Tribunal General en el asunto T-287/17 SWEMAC INNOVATION AB contra SWEMAC MEDICAL APPLIANCES AB y EUIPO de 7 de febrero de 2019. Sin embargo, no implica que se deba probar el uso en el tráfico económico en todo el territorio de la Unión. Diversas sentencias precisan como debe entenderse este segundo requisito, es decir, cuando la denominación social o el nombre comercial han sido utilizados no únicamente en el ámbito local, sin que para ello sea necesaria la aplicación de la legislación local. Lo que se pretende con un *uso del derecho anterior no únicamente local* es demostrar que el derecho anterior se haya venido utilizando de forma suficientemente significativa en el tráfico económico y en el territorio nacional donde tenga vigencia, y no en una parte minoritaria de este.

En resumidas cuentas, si un titular de un derecho anterior quiere demostrar el alcance del uso, deberá presentar pruebas similares a las que se presentarían cuando se quiere demostrar que la marca es renombrada y conocida en todo el territorio nacional. Esto tiene su lógica, pues se exige un esfuerzo mayor a los titulares de estos derechos anteriores para no igualar su protección a los titulares de los derechos marcarios. Para matizar estas afirmaciones, es necesario citar la sentencia del Tribunal de Justicia de 29 de marzo de 2011 en el Asunto C-96/09 P, donde se definió de manera muy clara que el signo anterior en el que se base la acción, debe ser usado de una forma suficientemente significativa en el tráfico económico y en el territorio en el que el signo está protegido, en una parte substancial del país en cuestión. Esta definición se complementa además con la sentencia del Tribunal General en el Asunto T-581/11, donde se estableció cual es el ámbito temporal relevante del uso: los documentos aportados deben comprender desde el momento en que se registra o solicita la marca que va a ser objeto de oposición o de nulidad hasta al menos la fecha de solicitud de la acción de nulidad. Evidentemente, si se aportan documentos que sean anteriores y posteriores las fechas indicadas anteriormente, las opciones de un resultado favorable van a incrementar.

En cuanto a los dos requisitos restantes 1) el derecho a utilizar dicho signo debe haberse adquirido con arreglo al Derecho del Estado miembro en el que se utilizaba el signo antes de la fecha de presentación de la marca de la Unión y 2) el derecho a utilizar ese signo debe permitir a su titular prohibir la utilización de una marca posterior se aplican de acuerdo con la legislación nacional. Es decir, es aquí donde la normativa nacional y, en nuestro caso la española entraría en juego. El titular de dicho derecho y en especial el de una denominación

o razón social, tendrá la carga de la prueba por lo que se refiere al uso y el alcance y el derecho aplicable al respecto.

3.2. Requisitos para la protección del nombre comercial o denominación social frente a la marca nacional española

La LM exige como requisitos específicos:

1. La existencia de un riesgo de confusión en el público.
2. La prueba de uso o conocimiento notorio de dichos signos en el conjunto del territorio nacional.

En cuanto a la existencia de un riesgo de confusión, en el que cabe comprender el de asociación, puede observarse que este requisito no se encuentra en el Reglamento. Lógicamente porque, como hemos dicho anteriormente, el “contenido” del derecho del titular del nombre comercial o denominación social no se regula por el Derecho de la Unión Europea, sino por el derecho nacional.

Respecto del requisito del uso o conocimiento notorio del nombre comercial, denominación o razón social, es que se utilice como “signo” y que éste sea de conocimiento notorio “en el conjunto del territorio nacional”, lo cual le corresponde probar al titular de estos derechos anteriores que formula la oposición o pretende la nulidad de la marca nacional ya registrada.

María Pastor Palomares

Cristina Hernández-Martí Pérez