

Civil

13 de Mayo de 2010

Marca, Nombre Comercial y Razón Social: el concepto de "notoriedad" como causa impeditiva de registro

La Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, establece como elementos impeditivos para poder acceder al registro marcario tanto una serie de prohibiciones absolutas (signos que sean contrarios a la Ley, al orden público o a las buenas costumbres, los que puedan inducir al público a error, por ejemplo sobre la naturaleza, la calidad o la procedencia geográfica del producto o servicio, etc.), como relativas.



[Antonio Vargas Vilardosa,](#)

Abogado y director del despacho VARGAS VILARDOSA Abogados

Entre estas últimas cabe destacar lo preceptuado en el Artículo 9.1.d, mediante el que se protege a las razones sociales 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. La marca solicitada deberá ser idéntica o similar a estos signos y además también deberá ser idéntico o similar su ámbito de aplicación. La conjunción de ambos factores deberá implicar un potencial riesgo de confusión en el público. A estos efectos, el titular de la razón social prioritaria, habrá de probar el uso o conocimiento notorio de la misma en el conjunto del territorio nacional.



Por tanto nos encontramos ya con un obstáculo impeditivo del registro marcario posterior, que sería la "notoriedad" de una razón social anterior. No obstante para conocer en qué consiste tal circunstancia, deberemos definir tal concepto jurídico indeterminado.

Si accedemos a la definición otorgada por parte de la Real Academia de la Lengua Española, se considera "*notorio*", entre otras acepciones, a aquello que es "*público y sabido por todos*". Ello implicaría que una razón social **notoria** reflejaría la presencia de este signo en la mente de los consumidores, y como consecuencia el público objetivo, conocería la existencia de un producto o servicio coincidente con la razón social de la empresa, identificando la misma con la denominación utilizada para girar en el tráfico mercantil.

Por tanto, el que una razón social fuera calificada como "*notoria*" demostraría que la misma hubiera sido usada previamente no sólo para realizar meras operaciones de facturación sino

también para identificar a la empresa, coincidiendo en este caso con la denominación usada para darse a conocer en el mercado. Ya indicó el Tribunal Supremo en su sentencia de fecha 14 de febrero de 2000 que: *"Es 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."*

Ello tendría su justificación protectora puesto que el conocimiento especialmente difundido de una razón social, incrementaría el riesgo de que otras **marcas** o nombres comerciales pudieran provocar en el consumidor medio confusión entre ellas o, más verosímelmente, su asociación en cuanto al origen empresarial de las mismas.

No obstante, si leemos con detenimiento el Art. 9.1.d. LM, veremos que la protección otorgada no se aplica de forma automática, sino que ésta solamente se otorgará a aquellas razones sociales "*notorias*", frente a signos distintivos que pretendan registrarse para aquellos **productos o servicios concurrentes en el mercado**. Por tanto, para que actúe la protección dispensada por la Ley de Marcas se exigirá además que exista una identidad o similitud aplicativa.

Además la denominación social deberá ser conocida en el «conjunto del territorio nacional», sin que sea suficiente el que pudiera tener lugar en una localidad o comarca.

Surge en este preciso instante la obligación de la carga de la prueba, puesto que quien deberá acreditar cuanto antecede será el oponente y no la marca o nombre comercial aspirante, es decir, será el titular de la razón social quien deberá demostrar que la misma es anterior al signo distintivo en cuestión, que es notoriamente conocida en la totalidad del territorio nacional, y que además puede existir riesgo de error o confusión por una similitud o identidad fonética y aplicativa respecto de los productos o servicios a proteger.

De la lectura del Art. 9.1.d "*in fine*", puede comprobarse cómo se protege también a los extranjeros que de acuerdo con el artículo 3 de esta Ley pueden 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.

El Art. 8 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, establece que *"El 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."*

No obstante, la Jurisprudencia más actual del Tribunal Supremo, (Sentencias de fecha 4 de junio y 7 de noviembre de 2008 y 26 de febrero de 2009), en sintonía con la regulación de los arts. 77 y 78 de la Ley de Marcas 32/1988, y la doctrina interpretativa de los arts. 2 y 8 del Convenio de la Unión de París, optó por el criterio restrictivo que exige la **utilización o uso efectivo en España**, el cual aparece reforzado en la Ley de Marcas de 2001, en cuya Exposición de Motivos se alude incluso a la plena equiparación de trato, y dispensa de la misma protección.

Consiguientemente, el nombre comercial extranjero no registrado, tiene en España la protección que le dispensan al nacional las Leyes de Marcas y de Competencia Desleal, conforme al principio de la "*lex loci protectionis*", requiriéndose el **uso efectivo o el conocimiento notorio en nuestro país**, con cuya apreciación, sin desconocer ninguna exigencia del CUP, se soslaya el sinsentido de que un nombre comercial extranjero,

totalmente desconocido -sin uso ni notoriedad- en España, tuviera una protección superior al nombre comercial español.

Si ello no fuera así, podría crearse una gran inseguridad jurídica ya que una marca registrada conforme a la ley nacional, pudiera ser objeto de una acción de nulidad por ser idéntica o similar a una razón social extranjera, totalmente desconocida en España.

No obstante y pese a la protección otorgada por parte de la Ley de Marcas, siempre es aconsejable de forma preventiva proceder al registro de la Marca o Nombre Comercial utilizado para evitar que terceros no autorizados puedan aprovecharse del buen nombre, esfuerzo y reputación ajena, ya que los requisitos exigidos por el Art. 9.1.d LM, especialmente en lo relativo a acreditar la notoriedad de la razón social utilizada en todo el territorio nacional, en ocasiones pudieran no verse satisfechos, y por tanto no poder impedir que un competidor utilizara una marca o nombre comercial que pudiera confundir a potenciales clientes.

Antonio Vargas Vilardosa,

Número de artículos del autor 1

Posicionamiento en el ranking de contenidos 426



Registro de Marcas

Asesoramiento Personalizado. Informe Previo
Identidades Gratis
Simadec.com/Registro_MarcasPatentes

Partidas R.Civil Central

Solicitudes en 24 horas-30€ Entrega 15 dias
aprox.Tlf 917262385 Madrid
www.gestoriafgm.es

Abogados Penal 900300307

Luis Romero Y Asociados. Defensa Y Acusación
Penal. Toda España!
RomeroAbogados.com/AbogadosPenal

Venda su marca

Mercado de patentes y marcas Contacte con
inversores
www.inventsmarks.com

Anuncios Google

Comente este contenido

Usuario

Comentario

enviar

Legal Today le informa que los mensajes están sujetos a moderación

Legal Today no se responsabiliza ni comparte necesariamente las opiniones expresadas por sus lectores

Legal Today excluirá los comentarios contrarios a las leyes españolas,