

ANTONIO CASADO NAVARRO

# **EL NOMBRE COMERCIAL**

Prólogo de  
Luis María Miranda Serrano

Marcial Pons

MADRID | BARCELONA | BUENOS AIRES | SÃO PAULO  
2020

# ÍNDICE

	Pág.
<b>PRÓLOGO</b> .....	17
<b>NOTA DEL AUTOR</b> .....	25
<b>ABREVIATURAS</b> .....	27
<b>INTRODUCCIÓN</b> .....	29
I. PROPÓSITO DE LA INVESTIGACIÓN .....	29
II. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN.....	30
III. PLAN DE LA INVESTIGACIÓN .....	31
<b>CAPÍTULO I. EVOLUCIÓN HISTÓRICO-LEGISLATIVA DEL NOMBRE COMERCIAL</b> .....	33
I. PLANTEAMIENTO.....	33
II. EL ORIGEN DEL NOMBRE COMERCIAL.....	34
III. LA INSTITUCIONALIZACIÓN DEL NOMBRE COMERCIAL COMO SIG- NO DISTINTIVO OBJETO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL: EL CONVE- NIO DE LA UNIÓN DE PARÍS DE 1883.....	36
1. Antecedentes.....	36
2. Los móviles que conducen a la institucionalización del nombre comer- cial en el CUP .....	38
3. La indefinición del nombre comercial en el CUP.....	41
IV. LA LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL DE 1902 .....	43
1. Planteamiento .....	43
2. La configuración jurídica del nombre comercial en la LPInd.....	45
3. Recepción y valoración doctrinal.....	47

	Pág.
V. EL ESTATUTO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DE 1929.....	49
1. Planteamiento: la introducción de elementos perturbadores en el concepto de nombre comercial .....	49
2. El concepto de nombre comercial en el EPI: el principio de veracidad .	49
3. La delimitación funcional del nombre comercial trazada por el EPI: la desnaturalización de la figura .....	52
4. Crítica a la concepción del nombre comercial adoptada por el EPI.....	53
5. La jurisprudencia en torno al nombre comercial regulado en el EPI: más sombras que luces .....	53
VI. LA LEY DE MARCAS DE 1988.....	55
1. La reacción de la doctrina frente a la regulación contenida en el EPI como punto de partida del nuevo régimen jurídico del nombre comercial .....	55
2. La opción de política legislativa acogida por la LM de 1988: recepción y valoración doctrinal .....	56
3. El nombre comercial en la LM de 1988.....	57
4. La realidad objetiva distinguida por el nombre comercial.....	60
5. La distinción del nombre comercial respecto de otras figuras afines en la LM de 1988 .....	62
VII. LA LEY 17/2001, DE 7 DE DICIEMBRE, DE MARCAS .....	63
1. El mantenimiento de la protección registral del nombre comercial en la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, y su aproximación al régimen de la marca.....	63
2. Recepción y valoración doctrinal: críticas al mantenimiento de la protección registral del nombre comercial .....	66
VIII. LA REFORMA DE LA LEY DE MARCAS INTRODUCIDA POR EL REAL DECRETO-LEY 23/2018.....	70
<b>CAPÍTULO II. DELIMITACIÓN CONCEPTUAL Y FUNCIONAL DEL NOMBRE COMERCIAL Y DIFERENCIACIÓN RESPECTO DE FIGURAS AFINES .....</b>	<b>71</b>
I. DELIMITACIÓN CONCEPTUAL.....	71
1. Planteamiento: la dificultad del concepto de nombre comercial .....	71
2. El concepto legal de nombre comercial.....	73
2.1. Elemento ontológico .....	73
2.2. Elemento formal.....	74
2.3. Elemento objetivo.....	74
2.4. Elemento contextual .....	75
2.5. Elemento funcional .....	76
3. La realidad empresarial identificada y distinguida por el nombre comercial .....	76
4. La empresa como realidad identificada por el nombre comercial.....	80
5. La actividad empresarial como realidad distinguida por el nombre comercial .....	84
6. Nombre comercial e imagen corporativa .....	87

	Pág.
II. DELIMITACIÓN FUNCIONAL .....	90
1. Planteamiento: la teoría de las funciones de la marca aplicada al nombre comercial .....	90
2. La función indicadora del origen empresarial .....	94
3. La función colectora de la clientela .....	96
4. La función condensadora del <i>goodwill</i> .....	98
5. La función publicitaria .....	99
6. La intromisión del nombre comercial en el ámbito funcional de la marca .....	101
III. DELIMITACIÓN CONCEPTUAL Y FUNCIONAL RESPECTO DE FIGURAS AFINES.....	103
1. Planteamiento .....	103
2. Delimitación conceptual y funcional de la denominación social.....	104
2.1. Delimitación conceptual .....	105
2.2. Delimitación funcional.....	112
3. Delimitación conceptual y funcional de la marca de servicio .....	116
3.1. Delimitación conceptual .....	117
3.2. Delimitación funcional.....	122
4. Delimitación conceptual y funcional del nombre de dominio .....	123
4.1. Delimitación conceptual .....	125
4.2. Delimitación funcional.....	129
<b>CAPÍTULO III. RÉGIMEN JURÍDICO DEL NOMBRE COMERCIAL .....</b>	<b>133</b>
I. PLANTEAMIENTO.....	133
II. COMPOSICIÓN DEL NOMBRE COMERCIAL .....	136
1. Los requisitos de admisibilidad de un signo como nombre comercial....	136
1.1. Carácter distintivo .....	137
1.2. Susceptibilidad de representación gráfica .....	140
a) La interpretación del requisito de susceptibilidad de representación gráfica. Especial atención a la representación gráfica de las marcas.....	140
b) La interpretación del requisito de susceptibilidad de representación gráfica en sede de nombre comercial .....	142
c) La modificación del requisito de susceptibilidad de representación gráfica de la marca: la representación suficiente .....	144
d) El emplazamiento sistemático del nuevo requisito de representación suficiente .....	146
e) La representación del nombre comercial a la luz de la modificación introducida en materia de marcas.....	150
2. La enumeración ejemplificativa de signos admisibles como nombre comercial .....	152
2.1. Los nombres patronímicos, las razones sociales y las denominaciones de las personas jurídicas.....	153
2.2. Las denominaciones de fantasía.....	154

	Pág.
2.3. Las denominaciones alusivas al objeto de la actividad empresarial.....	155
2.4. Los anagramas y logotipos.....	156
2.5. Las imágenes, figuras y dibujos.....	157
2.6. Cualquier combinación de los signos que, con carácter enunciativo, se mencionan en los apartados anteriores.....	158
3. Sobre la admisión de los signos no tradicionales como nombre comercial.....	158
3.1. Los signos sonoros.....	160
3.2. El color <i>per se</i> .....	163
3.3. Los signos olfativos.....	166
3.4. La presentación comercial o <i>trade dress</i> .....	169
III. ADQUISICIÓN DEL DERECHO SOBRE EL NOMBRE COMERCIAL.....	171
1. Los distintos sistemas de adquisición del derecho sobre el nombre comercial.....	171
2. La adquisición del derecho sobre el nombre comercial en la legislación derogada.....	175
3. La adquisición del derecho sobre el nombre comercial en la LM.....	177
4. El nombre comercial solicitado o registrado de mala fe.....	180
IV. PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DEL NOMBRE COMERCIAL.....	182
1. Aproximación a la regulación propia de la marca.....	182
2. Consecuencias de la aplicación de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios.....	184
V. LAS PROHIBICIONES DE REGISTRO DEL NOMBRE COMERCIAL.....	186
1. Planteamiento.....	186
2. Los signos que no puedan constituir nombre comercial por no ser conformes con el art. 87 LM.....	187
3. Los signos que incurran en las prohibiciones absolutas del art. 5 LM...	187
4. Los signos que puedan afectar a algún derecho anterior de los previstos en los arts. 6 a 10 LM.....	188
VI. CONTENIDO DEL DERECHO SOBRE EL NOMBRE COMERCIAL.....	190
1. Planteamiento.....	190
2. La dimensión positiva del derecho sobre el nombre comercial.....	191
3. La dimensión negativa del derecho sobre el nombre comercial.....	194
3.1. Planteamiento.....	194
3.2. Presupuestos para el ejercicio del <i>ius prohibendi</i> .....	195
3.3. Supuestos de la prohibición.....	200
3.4. Actos comprendidos en el <i>ius prohibendi</i> .....	202
3.5. Acciones ejercitables en caso de violación del derecho sobre el nombre comercial.....	204
VII. TRANSMISIÓN DEL NOMBRE COMERCIAL.....	205
VIII. NULIDAD Y CADUCIDAD.....	210
<b>CAPÍTULO IV. LA PROTECCIÓN INTERNACIONAL DEL NOMBRE COMERCIAL.....</b>	<b>211</b>
I. PLANTEAMIENTO.....	211

	Pág.
II. EL ART. 8 DEL CONVENIO DE LA UNIÓN DE PARÍS: SOLUCIONES INTERPRETATIVAS.....	213
1. Generalidades.....	213
2. Objeto de la protección: el nombre comercial beneficiario de la tutela .	215
3. Alcance de la protección concedida por el art. 8 CUP .....	220
4. Protección sin obligación de depósito o de registro .....	222
5. Protección del nombre comercial con independencia de que forme o no parte de una marca de fábrica o de comercio.....	223
6. Presupuesto de la protección: el uso o conocimiento notorio del nombre comercial unionista en el Estado en el que se reclama la tutela .....	224
III. LA PROTECCIÓN DEL NOMBRE COMERCIAL UNIONISTA EN DERECHO ESPAÑOL .....	227
1. La protección del nombre comercial unionista bajo la vigencia del EPI.	228
2. La protección del nombre comercial unionista bajo la vigencia de la LM de 1988.....	231
3. La protección del nombre comercial unionista en la vigente LM.....	234
3.1. Planteamiento.....	234
3.2. La noción de nombre comercial a los efectos de la protección del nombre comercial unionista otorgada por el art. 9.1.d) LM .....	234
3.3. Los requisitos de la protección del nombre comercial unionista <i>ex art. 9.1.d) LM</i> .....	235
3.4. El alcance de la protección concedida por el art. 9.1.d) LM.....	239
IV. LA PROTECCIÓN UNIONISTA DEL NOMBRE COMERCIAL EN EL DERECHO COMPARADO: EXPERIENCIAS FRANCESA, ITALIANA E INGLESA.....	240
1. Planteamiento .....	240
2. El nombre comercial en el Derecho francés.....	241
2.1. Concepto y marco normativo .....	241
2.2. Caracteres .....	242
2.3. Adquisición del derecho sobre el nombre comercial .....	244
2.4. Protección del nombre comercial en Derecho francés.....	245
2.5. La protección del nombre comercial unionista en Francia .....	247
3. El nombre comercial en el Derecho italiano .....	248
3.1. Concepto y marco normativo .....	248
3.2. Caracteres .....	249
3.3. Adquisición del derecho sobre la <i>ditta</i> .....	252
3.4. Protección del nombre comercial en Derecho italiano .....	254
3.5. La protección del nombre comercial unionista en Italia .....	256
4. El nombre comercial en el Derecho inglés .....	258
4.1. Concepto y marco normativo .....	258
4.2. Caracteres .....	259
4.3. Adquisición del derecho sobre el nombre comercial .....	260
4.4. Protección del nombre comercial en Derecho inglés.....	261
4.5. La protección del nombre comercial unionista en Reino Unido...	263
V. RECAPITULACIÓN .....	264

	Pág.
<b>CAPÍTULO V. LA PROTECCIÓN DEL NOMBRE COMERCIAL A TRAVÉS DE LA NORMATIVA REPRESORA DE LA COMPETENCIA DESLEAL.....</b>	267
I. PLANTEAMIENTO.....	267
II. LOS DISTINTOS MODELOS DE RELACIÓN ENTRE LA NORMATIVA MARCARIA Y LA CONCURRENTIAL.....	269
1. Tesis de la consunción.....	269
2. Tesis de la complementariedad relativa.....	272
3. Tesis de la acumulación.....	277
III. LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVA REPRESORA DE LA COMPETENCIA DESLEAL PARA LA PROTECCIÓN DEL NOMBRE COMERCIAL: GRUPOS DE CASOS.....	281
1. Nombres comerciales registrados.....	282
2. Nombres comerciales no registrados usados o notoriamente conocidos en el conjunto del territorio nacional.....	283
3. Nombres comerciales no registrados.....	284
4. Nombres comerciales caducados.....	285
IV. LAS PRÁCTICAS DESLEALES LESIVAS DEL NOMBRE COMERCIAL.....	285
1. Los actos de confusión.....	286
2. Explotación de la reputación ajena.....	293
<b>CAPÍTULO VI. LOS CONFLICTOS ENTRE NOMBRES COMERCIALES Y DENOMINACIONES SOCIALES.....</b>	297
I. PLANTEAMIENTO.....	297
II. SIGNOS DISTINTIVOS Y DENOMINACIONES SOCIALES: ORIGEN DEL CONFLICTO, SOLUCIONES JURISPRUDENCIALES Y SITUACIÓN ACTUAL.....	298
1. El origen del conflicto entre signos distintivos y denominaciones sociales.....	298
1.1. Diferencias conceptuales.....	299
1.2. Diferencias funcionales.....	300
1.3. Diferencias registrales.....	301
2. Soluciones jurisprudenciales en una situación de desconexión normativa y registral.....	303
3. El conflicto entre denominaciones sociales y signos distintivos en la vigente LM.....	306
III. EL CONFLICTO ENTRE NOMBRES COMERCIALES PRIORITARIOS Y DENOMINACIONES SOCIALES.....	307
1. Medidas preventivas: la disposición adicional decimocuarta LM.....	307
2. Medidas impeditivas.....	312
2.1. El <i>ius prohibendi</i> del titular del nombre comercial (arts. 90 y 34 LM).....	312
2.2. La exclusión de la denominación social del cuadro de limitaciones al derecho sobre el signo distintivo (art. 37 LM).....	318

	Pág.
2.3. La sanción jurídica en caso de incumplimiento de la sentencia por violación del derecho sobre el signo distintivo que ordene la modificación de la denominación social (DA 17. <sup>a</sup> LM).....	322
IV. EL CONFLICTO ENTRE DENOMINACIONES SOCIALES PREVIAS Y SIGNOS DISTINTIVOS.....	326
1. Medidas preventivas: la configuración de la denominación social como prohibición relativa de registro [arts. 9.1.d), 88.c), 52.1 y 91.1 LM].....	326
2. Medidas impeditivas: las facultades del titular de la denominación social para impedir el uso en el tráfico económico de un signo distintivo posterior idéntico o confundible (LCD).....	331
V. CONSIDERACIONES FINALES .....	333
1. Valoración y crítica del sistema de coordinación entre denominaciones sociales y signos distintivos establecido en la LM.....	333
2. Propuestas de reforma de la regulación vigente .....	337
<b>CAPÍTULO VII. LOS CONFLICTOS ENTRE NOMBRES COMERCIALES Y NOMBRES DE DOMINIO .....</b>	<b>341</b>
I. PLANTEAMIENTO.....	341
II. SIGNOS DISTINTIVOS Y NOMBRES DE DOMINIO: ORIGEN DEL CONFLICTO .....	342
1. Diferencias básicas entre signos distintivos y nombres de dominio.....	342
2. Causas del conflicto entre signos distintivos y nombres de dominio.....	344
3. Los conflictos entre signos distintivos y nombres de dominio: principales supuestos conflictivos.....	346
III. EL CONFLICTO ENTRE NOMBRES COMERCIALES PRIORITARIOS Y NOMBRES DE DOMINIO .....	347
1. Mecanismos de protección derivados del sistema de asignación de nombres de dominio .....	347
1.1. Política uniforme para la resolución de conflictos en materia de nombres de dominio de la ICANN .....	349
1.2. Procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos en materia de nombres de dominio «.es».....	357
1.3. Procedimiento de resolución alternativa de controversias en materia de nombres de dominio «.eu» .....	359
2. Mecanismos de protección derivados del Derecho marcarío.....	361
2.1. El <i>ius prohibendi</i> del titular del nombre comercial: arts. 90 y 34 LM .....	361
2.2. Presupuestos de aplicación .....	362
2.3. Supuestos de la prohibición .....	366
2.4. Limitaciones al derecho sobre el signo distintivo .....	368
2.5. Acciones .....	369
2.6. La aplicación complementaria de la LCD.....	371
IV. EL CONFLICTO ENTRE NOMBRES DE DOMINIO PRIORITARIOS Y SIGNOS DISTINTIVOS.....	373
1. Mecanismos de protección derivados del sistema de asignación de nombres de dominio .....	373

	Pág.
2. Mecanismos de protección derivados del Derecho marcario.....	373
2.1. Supuestos en los que el nombre de dominio prioritario se utiliza a título de distintivo empresarial.....	374
a) El nombre de dominio utilizado como marca no registrada...	374
b) El nombre de dominio utilizado como nombre comercial no registrado .....	376
c) Reflexión sobre la doble vía de protección marcaria del nombre de dominio utilizado a título de distintivo empresarial....	377
2.2. Supuestos en los que el nombre de dominio prioritario se utiliza en su estricta función localizadora.....	378
<b>CAPÍTULO VIII. LA PROBLEMÁTICA GENERADA POR EL MANTENIMIENTO DE LA PROTECCIÓN REGISTRAL DEL NOMBRE COMERCIAL: PROPUESTA DE REFORMA DE LA REGULACIÓN VIGENTE .....</b>	379
I. LA PROTECCIÓN REGISTRAL DEL NOMBRE COMERCIAL: UNA CUESTIÓN PROBLEMÁTICA.....	379
II. PROPUESTA DE REFORMA DE LA REGULACIÓN VIGENTE.....	383
<b>BIBLIOGRAFÍA .....</b>	387

## PRÓLOGO

En materia de propiedad industrial, y, en concreto, de signos distintivos de la empresa, el nombre comercial ha sido siempre el hermano pobre de la marca. Además, a diferencia de esta, que posee unos contornos muy bien delimitados, aquel se ha presentado en todo momento con unos perfiles conceptuales y funcionales bastante más difusos. De ahí que se haya hecho célebre entre los mercantilistas la afirmación del profesor FERNÁNDEZ-NÓVOA que, al referirse al nombre comercial, alude a él como a «una de las figuras más enigmáticas y, por lo mismo, más complejas dentro del sector del Derecho de la propiedad industrial que regula los signos distintivos de la empresa y del empresario».

Es verdad que esta afirmación tiene ya algunos años, al haber sido realizada a principios de la década de los setenta de la pasada centuria<sup>1</sup>. Pero en cierta medida sigue conservando validez en nuestros días. Sin que ello suponga desconocer (ni mucho menos menospreciar) los esfuerzos, en algunos casos muy meritorios, que tanto el legislador marcario como un sector doctrinal han venido realizando durante todos estos largos años en favor de aclarar los contornos de esta figura industrialista y diferenciarla de otras con las que guarda evidentes analogías pero también algunas significativas diferencias (como ha ocurrido históricamente con la denominación social y más recientemente con el nombre de dominio).

La primera norma que reguló el nombre comercial en nuestro Derecho fue la Ley de Propiedad Industrial de 1902. Al hacerlo, puso especialmente el acento en diferenciar esta figura industrialista del nombre de los empresarios y, en particular, de la denominación social. Muy clara fue, en este sentido, su Exposición de Motivos, al hablarse en ella de la inexactitud de la creencia consistente en entender que el nombre comercial y la denominación social constituirían dos expresiones equivalentes que, en el fondo, designaban una misma cosa, ya que «la razón social no puede constituirse arbitrariamente, debe someterse a las prescripciones del Código de Comercio [...] y hace, en suma, relación al orden interno», mientras que «el nombre comercial puede escogerse con entera libertad y conservarse indefinidamente, pues por ser la denominación del establecimiento es la conocida del

---

<sup>1</sup> En 1971 para ser más exactos, *vid.* C. FERNÁNDEZ-NÓVOA, «El nombre comercial y su problemática registral», en AAVV, *I Jornadas de Estudio sobre Propiedad Industrial. Castelldefels (Barcelona), 25-26 de noviembre de 1971*, L'Hospitalet de Llobregat, Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial, 1973, p. 101.

público, para el que, por lo general, la razón social es lo de menos». Como es natural, el articulado de esta Ley fue fiel reflejo de dichas consideraciones. Por un lado, definió el nombre comercial como «el nombre, razón social o denominación bajo las cuales se da a conocer al público un establecimiento agrícola, fabril o mercantil» (art. 33). Por otro lado, reconoció expresamente la posibilidad de adoptar como nombre comercial una denominación de fantasía sin ninguna relación con los nombres propios de los empresarios (art. 34).

A la Ley de Propiedad Industrial de 1902 le siguió el Estatuto de la Propiedad Industrial de 1929, que queriendo clarificar los contornos del nombre comercial acabó por oscurecerlos aún más. Según esta nueva normativa, se entendía que podían tener la consideración legal de nombres comerciales «los nombres de las personas y las razones y denominaciones sociales, aunque estén constituidas por iniciales que sean los propios de los individuos, sociedades o entidades de todas clases, que se dediquen al ejercicio de una profesión o al comercio o industria en cualquiera de sus manifestaciones» (art. 196). Encontraba así concreción normativa en nuestro Derecho el llamado «principio de veracidad» del nombre comercial del que, a su vez, derivaba el «principio de unidad»: el nombre comercial del ente colectivo había de coincidir con su denominación social (veracidad) y, dado que cada sociedad solo podía (y puede) tener una única denominación, su nombre comercial había de ser también necesariamente uno (unidad). Además, durante la vigencia del Estatuto el nombre comercial dejó de concebirse como un verdadero signo distintivo de la empresa ante la masa anónima de la clientela (que fue la concepción acogida en 1902) para pasar a ser conceptuado como el nombre que «es de aplicación a las transacciones mercantiles» (art. 214). Es claro que esta delimitación funcional de la figura conducía a la confusión con el nombre patronímico del empresario individual y con la denominación social del empresario colectivo. Razón por la cual no sorprende que la mayoría de la doctrina española de la época realizara una utilización indistinta de los términos «nombre comercial», «firma» y «razón o denominación social», al entender que todos ellos respondían a una misma concepción y desempeñaban funciones sustancialmente idénticas.

En una España muy distinta de la existente en 1902 y 1929, fechas en las que fueron promulgadas las normas a las que acabo de hacer referencia, vio la luz la Ley de Marcas de 1988, que constituyó una pieza esencial dentro del denso paquete de normas a través de las cuales se llevó a cabo la modernización del Derecho mercantil a fin de acomodarlo a las exigencias dimanantes tanto de nuestra Constitución como de la pertenencia de nuestro país a la por aquel entonces denominada Comunidad Económica Europea. Esta nueva Ley, aunque sin llegar a ser todo lo nítida que hubiera sido deseable, dio pasos al frente decisivos a la hora de caracterizar normativamente el nombre comercial como un signo distintivo de la empresa en el mercado frente a la masa anónima de la clientela. Para ello desterró el «principio de veracidad» instaurado en 1929 y acogió el opuesto de «libertad de elección». Se explica así que bajo la vigencia de esta Ley —y a diferencia de lo que había ocurrido mientras estuvo en vigor el Estatuto de 1929— la generalidad de la doctrina conceptuara el nombre comercial en el sentido indicado y lo diferenciara claramente tanto del nombre civil o patronímico del empresario individual como de la denominación social del empresario colectivo.

Ahora bien, como se sabe, la Ley de Marcas de 1988 nació aquejada de una «vejez congénita», al haber sido promulgada con pocos días de antelación a la aprobación de la Directiva de Marcas de 1988, lo que le impidió incorporar en su totalidad la normativa supranacional al ordenamiento español. De ahí que en 2001 viera la luz otra nueva ley marcaría adaptada ya plenamente a las exigencias

del Derecho comunitario. Me refiero, como es natural, a la Ley de Marcas de 2001 que, en lo que aquí interesa, se posiciona de forma aún más clara que la Ley de 1988 en la configuración del nombre comercial como un auténtico signo distintivo de la empresa en el mercado. Además, establece para él un régimen jurídico muy similar al de la marca, lo que se traduce inexorablemente en una considerable confusión entre el nombre comercial y la marca de servicios. En concreto, según el art. 87.1 de esta nueva Ley, «(s)e entiende por nombre comercial todo signo susceptible de representación gráfica que identifica a una empresa en el tráfico mercantil y que sirve para distinguirla de las demás empresas que desarrollan actividades similares». No es difícil advertir que con esta definición el legislador español sigue la dirección inicialmente acogida por la Ley de Propiedad Industrial de 1902, abandonada más tarde por el Estatuto de la Propiedad Industrial de 1929 y retomada nuevamente por la Ley de Marcas 1988. Esto es, la de tratar de concebir el nombre comercial como un auténtico signo distintivo diferenciador de la empresa (realidad objetiva) en el mercado.

A toda esta evolución histórico-legislativa presta atención Antonio CASADO en la monografía que tengo el honor y el placer de prologar, sabedor de que el estudio de cualquier institución jurídica exige, como requisito *sine qua non*, conocer cuáles son sus orígenes y sus antecedentes legislativos. No en vano, de ese conocimiento se derivan con no poca frecuencia buena parte de las claves que permiten comprender y captar mejor su esencia y razón de ser. El estudio de esta evolución histórico-legislativa sirve al autor para acometer con solvencia el análisis del nombre comercial desde distintas dimensiones, todas ellas muy necesarias y complementarias.

En concreto, el estudio de la *dimensión normativa* del instituto le lleva a concluir que, en rigor y a diferencia de lo que aparentemente pudiera parecer, el nombre comercial no se configura en nuestro Derecho positivo como el signo distintivo de la empresa en el mercado, sino como el signo distintivo del resultado de la actividad empresarial. A juicio del autor, las razones que sustentan esta afirmación son varias: 1) su inscripción (al igual que la de la marca) debe hacerse bajo una o varias de las clases de productos o servicios establecidas en el Nomenclátor Internacional; 2) la protección que la ley otorga a su titular le permite prohibir la inscripción y el uso de otros signos que se refieran a productos o servicios idénticos o similares; 3) la evaluación del riesgo de confusión solo toma en consideración la identidad o similitud entre signos y entre productos o servicios; 4) por último, es posible transmitir el nombre comercial separadamente de la empresa. El estudio de esta dimensión del nombre comercial revela, además, que su régimen jurídico es prácticamente idéntico al de la marca de servicios. Esto último, además, se ha agudizado de forma significativa tras los cambios derivados de la incorporación a nuestro ordenamiento de la Directiva de Marcas de 2015, en los términos que el autor analiza en la obra de forma muy acertada y minuciosa.

La *dimensión internacional* del nombre comercial es otro de los asuntos en los que centra su atención el profesor CASADO NAVARRO. Con tal fin acomete una doble labor. Por un lado, realiza una muy cuidada interpretación sistemática y teleológica del art. 8 del Convenio de la Unión de París (en adelante, CUP). Por otro, contrasta el modo en el que el legislador español configura la protección del nombre comercial (basada en su inscripción registral y en su tutela por los cauces de la normativa marcaría) con la que se le otorga en el Derecho comparado (en concreto, en los ordenamientos francés, italiano e inglés). De esta comparación infiere algunas conclusiones de interés. Entre ellas, destaca la constatación de que, a diferencia de lo que acontece en el Derecho español, en los ordenamientos

extranjeros analizados la protección del nombre comercial resulta edificada fundamentalmente sobre la normativa represora de la competencia desleal.

Lo anterior se completa con el estudio de la *dimensión sistemática* del nombre comercial, necesaria por cuanto que el Derecho de los signos distintivos se enmarca dentro del Derecho de la competencia en sentido amplio. Al respecto, el autor se decanta por defender abiertamente la «teoría de la complementariedad relativa», según la cual la Ley de Competencia Desleal tiene carácter complementario respecto de la Ley de Marcas. Pero no puede suplantarla ni sustituirla. En concreto, dicha Ley se activa ante la inexistencia de derechos de exclusiva o más allá de sus lindes objetivos y de su contenido; es decir, cuando el nombre comercial no está registrado, ha caducado por falta de renovación, hay un uso infractor no sancionado por la Ley de Marcas o esta última Ley le reconoce solo una tutela parcial.

Por último, el autor presta atención a la *dimensión relacional o conflictual* del nombre comercial, con referencia a la relación que media entre él y aquellas otras instituciones que nacen al margen del Derecho de los signos distintivos pero que son aptas para desarrollar funciones de distinción empresarial en el tráfico mercantil. Así, con un cuidado análisis de la incidencia que sobre esta materia han desplegado las reformas acometidas en la Ley de Marcas por el Real Decreto-ley 23/2018 con vistas a incorporar la Directiva de Marcas de 2015 a nuestro ordenamiento, el autor lleva a cabo un estudio muy riguroso de los conflictos entre nombres comerciales y denominaciones sociales, de un lado, y nombres comerciales y nombres de dominio, de otro. La lectura de las páginas que el autor dedica a esta materia permite afirmar que esta obra es mucho más que un estudio del nombre comercial. Y es que, de la mano de este, ofrece también un análisis muy completo de esas otras figuras dotadas de funciones identificadoras como son la denominación social y el nombre de dominio.

A través de un método intachable y de una disciplina rigurosa, el análisis de todas estas dimensiones del nombre comercial conduce al autor a una conclusión general o *macroconclusión* que comparto plenamente<sup>2</sup>. Es formulada en el último capítulo de la obra a modo de cierre del estudio. Se trata de la conveniencia de abolir el registro del nombre comercial y remitir su tutela al Derecho de la competencia desleal. Sobre todo, a la vista de la relevante aproximación al régimen jurídico de la marca que ha experimentado su regulación en los últimos años, que ha llegado a hacer de esta modalidad de distintivo empresarial una especie de «marca-empresa». Lógicamente, el resultado de esta reforma sería el establecimiento en nuestro ordenamiento de un régimen unitario de los signos de identificación empresarial diversos de la marca, tales como los nombres comerciales, los rótulos de establecimiento, los nombres de dominio y las denominaciones sociales.

Esta interesante propuesta es apoyada por el autor (con una batería de argumentos de interés) en las siguientes razones: 1) conceptual y funcionalmente, el nombre comercial no se configura normativamente como el signo distintivo de la empresa en el mercado, sino como un signo identificador y diferenciador del resultado de la actividad empresarial: los productos y/o servicios; 2) la tutela del nombre comercial deriva fundamentalmente de su protección registral y se articula por cauces marcarios, a través de un régimen jurídico prácticamente idéntico al de la marca; 3) en la actualidad, la identidad normativa entre el nombre comercial

---

<sup>2</sup> Como he tenido oportunidad de expresarlo en L. M. MIRANDA SERRANO, «El nombre como limitación del derecho de marca tras el Real Decreto-ley 23/2018. Avances significativos en el proceso de industrialización de la denominación social», *InDret*, núm. 2, 2020.

y la marca (de servicios) se lleva hasta sus últimas consecuencias, siéndole de aplicación las soluciones adoptadas en sede de marcas; 4) la regulación del nombre comercial, aun derivando del cumplimiento de los mandatos del CUP, se separa de la que rige en la mayoría de los Estados signatarios; 5) la normativa represora de la competencia desleal se erige en un vehículo hábil y útil para proteger las potencialidades distintivas de un signo como el nombre comercial, llamado a distinguir a la empresa en el mercado; una realidad que, sin duda, es más compleja y abarca más elementos que los meros productos o servicios que son el resultado de su actividad.

En opinión del profesor CASADO NAVARRO, esta propuesta podría llevarse a cabo de forma sencilla. Bastaría con eliminar de la Ley de Marcas los preceptos dedicados específicamente a la regulación del nombre comercial, así como el resto de menciones que a él se hacen a lo largo del articulado de dicha Ley. Al margen de esta supresión habría de quedar, no obstante, el art. 9.1.d), que debería conservarse, aunque incluyendo en él a los nombres de dominio. Además, sería necesario articular un régimen transitorio para los nombres comerciales en vigor. Según CASADO, este podría consistir en conceder a los titulares registrales de nombres comerciales la posibilidad de convertirlos en marcas en el momento de su renovación. Y en el caso de que un mismo signo estuviera inscrito a nombre de un único titular como nombre comercial y como marca, el término de la vigencia del registro determinaría su extinción cuando ambos se aplicaran a las mismas clases. En cambio, cuando fuesen de aplicación a productos o servicios diferentes, su titular podría elegir entre mantener dos marcas autónomas o decantarse por una única marca multiclase.

No puede ocultarse que esta propuesta encontraría en nuestro ordenamiento un obstáculo importante no solo en el peso de la tradición jurídica, sino también en consideraciones recaudatorias anudadas a la duplicidad de registros. Ahora bien, este obstáculo, pese a su indudable importancia derivada del notable incremento del número de solicitudes de inscripción de nombres comerciales experimentado en los últimos años<sup>3</sup>, no parece insalvable, como lo demostró en su día la supresión del registro del rótulo de establecimiento consumada en 2001 por la vigente Ley de Marcas.

El breve recorrido que acabo de realizar por las muchas y muy interesantes cuestiones analizadas en esta monografía permite hacernos una idea aproximada de la riqueza de contenidos que encierran sus páginas. Es al lector interesado, ya sea teórico o práctico, a quien compete la labor de ahondar más en ellos en la búsqueda de las ideas o soluciones que en cada caso pueda necesitar. Ahora es el momento de pasar de la obra a su autor, el doctor Antonio CASADO NAVARRO.

En la defensa pública de la tesis doctoral de la que este libro trae causa<sup>4</sup>, el profesor CASADO expuso de forma muy expresiva cómo, conforme avanzaba en el estu-

---

<sup>3</sup> Vid. *La OEPM en cifras (2018)*, Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital-Oficina Española de Patentes y Marcas, 2018, disponible en <http://www.oepm.es>, pp. 11 y 12, e Íd., *La OEPM en cifras (2019)*, Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital-Oficina Española de Patentes y Marcas, 2019, disponible en <http://www.oepm.es>, p. 12. También al respecto, señalando que en 2017 hubo una alta subida en el número de solicitudes de nombres comerciales en términos comparativos con las presentadas en 2016, vid. «Observaciones acerca de las últimas cifras sobre Propiedad Industrial y Marcas recogidas en España», Centro Virtual de apoyo a la PYME en materia de gestión de Propiedad Industrial, Intelectual e Innovación, 2018, disponible en <https://cevipyme.wordpress.com>.

<sup>4</sup> Que, intitulada *Caracterización, régimen jurídico y retos del nombre comercial en una economía global*, fue defendida en el Salón de Grados de la Facultad de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Córdoba el 28 de octubre de 2019 ante un tribunal presidido por el profesor Jorge COUTINHO DE ABREU (de la Universidad de Coimbra) e integrado por los profesores Fer-

dio del nombre comercial, cada vez se iba identificando más con aquel loco (quizá por el trance que es inherente a la realización de una tesis) que aparecía en la obra de NIETZSCHE intitulada *La Gaya Ciencia o La ciencia jovial*<sup>5</sup>. Un loco que corría portando una linterna encendida a plena luz del día y que buscaba insistentemente a Dios. Ante las risas de los presentes, el loco acababa por exclamar: «¿Dónde está Dios? Os lo voy a decir. ¡Dios ha muerto! [...] ¡Y nosotros le dimos muerte!».

Igual decía haberse sentido Antonio CASADO en su tránsito hacia la consecución del doctorado, en la búsqueda de la esencia del nombre comercial, a caballo entre Córdoba, Santiago de Compostela e Italia (Bolonia y Turín). Aunque, como es natural, en lugar de una linterna portaba un ingente número de libros, artículos y sentencias. Y a medida que avanzaba en el estudio de las distintas dimensiones de la figura, resonaba en su cabeza cada vez con más fuerza la frase de aquel loco: «¿Dónde está el nombre comercial? Os lo voy a decir. El nombre comercial ha muerto y nosotros le dimos muerte». Aunque —precisaba— más que nosotros, el legislador, en la dirección en la que tan acertadamente se manifiesta el autor en la monografía que aquí se prologa.

Esta expresiva descripción de su camino hacia el doctorado realizada por el todavía doctorando Antonio CASADO en el acto de defensa de su tesis me retrotrae necesariamente al momento en el que se presentó ante mí con la firme intención de iniciar una carrera en la Universidad. Había sido alumno mío en las asignaturas Derecho Mercantil I y II de la ya extinta Licenciatura en Derecho. Un alumno brillantísimo, he de precisar. Recuerdo que en aquella etapa de mi vida académica me había decantado por el examen oral como forma principal de evaluar al alumnado. Y no puedo olvidar que cuando llegaba el turno de examinar a CASADO NAVARRO me gustaba dejar que expresara todo lo que sabía sobre la materia preguntada, pues era un verdadero placer, como profesor, comprobar los muchos y muy atinados conocimientos que un alumno podía atesorar gracias a su esfuerzo y dedicación.

No sorprende, por tanto, que, una vez finalizados sus estudios, se hiciera digno merecedor del laurel mediante la obtención del Premio Extraordinario de Licenciatura. Como es natural, dadas sus muchas y sobresalientes cualidades para el estudio, atendí gustosamente la petición que me cursó de ser su director de tesis doctoral. Era, por tanto, el momento de solicitar una Beca de Formación del Profesorado Universitario (las conocidas «Becas FPU») y buscar un tema idóneo para su tesis doctoral.

Aunque sé que esta opinión no es compartida por todos mis colegas, considero que es bueno elegir para un doctorando un tema de tesis que el director controle relativamente bien, por haberlo trabajado (directa o indirectamente) con anterioridad. Así lo creo porque de esta manera el seguimiento del doctorando puede ser más intenso. Pues bien, dentro del sector del Derecho de la competencia —que, junto con el Derecho de la contratación, son las dos parcelas de la realidad mercantil preferidas por la Cátedra de Derecho Mercantil cordobesa desde el punto de vista de la investigación—, decidimos que el tema de la investigación debía incardinarse en el marco de la propiedad industrial. En concreto, en el estudio de una figura clásica como el nombre comercial.

---

nando CARBAJO CASCÓN (de la Universidad de Salamanca) y Javier PAGADOR LÓPEZ (de la Universidad de Córdoba). Dicho Tribunal confirió al trabajo por unanimidad la máxima calificación: sobresaliente *cum laude* con mención internacional.

<sup>5</sup> *Die fröhliche Wissenschaft*, 1882, también traducida al español como *El alegre saber*.

Varias fueron las razones que nos condujeron a esta elección. Por un lado, las muchas sombras que existen en torno al concepto, la función y la propia disciplina reguladora de esta institución. Por otro, la titubeante regulación que esta figura ha recibido en nuestro Derecho histórico. Sin olvidar el escaso interés que ha despertado en la doctrina, salvo honrosas y muy meritorias excepciones. Por último, me pareció (y me sigue pareciendo) decisivo en esta elección el alto contenido formativo de una materia clásica como la elegida. Y es que, como demuestra la obra que aquí se prologa, el estudio del nombre comercial exige un análisis previo y sosegado no solo del Derecho de los signos distintivos de la empresa, sino también del Derecho represor de la competencia desleal, así como de una serie de instituciones dispares que tienen como denominador común su aptitud para desarrollar funciones identificadoras en el tráfico mercantil.

Hoy, algunos años después de aquella elección, creo estar en condiciones de juzgarla acertada o, al menos, no equivocada. Sobre todo, por haber conseguido lo que, desde mi punto de vista, ha de perseguir un trabajo de investigación de tesis doctoral en el ámbito específico del Derecho. Por un lado, permitir al doctorando ofrecer a la comunidad jurídica nuevas perspectivas para la interpretación tanto de las instituciones objeto de análisis como de las normas que las regulan. Por otro, forjar a un jurista-*investigador*<sup>6</sup> serio, dotado de las aptitudes y capacidades necesarias para afrontar exitosamente en el futuro nuevos desafíos investigadores. Desde mi punto de vista, la presente monografía corrobora que la tesis de la que trae causa ha cumplido estos dos objetivos. De un parte, porque no se limita a ser una mera recopilación de ideas ajenas, sino que explora y ofrece nuevas soluciones interpretativas, siempre necesarias para el avance del conocimiento. De otra, porque, en mi condición de director del trabajo de investigación, he sido testigo de excepción de cómo a través de su realización su autor ha ido adquiriendo un encomiable grado de madurez en la doble dimensión de jurista e investigador.

Junto a lo anterior, me gustaría destacar también del profesor CASADO su fuerte espíritu de servicio a la Universidad y su acusado sentido de equipo. Desde el primer día en que formó parte del Área de Derecho Mercantil de la Universidad de Córdoba, siempre ha apoyado con ilusión y esfuerzo cada una de las iniciativas universitarias que se han puesto en marcha: congresos, jornadas, seminarios internos, etc. Además, cuando se le encarga cualquier tarea de gestión y se le confiere un plazo razonable de ejecución, suele tenerla lista lo antes posible. En este sentido, cabría afirmar que constituye casi un lema de su manera de ser y estar en la Universidad el conocido dicho del refranero español según el cual «no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy». Por eso a menudo suelo decirle afectuosamente que es un «hombre-lince», subrayando con ello la enorme celeridad con la que ejecuta normalmente los plurales cometidos que se le encomiendan en la Cátedra.

La faceta del profesor CASADO a la que acabo de aludir me parece digna de ser resaltada. Sobre todo, por no ser muy frecuente en una sociedad tan individualista como la actual, en la que no es fácil conseguir que las personas tengan verdadero sentido de equipo y miren no solo por los intereses propios, sino también por los del grupo al que pertenecen. Comprenderá así el lector que los mercantilistas cordobeses echemos mucho de menos al profesor CASADO cuando se ausenta de Córdoba con vistas a realizar alguna estancia en otro centro de investigación, como ocurre precisamente en el momento en el que escribo estas páginas, que se encuen-

---

<sup>6</sup> Enfatizo el término *investigador* porque, a diferencia de lo que equivocadamente creen algunos, la investigación no solo está en manos de los que llevan «bata blanca». De hecho, es hoy asunto indubitado que el Derecho es una ciencia integrada dentro de las llamadas Ciencias Sociales.

tra en la Universidad de Bolonia —becado por el Real Colegio de España—, en plena epidemia del «coronavirus», que esperemos empiece a remitir cuanto antes.

Por todo lo que acabo de afirmar, no puedo sino aventurar al profesor Antonio CASADO un futuro muy esperanzador dentro de la Universidad. Si sigue trabajando con la dedicación y el rigor con que lo ha venido haciendo hasta este momento, no me cabe ninguna duda de que será autor de otras muchas y buenas contribuciones doctrinales. Incluso en momentos como los actuales, en los que los medios (materiales y personales) que los poderes públicos ponen a disposición de la Universidad no son en muchos casos suficientes. Y es que, como sentenció Severo OCHOA, en principio, «la investigación necesita más cabezas que medios». Como es natural, de dichas aportaciones del doctor CASADO nos beneficiaremos en primer lugar los que formamos lo que el querido y admirado profesor OLIVENCIA bautizó como el «taller de orfebrería jurídico-mercantil cordobés». Pero, sin duda, contribuirán también al enriquecimiento de la comunidad jurídica en general y, en especial, de la mercantilista.

En mi opinión, no hay mejor forma de terminar este prólogo que deseando de corazón al profesor CASADO que algún día él pueda experimentar la misma satisfacción que estoy sintiendo yo al escribirlo. Eso corroborará que su trayectoria académica le ha permitido dirigir una buena tesis doctoral y que el autor (el nuevo doctor) le ha pedido que sean tuyas las palabras de presentación de la monografía nacida de dicho trabajo de investigación. Como creo conocerlo bastante bien, estoy casi seguro de que este deseo se hará realidad en un futuro no muy lejano. Para ello, como él bien sabe, la clave principal está en el esfuerzo y el trabajo serio. A él se refirió Antoine DE SAINT-EXUPERY cuando sostuvo que «lo único que importa es el esfuerzo». Y a él aludió también magistral y elegantemente Fernando DE ROJAS al expresar que «jamás el esfuerzo desmerece a la fortuna». De esta última afirmación suelo hablar siempre a mis alumnos el primer día de clase con la finalidad de motivarlos para que den lo mejor de sí mismos. A la vista de los resultados hasta ahora alcanzados, es evidente que la apelación al esfuerzo —de la mano de Fernando DE ROJAS— no cayó en saco roto cuando la escuchó, como alumno de mis clases de Derecho Mercantil I y II, el hoy doctor Antonio CASADO NAVARRO. No en vano, gracias a un esfuerzo y dedicación encomiables, pudo acometer brillantemente primero la finalización de sus estudios de licenciatura y máster, y más tarde la culminación de sus estudios de doctorado mediante la realización de una muy meritoria tesis doctoral de la que la presente monografía trae causa.

Es el momento de poner punto y final a estas palabras. Corresponde ya a cada lector hacerse un juicio propio acerca de este libro. Solo un último apunte para subrayar que esta obra ha sido editada —con el rigor, mimo y cuidado al que nos tiene ya acostumbrados— por la prestigiosa editorial Marcial Pons, que tanto viene haciendo desde hace ya largo tiempo en favor del avance del conocimiento en el ámbito de la Ciencia del Derecho en general y del Derecho mercantil en particular. Desde aquí, por tanto, mi agradecimiento y reconocimiento a esta señora editorial.

Universidad de Córdoba, Facultad de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales, 28 de febrero de 2020, Festividad de San Leandro de Sevilla y Día de Andalucía.

Luis María MIRANDA SERRANO

Catedrático de Derecho Mercantil

Decano de la Facultad de Derecho y CC. Económicas  
y Empresariales. Universidad de Córdoba

## NOTA DEL AUTOR

Esta monografía es el resultado, una vez hechas las oportunas adaptaciones y actualizaciones, de mi tesis doctoral intitulada *Caracterización, régimen jurídico y retos del nombre comercial en una economía global* que, bajo la dirección del profesor doctor Luis María MIRANDA SERRANO, defendí públicamente en la Universidad de Córdoba en noviembre de 2019. El tribunal, que tuvo a bien otorgarle la máxima calificación, estuvo presidido por el profesor doctor Jorge Manuel COUTINHO DE ABREU (Universidad de Coimbra) e integrado también por los profesores doctores Fernando CARBAJO CASCÓN (Universidad de Salamanca) y Javier PAGADOR LÓPEZ (Universidad de Córdoba). Desde aquí deseo mostrar mi más sincero agradecimiento a todos estos ilustres mercantilistas por sus muy certeras y enriquecedoras observaciones que, con ánimo constructivo, me hicieron aquel día tan importante para mi vida académica. Como no puede ser de otro modo, he tratado de incorporarlas con la mayor fidelidad posible a la presente obra.

Este trabajo de investigación no hubiera sido posible sin la financiación obtenida del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en el marco del Programa Estatal de Promoción del Talento y su Empleabilidad. En concreto, gracias a la concesión de una ayuda para contratos predoctorales para la formación de profesorado universitario (Ref. FPU014/01103) y de una ayuda complementaria para la realización de estancias breves en centros extranjeros (Ref. EST16/00413). Además, su realización ha contado con la financiación del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, en el marco del Proyecto de investigación «Desafíos del regulador mercantil en materia de contratación y competencia empresarial: diagnóstico y propuestas de solución» (Ref. DER2017-85652-P), del que son investigadores principales los profesores Luis María MIRANDA SERRANO y Javier PAGADOR LÓPEZ. Junto a lo anterior, he de reconocer también el apoyo recibido de la Universidad de Córdoba y, en particular, del Vicerrectorado de Posgrado e Innovación Docente. En su objetivo de promover la excelencia de los estudios de doctorado, pone a disposición de sus doctorandos la posibilidad de realizar estancias en el extranjero mediante la convocatoria de Ayudas de Movilidad Internacional para el Fomento de la elaboración de Tesis con Mención Internacional, de una de las cuales tuve la suerte de ser beneficiario.

Esta obra es fruto del trabajo realizado principalmente en el Área de Derecho Mercantil de la Universidad de Córdoba, pero también en otros centros de investigación nacionales e internacionales. Por este motivo, quiero agradecer al Instituto

de Derecho Industrial de la Universidad de Santiago de Compostela y, en especial, al profesor doctor Ángel GARCÍA VIDAL, la posibilidad que me ha brindado de permanecer en sus instalaciones en varias ocasiones y de poner a mi disposición todo su equipo material y humano. Igualmente, me gustaría manifestar mi agradecimiento al Dipartimento di Sociologia e Diritto dell'Economia dell'Università di Bologna (Italia) y al profesor doctor Marco LAMANDINI, así como al Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Torino (Italia) y a la profesora doctora Eva R. DESANA. El trato y la ayuda que me brindaron han sido esenciales para el buen fin de la investigación.

Por último, no puedo dejar de expresar mi agradecimiento a mis compañeros del Área de Derecho Mercantil de la Universidad de Córdoba por su apoyo, guía y sabios consejos que, de una u otra forma, han cristalizado en este trabajo que hoy ve la luz. Y, fundamentalmente, a mi maestro, el profesor doctor Luis María MIRANDA SERRANO, cuya impronta en esta investigación no se ha limitado a la mera labor de dirección que es propia de los estudios de doctorado. Él ha inspirado este trabajo y ha inculcado en mí los valores del rigor y el esfuerzo que, del mejor modo posible, he tratado de plasmar primero en mi tesis doctoral y más tarde en este libro que de ella trae causa. Corresponde ya al lector juzgar si lo he o no conseguido.

# INTRODUCCIÓN

## I. PROPÓSITO DE LA INVESTIGACIÓN

El tema de esta investigación se incardina en el sector del Derecho mercantil conocido como propiedad industrial. Más concretamente, en el marco de las modalidades de propiedad industrial que tienen por finalidad aportar transparencia al mercado mediante la identificación y diferenciación de las distintas realidades empresariales: los signos distintivos de la empresa *stricto sensu*. Esta categoría jurídica hace referencia a aquellos signos sobre los que el empresario ostenta un derecho de exclusividad designado legalmente, desde sus orígenes, como derecho de propiedad. Nos referimos, en particular, a la marca y el nombre comercial. En la actualidad, estas son las únicas modalidades de signos distintivos que se someten a inscripción registral. Se trata, además, de las únicas a las que nuestro sistema marcario les reconoce una tutela jurídica plena.

Como se desprende de su título, esta obra tiene por objeto principal la figura del nombre comercial. Su propósito esencial estriba en abordar su estudio desde una perspectiva global, analizando sus distintas dimensiones —histórica, conceptual, funcional, normativa, registral, comparada y conflictual— con la finalidad de evaluar el papel que desempeña en el sistema marcario nacional y la conveniencia de mantener o no su actual configuración como signo distintivo merecedor de la protección marcaria derivada de su registro. Este objetivo general exige la realización de una serie de cometidos que conducen en último término a desentrañar la sustancia, morfología y naturaleza jurídica del nombre comercial. Entre estas tareas se encuentran el análisis de la evolución histórico-legislativa de la institución, el examen de su concepto y funciones, su delimitación respecto de otras instituciones jurídicas afines y el estudio de su régimen jurídico —marcario y concurrencial—. Asimismo, la consecución del propósito general de esta obra precisa de un examen de la protección internacional que recibe el nombre comercial en virtud de las disposiciones contenidas en los tratados internacionales (fundamentalmente, el CUP), así como del régimen jurídico de esta institución en algunos de los ordenamientos jurídicos de nuestro entorno. La investigación se completa con un tratamiento pormenorizado de los conflictos que surgen en el tráfico jurídico-mercantil cuando la figura objeto de estudio se contrapone a otras instituciones jurídicas con funciones identificativas del empresario y diferenciadoras de las distintas realidades empresariales, como son, en particular, la denominación social y el nombre de dominio. Esta labor concluye

con la tesis fundamental de la investigación, que no es otra que la formulación de una propuesta *de lege ferenda* que, inspirada en la atenta observación de la realidad socioeconómica y en algunas de las experiencias de Derecho comparado, tiene por finalidad adecuar la regulación del nombre comercial a su naturaleza jurídica y a las necesidades actuales del mercado.

## II. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

La doctrina mercantilista coincide en destacar la complejidad que es inherente al nombre comercial. Pocas instituciones se presentan más oscuras que esta en la literatura jurídica. No es solo que la doctrina foránea resulte difícilmente comprensible, dados los diferentes presupuestos jurídicos de los que parte y la propia disparidad de la terminología empleada para referirse a ella. Lo que más sorprende es lo alejados que parecen haber estado los puntos de vista en nuestra propia doctrina, mediatizada además por los continuos cambios del legislador en la regulación y ordenación de la figura. Son, por tanto, varios los motivos que justifican esta investigación.

En primer lugar, el propio nacimiento de la figura al panorama legislativo y su recepción en el Derecho comparado. El nombre comercial aparece en la escena jurídica de la mayoría de los países de nuestro entorno por la vía indirecta de un tratado internacional —el Convenio de la Unión de París—, sin que existiera previamente una construcción jurídica estructurada al respecto y un concepto global definitorio. Esta situación ha generado numerosos problemas en los distintos ordenamientos jurídicos foráneos, donde coexisten regulaciones plurales y heterogéneas que se cimentan sobre mecanismos jurídicos disímiles y que exigen presupuestos y requisitos desiguales.

En segundo lugar, la titubeante regulación que ha recibido en nuestro Derecho histórico. En cada una de las distintas regulaciones que se han sucedido a lo largo del tiempo, el régimen jurídico del nombre comercial ha sufrido importantes variaciones que lo han acercado a configuraciones jurídicas dispares, influidas en gran medida por las tendencias reguladoras existentes en el Derecho comparado. Estos vaivenes legislativos tienen su origen en la necesidad de deslindar el nombre comercial de otras figuras jurídicas con funciones identificativas y diferenciadoras de la empresa y del empresario. Sin embargo, la adecuada delimitación del nombre comercial respecto de otras figuras afines es una tarea inconclusa que aún hoy sigue requiriendo la labor de la doctrina y la jurisprudencia.

En tercer lugar, el escaso interés que esta institución despierta actualmente en los círculos académicos. En líneas generales, la doctrina española no ha prestado especial atención al estudio del nombre comercial —salvo honrosas y notables excepciones—. Desde siempre, esta figura se ha visto eclipsada por la prioritaria consideración dispensada a la figura de la marca. No en vano, la gran mayoría de los estudios elaborados en las últimas décadas en materia de signos distintivos versan sobre ella. El nombre comercial, en cambio, ha desempeñado un rol testimonial en el pensamiento jurídico.

Estas circunstancias justifican la investigación sobre una institución tan compleja y oscura como cambiante. Pero, además, una mirada a la realidad socioeconómica pone de manifiesto la existencia un conjunto de circunstancias de naturaleza práctica que ahondan en la necesidad de acometer un estudio como el que aquí se efectúa. Nos referimos, en concreto, al considerable aumento de litigios

que vienen sucediéndose ante los Tribunales entre los titulares de nombres comerciales y de otros signos identificativos de la empresa y el empresario, como marcas, denominaciones sociales, nombres de dominio o signos distintivos extranjeros no registrados; al incremento en los últimos años del número de solicitudes de inscripción de nombres comerciales; al proceso de expansión y diversificación sufrido por la propiedad industrial en las últimas décadas, y al papel decisivo que una adecuada protección de estos derechos desempeña como soporte de los intercambios comerciales internacionales en una economía cada vez más global.

### III. PLAN DE LA INVESTIGACIÓN

La investigación se adecúa básicamente a la contextura gnoseológica que es tradicional en la epistemología jurídico-mercantil desde hace varias décadas. El estudio parte del análisis de la realidad socioeconómica y del examen *de lege lata* de la problemática circundante, tratando de aportar soluciones concretas a las distintas cuestiones que plantea el objeto de estudio. A esta labor se suma, además, el complemento —siempre enriquecedor— de reflexiones y propuestas *de lege ferenda* encaminadas a orientar las futuras reformas legislativas en la materia. Tomando como referencia estas coordenadas, la obra se estructura en siete capítulos en los que se abordan las distintivas dimensiones del nombre comercial.

El *capítulo I* se dedica al estudio de su evolución histórico-legislativa. En él se hace un recorrido histórico por los distintos hitos que han marcado el devenir de la institución, desde los orígenes de la realidad que hoy se designa como nombre comercial en la Edad Media, hasta la última reforma de la legislación marcaria acometida en 2018, pasando por los diversos textos normativos que se han encargado de la regulación de la figura. Este capítulo trata de contextualizar el tratamiento jurídico que el nombre comercial recibe en la actualidad, dando debida cuenta de los vaivenes legislativos que se han sucedido en nuestro Derecho histórico.

El *capítulo II* ofrece una delimitación conceptual y funcional de la figura. El confusionismo que, desde su génesis, ha acompañado al nombre comercial precisa de un estudio sosegado de la legislación derogada, de la regulación vigente y de la realidad socioeconómica que permita definir con la mayor precisión posible los contornos de la institución. Por ello, en este capítulo se analizan el concepto y las funciones del nombre comercial partiendo del Derecho histórico, centrándonos en el Derecho positivo y tomando como referencia la ubicación sistemática de la institución en el sistema marcario actual y la realidad viva a la que trata de dar respuesta. Esta labor se completa con el deslinde del nombre comercial respecto de otras figuras jurídicas afines, como la denominación social, la marca de servicio y el nombre de dominio.

En el *capítulo III* se aborda el análisis del régimen jurídico del nombre comercial. El estudio aquí realizado se centra fundamentalmente en las particularidades que esta figura presenta en relación con la marca, dado que su régimen normativo se construye legislativamente acudiendo a la técnica de la remisión. Se trata, en suma, de examinar las especialidades regulatorias que reviste la figura, sin perder de vista, no obstante, el propósito esencial de la investigación: estudiar el nombre comercial desde una perspectiva global. En consecuencia, se aborda la práctica totalidad de las cuestiones jurídicas básicas que afectan al nombre comercial en tanto que signo distintivo, aunque se presta especial atención a los extremos que pueden suponer una singularidad respecto de la marca o una modulación del régimen general de esta.