

# 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 CONCURRENCIAL.....	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

	<u>Pág.</u>
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

	<u>Pág.</u>
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>	<b>379</b>
I. LA PROTECCIÓN REGISTRAL DEL NOMBRE COMERCIAL: UNA CUESTIÓN PROBLEMÁTICA.....	379
II. PROPUESTA DE REFORMA DE LA REGULACIÓN VIGENTE.....	383
<b>BIBLIOGRAFÍA .....</b>	<b>387</b>