

Índice

PRÓLOGO	17
NOTA DEL AUTOR	21
ABREVIATURAS	23

INTRODUCCIÓN

I. OBJETO DE ESTUDIO	33
II. JUSTIFICACIÓN	35
III. METODOLOGÍA	38

Capítulo Primero

FUNCIONES DE LA MARCA Y DE LA DENOMINACIÓN SOCIAL

I. CONSIDERACIONES PREVIAS: IMPORTANCIA DE LA CONFIGURACIÓN LEGAL DE LA MARCA Y DE LA DENOMINACIÓN SOCIAL	41
II. CONCEPTO, NATURALEZA JURÍDICA Y FUNCIONES DE LA MARCA.	41
1. Concepto.....	41
2. Naturaleza jurídica.....	42
3. Funciones de la marca	47
A) Perspectiva económica	50
B) Perspectiva jurídica.....	51
i. La función indicadora de la procedencia empresarial.....	53
ii. La función indicadora de calidad	58
iii. La función condensadora del goodwill.....	60
iv. La función publicitaria de la marca.....	61
v. La denominada función de inversión	66
4. Breve referencia al nombre comercial.....	67
III. CONCEPTO, NATURALEZA JURÍDICA Y FUNCIONES DE LA DENOMINACIÓN SOCIAL.....	74
1. Concepto.....	74
2. Naturaleza jurídica.....	75
A) Breve referencia a la consideración de la denominación social como nombre de la sociedad	76
B) Breve referencia a la configuración de la denominación como requisito legal de la sociedad.....	78
3. Funciones de la denominación social.....	80
A) Perspectiva económica	80
B) Perspectiva jurídica.....	84
IV. RECAPITULACIÓN: PRESUPUESTOS DE INCOMPATIBILIDAD	87
1. Causas.....	88
2. Supuestos	90

A) Colisión entre marca anterior y denominación social posterior.....	91
B) Colisión entre denominación social anterior y marca posterior.....	92

Capítulo Segundo

REGULACIÓN DE LOS CONFLICTOS

I. INTRODUCCIÓN	95
II. DERECHO INTERNACIONAL	96
1. Convenio de la Unión de París	98
A) Trato nacional a los nacionales de los países de la Unión.....	98
B) Regulación sustantiva de la marca. Marca notoriamente conocida y marca de agente y representante	101
i. La protección de la marca notoriamente conocida	101
ii. Marca de agente o representante.....	104
C) Regulación de los nombres comerciales	106
D) Recurso a los mecanismos de represión de la competencia desleal	108
2. Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Re- lacionados con el Comercio.....	111
III. DERECHO DE LA UNIÓN EUROPEA	113
1. Directiva de Marcas	114
2. Reglamento sobre la Marca de la Unión Europea.....	119
IV. DERECHO COMPARADO	125
1. Justificación.....	125
2. Planteamiento	127
3. Tratamiento de los conflictos en ordenamientos de países de la Unión Eu- ropea.....	128
4. (Sigue) Francia	131
A) Configuración legal de la denominación social como signo distinti- vo.....	132
B) Configuración jurídica de la denominación social. Elección y adquisi- ción	138
C) Disponibilidad.....	140
D) Distintividad.....	142
E) Licitud.....	143
F) Marco legal de coexistencia y conflicto entre una marca registrada y denominación social posterior	144
G) Conflicto entre una denominación social y una marca posterior.....	147
5. (Sigue) Italia	152
A) Configuración legal de la denominación social	153
B) Regulación de las relaciones y colisiones entre la denominación social y la marca en Codice della Proprietà Industriale.....	158
C) Prohibición de adopción de una denominación social idéntica o seme- jante a una marca anterior.....	159
D) Protección de la denominación social previa.....	161
6. (Sigue) Alemania	164
A) Protección de las «designaciones comerciales».....	164

B)	Adquisición del derecho de marca mediante el uso	167
C)	Conflicto entre marca prioritaria y denominación social posterior....	168
D)	Conflicto entre denominación social prioritaria y marca posterior....	169
E)	Límite al derecho de marca.....	169
7.	(Sigue) Reino Unido	170
A)	Configuración legal de la denominación social	171
B)	Desconexión entre el Registro de empresas —Companies House— y el Registro de marcas —Trade Marks Register of the UK Intellectual Property	175
C)	Identidad, semejanza y registro «oportunista» de una denominación social.....	177
D)	Tratamiento de los conflictos entre marcas y denominaciones sociales.....	181
E)	Límite al derecho de marca.....	185
F)	Prácticas leales en materia industrial o comercial.....	187
G)	Tratamiento de los conflictos entre denominaciones sociales y marcas	188
8.	Tratamiento de los conflictos en Estados Unidos.....	190
A)	Interrelación de la regulación marcaria.....	192
B)	Requisitos de adquisición del derecho de marca	193
i.	Primer uso comercial	193
ii.	Distintividad	195
C)	Remedios jurídicos por infracción del derecho de marca y por competencia desleal	196
D)	Resolución de los conflictos.....	197
V.	ANTECEDENTES LEGALES DEL TRATAMIENTO DEL CONFLICTO ENTRE LA DENOMINACIÓN SOCIAL Y LA MARCA EN EL ORDENAMIENTO ESPAÑOL	198
1.	Ley de Propiedad Industrial de 1902.....	200
2.	Estatuto de la Propiedad Industrial de 1929.....	202
3.	Ley de Marcas de 1988	214
VI.	REGULACIÓN DE LOS CONFLICTOS EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL VIGENTE.....	233
1.	Introducción. Convergencia normativa en torno a los supuestos de conflicto.....	233
2.	Regulación de los conflictos en el Derecho societario	239
3.	Regulación de los conflictos en el Derecho de marcas.....	241
A)	Regulación: mención expresa a la denominación social	242
B)	Valoración doctrinal.....	244
4.	Tratamiento de los conflictos en el Derecho represor de la competencia desleal.....	245
A)	Derecho de marcas y Derecho de la competencia desleal	247
B)	Principio de complementariedad relativa	251
C)	Supuestos de aplicación del principio de complementariedad relativa.....	255

Capítulo Tercero

CONFLICTO ENTRE MARCA PRIORITARIA Y DENOMINACIÓN SOCIAL POSTERIOR

I. DELIMITACIÓN DEL CONFLICTO.....	259
1. Causas: desconexión registral como antesala del conflicto.....	260
2. Continuidad en el tratamiento jurídico del conflicto.....	263
A) Empleo de la denominación social en sentido típico	266
B) Empleo de la denominación social en sentido distintivo.....	267
II. EVOLUCIÓN DEL ALCANCE DEL NOMBRE DE LA PERSONA COMO LÍMITE AL DERECHO DE MARCA.....	272
1. Interpretación conforme al artículo 6.1 de la Directiva de Marcas de 1989.....	277
A) Interpretación restrictiva en las Declaraciones Conjuntas del Consejo y la Comisión de las Comunidades Europeas.....	277
B) Antecedentes jurisprudenciales	279
2. Reconocimiento de la denominación social como límite al derecho de marca por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.....	281
3. Repercusión de la jurisprudencia europea en el ordenamiento jurídico español.....	284
4. Presupuestos de la infracción del Derecho de marca y configuración del límite al derecho de marca.....	288
A) Consideraciones generales	290
B) Tráfico económico	294
C) Para productos y servicios o en relación con productos y servicios ...	297
D) Prácticas leales en materia industrial o comercial.....	306
E) Grupos de casos.....	313
i. Condena al cambio de la denominación social.....	314
ii. Inaplicabilidad del límite al derecho de marca	316
iii. Aplicación del límite y coexistencia.....	322
III. DISOLUCIÓN DE PLENO DERECHO Y CIERRE REGISTRAL.....	327
1. Consideraciones previas	327
2. Contenido	329
3. Repercusión jurídica en el tratamiento de los conflictos	333
IV. BREVE REFERENCIA AL ACUERDO TRANSACCIONAL.....	335
V. TRATAMIENTO PREVENTIVO DE LOS CONFLICTOS.....	338
1. Denominación social y marca notoria. Disposición Adicional Decimocuarta de la Ley de Marcas.....	338
A) Consideraciones previas.....	338
B) Contenido	340
C) Crítica doctrinal	342
2. Previsión del futuro Anteproyecto de Ley de denominaciones de personas jurídicas	345

Capítulo Cuarto

CONFLICTO ENTRE DENOMINACIÓN SOCIAL PRIORITARIA Y MARCA POSTERIOR

I. PLANTEAMIENTO	349
1. Protección de la denominación social empleada en sentido típico.....	350
2. Protección de la denominación social empleada como signo distintivo....	352
II. DENOMINACIÓN SOCIAL COMO PROHIBICIÓN RELATIVA DE REGISTRO DE MARCA	353
1. Reconocimiento legal	354
2. Objeto.....	355
A) Protección de derechos anteriores.....	356
B) Protección frente al riesgo de confusión.....	357
3. Requisitos: la prueba del uso o conocimiento notorio en el conjunto del territorio nacional	360
A) Uso o conocimiento notorio	361
B) Objeto de la notoriedad exigida.....	362
C) Alcance territorial.....	363
D) Criterios de apreciación de la notoriedad.....	367
E) Medios de prueba	368
4. Crítica doctrinal.....	369
A) Inexistencia de regulación comunitaria sobre nombres comerciales ..	370
B) Compatibilidad con la Directiva de Marcas.....	371
C) Asimetría probatoria	374
D) Confusión terminológica	375
5. Valoración global: Aproximación al nombre comercial no inscrito	375
III. PROTECCIÓN DE LA DENOMINACIÓN SOCIAL FRENTE A MARCAS INSCRITAS DE MALA FE	376
1. Aproximación a la noción de «mala fe»	378
2. Mala fe como causa de nulidad absoluta y de imprescriptibilidad en las causas de nulidad relativa.....	386
A) Aspectos procesales	389
B) Grupos de casos.....	390
i. La protección de la denominación social ante la marca inscrita de mala fe. Nulidad absoluta	391
ii. Imprescriptibilidad de la acción de nulidad relativa por mala fe en el registro de la marca	392
IV. SUPUESTOS DE PROTECCIÓN DE LA DENOMINACIÓN SOCIAL COMO MARCA NO REGISTRADA.....	393
1. Marca «notoriamente conocida» en el sentido del artículo 6bis del Convenio de la Unión de París	397
A) Requisitos.....	400
B) Remedios jurídicos	405
C) La protección de la denominación social bajo el supuesto de marca notoriamente conocida en el sentido del artículo 6bis del Convenio de la Unión de París y ex artículo 9.1.d) de la Ley de Marcas.....	408
D) Grupos de casos.....	415

i.	Coincidencia total o parcial de la marca no inscrita con la denominación social	417
ii.	Carácter distintivo y notorio	418
iii.	Invocación conjunta de los artículos 6bis y 8 del Convenio de la Unión de París	419
iv.	Requisito del conocimiento notorio en el sentido del artículo 6bis del Convenio de la Unión de París	422
2.	Marca de agente o representante	424
A)	Requisitos	425
B)	Remedios jurídicos	426
C)	Inaplicación de protección a la denominación social en el ordenamiento español	426
D)	Grupos de casos	430
i.	Preexistencia de la denominación social previa como argumento de la prioridad del signo distintivo	431
ii.	El uso de la denominación social como forma de adquisición de la titularidad del signo distintivo y objeto de protección	435
3.	Marca solicitada de forma fraudulenta o ilícita	439
A)	Requisitos	440
B)	Remedios jurídicos	442
C)	Grupos de casos	443
i.	Denominación social como signo distintivo no inscrito	443
ii.	La denominación social como interés legítimo	456
V.	DENOMINACIÓN SOCIAL DE LA MISMA TITULARIDAD COMO ARGUMENTO DE DEFENSA DEL REGISTRO DE LA MARCA FRENTE A LA OPOSICIÓN DE TERCEROS	462

Capítulo Quinto

A MODO DE CONCLUSIÓN: PROPUESTA DE ARMONIZACIÓN DE LOS CONFLICTOS ENTRE MARCAS Y DENOMINACIONES SOCIALES

I.	FUNDAMENTO DE LA APROXIMACIÓN DE LAS LEGISLACIONES NACIONALES	470
1.	Existencia de diferentes tradiciones y técnicas jurídicas	472
2.	Efectos jurídico-económicos	472
3.	Modos de armonización	473
4.	Aspectos sustantivos	474
5.	Planteamiento de armonización	474
II.	IMPLICACIÓN DE LA REFORMA DEL DERECHO DE MARCA DE LA UNIÓN EUROPEA EN LOS CONFLICTOS ENTRE LAS MARCAS Y LAS DENOMINACIONES SOCIALES	476
1.	Derechos conferidos por la marca	478
A)	Primacía de los derechos anteriores	478
B)	Previsión expresa de cambio de la denominación social	480
2.	Exclusión de la denominación social del límite al derecho de marca	482
III.	CONCLUSIONES. PROPUESTA DE <i>LEGE FERENDA</i>	486

