

**Mabel  
Cándano  
Pérez<sup>1</sup>**

**Universidad de los  
Andes, Chile**

mcandano@miuandes.cl

**Corberá Martínez, José Miguel (2017).  
*Los conflictos entre las marcas y las  
denominaciones sociales. Últimos  
desarrollos en el sistema de marcas de la  
Unión Europea. Valencia: Tirant lo Blanch.*  
523 páginas.**

El presente libro hace mención a una de las problemáticas más recurrentes del derecho mercantil, que es la derivada de las colisiones entre los signos distintivos y las denominaciones sociales de las personas jurídicas. Su autor, el Dr. José Miguel Corberá Martínez, profesor de derecho privado y Director del Máster Universitario en Abogacía y Práctica Jurídica en la Universidad Internacional de Valencia, elige este tema como tesis doctoral, del cual ya se habían realizado aportaciones importantes en la doctrina. Por tanto, aun cuando estos antecedentes doctrinales le facilitaban el trabajo, a la vez se convertía en un reto realizar contribuciones nuevas.

Entre los antecedentes doctrinales más importantes en relación a la materia, son de destacar algunos artículos publicados en revistas científicas en la década de los '90. Podemos citar: Monteagudo, M., y Soler, P., Conflicto entre las denominaciones sociales y signos distintivos, *Revista General del Derecho*, No. 562, 1991, p. 6503; Monteagudo, M., y Salelles,

J. R., De nuevo sobre el conflicto entre denominación social y nombre comercial, *Revista General del Derecho*, No. 608, 1995, pp. 5476-5485 y Cerdá Alberto, F., Relaciones y colisiones entre signos distintivos prioritarios y denominaciones sociales. En especial, signos nominales y denominaciones subjetivas, *Revista General del Derecho*, No. 621, 1996, pp. 6953- 7006. A la vez se realiza una aproximación interdisciplinar que incluye el análisis de la normativa societaria sobre la denominación social, en el libro del profesor Miranda, M, titulado *Denominación social y nombre comercial*, de la editorial Marcial Pons, Madrid, 1997.

El libro cuenta con cinco capítulos. En el primero se aborda lo relativo a las funciones económicas y jurídicas atribuidas a la marca y a la denominación social, lo cual es de suma importancia para poder definir los supuestos de incompatibilidad entre ambas figuras.

El análisis se centra en las funciones que desempeñan ambas instituciones, desde la doble dimensión que

<sup>1</sup> La autora actualmente cursa estudios de doctorado en la Universidad de los Andes, Chile, financiados por CONICYT (CONICYT-PCHA/Doctorado Nacional/2016-21160198).

constituye la perspectiva económica y su repercusión jurídica, para concluir que son dos institutos diferenciados por el ordenamiento jurídico vigente en España. Sin embargo, la realidad del tráfico comercial se ha encargado de poner de relieve la existencia de múltiples conflictos que, tradicionalmente, han merecido un tratamiento diferente, tanto en las disposiciones normativas llamadas a tutelar ambas instituciones, como en la jurisprudencia y en los comentarios de la doctrina especializada. Corberá hace énfasis en el alcance del límite al derecho de marca basado en el nombre.

Debe destacarse, que el principal conflicto que se evidencia en este estudio, se encuentra en el plano de los intereses involucrados. Está, por una parte, la posición de la persona jurídica identificada con una determinada denominación social. Por otra, la conducta del solicitante o titular del registro de la marca o nombre comercial posterior, idéntico o semejante a aquella. Ambas perspectivas traen consigo confusión entre los signos, se sitúan en el plano del tráfico económico y por supuesto, dan lugar al aprovechamiento del esfuerzo ajeno.

En el segundo capítulo, se realiza un análisis de la normativa relativa a estos conflictos en el ámbito internacional y de la Unión Europea, en especial, a raíz de la aprobación de la nueva Directiva de marcas (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre del 2015 y de la modificación del Reglamento sobre la marca de la Unión Europea (UE) 2015/ 2424 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de marzo del 2016. A la vez se efectúa un estudio de derecho comparado, en el que se contrastan las regulaciones de Alemania, Francia, Reino Unido y Estados Unidos de América. Asimismo, se exponen los conflictos entre marcas y denominaciones sociales, en los que confluyen normas marcarias, de competencia desleal y de derecho societario dentro del ámbito del ordenamiento jurídico español.

Así, el autor plantea acertadamente, que la reciente reforma del sistema de marcas de la Unión Europea excluye la posibilidad de aplicar el límite al derecho de marca, basado en el empleo del nombre a las denominaciones sociales, a la vez que reconoce de forma expresa, la facultad del titular del derecho de marca de prohibir el

empleo del signo en todo o en parte de la denominación social. El autor coincide con este planteamiento, pero intenta llegar más allá en su obra, lo cual logra, en la medida que justifica el estudio en la reforma introducida por la Ley No. 17, de 7 de diciembre del año 2001, Ley de Marcas, a la vez que realiza un análisis de derecho comparado y formula recomendaciones de lege referenda, que en parte, han sido recogidas en la reciente reforma de la Directiva y del Reglamento sobre la marca de la Unión Europea.

En los capítulos tercero y cuarto se analizan, respectivamente, los conflictos entre una marca anterior y una denominación social posterior y viceversa. En el primer caso se revisa con especial atención la normativa de la Unión Europea, en la que se reconoce expresamente la facultad del titular de la marca de prohibir el uso del signo como denominación o parte de ella. El autor da solución a este conflicto partiendo de lo dispuesto por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que señala la adecuada comprensión del límite al derecho de la marca relativo al nombre de la persona, se extiende a las personas jurídicas, pero cuya aplicación se restringe expresamente a las personas físicas con la reforma de la normativa de la Unión Europea.

A propósito de ello, el resultado práctico no variará en el sentido de que cuando la denominación social cumple su función estricta de identificar a la persona jurídica no hay infracción al derecho marcario. Por ende, no resulta necesario aplicar un límite al derecho de marca, entendiéndose adecuadamente la reforma como una corrección técnica. Esta conclusión debería ser objeto de mayor estudio.

En el segundo caso, es decir, cuando existe colisión entre una denominación social anterior y una marca posterior, se examinan los remedios jurídicos previstos para la protección de la denominación frente a la inscripción de marcas de mala fe o para la protección de la denominación social utilizada como marca no registrada, ya sea por la aplicación de las normas de protección de marcas notorias, como de las normas sobre competencia desleal. Esta parte del libro podría ser muy atractiva para el lector, porque se discute, además, el alcance de la prohibición relativa de registro de marca, recogida en el artículo 9.1 d) de la Ley de Marcas española.

Por último, en el capítulo quinto se realiza una propuesta de *lege referenda*, en la que se evidencia la rigurosidad del estudio realizado, si se tiene en cuenta el dominio del derecho comparado demostrado. De igual forma se señala la incidencia que la nueva directiva de marcas y la modificación del sistema de marcas de la Unión Europea podría tener en el derecho nacional.

La obra se dedica al análisis de estas consideraciones, a partir del estudio jurisprudencial, doctrinal y de derecho comparado sobre los conflictos entre los signos distintivos y las denominaciones sociales. Además de la literatura española estudiada, la obra es un aporte porque consulta ordenamientos representativos en el ámbito de la Unión Europea, como Francia, Alemania e Italia, en contraposición al ordenamiento jurídico de Estados Unidos, como paradigma del sistema marcario anglosajón. A su vez, tras la bibliografía pertinente se añade un listado completo de resoluciones de tribunales nacionales y de la

Unión Europea.

Con un lenguaje claro, el autor nos trasmite el estado de la cuestión en relación al tema. Aun cuando el objeto de estudio puede calificarse de tradicional, existen argumentos que justifican su vigencia y actualidad, como el valor que adquieren los signos distintivos de la empresa en el tráfico económico, por tratarse de un activo inmaterial e instrumento de transparencia en el mercado, y por la necesidad de certidumbre y coherencia del ordenamiento jurídico que exige instrumentos garantes de la seguridad jurídica.

El libro será muy útil para todos aquellos estudiosos del derecho marcario, académicos, o abogados en ejercicio, si tenemos en cuenta que un gran aporte es la combinación adecuada que realiza de las reflexiones doctrinales, con el análisis de casos de la práctica judicial.