

**Resumen y comentario de la Sentencia del Tribunal Supremo Núm.
683/1995, de 26 de junio de 1995 (Aerovías Nacionales de Colombia, SA
(Avianca) contra Avianca, SL)**

1. Antecedentes de hecho.

Aerovía Nacionales de Colombia S.A. (AVIANCA) interpuso una demanda contra AVIANCA S.L. por infracción del nombre comercial nº 38678 del que es titular la demandante. La entidad demandada se opuso a la demanda y presentó reconvencción solicitando entre otras cosas que se obligara a "AVIANCA S.A." a modificar su denominación social. El Juez estimó la demanda y declaró que la utilización por la demandada de la denominación AVIANCA infringía el nombre comercial nº 38678.

Dicha sentencia fue recurrida por AVIANCA SL ante la Audiencia Provincial de Madrid, recurso que fue desestimado. Contra esta decisión, se interpuso de casación ante el Tribunal Supremo.

2. Fundamentos de Derecho.

En el primero de los motivos se denuncia un vicio de incongruencia con infracción del Art. 359 de la LEC. Según la recurrente el fallo y las fundamentaciones jurídicas del mismo no concuerdan con los datos fácticos aducidos por dicha sociedad. El motivo fue desestimado por el TS pues entendió que el tribunal de apelación no omitió el documento público de constitución de la sociedad AVIANCA SL y el que acredita su inscripción en el Registro Mercantil, sino que los tuvo en cuenta para decidir acerca de la confrontación entre el nombre civil de AVIANCA S.L. y el nombre comercial-anagrama registrado por la demandante.

Los motivos dos, tres, cuatro y cinco denuncian error en la apreciación de la prueba, siendo todos ellos desestimados por el Tribunal Supremo. En los motivos sexto, octavo y onceavo, la recurrente plantea la interpretación errónea del art. 199.2 del EPI, la inaplicación del art. 201 b) y c) del mismo texto y la no aplicación del art. 12. El Tribunal Supremo rechazó tales motivos al entender que la recurrente pretendía la aplicación al caso de disposiciones que no corresponden por materia. Según el Tribunal con esa estrategia la recurrente intentaba utilizar su denominación social como un nombre comercial. En el motivo séptimo la recurrente alega la no aplicación del art. 1250 del CC., en relación con el 1249 del CC. La recurrente también alegó la inaplicación del artículo 239 del EPI que impone a las personas jurídicas que pretenden ampliar su denominación social como nombre comercial a caracterizarlo, añadiendo algún elemento que permita diferenciarlo siempre que existiera otra igual registrada. Este motivo fue rechazado por el Tribunal por no apreciar la infracción del precepto, pues la inscripción del nombre comercial por la demandante fue prioritaria y única, de manera que no era necesario añadir elemento alguno al nombre.

Por último, la recurrente denunció la infracción en la sentencia de apelación de los arts. 9.1 y 3 y 14 CE, en cuanto a que la desestimación por el Tribunal de apelación de que el nombre comercial AVIANCA SL. no es idéntico al de Aerovía Nacionales de Colombia S.A. (AVIANCA), supone una infracción de los principios de seguridad jurídica y de prohibición de arbitrariedad de los poderes públicos. El Tribunal Supremo rechazó tales motivos exponiendo que el uso extrarregistral del nombre, como en este caso, no puede inhibir la protección que el Registro de la Propiedad Industrial otorga a los titulares que inscribieron los suyos y que utilizan de forma continua, pues a ellos se les proporciona un amparo judicial contra los ataques de otros que careciendo de la titularidad adecuada utilicen denominativos que puedan generar riesgo de confusión.

El rechazo de todos los motivos del recurso dio lugar a la desestimación del mismo con condena al pago de las costas procesales a la recurrente.

En el motivo segundo la recurrente alega que el Tribunal de Apelación atribuyó a la sociedad recurrida la denominación AVIANCA SA, cuando dicho anagrama se compone sólo del vocablo AVIANCA. EL Tribunal Supremo reconoció tal circunstancia pero señaló que la misma no era relevante para la decisión del pleito porque el mismo se centró en la disputa por el uso del término AVIANCA por ambas compañías, una de ellas como denominación social (AVIANCA S.L.) y la otra como nombre comercial (Aerovía Nacionales de Colombia S.A. (AVIANCA)). El motivo tercero también fue desestimado, pues se refería igualmente al error del Tribunal de Apelación sobre el nombre comercial de la recurrente, ya que dicha rectificación no resultaba decisiva para la solución del pleito. En el motivo cuarto, la recurrente alega que el Tribunal de Apelaciones dio por probado que la recurrente actuó bajo un nombre comercial (AVIANCA SL.) que no le correspondía. El Tribunal Supremo rechazó este motivo porque el mismo no especifica el error al que se refiere la recurrente, como se exige legalmente en virtud del art. 1692.4º, sino que introduce argumentos acerca del alcance del uso del nombre social, pretendiendo asimilarlo en sus efectos al nombre comercial para poder incluir y proteger a las actividades comerciales que la recurrente ejercía. El Tribunal Supremo señala que aunque nombre social y comercial pueden coincidir, no son precisamente lo mismo pues tienen efectos distintos y protecciones jurídicas diferentes, y la recurrente no consiguió registrar como nombre comercial su denominación social AVIANCA SL precisamente por existir un riesgo de confusión con un nombre comercial previo.

El séptimo motivo del recurso se refería de nuevo a la similitud entre nombre comercial y razón social, siendo rechazado por el Tribunal Supremo, pues se trata de situaciones distintas con efectos distintos. El Tribunal niega rotundamente que se pueda admitir que la denominación civil de la sociedad tenga idéntica consideración que el nombre comercial no inscrito.

3. Comentario.

La sentencia dictada en este caso trata una cuestión que se ha planteado reiteradamente ante el Tribunal Supremo: el conflicto entre un signo distintivo (marcas, nombres comerciales y rótulos de establecimiento) y una denominación social. El caso que nos ocupa se refiere en concreto al conflicto entre una denominación social (AVIANCA S.L.) y un nombre comercial (AVIANCA).

Antes de entrar al análisis de la cuestión originaria del litigio, es aconsejable aclarar las diferencias entre ambos conceptos. La denominación social del empresario colectivo equivale al nombre patronímico del empresario individual, siendo su función esencial la de identificar a la compañía como sujeto de derechos y de relaciones con los demás. La denominación social puede además ser utilizada como signo distintivo, tanto como marca, como nombre comercial o rótulo de establecimiento. Ahora bien, para poder llevar a cabo el uso de la denominación social como signo distintivo se requiere su registro en la OEPM, pues de lo contrario se produce un uso extrarregistral del signo distintivo.

El art. 76.1 de la Ley de Marcas 32/1988¹ define el nombre comercial como el "signo o denominación que sirve para identificar a una persona física o jurídica en el ejercicio de su actividad empresarial y que distingue su actividad de las actividades idénticas o similares". Así pues, cuando una denominación social es registrada además como nombre comercial, la misma pasa a recibir la protección prevista en la Ley de marcas para dichos signos. Sin embargo, el nivel de protección es muy distinto cuando se trata de un nombre comercial no registrado o meramente usado, pues la acción para impugnar el registro del signo en conflicto transcurre pasados cinco años desde la publicación del registro de dicho signo en el BOPI.

En el caso que analizamos, la recurrente solicitó el registro de su denominación social como nombre comercial, pero dicha solicitud fue rechazada por existir un registro anterior de un nombre comercial idéntico, y por tanto existir riesgo de confusión entre ambos signos. Ello sin embargo no persuadió a la recurrente de realizar un uso de la denominación social como nombre comercial, pues en la sentencia se pone de manifiesto que la recurrente creyó que el simple registro de la denominación social AVIANCA SL le autorizaba también a emplear dicha denominación como signo distintivo de sus actividades empresariales, esto es, como nombre comercial, sin necesidad de registrarlo.

Si bien el art. 33.1 a) de la Ley de Marcas 32/1988 (ahora art. 37)² permite a los terceros utilizar en el mercado su nombre completo sin consentimiento del titular del nombre comercial, ese uso está sujeto a que el mismo se haga de buena fe y no constituya un uso a título de nombre comercial. La decisión del Tribunal Supremo fue por tanto acertada, porque el registro del nombre comercial de la demandante era anterior al de la

¹ El contenido del art.76.1 de la Ley de Marcas 32/1988 es similar al art.87 de la Ley española de Marcas 17/2001 que está en vigor y sustituye a la Ley 32/1988.

² El contenido del art.33.1 (a) de la Ley de Marcas 32/1988 es similar al art.37 de la Ley española de Marcas que está en vigor y sustituye a la Ley 32/1988.

denominación social de la recurrente, y esta última empleó su denominación social como signo distintivo. Lo adecuado según el Tribunal Supremo es que se favorezca al signo debidamente registrado frente al que no lo ha sido para evitar el riesgo de confusión entre ambas denominaciones, pues la seguridad en el mercado debe prevalecer en esos casos frente al derecho a emplear una denominación social con la que operar en él.

Legislación relacionada disponible en UAIPIT:

Ley 32/1988, de Marcas

http://www.uaipit.com/files/documentos/0000001052_F1-IP-ES-%20de%20marcas-Nov1988Ley.pdf

Constitución española de 1978

http://www.uaipit.com/files/documentos/1287130154_consti_esp.pdf

Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil

http://www.uaipit.com/files/documentos/0000006267_Ley_Enjuiciamiento_Civil_2000.pdf

Resumen y comentario en inglés - RCLIP Database of IP Precedents:

http://www.globalcoe-waseda-law-commerce.org/rclip/db/search_detail.php?cfid=2971

Autores: Lydia Esteve, Richard Mac Bride, Clara Ibáñez y Nuria Martínez.