

Marcas registradas y denominaciones sociales. Sus diferencias, la importancia del uso y criterios de resolución

Tomás Sánchez Saccone¹

marcas, denominaciones sociales, uso, conflicto, Argentina

Sumario:

En el ámbito empresarial argentino, marcas registradas y denominaciones sociales son figuras distintas pero potencialmente conflictivas. Las marcas se regulan por la Ley 22.362, otorgando propiedad y exclusividad por registro ante el INPI, con protección limitada a los rubros y clases registrados (principio de especialidad). También protege nombres comerciales obtenidos por uso efectivo. Las denominaciones sociales, regidas por la Ley General de Sociedades, identifican a la persona jurídica y deben ser únicas en la jurisdicción registral, sin restricción por rubro, pero sin impedir que el nombre se use como marca en otro sector, salvo riesgo de confusión.

El INPI no confronta de oficio solicitudes de marcas con bases societarias, pero admite oposiciones de terceros con interés legítimo, incluso sin registro previo, basadas en uso comercial anterior o notoriedad. La IGJ y registros provinciales ejercen control preventivo para evitar homonimias o confusiones, considerando también signos notorios.

El conflicto surge cuando una denominación social se usa comercialmente como marca en un rubro protegido por un tercero, configurando infracción. La jurisprudencia distingue entre uso institucional (válido) y uso “a título de marca” (potencialmente infractor). Ejemplos como “Sworn Junior College” muestran que el registro societario no ampara violaciones marcarias.

En síntesis, la marca protege la identificación comercial de productos y servicios, mientras que la denominación social protege la identidad jurídica de la empresa. La resolución de conflictos depende de la prioridad en el tiempo, el rubro, la notoriedad y la buena fe, con el objetivo común de evitar confusión y proteger la lealtad comercial.

Marcas registradas y denominaciones sociales. Sus diferencias, la importancia del uso y criterios de resolución.

En el ámbito empresarial argentino es frecuente la coincidencia o conflicto entre los signos distintivos comerciales (marcas registradas) y los nombres de las sociedades (denominaciones o razones sociales). Una marca y una denominación social pueden compartir un mismo nombre o uno similar, lo que plantea interrogantes legales sobre la prioridad y el alcance de cada derecho. Esta ponencia analiza la relación entre el registro de marcas y las denominaciones sociales abordando los fundamentos normativos, las diferencias conceptuales, los supuestos de confusión y la forma en que la cuestión ha sido tratada por la doctrina y la jurisprudencia.

1.- Encuadre jurídico.

Marcas registradas. En la Argentina, las marcas se rigen principalmente por la Ley N.º 22.362 de “Marcas y Designaciones” y sus modificatorias, cuya autoridad de aplicación es el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI). Dicha ley define qué signos pueden registrarse como marca (por ejemplo, palabras, imágenes, combinaciones de letras o números, entre otros) y cuáles no son registrables. Un principio fundamental de esta normativa es que la propiedad y exclusividad de uso de una marca se obtienen por el registro otorgado por el INPI². Es decir que a diferencia de otros signos distintivos, la marca en Argentina sigue el sistema atributivo: solo confiere derecho de propiedad quien la inscribe. Asimismo, la ley establece el *principio de especialidad*: no se pueden registrar marcas idénticas o similares a otras ya registradas o solicitadas para los mismos productos o servicios³. También excluye del registro ciertas expresiones, como descripciones genéricas de la actividad o denominaciones engañosas, etc. – por ejemplo, “las designaciones de actividades, incluyendo nombres y razones sociales, descriptivas de una actividad, para distinguir productos” no son registrables como marcas⁴.

La Ley 22.362 contempla no solo las marcas para productos y servicios sino también con las -a mi parecer, conflictivas- designaciones comerciales (por eso su título es “Ley de Marcas y Designaciones”). En su Capítulo II (arts. 27 a 30) regula lo que en la práctica se conoce como *nombre comercial o designación comercial*, que puede incluir el nombre bajo el cual se ejerce una actividad económica. La ley dispone que el nombre o signo con que se designa una actividad (lucrativa o no) constituye una propiedad. A diferencia de la marca, la propiedad de la designación comercial se adquiere por el uso (no por el registro) y queda limitada al “ramo” o rubro de actividad en el que efectivamente se utiliza, debiendo además ser *inconfundible* con designaciones preexistentes en ese mismo ramo. Asimismo, la normativa confiere al titular de una designación comercial el derecho de oponerse al uso de un nombre igual o semejante por terceros en el mismo ámbito de actividades. Naturalmente, esta protección de la *denominación de la actividad* se extingue cuando cesa la actividad económica designada. En otras palabras, la ley reconoce al nombre comercial un carácter de bien inmaterial protegido mientras su titular continúe explotando efectivamente ese nombre en el tráfico, acorde con el principio de que “el uso es el que confiere el derecho al nombre”. Cabe destacar que si bien la adquisición del derecho sobre la marca exige registro, el titular de un signo distintivo no registrado puede, con *interés legítimo*, oponerse al registro por otro de un signo idéntico o similar. La propia Ley 22.362 exige este *interés legítimo* para interponer oposiciones marcarias en su mencionado artículo 4, concepto bajo el cual se ha entendido que reconoce la protección de un uso comercial anterior no registrado – por ejemplo, un nombre comercial notorio en el mercado – siempre que se acredite debidamente.

Denominación social. El régimen de las denominaciones sociales se encuentra en la Ley General de Sociedades N.º 19.550 (LGS) y en la normativa reglamentaria de los organismos de control registral que existen en cada una de las provincias y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La LGS exige que el contrato constitutivo de toda sociedad indique su nombre, seguido de la indicación del tipo societario (S.A., S.R.L., S.A.S., etc.). Por ejemplo, el art. 164 LGS establece que la denominación de una sociedad anónima “*puede incluir el nombre de una o más personas de existencia visible y debe contener la*

² Ley 22.362. **ARTICULO 4º** — La propiedad de una marca y la exclusividad de uso se obtienen con su registro. Para ser titular de una marca o para ejercer el derecho de oposición a su registro o a su uso se requiere un interés legítimo del solicitante o del oponente.

³ Ley 22.362. **ARTICULO 3º** — No pueden ser registrados:

a) una marca idéntica a una registrada o solicitada con anterioridad para distinguir los mismos productos o servicios;
b) las marcas similares a otras ya registradas o solicitadas para distinguir los mismos productos o servicios; (...)

⁴ Ley 22.362. **ARTICULO 3º** — No pueden ser registrados: (...)

i) las designaciones de actividades, incluyendo nombres y razones sociales, descriptivas de una actividad, para distinguir productos. Sin embargo, las siglas, palabras y demás signos, con capacidad distintiva, que formen parte de aquéllas, podrán ser registrados para distinguir productos o servicios;

expresión ‘sociedad anónima’”⁵. La función principal de la denominación social es identificar a la persona jurídica en sí misma, diferenciándola de otras entidades. La LGS consagra el *principio de unicidad o novedad* del nombre societario: no pueden coexistir dos sociedades con denominaciones idénticas y, en la práctica, tampoco con denominaciones confundibles dentro de la misma jurisdicción registral.

Los Registros Públicos o las autoridades administrativas, en cada caso, y en ejercicio de su función de control de legalidad, verificarán que la denominación social propuesta no sea idéntica ni confundible con la de sociedades preexistentes.

Sin embargo, obviamente estas entidades no cuentan con un archivo común, por lo que nada impide que existan dos sociedades con la misma exacta denominación en dos provincias distintas. El Registro Nacional de Sociedades⁶ no ha impedido tal cuestión.

Sin disponerme a analizar la normativa de las 24 jurisdicciones argentinas, en general las mismas son claras en que no se aprobará la constitución de entidades con nombre igual o similar a otra ya existente, otorgándole siempre prioridad a quien presente primero su solicitud (en algunas ocasiones, esta prioridad se extiende a la consulta previa de homonimia.). No obstante, resulta interesante aclarar que por ejemplo, en las normas de IGJ, se deja en claro se considerará no solo la coincidencia con nombres societarios registrados, sino también con signos distintivos notorios: la Resolución General IGJ 7/2015 prevé que *“el control de legalidad sobre la denominación adoptada puede extenderse a supuestos de notoriedad... que permitan tener por acreditado el reconocimiento, fama o prestigio nacional o internacional de determinados nombres sociales o comerciales o marcas registradas, frente a los cuales la denominación pretendida no satisfaga los requisitos de novedad e inconfundibilidad”*⁷ En otras palabras, la IGJ puede denegar la inscripción de un nombre societario si toma conocimiento objetivo de que dicho nombre coincide con una marca registrada o nombre comercial notoriamente conocido, evitando así que se vulneren derechos ajenos o se genere confusión en el público.

Por lo demás, desde la óptica del derecho societario, el nombre social es considerado un atributo de la personalidad jurídica. La doctrina y la jurisprudencia han reiterado que la denominación social identifica a la sociedad como sujeto de derecho y que su tutela se orienta a proteger el interés general de terceros en no verse confundidos acerca de la identidad de las personas jurídicas con las que tratan⁸. El derecho al nombre social se adquiere con la inscripción registral de la sociedad – momento en que se hace oponible a terceros – y habilita a la sociedad titular a ejercer acciones para resguardar su identidad, inclusive para impedir que otra sociedad registre un nombre confundible con el suyo. A diferencia de la

⁵ Ley General de Sociedades. ARTICULO 164. — La denominación social puede incluir el nombre de una o más personas de existencia visible y debe contener la expresión ‘sociedad anónima’, su abreviatura o la sigla S.A. En caso de sociedad anónima unipersonal deberá contener la expresión ‘sociedad anónima unipersonal’, su abreviatura o la sigla S.A.U.

⁶ Creado por la Ley 26.047 (REGISTROS NACIONALES), el Registro administra y centraliza en una base de datos información de sociedades accionarias y no accionarias argentinas, de sociedades extranjeras, de asociaciones civiles y de fundaciones, sin que en los hechos se trate de un registro completo ni actualizado.

⁷ Resolución General IGJ N° 15/2024. Notoriedad. Artículo 55.- El control de legalidad sobre la denominación adoptada puede extenderse a supuestos de notoriedad que lleguen objetivamente a conocimiento de la INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA, que permitan tener por indubitadamente acreditado el reconocimiento, fama o prestigio nacional o internacional de determinados nombres sociales o comerciales o marcas registradas, frente a los cuales la denominación pretendida no satisfaga alguno de los requisitos del apartado I del artículo anterior.

⁸ Aseguradores Argentinos Cía. de Reaseguradores S.A. c/ Reaseguradores Argentinos S.A. s/ ordinario. Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial Sala/Juzgado: F. Fecha: 12-jul-2018. Cita: MJ-JU-M-112817-AR | MJJ112817 | MJJ112817

marca (que otorga exclusividad de uso en el mercado de bienes o servicios específicos), la denominación social no implica un derecho de uso exclusivo comercial en rubros determinados, sino un derecho a la

identidad que intentará impedir confusiones en el registro societario y busca evitar malentendidos en el tráfico jurídico.

En síntesis, conviven dos sistemas normativos: por un lado, el régimen marcario, que protege signos distintivos en relación a productos y servicios en el mercado (marcas) y también reconoce derechos sobre nombres comerciales obtenidos por uso; y por otro lado el régimen societario, que exige nombres únicos para las personas jurídicas y tutela esa identificación en función del interés de terceros. Esta convivencia puede originar conflictos cuando un mismo signo pretende ser usado tanto como marca comercial como nombre de sociedad por sujetos distintos.

2.- Otras diferencias.

Exclusividad y ámbito de protección: La exclusividad de la marca se circunscribe a los rubros o clases de productos y servicios para los cuales fue registrada (principio de especialidad), salvo marcas notorias o de alto renombre que gozan de protección más allá de su clase. Por tanto, pueden coexistir marcas idénticas en distintas clases. En contraste, la denominación social no está limitada a un rubro comercial: una sociedad puede tener un objeto social amplio o diverso -e inclusive dentro de ese objeto social múltiple, puede contar con objetos que no desarrolla-, pero solo puede existir una entidad jurídica con ese nombre en el registro correspondiente. No pueden coexistir dos sociedades con el mismo nombre en la misma jurisdicción, aun si sus actividades fueran disímiles. Sin embargo, la denominación social *no impide* que otro sujeto use ese mismo nombre *como marca* en un rubro distinto, siempre que no haya riesgo de confusión comercial. Por ejemplo, podría existir “Alfa S.A.” (empresa constructora) y, paralelamente, una marca “Alfa” registrada por otra empresa para productos electrónicos, sin vínculo entre ambas, sin infracción mientras no haya confusión ni intención de aprovechar reputación ajena.

Alcance territorial: La marca registrada en Argentina tiene por regla alcance nacional. La denominación social, en cambio, se inscribe en una determinada jurisdicción y su control de unicidad se ejerce en ese ámbito. Reitero que es muy posible que en distintas provincias haya sociedades con denominaciones idénticas sin saberlo entre sí, porque los registros no están unificados; ello puede derivar luego en conflictos si ambas operan comercialmente en el mismo ámbito geográfico.

Duración y necesidad de uso: La marca registrada tiene una duración temporal (10 años renovables indefinidamente, condicionados al uso real dentro de ciertos plazos so pena de caducidad por no uso —⁹). La denominación social, por su parte, permanece mientras la sociedad exista y no está sujeta a una “caducidad por no uso”: la sociedad puede permanecer inactiva y conservar su nombre siempre que no se disuelva formalmente. No obstante, si la sociedad se disuelve y se cancela su registro, su nombre social queda “libre” eventualmente para que otro lo use.

Objeto de tutela jurídica: En las marcas, el foco es evitar la confusión en el consumidor respecto del origen empresarial de bienes o servicios, así como el aprovechamiento indebido de la reputación ajena.

⁹ **ARTICULO 5°** — El término de duración de la marca registrada será de Diez (10) años. Podrá ser renovada indefinidamente por períodos iguales si la misma fue utilizada, dentro de los Cinco (5) años previos a cada vencimiento, en la comercialización de un producto, en la prestación de un servicio, o como parte de la designación de una actividad.

En las denominaciones sociales, el foco es evitar la confusión en el tráfico mercantil respecto de la identidad de las personas jurídicas con las que se contrata.

Estas diferencias explican que marca y nombre social puedan coexistir pacíficamente en muchos casos, pero también señalan dónde se genera la tensión: en el uso comercial de un nombre idéntico o parecido por sujetos distintos. Cuando una denominación social es utilizada más allá de lo “institucional” y pasa a ser utilizada comercialmente -como marca-, puede colisionar con una marca preexistente.

3.- Criterios del INPI para resolver y la tutela de nombres comerciales.

El INPI, al tramitar solicitudes de marca, se limita en principio a confrontar la marca pedida con otras marcas previamente registradas o solicitadas. No existe en la Ley de Marcas una prohibición expresa de registrar como marca un término que coincida con la denominación social de un tercero, salvo que dicho término incurra en causales generales de irreregistrabilidad (por ejemplo, si induce a error o es de uso común, etc.). De hecho, el inspector del INPI históricamente no consulta la base de datos de sociedades al examinar una solicitud. Por ello, es perfectamente posible que el INPI conceda una marca a nombre de alguien, y que *al mismo tiempo* exista una sociedad no vinculada con el mismo nombre.

Sin perjuicio de ello, la Ley 22.362 sí ofrece herramientas para que derechos o intereses anteriores basados en el uso se hagan valer. En particular, el mecanismo de oposición a marcas (art. 16 y siguientes de la ley) permite a un tercero con *interés legítimo* oponerse al registro de una marca dentro del plazo legal, incluso si su propio signo no está registrado. Así, por ejemplo, un empresario que viene utilizando su nombre comercial o denominación de hecho en el mercado, aunque no la haya registrado como marca, podría presentar oposición al intento de registro por un tercero, alegando que dicho signo ya identifica su actividad y que el registro causaría confusión o le lesionaría en sus derechos. Este supuesto equivaldría a un conflicto “denominación social (o nombre comercial) previo vs. solicitud de marca posterior”. Si bien mi opinión es la contraria, la resolución de oposiciones podría derivar en que el INPI deniegue la marca solicitada si considera fundada dicha oposición. Adicionalmente, cabe señalar que si la denominación social se usa efectivamente como nombre comercial en el mercado, entra a jugar la protección del polémico Capítulo II de la Ley 22.362.

En casos de marcas notorias, la protección es aún más fuerte: un signo notoriamente conocido en Argentina (aunque no esté registrado) goza de tutela por los tratados internacionales (Convenio de París)¹⁰. Así, un opositor podría triunfar con solo probar que su nombre comercial o marca de hecho es notoriamente conocido en el país, incluso si el solicitante de la marca no lo registró antes. Por ejemplo, sería impensable que prospere el registro de marca “Google” o “McDonald’s” por un tercero como denominación novedosa de su empresa o marca, pues la notoriedad mundial de esos nombres invalidaría cualquier pretensión de uso por terceros.

En resumen, el INPI no impide de oficio que coexistan marca y denominación social idénticas en distintos titulares, pero ofrece vías de oposición y nulidad para que quien tenga un mejor derecho previo (por

¹⁰ ARTICULO 6 bis

1) Los países de la Unión se obligan, bien de oficio si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear una confusión, de una marca que la autoridad competente del país de registro o de uso estimara ser allí notoriamente conocida ya como marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de una marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta. (...)

registro marcario anterior, por marca notoria o por nombre comercial usado) frene el registro o el uso de ese signo por otro.

4.- Criterio de los Registros Públicos y de las autoridades de control provinciales.

En relación a los registros provinciales y a la IGJ, el enfoque es preventivo: evitar inscribir sociedades con nombres que puedan inducir a error o confusión con otros entes existentes o con signos notorios. Ya mencionamos que la IGJ prohíbe homonimias y exige inconfundibilidad. La normativa societaria no distingue rubros de actividad para la denominación: aun si las empresas tienen giros distintos, si el nombre es igual o muy parecido, la IGJ típicamente lo objetará por infringir el principio de novedad. Un ejemplo: no se permitiría inscribir “*Alpha S.A.*” habiendo vigente “*Alpha S.R.L.*”, aunque una fuese

industria textil y la otra de servicios informáticos, porque para el público general la coincidencia nominal podría sugerir falsamente algún vínculo entre ellas.

En los conflictos que llegan a instancia judicial, se ha refrendado la importancia de la tutela del nombre social frente a confusiones. Un caso ilustrativo: “*Aseguradores Argentinos Cía. de Reaseguros S.A. c/ Reaseguradores Argentinos S.A.*”¹¹. La primera demandó el cese del uso de la denominación social de la segunda por supuesta confundibilidad. La Cámara finalmente rechazó la demanda, considerando que si bien existía cierta similitud (compartían los términos “Argentinos” y rubro de reaseguros), en los hechos el público diferenciaba claramente ambas empresas por el uso distintivo de sus siglas y presentaciones gráficas (una se promocionaba como “Aseguradores Argentinos – ACR Argentina”, la otra como “Reaseguradores Argentinos – RASA”)

En resumen, el control registral societario (IGJ) actúa ex ante para impedir inscripciones confusas, y ex post las sociedades pueden litigar para hacer valer su prioridad de denominación. Los registros consideran tanto la preexistencia de nombres idénticos o similares como la fama de otros signos. Por tanto, quien constituye una sociedad debe verificar no solo que no haya otra sociedad con ese nombre, sino también que el nombre elegido no sea una marca célebre u otro signo de terceros que pueda acarrear oposición o acciones legales.

4.- El uso de la denominación social *como marca* y la infracción marcaria.

El aspecto fundamental en estos conflictos es determinar de que manera se está usando el signo. Que dos empresas tengan nombres iguales no siempre implica infracción de marca o competencia desleal; es posible una convivencia si los ámbitos son distintos. Sin embargo, si una sociedad empieza a utilizar su denominación social a modo de marca comercial, ofreciendo productos o servicios bajo ese nombre en el mercado donde el otro tiene registrada la marca, se configura una situación de infracción.

La jurisprudencia ha sido clara en que la inscripción de una denominación social no habilita a su titular a violar derechos marcarios preexistentes. En el fallo “*Sworn Junior College S.A. c/ Sworn College S.A.*”¹² se ordenó a la demandada cesar en el uso de la denominación “Sworn College” para identificar sus servicios educativos, por infringir las marcas registradas de la actora. En ese caso, la Sra. Jennifer Sworn (socia de la entidad actora) había permitido inicialmente que la sociedad use su apellido “Sworn” mientras ella integraba la sociedad, pero al retirarse no cedió la titularidad de sus marcas. La empresa

¹¹ Aseguradores Argentinos Cía. de Reaseguros S.A. c/ Reaseguradores Argentinos S.A. (CNCom Sala F, 12/7/2018) – MJ-JU-M-112817AR

¹² Sworn Junior College SA Educacional c/ Sworn College SA s/ cese de uso de marcas. Daños y perjuicios. Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal. Sala / Juzgado / Circunscripción / Nominación: II. Fecha: 3 de octubre de 2024. Cita: MJ-JUM-153833-AR/MJJ153833/MJJ153833

demandada continuó usando el nombre “Sworn” tras la salida de la Sra. Sworn, excediendo la autorización original. El fallo confirmó que ese uso debía cesar, y ordenó incluso suprimir el término “Sworn” del nombre comercial, cesar el uso de las marcas y dar de baja el dominio de internet que lo contenía. Este caso ilustra cómo el titular de una marca puede impedir que otro siga empleándolo en su denominación social comercial cuando ello genera confusión o implica aprovechar indebidamente el prestigio ajeno, aun cuando la sociedad condenada contaba con el la denominación social idéntica inscripta correctamente en el Registro Público.

Existe un criterio práctico para distinguir el uso legítimo del nombre social del uso infractor: utilizar la denominación social solo para fines identificatorios institucionales (por ejemplo, en papelería comercial, facturas, contratos o información legal en el producto o en el sitio web) es correcto, siempre que quede claro que se trata del nombre de la empresa. En cambio, si esa denominación se realiza en publicidades, envases, o de cualquier forma que el público la perciba como marca del producto o servicio, estaremos

ante un uso “a título de marca” y podría haber infracción si existe una marca registrada anterior de un tercero sobre ese signo. Por ejemplo, si una sociedad “ABC S.R.L.” comienza a rotular sus productos simplemente como “ABC” en grande, está usando su nombre como marca; pero si en la etiqueta figura pequeña la leyenda “Fabricado por ABC S.R.L.”, se debe considerar como un uso informativo.

En conclusión, tanto la vía administrativa (INPI/IGJ y Registros) como la judicial convergen en un principio: no puede haber confusión ni aprovechamiento indebido entre marca y denominación social. Cada conflicto deberá analizarse caso a caso, ponderando la prioridad en el tiempo (registro o uso), el rubro de actividad, la notoriedad del signo y la conducta -y buena o mala fe- de las partes.

5.- Conclusión.

La relación entre las marcas y las denominaciones sociales en el derecho argentino es compleja pero claramente delineada: son figuras jurídicas diferentes, cada una con su régimen, pero que comparten la finalidad última de identificar sujetos y actividades en el tráfico económico, tanto en relación a los distintos eslabones de la cadena comercial como frente al consumidor, sin inducir a error. La *marca registrada* confiere un derecho de propiedad industrial sobre un signo en función de distinguir productos o servicios específicos, mientras que la *denominación social* identifica a la persona jurídica, garantizando su individualidad en el universo de empresas. Ambas esferas pueden colisionar cuando un mismo signo pretende cumplir ambas funciones en manos distintas. Los tribunales han resuelto estos conflictos equilibrando el principio de prioridad (sea registral o de uso) con la necesidad de proteger al público de confusiones y salvaguardar la lealtad comercial. En general, la marca debidamente registrada proporciona una ventaja significativa a su titular para impedir usos empresariales conflictivos, del mismo modo que una denominación social previa y difundida otorga a su titular defensa frente a apropiaciones marcarias posteriores que intenten aprovechar esa difusión con mala fe.