

SEMINARIO SOBRE LA NUEVA LEY DE MARCAS

**OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS
ESCUELA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL**

17-18 DE DICIEMBRE DE 2001

MARCAS Y DENOMINACIONES SOCIALES

JOSÉ LUIS BENAVIDES DEL REY
REGISTRADOR MERCANTIL CENTRAL

I. CONSIDERACIONES GENERALES.

La previsión legislativa del actual Registro Mercantil Central es anterior a nuestro ingreso en la Comunidad Europea(hoy Unión Europea). En efecto, la ley de 21 de Julio de 1973 que modificó nuestro Código de Comercio introdujo en el apartado 3 del artículo 17 un texto que literalmente dice lo siguiente: “..... *En Madrid se establecerá además un Registro Mercantil Central de carácter meramente informativo, cuya estructura y funcionamiento se determinarán reglamentariamente*”.

Asimismo, el apartado 3 del artículo 18 señala: “.....*Practicados los asientos en el Registro Mercantil (provincial correspondiente), se comunicarán sus datos esenciales al Registro Central, en cuyo boletín serán objeto de publicación*”.

La Ley de reforma mercantil 19/1989 de 25 de Julio, el Real Decreto legislativo 1564/1989 de 22 de diciembre; la Orden Ministerial de 30 de diciembre de 1991 y, finalmente, el actual Reglamento del Registro Mercantil de 19 de Julio de 1996 (modificado por R.D. 1867/1998 de 4 de Septiembre) constituyen las normas fundamentales sobre las que se apoya la organización del Registro Mercantil Central al que se atribuyen otras importantes funciones además de las de información ya previstas.

Así el artículo 379 del actual Reglamento del Registro Mercantil establece que son funciones de éste:

- *El archivo y publicidad de las denominaciones de sociedades y entidades inscritas.*
- *La ordenación tratamiento y publicidad meramente informativa de los datos que reciba de los Registros Mercantiles Provinciales.*
- *La publicación del Boletín Oficial del Registro Mercantil*
- *La llevanza del Registro relativo a las sociedades y entidades que hubieren trasladado su domicilio al extranjero sin pérdida de la nacionalidad española.*

II. LA SECCIÓN DE DENOMINACIONES Y ENTIDADES INSCRITAS.

La disposición transitoria duodécima del Reglamento del Registro Mercantil(en adelante R.R.M.) de 1989, estableció que “1. *El archivo del Registro General de Sociedades, que se extingue, se incorporará a la Sección de denominaciones del Registro Mercantil Central. A tal efecto se trasladarán a las dependencias de este Registro sus ficheros de denominaciones y reservas*”.

Desde el 1 de enero de 1990, el antiguo archivo de denominaciones de sociedades y reservas temporales de nombres societarios localizado en la sede del Ministerio de Justicia, ha quedado integrado en el Registro Mercantil Central constituyendo una **Sección** del mismo, y base de una de las funciones más importantes de los Registradores Centrales.

En cuanto a su contenido, la actual Sección de denominaciones se compone no sólo de las denominaciones de sociedades y demás entidades inscritas, en los

Registros Mercantiles Territoriales y de las reservas temporales de nombres, sino también, de las denominaciones de otras entidades cuya constitución se halle inscrita en otros Registros públicos_ cuando así lo soliciten sus legítimos representantes, así como de las denominaciones de origen.

La inexistencia de registros centrales en los que conste la inscripción de entidades inscritas en diversos registros públicos tales como: Fundaciones, Asociaciones, Cooperativas etc., y la falta de coordinación entre éstos y el Registro Mercantil Central salvo lo dispuesto en el artículo 396 del Reglamento del Registro Mercantil, puede dar lugar a coincidencias denominativas entre las entidades inscritas en los citados Registros Públicos y aquellas denominaciones reservadas con carácter provisional o definitivo en el Registro Mercantil Central.

La misma colisión puede surgir con las *denominaciones de origen* sí bien en este caso, es frecuente que los respectivos Consejos Reguladores o interesados en aquellas lleven a cabo una información preliminar en el Registro Mercantil Central.

Rigen en la Sección de Denominaciones del Registro Mercantil Central, los mismos principios que inspiran la actividad registral en los demás registros jurídicos como el Registro de la Propiedad y Mercantil: *Principio de Prioridad; principio de especialidad*, en cuanto la denominación ha de ser única e inequívoca; *principio de legalidad; inscripción provisional y definitiva, y publicidad.*

Por lo que al principio de legalidad se refiere, hay que señalar que, en la calificación previa a la expedición de la certificación, los Registradores Mercantiles Centrales examinan si la denominación solicitada cumple o no los requisitos establecidos en el vigente Reglamento del Registro Mercantil en materia de denominaciones sociales, así como los contenidos en la amplia y compleja legislación especial de sociedades en lo relativo a la composición del nombre social.

Además de la coincidencia absoluta con otras denominaciones preexistentes en castellano u otras lenguas oficiales, la notoria semejanza fonética constituye una de las causas más frecuentes de una calificación desfavorable. Asimismo, y de acuerdo con la Resolución de 1 de Diciembre de 1997 (B.O.E. de 14 de Enero de 1998) la Dirección General de los Registros y del Notariado, rechaza la inclusión en la expresión denominativa, de acrónimos o anagramas.

Asimismo, la pretensión de reservar una denominación social que coincida o pueda asociarse con marcas o nombres comerciales renombrados creando la correspondiente confusión en el tráfico mercantil, ha dado lugar desde hace años, a la aplicación de los artículos 406 y 407 Reglamento del Registro Mercantil, éste último, haciendo interpretación extensiva de un precepto cuyo contenido se refiere a entidades notorias como se verá más adelante.

III. DENOMINACIONES SOCIALES Y MARCAS Y NOMBRES COMERCIALES.

Si bien es cierto que la *denominación social cumple una función identificadora de la sociedad como sujeto de derechos y obligaciones*_y por tanto, es preciso reconocer las diferencias conceptuales y funcionales entre las denominaciones sociales y los signos distintivos de las empresas, como señalan reiteradamente diversas Resoluciones de la D.G.R. y N y el Tribunal Supremo, el efecto indirecto que el uso de ciertas denominaciones sociales pueda tener en el ámbito económico

concurrential dada la no siempre clara distinción entre la identificación del empresario como persona jurídica y la de la empresa o actividad empresarial que aquél lleva a cabo, postula una mayor coordinación legislativa entre el Derecho de sociedades y el de marcas, tal que se impida la reserva o inscripción de denominaciones sociales coincidentes con ciertos nombres comerciales o marcas de notoria relevancia en el mercado, e inscritos en la Oficina Española de Patentes y Marcas, o en otros Registros cuya misión es la protección de la propiedad industrial.

Un examen ponderado de la situación actual lleva, sin embargo, al reconocimiento de las dificultades para lograr la absoluta coordinación de los distintos registros de Propiedad Industrial con el Registro Mercantil Central.

Para facilitar la adopción de soluciones equilibradas que, sin lesionar los derechos reconocidos al amparo de la legislación vigente en materia de propiedad industrial, respeten el principio general de libertad en la creación de empresas y la necesaria agilidad del tráfico mercantil, creo oportuno exponer las siguientes consideraciones previas:

PRIMERA: La existencia de distintos niveles territoriales de protección: Oficina Española de Patentes y Marcas; Oficina de Armonización de Mercado Interior(OAMI) con sede en Alicante y cuyo ámbito específico de protección es el Comunitario; y la OMPI con sede en Ginebra y que persigue un ámbito de protección internacional más amplio.

SEGUNDA: La posible coexistencia de marcas en clases diferentes y su posible caducidad en los términos que resultan de la legislación marcaría vigente por su no uso o falta de pago.

TERCERA: La expedición de una certificación de denominación no conlleva necesariamente la creación de una sociedad. De hecho, un elevado porcentaje de nombres concedidos caducan a los 15 meses conforme al artículo 412 R.R.M. Tampoco se declara en la solicitud de nombre el objeto social a que se va a dedicar la entidad ni el ámbito territorial donde pretende actuar. Tras la constitución de la sociedad, su objeto social puede no coincidir con el de la clase de una marca protegida.

CUARTA: El Registro Mercantil Central, utilizando los criterios interpretativos establecidos en los artículos 3 y 4 de nuestro Código Civil, viene rechazando la concesión de denominaciones sociales, no sólo cuando éstas coincidan con la de entidades notorias, sino también cuando las denominaciones pretendidas coinciden o pueden originar confusión con marcas o nombres comerciales renombrados, siempre y cuando no se aporte o conste la autorización del titular de éstos. Esta práctica que se apoya en los artículos 406 y 407 del vigente reglamento del Registro Mercantil, encuentra, asimismo, cobertura en el principio de tutela "pro consumitore" que inspira hoy, tras la aprobación de la Ley 7/1998 de 13 de abril, no sólo el sistema de derecho industrial, sino toda la legislación registral.

De las Resoluciones de la Dirección General de Registros, a las que antes se ha hecho referencia, destacaremos la de 24 de Febrero de 1999 y la reciente de 4 de Octubre de 2001.

La primera, publicada en el B.O.E. de 18 de Marzo de 1999, mantiene la calificación del Registrador Mercantil Central desfavorable a la pretensión de la empresa: *Natural Gas, S.L.* de cambiar su denominación por la de *Gas Natural, S.L.*

Señala la Dirección General que, *“en efecto, la nueva denominación pretendida coincide con signos distintivos de otra entidad, relevante en el mercado e inscritos en el Registro de Propiedad Industrial, y que corresponde así, al Registro Mercantil Central en aras de la seguridad jurídica preventiva, impedir la apropiación o utilización de tales signos.”*

En la segunda Resolución de 4 de Octubre de 2001 (B.O.E. de 12 de Diciembre de 2001) la Dirección General de los Registros y del Notariado, mantiene el criterio desfavorable sostenido por el Registrador Mercantil Central a conceder a un particular la denominación social B.S.C.H., S.A. en base, además de otras razones, a coincidir con el acrónimo de una conocida entidad bancaria, esto es, *Banco Santander Central Hispano*.

Señala la Dirección General *“La necesidad de evitar el confusionismo que se derivaría en el tráfico mercantil, y el abuso de derecho que supondría, de no evitarse, el utilizar el silencio del Registro Mercantil Central para adoptar denominaciones socialmente anudadas de forma relevante a una entidad como la existente, que ya antes de la petición rechazada, venía utilizando su acrónimo con profusión como identificador del nuevo megabanco resultante de la fusión del Santander y del Central Hispano”*.

IV. DENOMINACIONES SOCIALES, MARCAS Y NOMBRES COMERCIALES NOTORIOS y RENOMBRADOS TRAS LA APROBACIÓN DE LA NUEVA LEY DE MARCAS DE 2001.

La Disposición Adicional Decimocuarta de la nueva Ley de Marcas establece que: *“Los órganos registrales competentes para el otorgamiento o verificación de denominaciones de personas Jurídicas denegarán el nombre o razón social solicitado si coinciden o pudieran originar confusión con una marca o nombre comerciales notorios o renombrados en los términos que resultan de esta Ley, salvo autorización del titular de la marca o nombre Comercial”*.

Si bien la calificación registral no encontrará graves dificultades cuando se trate de *marcas o nombres comerciales renombrados*, esto es *conocidos por el público en general* (artículo 8.3 Ley de Marcas), dicha calificación resultará difícil, por no decir imposible en cuanto la denominación social pretendida pueda colisionar con marcas o nombres comerciales notorios, es decir *“conocidos por el sector pertinente del público”*.

A la inexistencia de un Registro oficial de marcas y nombres comerciales notorios a los que pueda dirigirse una consulta previa, se une el desconocimiento del Registro Mercantil Central en la fase de petición del nombre social, del futuro objeto o actividad social de la entidad cuya constitución se pretende, por lo que difícilmente pueden entrar en juego los principios recogidos en el artículo 34 de la nueva Ley de Marcas, tendentes a conferir a sus titulares un derecho exclusivo tal, que impida la confusión, el uso o aprovechamiento indebidos por terceros, de signos idénticos o semejantes para *productos o servicios idénticos o semejantes*.

En Madrid a 17 de Diciembre de 2001.