

## III. OTRAS DISPOSICIONES

### MINISTERIO DE JUSTICIA

**6344** *Resolución de 5 de mayo de 2015, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por el registrador mercantil central I, por la que se deniega la reserva de una denominación.*

En el recurso interpuesto por don A. B. C. contra la nota de calificación extendida por el registrador Mercantil Central I, don José Miguel Masa Burgos, por la que se deniega la reserva de denominación «Tabacalera Española, S.A.».

#### Hechos

##### I

En fecha 22 de diciembre de 2014, don A. B. C. presentó en el Registro Mercantil Central solicitud de reserva de la denominación «Tabacalera Española, S.A.».

##### II

El día 23 de diciembre de 2014, el registrador Mercantil Central I, don José Miguel Masa Burgos, expidió la certificación denegatoria número 14186438 en la que, con referencia a la denominación solicitada «Tabacalera Española, S.A.», hacía constar que «al amparo de los artículos 40811 y 407.2 del RRM deberá aportarse autorización de la persona física o jurídica afectada, en este caso: Altadis, S.A (titular de la marca Tabacalera); Tabacalera, S.L.».

##### III

El día 29 de diciembre de 2014 fue solicitada, por don A. B. C., nota de aclaración explicativa. El día 30 de diciembre de 2014, don José Miguel Masa Burgos, atendiendo a dicha solicitud, emitió la siguiente nota de calificación: «En contestación a su escrito de fecha 29/12/14, pongo en su conocimiento lo siguiente: Primero.—Que según lo dispuesto en la Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 10 de junio de 1999, y los artículos 322 a 329 de la Ley Hipotecaria, en la redacción que resulta de la Ley 24/2001 de 27 de diciembre, el interesado o el presentante, caso de que se deniegue una reserva de denominación, puede solicitar, —en el mismo plazo en que podría interponer el recurso—, la expedición de una nota de calificación en la que el Registrador Mercantil Central exprese los motivos de la denegación, que no se consignaron en la certificación, debido al carácter esquemático de la misma, derivado de las normas que la regulan. Segundo.—Que, por consiguiente, el Registrador que suscribe pasa a razonar los motivos de su calificación de fecha 23/12/14 de la denominación solicitada «Tabacalera Española, S.A.». Tercero.—Que, de acuerdo con lo previsto en el art. 407.2 del vigente Reglamento del Registro Mercantil, en concordancia con la disposición decimocuarta de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, las autoridades registrales denegarán el nombre social solicitado si coincidiera o pudiera originar confusión con el de una marca o nombre comercial notorio o renombrado, sea o no de nacionalidad española. A estos efectos, la marca «Tabacalera» goza de notoriedad en el tráfico mercantil, lo cual condiciona la concesión de la denominación solicitada a la obtención de la autorización pertinente por parte del titular de dicha marca. Cuarto.—Que, en el caso de no poder aportarse la autorización mencionada, se sugiere presentar nueva solicitud que contenga dos términos diferenciadores y evite emplear el término «Tabacalera», sustituyéndolo por otro de

idéntico significado. En Madrid, a 30 de diciembre de 2014 (firma ilegible) Fdo. don José Miguel Masa Burgos Registrador Mercantil Central I. La precedente nota de calificación se extiende con la conformidad de los cotitulares de este Registro. Contra dicha nota el interesado puede (...)».

## IV

Mediante escrito, de fecha 20 de enero de 2015, don A. B. C. solicitó calificación sustitutoria sobre la solicitud de la denominación social «Tabacalera Española, S.A.», según lo establece el artículo 6 del Real Decreto 1039/2003, de 1 de agosto, por el que se regula el derecho de los interesados para instar la intervención de registrador sustituto. Como consecuencia, el día 4 de febrero de 2015, doña Sara Pilar Fernández Álvarez, registradora de la Propiedad de Torrejón de Ardoz número 2, extiende la siguiente nota: «Primero.—Que con fecha 23 de enero de 2015 tuvo entrada en este Registro de la Propiedad, escrito suscrito en Madrid con igual fecha por don A. B. C., con domicilio en Madrid (...), que ha causado a las 10:08 horas el número 128/2015 del Libro de Entrada, solicitando calificación sustitutoria. Se presenta en este Registro, en ventanilla Certificación Denegatoria de reserva de denominación número 14186438 –Tabacalera Española, S.A.»– del Registro Mercantil Central de fecha 23 de diciembre de 2014, así como Nota motivada de la Calificación Denegatoria, emitida el 30 de diciembre de 2014. Dicha presentación fue notificada por este Registrador con fecha 26 de enero de 2015, al Registrador calificador, don José Miguel Masa Burgos, Registrador Mercantil Central I. Segundo.—Que dicha nota de motivación es del siguiente tenor literal: «Registro Mercantil Central (...) En contestación a su escrito de fecha 29/12/14, pongo en su conocimiento lo siguiente: Primero.—Que, según lo dispuesto en la Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado, de 10 de Junio de 1999, y los artículos 322 a 329 de la Ley Hipotecaria, en la redacción que resulta de la Ley 24/de 27 de diciembre, el interesado o el presentante, de que se deniegue una reserva de denominación, puede solicitar, —en el mismo plazo en que podría interponer el Recurso—, la expedición de una nota de calificación en la que el Registrador Mercantil Central exprese los motivos de la denegación, que no se consignaron en la certificación, debido al carácter esquemático de la misma, derivado de las normas que la regulan. Segundo.—Que, por consiguiente, el Registrador que suscribe pasa a razonar los motivos de su calificación de fecha 23/12/14 de la denominación solicitada «Tabacalera Española, S.A». Tercero.—Que, de acuerdo con lo previsto en el art. 407.2 del vigente Reglamento del Registro Mercantil, en concordancia con la disposición decimocuarta de la Ley 17/2001 de 7 de diciembre de Marcas, las autoridades registrales denegarán el nombre social solicitado si coincidiera o pudiera originar confusión con el de una marca o nombre comercial notorio o renombrado, sea o no de nacionalidad española. A estos efectos, la marca «Tabacalera» goza de notoriedad en el tráfico mercantil, lo cual condiciona la concesión de la denominación solicitada a la obtención de la autorización pertinente por parte del titular de dicha marca. Cuarto.—Que, en el caso de no poder aportarse la autorización mencionada, se sugiere presentar nueva solicitud que contenga dos términos diferenciadores y evite emplear el término «Tabacalera», sustituyéndolo por otro de idéntico significado. En Madrid, a 30 de diciembre de 2014. Fdo. don José Miguel Masa Burgos Registrador Mercantil Central I (...)» Tercero.—Fundamentos de Derecho: En base a todo lo anteriormente expuesto, el Registrador sustituto ha decidido confirmar la nota de calificación en base a los fundamentos de derecho que se citan en la expresada nota de calificación, al ser la denominación «Tabacalera Española» una marca o nombre comercial notorio o renombrado. Por ello, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8.1 del Real Decreto 1039/2003, confirmo la nota de calificación respecto del defecto señalado, y procedo a notificar a los interesados y devolver al presentante el título y la documentación complementaria aportada. En Torrejón de Ardoz, a 4 de febrero de 2015. El registrador (firma ilegible) Fdo. doña Sara Fernández Álvarez».

## V

Don A. B. C. interpuso, con fecha 12 de febrero de 2015, recurso. Fueron sus alegaciones, de forma resumida, las siguientes: Que se centra el objeto del escrito sobre la legitimidad del uso del término genérico «Tabacalera» (tal y como lo utilizan hasta veintitrés denominaciones sociales y marcas); Que el término «Tabacalera» es un signo genérico, de uso generalizado para las labores del tabaco (tal y como lo define la Real Academia de la Lengua Española), que tanto la doctrina, la normativa sectorial, la consolidada y reiteradísima jurisprudencia contemplan la legitimidad de dicho uso (en conjunción con otros términos) y no puede ser argumento de denegación de aquellas marcas que lo utilicen en conjunción con otros términos; Que, consultada la base de datos del Registro Mercantil, con el término «Tabacalera» aparecen hasta doce sociedades mercantiles con identidad denominativa y fonética con el término «Tabacalera»; Que, consultada la base de datos de la Oficina Española de Patentes, se localizan hasta once marcas que utilizan el término «Tabacalera», de diferente procedencia empresarial. Aun suponiendo que el término «Tabacalera» fuese una marca notoria, no es contradictorio con la existencia en los registros Marcario y Mercantil de múltiples marcas y denominaciones sociales que utilizan el término «Tabacalera». Porque, como se ha dicho, los términos genéricos pueden ser utilizados por otras denominaciones sin producirse confusión. La memoria recogida en el Quinto Seminario de Propiedad Intelectual para Jueces y Fiscales, expone que «la apropiación, como signos de uso exclusivo de vocablos genéricos o descriptivos, o que contengan prefijos o sufijos que se han convertido en usuales o comunes, no está permitida (...) porque impedirá que otros empresarios puedan utilizarlos, eliminando de uso comercial palabras que pertenecen al uso generalizado de productos». El informe de Doctrina Jurisprudencial sobre Propiedad Industrial en el trienio 2009-2012, elaborado por el Gabinete Técnico del tribunal Supremo de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, expone la «reiteradísima jurisprudencia» de uso de nombres genéricos y geográficos, los cuales no son registrables aisladamente pero sí en combinación con otros términos, y que los términos de uso generalizado, geográficos o descriptivos no pueden ser utilizados como elementos de comparación entre marcas para analizar su posible confusión, y Que, solicitada a la Oficina Española de Patentes y Marcas la inscripción del nombre comercial «Tabacalera Española TE», y tras ser publicada dicha solicitud en el «Boletín Oficial del Propiedad Industrial», no ha existido oposición por parte de ninguna sociedad dedicada a las labores del tabaco. Por parte, de la Oficina Española de Patentes y Marcas no se ha objetado la falta de carácter distintivo y diferenciable del nombre comercial. La Oficina Española de Patentes y Marcas no ha alegado que el nombre comercial solicitado sea confundible con una marca notoria o renombrada, como lo contempla la prohibición absoluta de la Ley de Marcas. La Oficina Española de Patentes y Marcas, sin embargo, sí ha objetado que el término «Española» que integra el nombre comercial solicitado le «otorga carácter de oficialidad», aspecto que ha sido recurrido y pendiente de resolución, ya que el uso del indicador geográfico es utilizado por múltiples marcas y denominaciones sociales sin que ello otorgue oficialidad; máxime cuando las labores del tabaco no es un servicio público ni existe ninguna institución oficial dedicada a dicha labor. Desestimar la presente solicitud cuando existen hasta veintitrés denominaciones sociales y marcas que utilizan el término «Tabacalera», tanto en el Registro Mercantil como en el Registro Marcario, supone un agravio comparativo. La denegación de acceso al Registro obligaría a domiciliar la sociedad en terceros países con la subsiguiente pérdida de tributación fiscal para el erario del Estado Español, y pérdida de puestos de trabajo que se pretenden recuperar en Extremadura. Todo ello surge como iniciativa empresarial ante el actual desmantelamiento de la industria tabaquera que «Imperial Tobacco» (propietario de «Altadis» y antiguo monopolio público del tabaco) está ejerciendo. Se acompañan, como anexos, búsquedas de denominaciones sociales, búsquedas y listados de marcas, tanto en la Oficina Española de Patentes y Marcas, como en la Base Mundial de Marcas de la WIPO, noticias de prensa, un informe de la Universidad de Alicante sobre el «Impacto de las marcas en la economía y sociedad españolas: Sector Tabaco», y el expediente –con todas sus incidencias– de solicitud de marca de «Tabacalera

Española TE» ante la Oficina Española de Patentes y Marcas y, también, una solicitud de información, y su respuesta, a la entidad SEPI.

## VI

El registrador emitió informe, con fecha 12 de febrero de 2015, y elevó el expediente a este Centro Directivo.

### Fundamentos de derecho

Vistos los artículos 18 del Código de Comercio; 324 a 328 de la Ley Hipotecaria; 5, 6, 7, 8 y 9 y las disposiciones adicionales decimocuarta, decimoséptima y decimooctava de la Ley 17/2001 de 7 de diciembre, de Marcas; los artículos 7 de la Ley de Sociedades de Capital; 392 y siguientes, 402, 406, 407 y 408 del Reglamento del Registro Mercantil; la Orden de 31 de diciembre de 1991 sobre el Registro Mercantil Central; el Real Decreto 1039/2003, de 1 de agosto, que regula el derecho de los interesados para instar la intervención de registrador sustituto; las Sentencias del Tribunal Supremo de 16 de julio y 12 de septiembre de 1985, 28 de septiembre y 21 de noviembre de 2000, 27 de marzo de 2003, 27 de mayo de 2004 y 20 de febrero y 18 de mayo de 2006; así como las Sentencias del Tribunal Supremo, Sala Primera, de 22 de julio de 1993, 21 de julio y 21 de octubre de 1994, 25 de marzo, 15 de abril y 16 de mayo de 2003 y 2 de julio de 2008, y las Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 11 de septiembre de 1990, 24 de febrero y 10 de junio de 1999, 26 de marzo de 2003, 24 de febrero de 2004, 25 y 26 de octubre de 2010 y 5 de febrero y 3 de noviembre de 2011.

1. A través del recurso interpuesto se pretende obtener la revocación de la decisión del registrador Mercantil Central, confirmada por la calificación sustitutoria realizada por la registradora de la Propiedad de Torrejón de Ardoz número 2, por la que, en la inicial certificación denegatoria, se rechazó la reserva de la denominación «Tabacalera Española, S.A.», en base a los artículos 408.1 y 407.2 del Reglamento del Registro Mercantil, exigiendo la autorización de la persona afectada, señalando como tales a la sociedad «Tabacalera, S.L.», y a «Altadis, S.A.», como titular de la marca «Tabacalera», desarrollándose la motivación de éste último obstáculo en nota posterior, de conformidad con la doctrina de la Resolución de este Centro Directivo de 10 de junio de 1999.

2. Como cuestión previa conviene, en el presente supuesto, centrar cuál es el objeto del recurso así como las cuestiones que han de ser resueltas, toda vez que, de un lado, la calificación, tratándose del Registro Mercantil Central tiene la especialidad derivada de la esquematización impuesta por las normas que regulan la expedición de la certificación denegatoria, y, de otro lado, que el escrito de recurso adolece de una cierta falta de sistemática y claridad en cuanto a los aspectos recurridos.

Respecto de la nota que se recurre, tal y como estableció la Resolución de 10 de junio de 1999, el carácter esquemático de las certificaciones expedidas por el Registro Mercantil Central en las que «exclusivamente» constará si la denominación figura ya registrada, junto con la cita de los preceptos legales en que se base la calificación desfavorable (artículo 409 del Reglamento del Registro Mercantil), impone que el interesado pueda solicitar una nota de calificación en la que se fundamenten de modo más amplio los motivos de la denegación. En el presente caso, la inicial certificación determinó la improcedencia de acceder a la concesión de la denominación solicitada por dos motivos: preexistencia de una sociedad de idéntica denominación, derivada de la aplicación del artículo 408.1 del Reglamento del Registro Mercantil, y existencia de una marca reputada notoria, desarrollando este último aspecto en la nota ulterior. Dado que en la certificación ya se citó el precepto legal (artículo 408.1 del Reglamento del Registro Mercantil relativo a la identidad con sociedad preexistente), debió parecer que sólo precisaba mayor desarrollo el aspecto relativo a la coincidencia o riesgo de confusión con marca renombrada o notoria. Sin dejar de advertir que hubiera sido deseable una mayor aclaración y motivación también

respecto de la denegación por el motivo de la identidad con la denominación de otra sociedad, máxime cuando no se trata de una identidad plena, sino derivada de la adición de un término no diferenciador, parece razonable entender que el desarrollo de los obstáculos observados es inescindible de los obstáculos mismos inicialmente señalados, y que el posible objeto de recurso ha de integrarse tanto por el contenido de la certificación denegatoria como por la ulterior nota de calificación aclaratoria de aquélla. Esta interpretación resulta, además, en este especial supuesto, la más favorable para el interesado que, al ejercer su derecho a recurrir la calificación se halla frente a dos notas o textos distintos, pero interdependientes y conexos, de modo que pueda plantear, frente a ambos, todos los argumentos que a su derecho convengan, aunque el plazo para la interposición del recurso venga marcado por la fecha del último de ellos.

Por otro lado, las alegaciones del recurrente, si bien parecen fundamentalmente encaminadas a debatir, no tanto la notoriedad o no de la marca señalada, sino que tal notoriedad no puede ser impedimento para la concesión de la denominación que solicita, lo cierto es que, repetidamente, alude también a otras sociedades registradas con denominaciones que, a su entender, deberían haber sido también consideradas idénticas, y por tanto denegadas, afirmando que «la jurisprudencia ha marcado una clara línea que permite el uso de términos genéricos, geográficos o descriptivos, y no por ello inducir a confusión con otras denominaciones que compartan el término genérico». Así las cosas, parece debe entenderse que el recurso se interpone tanto frente a la denegación como consecuencia de la existencia de la sociedad «Tabacalera, S.L.», como por el riesgo de confusión con la marca «Tabacalera».

Respecto de la calificación sustitutoria, que confirma íntegramente, y «por sus propios fundamentos», la nota del registrador cuya calificación se sustituye, da por reproducidos todos los argumentos fijados en la nota del registrador Mercantil Central (artículo 8 del Real Decreto 1039/2003), se entendiéndose por ello suficientemente motivada mediante tal remisión.

3. La atribución de personalidad jurídica a las sociedades mercantiles –u otras entidades a las que también se les reconoce aquélla–, hace necesario asignarles un nombre o denominación que las identifique en el tráfico jurídico como sujetos de Derecho. Tal función de identificación impone una asignación única y de carácter exclusivo, de modo que ninguna sociedad ostente una denominación idéntica a la de una sociedad preexistente (artículo 7 de la Ley de Sociedades de Capital). Nuestro sistema, que concibe la denominación como un atributo de la personalidad jurídica, sigue en materia societaria el principio de libertad de elección, siempre que (además de que no contrarie la Ley, las buenas costumbres o el orden público) sea única y novedosa, sin inducir a error, tanto en la identidad misma, como en la clase o naturaleza de la sociedad (cfr. artículo 406 del Reglamento del Registro Mercantil), o generar confusión en el tráfico respecto de las actividades sociales que desarrolle o se proponga desarrollar. (cfr. artículo 402 del Reglamento del Registro Mercantil). En definitiva, cada denominación social ha de permitir la identificación e individualización de una sola sociedad, que tendrá derecho a usarla con carácter exclusivo y excluyente, y que no pueda llevar a error o confusión en las personas (ya sean otros empresarios, o consumidores o usuarios) a las que su actividad vaya dirigida, ni en el tráfico mercantil en general.

La identidad de denominaciones no se constriñe al caso de coincidencia total y absoluta entre ellas, sino también a lo que se conoce como «identidad sustancial» o «cuasi identidad», cuando –aun en ausencia de coincidencia absoluta o textual–, una fuerte aproximación objetiva, fonética, conceptual, o semántica, o bien la integración de una denominación preexistente con términos o variantes de escasa entidad, mermen la virtualidad diferenciadora de un nombre social respecto de otro ya existente, no desvirtuando la impresión de tratarse de la misma denominación.

Así, el artículo 407.1 del Reglamento del Registro Mercantil prohíbe la inscripción de sociedades o entidades cuya denominación sea idéntica a alguna de las que figuren incluidas en la Sección de Denominaciones del Registro Mercantil Central. Y el artículo siguiente, en su primer punto, precisando lo que ha de entenderse por identidad, determina

–en lo que aquí interesa– que se entiende que existe identidad no sólo en caso de coincidencia total y absoluta entre denominaciones, sino también cuando se dé alguna de las siguientes circunstancias: «2.ª La utilización de las mismas palabras con la adición o supresión de términos o expresiones genéricas o accesorias (...)». Con mayor concreción, al regular la calificación del registrador Mercantil Central, el artículo 10.3 de la Orden de 30 de diciembre de 1991, sobre el Registro Mercantil Central, dice al respecto que los términos o expresiones genéricos o accesorios a que se refiere el Reglamento serán apreciados por el registrador teniendo en cuenta su efecto diferenciador y su uso generalizado. Una relación de los mismos estará a disposición del público en el Registro Mercantil Central y en todos los registros Mercantiles.

Atendiendo a ello, ha de confirmarse la calificación del registrador Mercantil Central, contenida en la expedición de la certificación denegatoria de reserva de denominación número 14186438, al exigir la autorización de la persona jurídica afectada «Tabacalera, S.L.», en base al artículo 408.1 del Reglamento del Registro Mercantil, toda vez que el término «Española» –que se contiene en la denominación solicitada– está incluido en la precitada relación de términos y expresiones genéricas, y por ende, vacíos de contenido por carecer de suficiente efecto distintivo, pudiendo considerarse que existe identidad jurídica entre la denominación que se solicita «Tabacalera Española, S.A.», y la ya existente «Tabacalera, S.L.». Las alegaciones del recurrente consistentes en la existencia –en la base de datos del Registro Mercantil– de otras sociedades cuya denominación incluye el término «Tabacalera» han de ser desestimadas. Es cierto, como dice el recurrente, que el término «Tabacalera», es definido por la Real Academia de la Lengua como «perteneciente o relativo al cultivo, fabricación o venta del tabaco» o «dicho de una persona: que cultiva tabaco», es decir, es un adjetivo que, con carácter general, designa tales relaciones u ocupaciones. Pero no por ello se convierte en un signo, término o expresión «genéricos» a los efectos de la composición de una denominación social, tal y como resulta de la regulación propiamente mercantil anteriormente citada, que no niega carácter distintivo a las palabras que designen una actividad con carácter general. En definitiva, en sede de denominaciones el término «genérico» no abarca toda palabra que designe o describa una actividad en general. El hecho, alegado, de que la jurisprudencia y doctrina, en materia de marcas, establezca que los signos y nombres genéricos y los geográficos no puedan alcanzar protección registral como marcas cuando conformen exclusivamente las mismas, no enturbia la anterior consideración, dado que tal jurisprudencia resultará de aplicación en el ámbito y para la regulación para la que se dicta: composición, registro y protección de marcas, identificadoras de productos y servicios, y no para la composición y concesión de denominaciones sociales cuyo fin es la identificación e individualización de las sociedades en tanto que personas jurídicas. La deseable coordinación entre el Derecho de sociedades y el de marcas y sus distintas manifestaciones legales –tema sobre el que se volverá de modo más amplio en el considerando siguiente– no puede implicar una aplicación automática de la jurisprudencia dictada en base a las normas e interpretación del Derecho de marcas en el terreno del Derecho Mercantil, como tampoco sería posible lo contrario. Así, en los casos mencionados por el recurrente «Tabacalera & Griv, S.L.», «Tabacalera Brands S.L.», «Tabacalera La Flor de San Luis, S.L.», «Tabacalera Martín, S.L.», o «Tabacalera Cigars International, S.L.», las palabras o nombres añadidos a «Tabacalera», ninguno de ellos «genérico», en el sentido del artículo 10.3 de la Orden de 30 de diciembre de 1991, sino antes bien, palabras y términos que suponen una indudable variación objetiva, permiten la distinción, de un modo razonable, entre las distintas sociedades como sujetos de derecho. En cuanto a las mencionadas «Tabacalfnau, S.L.», «Tabacalia, S.L.», o «Tabacalonia, S.L.», son denominaciones de fantasía sin significado objetivo alguno que, al utilizar en su composición la raíz «tabaca», pueden evocar o sugerir una relación con o una idea del mundo del tabaco, sin que esa evocación induzca a confusión alguna con otra sociedad ya existente llamada «Tabacalera».

4. Se deniega también la concesión de «Tabacalera Española, S.A.», como denominación por gozar la marca «Tabacalera» (cuyo titular es «Altadis, S.A.») de

notoriedad el tráfico mercantil, en base al artículo 407.2 del Reglamento del Registro Mercantil en concordancia con la disposición adicional decimocuarta de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.

La denominación social es consecuencia de la atribución, por parte del ordenamiento y a determinadas entidades, de personalidad jurídica. En el ámbito de las sociedades, que aquí nos ocupa, su fin fundamental es su individualización en el tráfico como sujeto de derecho. Como tal atributo no forma parte del patrimonio de la empresa, en el sentido de no ser la denominación susceptible de ser enajenada ni gravada. Los signos distintivos (marca, nombre comercial) resultan protegidos por el ordenamiento en tanto en cuanto permiten reconocer productos y servicios como procedentes de una empresa determinada, teniendo un valor económico independiente, que se integra en el patrimonio de la empresa como derecho de propiedad industrial, siendo susceptible de constituir el objeto de negocios jurídicos.

Los conflictos entre las denominaciones sociales y los signos distintivos (nombres comerciales y marcas), derivan de la no siempre clara distinción entre la identificación del empresario como persona jurídica y la de la empresa o actividad empresarial que lleva a cabo, y de que el deslinde entre la vertiente jurídica y la económica competitiva de las sociedades actuantes en el mercado puede ser difícil de percibir por los operadores del mismo desde el momento en que, para tales operadores, la denominación social es un factor de diferenciación. El conflicto se agudiza cuando, además, hay multitud de disposiciones legales que obligan al empresario a reproducir su denominación social en sus productos o servicios (etiquetas, envases, folletos publicitarios, albaranes, etc.,...).

Tales conflictos habían sido ya abordados por este Centro Directivo, señalando, que una de las finalidades básicas del Registro Mercantil Central es la función identificadora de las sociedades, velando para que la atribución del nombre lo sea con carácter exclusivo, evitando que quede desvirtuada si el mismo se asigna a dos entidades diferentes, y que no es su finalidad primordial la prevención del riesgo o confusión acerca de las actividades empresariales desarrolladas en el tráfico, que está atribuida en el ordenamiento a las normas sobre la protección del nombre comercial y, subsidiariamente, a las que regulan la competencia desleal (cfr. Resoluciones de 11 de septiembre de 1990 y 24 de febrero de 1999). En principio la denominación y las marcas o nombres comerciales operan, conceptual y funcionalmente, en campos y con finalidades distintas: la primera como identificación en el tráfico jurídico de un sujeto de derecho, y las segundas como identificadores en el mercado de los productos o servicios de una empresa, o de esta misma, frente a sus competidoras, pero también se ha reconocido y reclamado la necesidad de una coordinación legislativa entre el Derecho de sociedades y el de marcas, dado el efecto indirecto que el uso de las primeras puede tener en el ámbito económico concurrencial.

Como ya señalaron las Resoluciones de 24 de febrero de 2004 y 5 de febrero de 2011 alguno de estos problemas han sido superados. La Ley 17/2001 ya ofrece base legal para imponer ciertos límites a la hora de dar acogida a determinadas denominaciones sociales, evitando la confusión en el tráfico mercantil real entre los signos distintivos y las denominaciones sociales, mediante la precisión de normas de coordinación y prioridad, por las que han de regirse las relaciones entre signos distintivos y denominaciones sociales cuando se dan supuestos de identidad, similitud o riesgo de confusión. Entre estas normas destaca la contenida en la disposición adicional decimocuarta de la Ley, conforme a la cual «los órganos registrales competentes para el otorgamiento o verificación de denominaciones de personas jurídicas –y el Registro Mercantil Central, y en registros Mercantiles territoriales– denegarán el nombre o razón social solicitado si coincidiera o pudiera originar confusión con una marca o nombre comercial notorios o renombrados en los términos que resultan de esta Ley, salvo autorización del titular de la marca o nombre comercial». Esta disposición no es sino la réplica a la prohibición que, para el caso inverso (pretensión de registrar como marca o nombre comercial la razón social con que en el tráfico económico se identifique a una persona jurídica), establece el artículo 9.1.d) de la misma Ley, según el cual no podrán registrarse como marcas, sin la debida autorización, «la denominación o razón social de una persona jurídica que antes de la fecha de

presentación o de prioridad de la marca solicitada identifique en el tráfico económico a una persona distinta del solicitante, si, por ser idéntica o semejante a estos signos y por ser idéntico o similar su ámbito de aplicación existe un riesgo de confusión en el público». Finalmente, la disposición adicional decimoséptima, para el caso de que no hubiere actuado preventivamente «ex ante» el filtro de la calificación registral (particularmente en los casos en que la marca no sea notoria o renombrada), establece una causa de extinción de la sociedad por violación del derecho de marca, estableciendo que si la sentencia por violación del derecho de marca impusiera el cambio de denominación social y éste no se efectuara en el plazo de un año, «la sociedad quedará disuelta de pleno derecho, procediendo el Registrador Mercantil de oficio a practicar la cancelación» (y ello, sin perjuicio del derecho de indemnización establecido en el artículo 44 de la misma Ley). Normas que habrían de ser desarrolladas por una ley de denominaciones de personas jurídicas (disposición adicional decimooctava) desarrollo que, por el momento, aún no se ha producido.

Queda claro, pues, que no podrán reservarse por el Registro Mercantil Central denominaciones sociales que coincidan con signos distintivos notorios o renombrados. Y por marca o nombre comercial notorios se ha de entender, conforme al artículo 8.2 de la citada Ley de Marcas, los que sean generalmente conocidos por el sector pertinente del público al que se destinen los productos, servicios o actividades que distinguen dicha marca o nombre comercial, en tanto que se considerarán como renombrados cuando sean conocidos por el público en general, distinción ésta entre notoriedad y renombre que establece el legislador sobre la base de la generalidad del conocimiento de una marca o nombre comercial (limitado a un sector de la actividad económica en el primer caso y general en el segundo) que no es fácil de determinar si puede trasladarse con los mismos criterios con que se resuelve su confrontación entre ellas al ámbito de colisión que se plantea entre las mismas y una denominación social.

5. Examinando el caso del presente recurso a la luz de la citada disposición adicional decimocuarta es preciso analizar si «Tabacalera» constituye un marca notoria y si, dado que la coincidencia no es plena con la denominación solicitada (pues añade una referencia geográfica: «española») puede esa denominación originar confusión con aquella marca. La apreciación de la notoriedad de la marca debe de realizarse –como ordena la propia disposición adicional–, en los términos de la Ley de Marcas, que, en su artículo 8, acude a parámetros como volumen de ventas, duración, intensidad o alcance geográfico de su uso, valoración o prestigio alcanzado en el mercado, añadiendo, a modo de puerta abierta a cualquier otro factor de notoriedad «o por cualquier otra causa». Pues bien, Tabacalera fue un monopolio español de tabaco establecido en 1636, lo que la convirtió en la compañía más antigua de tabaco del mundo, creándose la Institución del Estanco del Tabaco en España. En 1887 se crea una sociedad, la Compañía Arrendataria de Tabacos (CAT), que se encarga de la gestión del monopolio de tabacos. En marzo de 1945 cambia su nombre por el de «Tabacalera, S.A.», empresa que sería privatizada en 1999, pasando más tarde a formar parte de la compañía privada «Altadis, S.A.», compañía actual titular de la marca registrada «Tabacalera». Hecho notorio es también que durante todos los años en que fue empresa pública, sus productos, aun con distintos nombres, se percibían, por el público en general, bajo la marca común de «Tabacalera». Teniendo todo ello en cuenta puede fácilmente afirmarse que (y sin entrar en la distinción entre notoriedad y renombre), que tanto por duración, como por intensidad, por alcance geográfico, y por uso, dicha marca es notoriamente conocida en todo el ámbito nacional y asociada con los productos del antiguo monopolio estatal y, posteriormente, a los de la compañía que resultó de su privatización. Cierto es que la denominación solicitada añade la expresión «española». Pero ello, lejos de marcar una notable distinción con la notoriedad de la marca, introduce un elemento más que «origina confusión», habida cuenta que el conocimiento de la marca tanto por el sector del público al que el tabaco va dirigido, como por el público en general, estuvo ligado durante un prolongadísimo número de años, a su percepción como producto estatal y español, por lo que, ya se considere como adjetivo o como indicación geográfica, añadir «española» a la marca «Tabacalera» no hace sino reforzar la idea de pertenencia o

vinculación de la sociedad así denominada con la compañía sucesora de aquella empresa estatal, y con su marca «Tabacalera», de la que es titular registral –titularidad afirmada y admitida por el propio recurrente–, si bien la notoriedad no necesariamente precisa del registro en la Oficina Española de Patentes y Marcas, dado que una marca puede ser notoria sin estar registrada, pero en este caso, además, lo está. En este mismo sentido se pronuncia el Tribunal Supremo, destacando la Sentencia de 18 de mayo de 2006 que sintetiza la línea jurisprudencial pacífica «orientada a interferir toda denominación social que enturbie la claridad del mercado», considerando una finalidad ético-jurídica la de erradicar el riesgo de confusión, y la Sentencia de 28 de septiembre de 2000, que afirma que «corresponde a los fundadores de las sociedades adoptar las precauciones necesarias, a la hora de su inscripción en el Registro, aunque no exista otra sociedad anterior con la misma denominación social, de no utilizar aquéllas que puedan crear confusión en el mercado e instaurar equivocaciones en los consumidores, por predominar una marca conocida». En la misma línea, las Sentencias de 21 de noviembre de 2000, 27 de marzo de 2003, 27 de mayo de 2004 y 20 de febrero de 2006.

Frente a estas consideraciones, las profusas alegaciones del recurrente en torno a la aplicación doctrinal, la normativa sectorial y la jurisprudencia, relativas al Derecho de marcas, en el sentido de que los signos compuestos por nombres genérico y geográficos no pueden alcanzar protección registral (del Registro de Marcas) cuando conforman exclusivamente las mismas, aunque nada obste a que, en combinación con otros signos o términos puedan formar parte de otra marca compuesta, siempre y cuando los demás signos o términos que formen parte del conjunto impidan la confusión entre ambas marcas, no pueden ser admitidas. La regulación del Derecho de los signos distintivos en general y la Ley de Marcas en particular y la del Derecho de sociedades, y por lo que aquí hace, las normas relativas a las denominaciones sociales, son autónomas, como lo es la jurisprudencia dictada en su aplicación, y por mucho que ambas tengan puntos de conexión y sea loable su coordinación legislativa, e incluso a una interpretación tendente a la confluencia en determinados conceptos, en aras a evitar errores y confusión en el mercado, no implica pueda realizarse una extrapolación íntegra de los criterios que para la concesión o protección de unos y otros dictamine la jurisprudencia.

Pero es que, incluso de seguir la línea de argumentación del recurrente, dado que considera «Tabacalera» como término genérico y «española» es un término geográfico, parece que ninguno de ambos, a la luz de sus argumentos, merecerían protección alguna, ni del Registro de Marcas, ni como denominación otorgable por el Registro Mercantil Central, ya que, según arguye, dichos vocablos genéricos y geográficos no son «apropiables», si no van unidos a otros signos o vocablos que impidan la confusión.

No cabe tampoco acoger los argumentos del recurrente de no haber existido oposición por persona alguna al registro de «Tabacalera España TE» como nombre comercial en la Oficina Española de Patentes y Marcas, tras haberse publicado la solicitud en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial», dentro del procedimiento al efecto, y que si se le ha denegado tal nombre comercial por parte de aquel Organismo, no lo ha sido por considerar exista una marca notoria anterior. Se reitera aquí que las normas y disposiciones legales sobre composición, obtención y protección de denominaciones sociales (propias del Derecho de sociedades) y las correspondientes a los signos distintivos –ya sean marcas o nombres comerciales– (propias del Derecho de Marcas), operan en esferas distintas, siendo distintos y autónomos sus procedimientos. A diferencia de la Ley de Marcas de 1988 en que el Registro de la Propiedad Industrial examinaba de oficio si el signo solicitado incurría en prohibiciones, fueran éstas absolutas o relativas, en la Ley de Marcas vigente de 2001 –alineándose con los sistemas mayoritarios en el entorno europeo y, en particular, con el sistema de marca comunitaria– se contemplan una serie de prohibiciones absolutas (artículo 5) que son examinadas de oficio por el encargado competente del Registro de la Propiedad Industrial, y otra serie de prohibiciones relativas (artículo 6) la invocación de las cuales se encomienda exclusivamente a la iniciativa particular de los interesados, mediante el trámite de las oposiciones. En el procedimiento establecido para la concesión de una reserva de denominación social por parte del Registro Mercantil Central no existe este

sistema de publicidad por lo que, a falta de una posibilidad del titular del signo notorio o renombrado de oponerse a la concesión de una denominación social, ha de ser el registrador Mercantil Central quien actúe de oficio, en defensa tanto del interés particular de quien no puede defenderse por sí en este procedimiento, como en defensa del interés general de la ausencia de confusión en el tráfico mercantil y en el mercado. Tal defensa del interés general ha sido reconocida por el Tribunal Supremo (cfr. las Sentencias, Sala Primera, citadas en los «Vistos»), remarcando que los preceptos de la Ley de Sociedades Anónimas y Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada (hoy, Ley de Sociedades de Capital) y del Reglamento del Registro Mercantil que disciplinan esta materia constituyen normas de carácter imperativo que rigen en interés, no solamente de las sociedades afectadas, sino de todos quienes participan en el tráfico mercantil.

En base a lo expuesto procede confirmar la denegación de reserva de la denominación social «Tabacalera Española, S.A.», resultado de aplicar la disposición adicional decimocuarta de la Ley de Marcas, realizada por el registrador Mercantil Central y desestimar el recurso interpuesto por el solicitante.

En consecuencia, esta Dirección General ha acordado desestimar el recurso y confirmar la nota de calificación del registrador.

Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda ante el Juzgado de lo Mercantil de la provincia donde radica el Registro, en el plazo de dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las normas del juicio verbal, conforme a lo establecido en la disposición adicional vigésima cuarta de la Ley 24/2001, 27 de diciembre, y los artículos 325 y 328 de la Ley Hipotecaria.

Madrid, 5 de mayo de 2015.–El Director General de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez Gáligo.