

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE JUSTICIA

8596 *Resolución de 5 de febrero de 2011, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador mercantil central III, a inscribir una reserva de denominación social.*

En el recurso interpuesto por doña M. T. R. M. contra la negativa del Registrador Mercantil Central III, don Miguel González Laguna, a inscribir una reserva de denominación social.

Hechos

I

Con fecha 7 de septiembre de 2009 se presentó en el Registro Mercantil Central solicitud de denominación social «Financiera Naranja, Sociedad Limitada», figurando como beneficiaria la recurrente, causando el asiento de presentación 09126538.

II

Con la misma fecha se expidió certificación denegatoria de dicha denominación en base a lo dispuesto en el artículo 406 del Reglamento del Registro Mercantil.

Solicitada, con fecha 2 de noviembre del mismo año la nota de calificación prevista en la Resolución de 10 de junio de 1999, fue expedida con fecha 5 del mismo mes, con la conformidad de los cotitulares, en los siguientes términos: «...Tercero.–Que, de acuerdo con lo establecido en el art. 406 del vigente Reglamento del Registro Mercantil, «no podrá incluirse en la denominación término o expresión alguna que induzca a error o confusión en el tráfico mercantil sobre la propia identidad de la sociedad o entidad, y sobre la clase o naturaleza de éstas.» Cuarto.–Que, asimismo, según lo previsto en el art. 407.2 del RRM, en concordancia con la Disposición adicional 14.ª de la Ley de Marcas Ley 17/2001, de 7 de diciembre, «el Registrador Mercantil Central o los Registradores Mercantiles Provinciales podrán denegar la reserva o inscripción de denominaciones sociales coincidentes con ciertos nombres comerciales o marcas notorios o renombrados, sean o no de nacionalidad española», todo ello en aras de la seguridad jurídica que les corresponde garantizar, para impedir así la apropiación o utilización indebida de tales signos como denominación social. Quinto.–Que el examen de legalidad, presupuesto de toda calificación registral, exige atender al conjunto del ordenamiento jurídico sin reducirse a una interpretación específica sobre composición de las denominaciones sociales. En esta línea resulta fundamental en la calificación registral, considerar la tutela que nuestro ordenamiento dispensa en su conjunto, a los signos distintivos, tanto en el contexto de la legislación de marcas como en el de Competencia desleal. De ahí que la Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 24 de febrero de 1999, aun señalando que «la denominación de las entidades que gozan de personalidad jurídica no tiene la función de distinguir la actividad empresarial en el mercado sino la de identificar al sujeto responsable de relaciones jurídicas, permitiendo su individualización registral, reconoce la conveniencia de una coordinación entre el Derecho de sociedades y el de marcas, de suerte que el Registrador mercantil central o provincial pueda denegar la reserva o inscripción de denominaciones sociales coincidentes con ciertos nombres comerciales o marcas...» Sexto.–Que en el caso que nos ocupa, la entidad financiera conocida comercialmente como «ING Direct», tiene registradas innumerables marcas que incluyen el término «Naranja» unido a algún otro término indicativo del tipo de servicio financiero que la conocida entidad presta al

ciudadano: «Cuenta Naranja de ING Direct», «Crédito Naranja de ING Direct», «Cuenta Ahorro Vivienda Naranja de ING Direct», «Fondo Naranja de ING Direct», «Plan Naranja de ING Direct», «Tarjeta Naranja de ING Direct», «Plan Naranja de ING Direct», «Tarjeta Naranja de ING Direct», «Hipoteca Naranja de ING Direct», etc. Adjunto se remite, para su conocimiento, la información que aparece en la página web de la Oficina Española de Patentes y Marcas, relativa a la concesión de dichas marcas, expedidas a favor de la entidad ING Groep N. V. bajo la clase 36 de Niza destinada a negocios financieros y monetarios. Séptimo.—Que sobra recordar, además, que en los últimos años se ha hecho un uso intenso de las citadas marcas en todos los medios de comunicación y publicidad a nivel nacional. Así, el principio de tutela «pro consumitore» que inspira hoy no sólo el sistema de derecho industrial sino toda la legislación registral (Ley 7/1998, de 13 de abril), impone la debida prudencia en la expedición de certificaciones que, eventualmente, puedan generar confusión (por asociación indebida) entre los consumidores sobre verdadera identidad de la sociedad. Ello justifica, a juicio de este Registrador, la aplicación del artículo 406 RRM a la solicitud de denominación objeto de la presente. La precedente nota de calificación se extiende con la conformidad de los cotitulares de este Registro. Contra dicha nota (...) En Madrid, a 5 de noviembre de 2009 (firma ilegible y sello con nombre y apellidos del Registrador) Fdo. D. Miguel González Laguna Registrador Mercantil Central III».

III

Doña M. T. R. M. interpone recurso mediante escrito de fecha 16 de diciembre de 2009. En el mismo, la recurrente alega: Que en fecha 5 de marzo de 2009 solicitó ante la Sección de Denominaciones del Registro Mercantil Central la reserva de denominación «Financiera Naranja, Sociedad Limitada», certificando el día 6 de marzo del mismo año el Registrador Mercantil Central, don José Luis Benavides del Rey, que no figura registrada la denominación, quedando reservada la misma por seis meses y abonándose las facturas correspondientes; que en fecha 7 de septiembre del mismo año, solicitó prórroga a la reserva de denominación «Financiera Naranja, Sociedad Limitada», dictando el Registrador Mercantil Central III, don Miguel González Laguna, certificación denegatoria de conformidad con lo establecido en el artículo 406 del Reglamento del Registro Mercantil y solicitada nota de calificación explicativa de la denegación, la misma le fue notificada; que por qué en marzo de 2009 se concede la reserva de denominación y seis meses mas tarde, al solicitar la prórroga, la deniegan, cuando no es posible que en dicho período de tiempo ninguna otra denominación pudiera reservar dicho nombre, y mucho menos inducir a error o confusión, máxime cuando la entidad ING Direct tiene registrados dichos nombres con mucha anterioridad al 6 de marzo de 2009; que la palabra «naranja» compone tres significados distintos, todos ellos conocidos y diferenciados, máxime cuando no es solo «ING Direct» quien únicamente utiliza la palabra «Naranja» unido a algún término indicativo para definir sus productos; y, que resulta aplicable la doctrina de los actos propios, de tal modo que la misma denominación que se admitió seis meses antes ahora es denegada, sin haber sido modificadas las circunstancias, acontecimientos o eventos en ningún momento.

IV

El Registrador emitió su informe el día 14 de enero de 2010 y elevó el expediente a este Centro Directivo.

Fundamentos de Derecho

Vistos los artículos 18 de la Ley Hipotecaria; 18 del Código de Comercio; 6 del Reglamento del Registro Mercantil; 8.2 y Disposiciones adicionales decimocuarta y decimoctava de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas; 407 y 408 del Reglamento

del Registro Mercantil; 7 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital; y las Resoluciones de esta Dirección General de 30 de julio de 1917, 18 de noviembre de 1960, 5 de diciembre de 1961, 30 de junio de 1992, 24 de febrero, 18 de mayo, 24 de junio y 25 de noviembre de 1999, 10 de junio de 2000 y 24 de febrero de 2004.

1. A través del recurso interpuesto se pretende obtener la revocación de la decisión del Registrador Mercantil Central que rechazó la reserva de la denominación «Financiera Naranja, S.L.», al considerar que puede dar lugar a confusión con una marca notoriamente conocida y en aras de la seguridad jurídica en el tráfico mercantil.

2. Ha de precisarse, en primer lugar, que pese a lo que parece desprenderse del escrito del recurrente, no se trata, mediante la instancia que se presentó en el Registro Mercantil Central, de solicitar la renovación o prórroga de una denominación ya reservada sino de una nueva solicitud de reserva de denominación, toda vez que la certificación anterior ya estaba caducada, por lo que se trata obviamente de una nueva calificación (que puede ser diferente, bien sea por haberse registrado otras sociedades en el intervalo o bien por adoptarse nuevos criterios) y carece de fundamento la alegación del recurrente en orden a la doctrina de los propios actos y a la existencia de una certificación positiva anterior (vid. Resolución de 18 de mayo de 1999). Por otro lado, como ha señalado reiteradamente este Centro Directivo, el Registrador no está vinculado por la calificación previamente efectuada por otro Registrador ni por sus propias calificaciones anteriores (cfr. Resoluciones de 30 de julio de 1917, 18 de noviembre de 1960, 5 de diciembre de 1961 y 30 de junio de 1992), pudiendo variar las mismas cuando aprecie como mejor fundado en Derecho otro criterio, pues debe prevalecer en todo caso la mayor garantía de acierto en la aplicación del principio de legalidad en la calificación por razones de seguridad jurídica y del tráfico, y sin perjuicio de la necesidad en tales casos de un plus motivación.

3. Este Centro directivo en más de una ocasión había lamentado la falta de una normativa lo suficientemente clara como para poder fundar el rechazo de una denominación social por su coincidencia o la confusión que pudiera generar con una marca o nombre comercial generalmente conocido y asociado a un producto o empresa. Y ello pese a que denominación y marcas o nombres comerciales operan, conceptual y funcionalmente, en campos y con finalidades distintas: la primera como signo de identificación en el tráfico jurídico de un sujeto titular de derechos y obligaciones derivadas de las relaciones jurídicas en que sea parte; y las segundas como identificadores en el mercado de los productos o servicios de una empresa, o de ésta misma, frente a los de otras competidoras, pues la no siempre clara diferenciación entre un empresario, su empresa y sus productos hacía conveniente una mayor coordinación normativa sobre el particular (vid. Sentencia del Tribunal Supremo de 26 de junio de 1995, y Resoluciones de 24 de febrero, 10 y 24 de junio, y 25 de noviembre de 1999, 10 de junio de 2000 y 4 de octubre de 2001, entre otras).

El artículo 406 del Reglamento del Registro Mercantil establece la prohibición de denominaciones que induzcan a error o confusión en el tráfico mercantil sobre la propia identidad de la sociedad. Por su parte, el artículo 407.2 del Reglamento del Registro Mercantil prohíbe a Notarios y Registradores autorizar e inscribir sociedades cuando les conste por notoriedad que su denominación coincide con la de otra entidad preexistente aunque no constase la misma en el Registro Mercantil Central, sea o no aquella de nacionalidad española. Pero no cabría fundamentar la denegación recurrida en este precepto, por cuanto se refiere clara y exclusivamente a denominaciones sociales.

4. Ahora bien, como ya señaló la Resolución de 24 de febrero de 2004, 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 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 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).

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, los que sean generalmente conocidos por el sector pertinente del público al que se destinan 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. Pues bien, en el caso que nos ocupa, la utilización del término «Financiera», que acompaña al vocablo «Naranja», sin necesidad de entrar en la citada distinción entre notorio o renombrado, es evidente que induce a confusión con la sociedad «ING Direct» que utiliza notoriamente como marca distintiva el adjetivo «Naranja» en la mayor parte de sus productos, debiendo tenerse en cuenta la importancia de la denominación de las entidades que gozan de personalidad jurídica, incluso la de los patrimonios colectivos que no la tienen atribuida (v.g., Fondos de Pensiones o de Inversión) que, según doctrina de este Centro directivo, no tiene la función de distinguir la actividad empresarial en el mercado, pero sí la de identificar al sujeto responsable de relaciones jurídicas o al patrimonio al que éstas afectan, permitiendo su individualización registral. Por ello al ser dicha denominación el primero de los signos distintivos de las sociedades, el legislador impone la prohibición de su identidad con otras preexistentes (cfr. actual artículo 7 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital) o que figuren ya incluidas en la sección de denominaciones del Registro Mercantil Central (cfr. artículo 407.1 del Reglamento del Registro Mercantil), entendiéndose como tal no sólo la coincidencia absoluta, sino también la concurrencia de una serie de circunstancias entre las que el artículo 408.2 del citado Reglamento incluye la utilización de las mismas palabras con la adición o supresión de expresiones o términos genéricos o accesorios, entre los que se puede incluir el término «financiera» que no supone un dato identificativo suficientemente relevante –antes al contrario– como para que pueda impedir la confusión con otra entidad preexistente que opere en el citado sector de

actividad, y no permite la diferenciación que la seguridad del tráfico jurídico exige. Esta conclusión se confirma a la vista de lo antes expuesto sobre la mayor coordinación legislativa entre el Derecho de sociedades y el de marcas introducida por la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de suerte que el Registrador Mercantil Central o Provincial pueden ya denegar la reserva o inscripción de denominaciones sociales coincidentes con ciertos nombres comerciales o marcas, que generen confusión en el tráfico.

Ciertamente la denominación social solicitada, «Financiera Naranja, S.L.» puede inducir a confusión en el mercado con la actividad bancaria y financiera del banco «ING Direct», que utiliza notoriamente como marca distintiva el adjetivo «Naranja» en todas sus actividades y servicios financieros (entre los que, como señala el Registrador en su calificación, a título enunciativo, figuran «Cuenta Naranja de ING Direct», «Crédito Naranja de ING Direct», «Cuenta Ahorro Vivienda Naranja de ING Direct», «Fondo Naranja de ING Direct», «Plan Naranja de ING Direct», «Tarjeta Naranja de ING Direct», «Plan Naranja de ING Direct», «Tarjeta Naranja de ING Direct», «Hipoteca Naranja de ING Direct», etc.), por lo que la constitución de una sociedad con aquella denominación podría inducir a error a terceros con grave perjuicio para los mismos, y en consecuencia, para el tráfico mercantil, pues podría generar la apariencia de que dicha sociedad forma parte de un grupo, o está vinculada a la mencionada entidad. No es tanto el vocablo «Naranja» el que es objeto de rechazo, vocablo que figura en muchas denominaciones sociales, sino la expresión «Financiera Naranja», por inducir a confusión en el mercado.

En consecuencia, esta Dirección General ha acordado desestimar el recurso y confirmar la nota de calificación del Registrador en los términos resultantes de los anteriores pronunciamientos.

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 febrero de 2011.—La Directora General de los Registros y del Notariado, María Ángeles Alcalá Díaz.