

DGRN/DGSJFP. Resolución de 12 de diciembre de 2022, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la calificación emitida por el registrador mercantil y de bienes muebles IV de Barcelona, por la que se deniega la inscripción de la escritura de constitución de una sociedad.

DGRN/DGSJFP, Resolución, 12-12-2022

En el recurso interpuesto por don I. J. P. G., en nombre y representación de «Gescom Consulting Tax & Legal Advisors, S.L.P.», contra la calificación emitida por el registrador Mercantil y de Bienes Muebles IV de Barcelona, don José Luis San Román Ferreiro, por la que se deniega la inscripción de la escritura de constitución de esta sociedad.

Hechos.

I.

Mediante escritura autorizada el día 25 de julio de 2022 por el notario de Barcelona, don Emilio Roselló Carrión, con el número 3.251 de protocolo, se procedió a constituir, por el sistema regulado en el artículo 15 de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, la sociedad mercantil de responsabilidad limitada «Barsa 1 2009, SL». Respecto de la denominación adoptada, se observaba una discrepancia entre la escritura pública con formato estandarizado y sus estatutos tipo con campos codificados, remitida al Registro Mercantil mediante un documento electrónico en formato XML, donde aparece el nombre «Barsa 12009», y la certificación negativa expedida por el Registro Mercantil Central y la copia simple de la escritura aportada por el recurrente, donde figura el nombre «Barsa 1 2009».

II.

Presentada dicha escritura en el Registro Mercantil de Barcelona, fue objeto de la siguiente nota de calificación:

«Don José Luis San Román Ferreiro, Registrador Mercantil de Barcelona, previo el consiguiente examen y

calificación, de conformidad con los artículos 18 del Código de Comercio y 6 del Reglamento del Registro Mercantil, ha resuelto no practicar la inscripción solicitada conforme a los siguientes hechos y fundamentos de Derecho:

Hechos:

Diario/Asiento: 1380/601.

F. presentación: 26/07/2022.

Entrada: 42095750.

Sociedad: Barsa 12009 SL.

Autorizante: Emilio Roselló Carrión.

Protocolo: 2022/3251 de 25/07/2022.

Fundamentos de Derecho (defectos).

1. Denominación social:

– La denominación “Barsa 12009 SL”, indicada en la cláusula primera y en el artículo 1.º de los Estatutos Sociales, no coincide exactamente con la denominación “Barsa 1 2009, Sociedad Limitada” que consta en la certificación negativa de denominación expedida por el Registro Mercantil Central. Debiendo tener la sociedad una única denominación, dicha denominación debe figurar en los estatutos sociales y ser idéntica a la reservada en el Registro Mercantil Central. (Artículo 23.1 a) de la Ley de Sociedades de Capital y artículos 177, 398.1 y 413.1 del Reglamento del Registro Mercantil). Sin perjuicio de lo expresado, en la denominación de la sociedad no puede incluirse la expresión “Barsa” al ser un nombre registrado en la Oficina Española de Patentes y Marcas con el que es pública y notoriamente conocida la entidad deportiva Fútbol Club Barcelona induciendo a confusión o error sobre la vinculación con la citada entidad deportiva. Para su inclusión será necesario el consentimiento de la misma. (Artículo 7 de la Ley de Sociedades de Capital; Artículos 401, 406, 407 y 408 del Reglamento del Registro Mercantil y Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 26 de junio de 1997, 10 de junio de 1999, 25 de abril de 2000 y 05 de febrero de 2011; Artículo 8 y Disposición adicional decimocuarta de la Ley de Marcas de 17/2001, de 7 de diciembre). No obsta al defecto señalado que se haya obtenido la certificación negativa del Registro Mercantil Central (artículo 413 del Reglamento del Registro Mercantil), ya que el Registrador territorial donde se haya de inscribir la sociedad resulta competente para calificar si la composición de la denominación se ajusta a lo establecido reglamentariamente y su acomodación a la legalidad por lo que resulte del título y de los asientos registrales, tal y como recoge la doctrina de la Dirección General de los Registros y del Notariado (Resoluciones de 1 de diciembre de 1997, 14 de mayo de 1998 y 25 de abril de 2000).

En relación con la presente calificación: (...)

Barcelona, a 26 de Julio de 2022.»

III.

Contra la anterior nota de calificación, don I. J. P. G., en nombre y representación de «Gescom Consulting Tax & Legal Advisors, S.L.P.», interpuso recurso el día 13 de septiembre de 2022 mediante escrito con el siguiente

contenido:

«Expongo:

Que el Registrador Mercantil de Barcelona, José Luis San Román Ferreiro, resolvió en fecha 26/07/2022 calificación negativa relativa a la inscripción en dicho registro de la mercantil constituida y a la cual represento, Barsa 1 2009 SL.

Que contra dicha calificación presenté recurso en fecha 26/08/2022 con número de registro REGAGE22e00036844880 en base a los siguientes:

Fundamentos de Derecho:

Respecto de los fundamentos de derecho alegados en la resolución recurrida, se alega por parte del registrador mercantil “1.ª Denominación social: La denominación ‘Barsa 12009 SL’, indicada en la cláusula primera y en el Artículo 1.º de los Estatutos Sociales, no coincide exactamente con la denominación ‘Barsa 1 2009, Sociedad Limitada’ que consta en la certificación negativa de denominación expedida por el Registro Mercantil Central.”; ignora esta parte de dónde infiere el Registrador Mercantil que la denominación que figura en la escritura otorgada ante notario sea “Barsa 12009 SL”, ya que, como se puede verificar claramente en la copia simple adjunta, la denominación que figura es “Barsa 1 2009 SL” (con el 1 separado del 2009, tal como consta en la certificación de denominación social del Registro Mercantil Central, que consta adjunto en la misma escritura). Por tanto, no corresponde dicho motivo de suspensión alegado por el Registrador Mercantil.

Por otro lado, el Registrador Mercantil también expresa que “Sin perjuicio de lo expresado, en la denominación de la sociedad no puede incluirse la expresión ‘Barsa’ al ser un nombre registrado en la Oficina Española de Patentes y Marcas con el que es pública y notoriamente conocida la entidad deportiva Fútbol Club Barcelona induciendo a confusión o error sobre la vinculación con la citada entidad deportiva. Para su inclusión será necesario el consentimiento de la misma.” alegando en este sentido como fundamentos de derecho los siguientes: “Artículo 7 de la Ley de Sociedades de Capital; Artículos 401, 406, 407 y 408 del Reglamento del Registro Mercantil y Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 26 de junio de 1997, 10 de junio de 1999, 25 de abril de 2000 y 05 de febrero de 2011; Artículo 8 y Disposición adicional decimocuarta de la Ley de Marcas de 17/2001, de 7 de diciembre”.

En referencia a dicho argumento y fundamentos de derecho:

1.ª Respecto del artículo 7 de la Ley de Sociedades de Capital, éste establece que “1. Las sociedades de capital no podrán adoptar una denominación idéntica a la de cualquier otra sociedad preexistente. 2. Reglamentariamente podrán establecerse ulteriores requisitos para la composición de la denominación social.”. Lo cual en ningún momento se opone a la denominación presentada por la mercantil que represento, de acuerdo con la certificación negativa del Registro Mercantil Central, emitida por el mismo y adjunta a la escritura de constitución.

2.ª Respecto del artículo 401 del Reglamento del Registro Mercantil, éste establece que “1. En la denominación de una sociedad anónima o de responsabilidad limitada o de una entidad sujeta a inscripción, no podrá incluirse total o parcialmente el nombre o el seudónimo de una persona sin su consentimiento. Se presume prestado el consentimiento cuando la persona cuyo nombre o seudónimo forme parte de la denominación sea socio de la misma. 2. La persona que, por cualquier causa, hubiera perdido la condición de socio de una sociedad anónima o de responsabilidad limitada, no podrá exigir la supresión de su nombre de la denominación social, a menos que se hubiera reservado expresamente este derecho. 3. En la denominación de una sociedad colectiva o comanditaria, simple o por acciones, no podrá incluirse total o parcialmente el nombre de persona natural o

jurídica que no tenga de presente la condición de socio colectivo. 4. En el caso de que una persona cuyo nombre figure total o parcialmente en la razón social perdiera por cualquier causa la condición de socio colectivo, la sociedad está obligada a modificar de inmediato la razón social.”. Esta parte no atiende a discernir qué nombre o seudónimo se ha incluido en la denominación, atendiendo a que, de acuerdo con la definición que establece un diccionario de la Real Academia de la Lengua española, un seudónimo es “1. adj. Dicho de un autor: Que oculta con un nombre falso el suyo verdadero. 2. adj. Dicho de una obra: Firmada con seudónimo. 3. m. Nombre utilizado por un artista en sus actividades, en vez del suyo propio.” y, por tanto, la denominación Barsa no constituye seudónimo de nadie.

3.¿Respecto del artículo 406 del Reglamento del Registro Mercantil, éste establece que “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.”. Pues bien, se supone que el Registrador Mercantil da por hecho que la denominación social “Barsa 1 2009 SL” induce a error y lleva a confundir dicha empresa con el Futbol Club Barcelona. Es curioso que se alegue esa inducción a dicha confusión cuando precisamente ni coincide la denominación legal del Futbol Club Barcelona con la de la mercantil recurrente, ni siquiera la actividad tiene ninguna relación, ya que esta mercantil tiene como actividad el CNAE 5610 - Restaurantes y puestos de comidas. Es decir, un restaurante. Es como si se pretendiera que cualquier sociedad que tenga en su denominación social la palabra “Barcelona” se pueda confundir con una empresa pública del Ayuntamiento, aseveración que carecería de sentido racional.

4.¿Respecto de los artículos 407 y 408 del Reglamento del Registro Mercantil, estos establecen que “Artículo 407 Prohibición de identidad. 1. No podrán inscribirse en el Registro Mercantil las sociedades o entidades cuya denominación sea idéntica a alguna de las que figuren incluidas en la Sección de denominaciones del Registro Mercantil Central. 2. Aun cuando la denominación no figure en el Registro Mercantil Central, el Notario no autorizará, ni el Registrador inscribirá, sociedades o entidades cuya denominación les conste por notoriedad que coincide con la de otra entidad preexistente, sea o no de nacionalidad española. Artículo 408 Concepto de identidad. 1. 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: 1.ª La utilización de las mismas palabras en diferente orden, género o número. 2.ª La utilización de las mismas palabras con la adición o supresión de términos o expresiones genéricas o accesorias, o de artículos, adverbios, preposiciones, conjunciones, acentos, guiones, signos de puntuación u otras partículas similares, de escasa significación. 3.ª La utilización de palabras distintas que tengan la misma expresión o notoria semejanza fonética. 2. Los criterios establecidos en las reglas 1.ª, 2.ª y 3.ª del apartado anterior no serán de aplicación cuando la solicitud de certificación se realice a instancia o con autorización de la sociedad afectada por la nueva denominación que pretende utilizarse. En la certificación expedida por el Registrador Mercantil Central se consignará la oportuna referencia a la autorización. La autorización habrá de testimoniarse en la escritura o acompañarse a la misma para su inscripción en el Registro Mercantil. 3. Para determinar si existe o no identidad entre dos denominaciones se prescindirá de las indicaciones relativas a la forma social o de aquellas otras cuya utilización venga exigida por la Ley”.

Pues bien, esta parte considera que no se da en absoluto ninguno de los supuestos que establecen dichos artículos del Reglamento del Registro Mercantil. Es evidente que no estamos ante una “denominación social idéntica a las que figuran en el Registro Mercantil Central”. Así mismo, tampoco la denominación “Barsa 1 2009 SL” coincide por notoriedad con la de ninguna entidad preexistente, de acuerdo a lo establecido en el propio artículo 408 del Reglamento del Registro Mercantil, ya que no se da ninguno de los supuestos allí expuestos para indicar que la identidad de la mercantil “Barsa 1 2009 SL” coincide con el Futbol Club Barcelona.

5.¿Respecto del artículo 8 de la Ley de Marcas, éste establece que “1. No podrá registrarse [sic] como marca un

signo que sea idéntico o similar a una marca anterior, con independencia de que los productos o servicios para los cuales se haga la solicitud sean idénticos o sean o no similares a aquellos para los que se haya registrado la marca anterior, cuando la marca anterior goce de renombre en España o, si se trata de una marca de la Unión, en la Unión Europea, y con el uso de la marca posterior, realizado sin justa causa, se pudiera obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior, o dicho uso pudiera ser perjudicial para dicho carácter distintivo o dicho renombre. 2. La protección reforzada prevista en el apartado 1 será igualmente aplicable a los nombres comerciales renombrados”. Pues bien, la entidad competente para la inscripción de marcas, que es la Oficina Española de Patentes y Marcas, no ha visto problema alguno en inscribir las marcas siguientes: “Anis Barsa”, “Brandy Barsa Destilerías Gallemit”, “Unibarsa”, “Cobarsa”, “AB Alibarsa Alimentación Barroso, S.A.” (esta incluso también está inscrita como denominación social de una SA en el Registro Mercantil), “Jabarsa”, “AB Alquibarsa”, “Grupo Rebarsa” (como acrónimo de la denominación social Remolcadores de Barcelona, S.A.), “La Tasca Visca El Barça”. Pero es más, el propio Futbol Club Barcelona, que tiene registrada la marca “Barsa” no ha visto ningún problema en la inscripción de las marcas anteriores. A todo esto hay que puntualizar que en modo alguno estamos tratando de la inscripción de una marca comercial, sino propiamente de la denominación social de una sociedad limitada.

6.º Respecto de la Disposición adicional decimocuarta de la Ley de Marcas, esta establece que “Los órganos registrales competentes para el otorgamiento o verificación de denominaciones de personas jurídicas denegarán el nombre o razón social solicitado si coincidiera o pudiera originar confusión con una marca o nombre comercial renombrados en los términos que resultan de esta Ley, salvo autorización del titular de la marca o nombre comercial.”. Bien es evidente que la denominación de la sociedad no coincide con marca registrada y tampoco da lugar a confusión, de acuerdo con la opinión de la propia OEPM y del Futbol Club Barcelona, que han consentido la inscripción de varias marcas con la denominación “Barsa” e, incluso con la denominación “Barça”. Pero, es más, existen multitud de sociedades mercantiles inscritas en varios registros mercantiles, entre los cuales se encuentra el de Barcelona, y de hecho es el mayoritario, y cuyas denominaciones sociales contienen la palabra “Barsa” y en esos casos no ha existido ningún impedimento para su inscripción ni se ha considerado que pudieran dar lugar a confusión con el Futbol Club Barcelona, y las cuales sociedades mercantiles no tienen relación alguna con dicho club deportivo.

A título enunciativo: “Barsa SL”, “Barsa Interprise SL”, “La Barsa Eood SL”, “Barsamanía SL”, “Barsa Promociones Artísticas SA”, “Es Barsa Int SL”, “Construction Barsa Europe SL”, “Panys Boys Barsa SLL”, “Alquileres Suministros Barsa SL”, “Lux of Europe Barsa SL”, “Barsa Juegos SA”, “Suministros Barsa SL”, “Barsa Producciones Artísticas SL”, “Logística La Barsa 88 SL”,

A simple vista se puede verificar que, de hecho, puede haber incluso bastantes de las anteriores denominaciones que por su estructura y por su actividad pueden dar lugar a confusión con el Futbol Club Barcelona con más probabilidad que la denominación de la mercantil que represento. Y en los casos anteriores, dichas sociedades mercantiles están inscritas y no han sido impugnadas ni por el Futbol Club Barcelona siquiera.

7.º Hay que remarcar que no ha sido impedimento para el Registro Mercantil Central la emisión de la correspondiente certificación negativa del nombre para la constitución de la sociedad, por lo que, se entiende que el Registrador Mercantil Central en ningún momento ha considerado que dicha denominación pudiera dar lugar a confusión con el Futbol Club Barcelona ya que, entiende esta parte que, pese a estar en Madrid la sede física de dicho Registro Mercantil, dudamos que el Registrador Mercantil Central no conozca la existencia del Futbol Club Barcelona. Por tanto, existe una diferencia de criterio evidente entre el Registrador Mercantil Central y entre el Registrador Mercantil de Barcelona firmante de la resolución recurrida.

8.º En referencia a la Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 26 de junio de 1997, alegada por el Registrador Mercantil de Barcelona, no guarda relación alguna con el presente caso, ya que

se trata de la denegación de la inscripción de una sociedad limitada por dar lugar su denominación a confusión en relación a su propia naturaleza mercantil, ya que la denominación pretendida era la de “Hermanas de la Caridad Madre Abadesa y Beato Patxi, SL” que evidentemente da lugar a confusión con las entidades religiosas de la Iglesia católica. En cualquier caso, dicho caso dista absolutamente del planteado en el presente recurso.

9. En referencia a la Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 10 de junio de 1999, alegada por el Registrador Mercantil de Barcelona, precisamente versa sobre una certificación otorgada por el Registro Mercantil Central en la cual sí se otorga una denominación con la identidad “Novoplaya”, aunque la divergencia radicaba en que era la tercera opción solicitada y no la primera ni la segunda, que también contenían dicha denominación. Por tanto, esta parte no ve la relación con el presente caso, más que reafirmar que la inclusión de la misma denominación que otra ya existente sí es posible, como en el caso que consta en dicha resolución.

10. En referencia a la Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 25 de abril de 2000, alegada por el Registrador Mercantil de Barcelona, dicho recurso versa sobre un caso de identificación en denominaciones sociales de una sociedad que pretende modificar su denominación en relación a una sociedad ya inscrita. Por tanto, dicho supuesto no es en modo alguno aplicable al caso concreto que es objeto del presente recurso, ya que aquí no se está alegando una identificación en las denominaciones sociales de dos sociedades.

11. En referencia a la Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 05 de febrero de 2011, alegada por el Registrador Mercantil de Barcelona, versa la misma sobre la inscripción de una sociedad denominada “Financiera Naranja, Sociedad Limitada” y denegada en relación a su coincidencia o confusión con ING Direct y sus varias marcas registradas con la denominación “Naranja”. Bien, este caso evidentemente tampoco es aplicable a este caso concreto y, de hecho, refuerza nuestros argumentos en el sentido de que establece el centro directivo: “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.”. Es decir, en este caso concreto, lo importante es el vocablo “Financiera” por encima de la coincidencia con la marca “Naranja”, ya que es esa coincidencia de actividad la que puede dar lugar a confusión y no la marca “Naranja”. No cabe decir que la actividad desarrollada por la mercantil que represento, que es un simple bar-restaurante, difícilmente puede dar lugar a confusión con un club deportivo como el Fútbol Club Barcelona por el hecho de que la denominación social del titular del restaurante sea “Barsa 1 2009 SL”.

Por todo ello, en baso a los argumentos y fundamentos de derecho expuestos

Solicito:

Que se anule la resolución del Registrador Mercantil de Barcelona, José Luis San Román Ferreiro, de fecha 26/07/2022 de calificación negativa relativa a la inscripción en dicho registro de la mercantil constituida y a la cual represento, Barsa 1 2009 SL y se proceda a la inscripción en el registro de la sociedad limitada recurrente.»

IV.

El día 28 de octubre de 2022, el registrador Mercantil emitió el informe previsto en el artículo 327 de la Ley Hipotecaria, donde daba cuenta de haber dado traslado del recurso interpuesto al notario autorizante del título calificado, sin que hubiera formulado alegaciones, de mantener en su integridad la calificación negativa y de proceder a la elevación del expediente a esta Dirección General.

Fundamentos de Derecho.

Vistos los artículos 8 y 9 y la disposición adicional decimocuarta de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas; 16 de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, según la redacción dada por la Ley 18/2022, de 28 de septiembre, de creación y crecimiento de empresas; 401, 406, 407 y 408 del Reglamento del Registro Mercantil; considerandos 18 y 19 de la Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas; las Sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 11 de septiembre de 2007 (C-17/2006), 27 de noviembre de 2008 (C-252/07) y 6 de octubre de 2009 (C-301/07); la Sentencia del Tribunal Supremo número 363/2011, de 7 de junio, y las Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 24 de febrero de 1999, 24 de febrero de 2004, 16 de marzo de 2012 y 7 de junio de 2018.

1.

¿En relación con el primer defecto, es decir, la falta de coincidencia del nombre, claramente se observa que en la escritura pública con formato estandarizado y sus estatutos tipo con campos codificados, remitida al Registro Mercantil mediante un documento electrónico en formato XML, firmado por el notario con su certificado reconocido de firma electrónica, la denominación es «Barsa 12009», mientras que en la certificación negativa expedida por el Registro Mercantil Central figura como «Barsa 1 2009». El hecho de que en la copia simple de la escritura aportada por el recurrente aparezca el mismo nombre como «Barsa 1 2009» apunta a que se ha producido algún tipo de incidencia con ocasión de completar los campos o de remitir la información, pero el registrador solo puede atender a la copia que le ha sido transmitida en aquel formato. Habiéndose dado traslado del recurso al notario de conformidad con el artículo 327 Ley Hipotecaria, éste no ha formulado alegaciones, así que se desconoce su explicación sobre esa anomalía. Procede, por tanto, confirmar el primer defecto.

2.

¿Respecto del segundo defecto, que ya atiende a la composición específica de la denominación escogida, según resulta de la certificación negativa del Registro Mercantil Central, debemos circunscribir el reproche a las normas de la Ley de Marcas que se citan en la nota de calificación, pues ninguna infracción se observa ahora por razón de los artículos 401 (no se alcanza a identificar el nombre o el seudónimo de una persona), 406 (nada induce a error o confusión sobre su identidad, clase o naturaleza), 407 y 408 (no se indica cual sea la denominación social idéntica), todos ellos del Reglamento del Registro Mercantil.

El problema se plantea estrictamente con el nombre «Barsa», registrado en la Oficina Española de Patentes y

Marcas según afirma el registrador, con el que es pública y notoriamente conocida una determinada entidad deportiva, aunque ninguna información ofrece la nota de calificación sobre su registro en dicha oficina. No obstante, fácilmente se puede comprobar que esa conocida entidad deportiva es titular de la marca «Barça» para muy diferentes clases de productos, servicios y actividades, pero de la marca «Barsa» solo para servicios de educación y esparcimiento, así como servicios de hotel, restaurante, snack-bar y cafetería (marca nacional M2637430-7).

3.

¿Es claro, en principio, el distinto significado de la denominación social frente al nombre comercial, u otros signos distintivos como la marca. El de la primera discurre en paralelo al del nombre civil de la persona física y su misión es individualizar en el tráfico al sujeto de derecho como titular de relaciones jurídicas. El nombre comercial, en cambio, es un signo distintivo cuya misión está ceñida a distinguir a la empresa en el desarrollo de la actividad frente a sus competidores y ante los consumidores. Sucintamente, el primer signo identifica, mientras que el segundo distingue con fines de concurrencia en el mercado, y por eso en la denominación se presta atención a la identidad –sustancial–, mientras que en el nombre comercial se atiende a la noción mucho más extensa de semejanza. En la práctica, sin embargo, surgen conflictos cuando la denominación social se utiliza en los productos o servicios comercializados, o simplemente se establece un vínculo entre el signo constitutivo de la denominación social y los productos que comercializa o los servicios que presta la sociedad. Es decir, cuando la denominación se convierte, de hecho, también en signo.

4.

¿Se explica así la necesidad de instaurar mecanismos de control de tipo preventivo, tanto con ocasión del registro del signo distintivo [art. 9.1 d) de la Ley de Marcas], como de la constitución de la sociedad, aunque en este segundo ámbito su implantación ha resultado más lenta. Ya en la Resolución de este Centro Directivo de 24 de febrero de 1999 se aludía a «la conveniencia de una mayor coordinación legislativa entre el Derecho de sociedades y el de marcas, de suerte que el Registrador mercantil central o provincial pudiera denegar la reserva o inscripción de denominaciones sociales coincidentes con ciertos nombres comerciales o marcas», coordinación que no se instauró hasta la disposición adicional decimocuarta de la Ley de Marcas. Según dicha disposición, en su redacción actualmente vigente, «los órganos registrales competentes para el otorgamiento o verificación de denominaciones de personas jurídicas denegarán el nombre o razón social solicitado si coincidiera o pudiera originar confusión con una marca o nombre comercial renombrados en los términos que resultan de esta Ley, salvo autorización del titular de la marca o nombre comercial».

No corresponde a este Centro Directivo, ni el procedimiento registral lo permite, resolver la debatida cuestión sobre la posibilidad de un uso inocente o inocuo de la denominación social (que en todo caso solo sería constatable después de haberse constituido la sociedad), o si la simple aptitud distintiva de la denominación social (sin necesidad de valorar qué concreto uso ha hecho o puede hacer del mismo la sociedad), ya sería bastante para bloquear su acceso registral, como tal denominación. A los efectos que ahora interesan se ha de admitir como premisa que no todo uso de una denominación social en el tráfico, incluso económico, lo sea necesariamente a título distintivo, idea que claramente se refleja en los considerandos 18 y 19 de la Directiva (UE) 2015/2436, de 16 de diciembre, que ha sido traspuesta en nuestro Derecho por el Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre (18, «procede establecer que solo existe violación de marca cuando se constate que la marca o el signo infractor se utiliza en el tráfico económico a efectos de distinguir productos o servicios», y 19, «el concepto de violación de marca también ha de incluir el uso de un signo como nombre comercial o designación similar, siempre que tal uso responda al propósito de distinguir los productos o servicios»); también,

Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 11 de septiembre de 2007, C-17/2006 «una denominación social (...) no tiene por sí mismo la finalidad de distinguir productos o servicios (...) tiene por objeto identificar una sociedad (...) por tanto, cuando el uso de una denominación social (...) identifica una sociedad (...) no puede considerarse que existe “para productos o servicios”»).

Obviamente, si esa utilización es un dato que se añade a la mera identificación del sujeto, es porque esta última también es posible sin la inevitable concurrencia de aquella, bien porque el nombre solo se utilice en el circunscrito ámbito de las relaciones jurídicas (Resolución de esta Dirección General de 16 de marzo de 2012), bien porque se haga en términos tales que eviten ese resultado (empleo de una marca propia que claramente se sobreponga a cualquier riesgo de asociación con el nombre, lo que siempre dependerá de las circunstancias del caso -Sentencia del Tribunal Supremo número 363/2011, de 7 de junio-). Sobre esta base, la posibilidad de impedir la elección de un nombre social solo porque pueda ser utilizado en el futuro para distinguir los productos o servicios de la sociedad, presupone un juicio de intenciones que en el marco de un procedimiento donde se actúa de oficio, sin contradicción entre las posibles partes interesadas (en particular de quien habría de asumir el papel de oponente, que ni tan siquiera tendrá noticia de la solicitud del nombre), ha de aplicarse con singular prudencia.

5.

?No se cuestiona por el recurrente la competencia del Registro Mercantil territorial para este control, sin perjuicio de denunciar la discrepancia entre ellos, y a tal fin debemos recordar que, a estos efectos, «el Registro Mercantil Central, al igual que los territoriales, es evidente que lo son [competentes]» (Resolución de 24 de febrero de 2004). De todos modos, la necesidad de facilitar y agilizar el procedimiento para la constitución de una sociedad, del cual constituye un buen ejemplo la reciente Ley 18/2022, de 28 de septiembre, de creación y crecimiento de empresas (véase la nueva redacción del art. 16.7 de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, del que claramente se desprende la necesidad de evitar esas incidencias «entre administraciones públicas»), se concilia bastante mal con la duplicación innecesaria de los controles, salvo que en la segunda instancia controladora se añada algún plus de novedad, que no se pudo valorar en la precedente. En ese sentido, habiéndose extendido por el Registro Mercantil Central la correspondiente certificación negativa, solo será admisible la ulterior negativa del territorial, cuando su objeción se funde en un dato que el primero no pudo tomar en consideración, y este ha de ser la actividad o actividades constitutivas del objeto social, según conste en los estatutos de la sociedad. No es suficiente una mera valoración subjetiva dispar del riesgo de confusión solo por el conocimiento privado que haya conseguido o por la personal convicción a la que llegue el funcionario situado en el siguiente escalón de la cadena. Ha de existir un elemento objetivo que justifique la discrepancia, y en esos términos se habrá de formular su calificación. En el presente caso, a la vista del específico objeto de la sociedad, nada dice el registrador sobre el particular, limitándose a aludir a la condición de entidad deportiva de la titular del otro nombre.

6.

?Entrando en el fondo de la cuestión, se ha de tratar de una marca o nombre comercial renombrado, «en los términos que resultan de esta Ley», habiéndose eliminado la referencia que en el texto anterior a la reforma por el Real Decreto-ley 23/2018 se hacía, también, al carácter notorio, por haber desaparecido esa distinción. A estos efectos, ha de tenerse en cuenta que, conforme a la jurisprudencia más extendida, para que una marca goce de renombre ha de ser conocida por una parte significativa del público interesado en los productos o servicios («un cierto grado de conocimiento por parte del público pertinente, que debe considerarse alcanzado cuando una parte significativa del público interesado por los productos o servicios amparados por la marca la conoce»,

Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 6 de octubre de 2009, C-301/07). Como resulta del artículo 8 de la Ley de Marcas, la protección va más allá del principio de especialidad si se pretende obtener una ventaja desleal o cuando su uso resulta perjudicial para el carácter distintivo o el renombre de la marca, y en ese sentido a más renombre, más protección. No obstante, la naturaleza y el grado de proximidad de los productos o servicios de que se trata tampoco es irrelevante para valorar el posible aprovechamiento indebido de la marca anterior (Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 27 de noviembre de 2008, C-252/07). Por eso, si la actividad de la sociedad cuya denominación se discute es muy distinta de la que está amparada por la marca o el nombre comercial, cabe entender que no existe aquel riesgo, al menos en esta fase inicial. Si después los acontecimientos se despliegan de manera diferente, siempre queda el recurso a los tribunales mediante la acción de violación de marca o por competencia desleal.

Según se puso de manifiesto en la Resolución de 24 de febrero de 2004, «el renombre o la notoriedad son hechos objetivos que el registrador, dada la naturaleza del procedimiento registral, tan solo puede apreciar con su criterio subjetivo». Por las propias restricciones probatorias del procedimiento registral, ausente del mismo una contradicción entre partes que podría suministrar una valiosa información complementaria, será necesario de entrada que la difusión pública del signo anterior conste de una forma absoluta y general, de completa e indiscutible evidencia, sin necesidad de averiguaciones complementarias, fuera de la posible consulta a la oficina competente para su registro, que poco añade a dicho renombre. Pero, además, se requiere que la coincidencia de aquella con la denominación pretendida sea tal que genere un claro riesgo de confusión. Realmente, algo no muy diferente a la regla de la identidad sustancial propia del Derecho societario, sólo que ahora en contraste con una marca o nombre comercial, pero sin entrar en que el riesgo sea por confusión de los productos, o por asociar la procedencia empresarial de los mismos, o por el perjuicio al carácter distintivo o renombre del signo prioritario, o por cualquier otro (así, en la Resolución de 24 de febrero de 2004, no se aceptó por carecer de virtualidad diferenciadora el término geográfico añadido, pero, a la inversa, hubiera sido admisible con otro complemento). No son comprobaciones que el registrador Mercantil, ya sea el central o el territorial, esté en condiciones de acometer por su propia iniciativa. A pesar de ello, podría admitirse una aplicación algo más flexible de las categorías societarias de la identidad cuando ninguno de los elementos adicionados al nombre permita aminorar el impacto del término dominante y exista cierta proximidad de los productos o servicios, pero en ningún caso llegar al extremo de valorar la simple semejanza con los criterios del derecho marcario. En definitiva, que los términos sean casi iguales, y poco más, pues el registrador no está en condiciones de llevar a cabo un control de mayor calado, y hasta el legislador es consciente de ello al redactar el precepto en términos tan distintos a los del artículo 8.1 Ley de Marcas.

Como se señaló en la Resolución de esta Dirección General de 7 de junio de 2018, en la que ahora nos reiteramos: «Téngase en cuenta que la disposición adicional decimotercera de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, exige que exista identidad o que se pueda generar confusión de identidad, criterio que a la inversa confirma el transcrito artículo 9.1 d) que se refiere a términos idénticos o semejantes. En definitiva, fuera de los casos de identidad entre la denominación y la marca es preciso que se justifique adecuadamente que entre la denominación social no idéntica y la marca existen motivos suficientes de confusión que justifiquen el rechazo de aquella. Téngase en cuenta que la doctrina de la resolución de 5 de mayo de 2015 en que fundamenta el registrador el contenido de su resolución se basa precisamente en un supuesto de total identidad entre la denominación entonces solicitada (una vez desprovista del término genérico que a la misma acompañaba) y la marca que se trataba de proteger. En definitiva sin necesidad de entrar, dentro del estrecho ámbito del procedimiento registral, a determinar si existe notoriedad o renombre en la marca a que se refiere la calificación, lo que aconseja una actuación presidida por el criterio de prudencia, lo cierto es que no se aprecia identidad entre la denominación social de la sociedad cuya inscripción se pretende y la de la marca a que se refiere la nota de defectos».

7.

En el caso examinado en este recurso, es evidente la identificación de «Barsa» con «Barça», al existir una notoria semejanza fonética (art. 408.1.3.ª del Reglamento del Registro Mercantil). Por otro lado, el añadido de unos números no diluye la atracción fundamental, y casi exclusiva, que ejerce la única palabra que forma parte de la denominación, con el añadido de que la actividad principal de la sociedad coincide con uno de los servicios cubiertos por aquella marca registrada que es idéntica en su expresión nominal. La identificación es tan evidente, que hay motivos para considerar que los conocedores de aquella marca podrían vincularla con esta sociedad, consiguiendo así una ventaja desleal o perjudicando su carácter distintivo o su renombre, aunque se pretendiera ceñir al ámbito propio y acotado del nombre social. Por todo ello, procede confirmar también este segundo defecto.

En virtud de lo expuesto, esta Dirección General ha acordado desestimar el recurso y confirmar la nota de calificación impugnada.

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, de 27 de diciembre, y los artículos 325 y 328 de la Ley Hipotecaria.

Madrid, 12 de diciembre de 2022.–La Directora General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, Sofía Puente Santiago.