

A la luz de esos criterios y teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley 32/1998 (en relación con las denominaciones geográficas), se concluye que, dado el registro de la marca de la actora y recurrente, que, aunque mixta, está integrada por un componente denominativo (longaniza de Graus) que, en el conjunto, tiene una mayor importancia o significación distintiva que el gráfico (pues éste cumple en el caso funciones secundarias de ornamentación y aquél es el utilizado por el consumidor para adquirir el producto designado), el empleo por la demandada, como marca y nombre comercial, de la denominación embutidos villa de Graus, con gráfico igualmente secundario, para identificar productos del mismo tipo que los que lo son por la marca colectiva de la actora, genera riesgo de error sobre la procedencia empresarial (cuanto menos, riesgo de asociación, en el sentido de equivocada creencia de que las litigantes están vinculadas jurídica o económicamente), según resulta de una comparación de los términos respectivos en los planos fonético y conceptual (la longaniza es un pedazo largo de tripa estrecha rellena de carne de cerdo picada y adobada, mientras que embutido es el nombre con el que se designan diversos tipos de preparaciones de carne picada introducidos en tripa y adicionadas con diversos condimentos) y de la semejanza de los productos con los signos identificados.

II. En la formulación del segundo de los motivos sostiene la recurrente que no resulta aplicable al litigio la limitación a su derecho sobre la marca colectiva de que es titular establecido en el artículo 33.1.b) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, que fue indebidamente aplicado por el Tribunal de apelación. Afirma, en la explicación del motivo, que la demandada usa su denominación social, además de como tal, a título de marca y de nombre comercial.

El artículo 33.1.b) de la Ley 32/1988, con sensibles diferencias respecto del artículo 6.1 de la Directiva 89/104, condiciona la aplicación del límite que establece al derecho subjetivo del titular de la marca ante el uso por tercero, sin su consentimiento, de indicaciones de procedencia geográfica, entre otros supuestos, a que no se use la indicación como marca o como nombre comercial.

En la sentencia apelada, bien que no de modo expreso, se dice que la denominación de la demandada ha sido usada por ella como marca o como nombre comercial. Así se interpreta el contenido del fundamento de derecho cuarto de la misma, en el que la Audiencia declara que Embutidos Villa de Graus, S. A., obró de buena fe (lo que, según el art. 33.1 de la Ley 32/1988, no es bastante), para legalizar su situación mediante la concesión de una marca, lo que sólo tiene sentido si se entiende que la demandada partió de una posición irregular y necesitada de ser normalizada con la concesión de un signo que, precisamente, tiene por función principal identificar el origen empresarial de productos o servicios (lo que, dicho sea, resulta de una abundante prueba documental).

En conclusión, la argumentación de la sentencia recurrida, determinante del fallo estimatorio del recurso de apelación y desestimatorio de la demanda, no es aceptable. Razón por la que el motivo debe ser estimado.

PROPIEDAD INDUSTRIAL. DERECHO DE MARCAS. OBLIGACIÓN DE MODIFICAR DENOMINACIÓN SOCIAL INCURSA EN RIESGO DE CONFUSIÓN CON UN SIGNO DISTINTIVO (MARCA Y NOMBRE COMERCIAL),

ANTERIORMENTE REGISTRADO. (SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE 27 DE MAYO DE 2004.)

Ponente: Excmo. Señor don Clemente Auger Liñán.

Antecedentes.—I. El 23 de diciembre de 1987, se constituye como sociedad pública, conforme a la autorización del Gobierno Vasco (Decreto 368/1987, de 15 de diciembre), la «Sociedad de Distribución de Gas Natural para usos domésticos y comerciales de la Comunidad Autónoma del País Vasco, GASDOC, S. A.», siendo su objeto social la prestación del servicio público de combustibles gaseosos, con preferente atención a los sectores domésticos y comerciales, incluyendo todo tipo de actividades relacionadas, de una u otra forma con el citado servicio. Asimismo, dicho objeto social se extiende a las actividades relacionadas en la Disposición Final tercera de la Ley 10/1987, de 15 de junio, de Disposiciones Básicas para el desarrollo coordinado en materia de combustibles gaseosos; manteniéndose la referida denominación social hasta que la Junta Universal de Accionistas, celebrada el 29 de noviembre de 1988, acordó, entre otras cuestiones, su cambio, adoptando la de NATURGÁS, S. A., desarrollando su actividad conforme al objeto social para el que fue constituida.

NATURGÁS, S. A., es titular, por acuerdo de transferencia de fecha 3 de mayo de 1995, de las siguientes marcas: la número 495.673 «NATURGÁS», solicitada en el Registro el 11 de febrero de 1966, concedida por Resolución de 25 de enero de 1968 y publicada en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial de 1 de marzo de 1968, marca que a su vez fue rehabilitada, renovada el 31 de octubre de 1988, publicándose dicho acuerdo en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial el 1 de diciembre de 1988 y distintiva de los siguientes productos: «aparatos para calentar a baño maría, aparatos de refrigeración, incluso eléctricos, aparatos para suministro de combustibles y lubricantes, cámaras frigoríficas, incluso eléctricas, congeladores, heladoras, máquinas para el embotellado de líquidos y gases, máquinas para la industria del frío y sus derivados, máquinas para la recuperación de gases volátiles, máquinas y aparatos para el fraccionamiento del gas natural. Clases 7, 9 y 11». La número 495.675 «NATURGÁS», solicitada en el Registro el 11 de febrero de 1966, concedida por Resolución de 25 de enero de 1968 y publicada en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial el 16 de marzo de 1968, marca que a su vez fue rehabilitada-renovada el 30 de marzo de 1990, publicándose dicho acuerdo en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial el 1 de mayo de 1990 y distintiva de los siguientes productos: «calefacción, ventilación, alumbrado, saneamiento, alcachofas para duchas, accesorios para calderas de calefacción, aparatos e instalaciones para acondicionamiento de aire, aparatos humidificadores de aire, aparatos y material de alumbrado no eléctricos, aparatos para ionizar el aire, aparatos para equipos de fumigación, aparatos para baños, aparatos de calefacción, aparatos y equipos para desinfección, aparatos y equipos para desinsectación, aparatos para desodorización, aparatos purificadores de aire, aparatos para saneamiento, asientos de retrete, bañeras, bidés, calderas para calefacción, calentadores para baño, caloríferos, cocinas, cocinas económicas, cocinas estufa, cocinas de gas, cocinas de gasolina, petróleo o similar, conductores para suministro de aire, chimeneas con excepción de las de calefactores, hogares para calefacción, hogares domésticos, hornillos para cocinas, hornos para cocinas, incineradores, inodoros,

instalaciones de baño, retretes, alumbrado no eléctrico, lámpara de seguridad para mineros, lavabos, lavaderos, linternas no eléctricas, máquinas para purificación de aire, mecheros para combustibles líquidos, parrillas para hornos y hogares domésticos, pilas, purificadores no incluidos en otras clases, quemadores para calefacción, quinqués, radiadores para calefacción, reflectores metálicos no eléctricos, registros para hornos domésticos, salamandras, secadores de aire para ventilación, sifones para alcantarillas, sifones para inodoros, tazas para retretes, termosifones, tubos para calefacción, urinarios, velones, ventiladores no eléctricos, incluso los de vehículos. Clases 6, 7, 9, 11, 19 y 21».

II. El 15 de septiembre de 1998, se constituyó la sociedad de responsabilidad limitada NATURAL GAS, S. L., inscrita en el Registro Mercantil el 28 del mismo mes y año, fijando su domicilio en Madrid, estableciendo estatutariamente la posibilidad de abrir sucursales, agencias y delegaciones en cualquier lugar de España y del extranjero, siendo su objeto social la instalación de fontanería, calefacción y gas. El 8 de octubre de 1991, NATURAL GAS, S. L., solicitó el registro, como nombre comercial, de la referida denominación social para «la instalación de fontanería, calefacción y gas», presentándose el 6 de febrero de 1992, escrito de renuncia total, publicándose el 16 de abril del mismo año, dicha retirada de la solicitud, acordada por resolución de 11 de marzo de 1992.

III. Ante el Juzgado de Primera Instancia número 52 de Madrid, fueron vistos los autos, juicio de menor cuantía, promovidos a instancia de la mercantil NATURGÁS, S. A., contra la compañía NATURAL GAS, S. L., sobre violación de derecho de marcas. Entre las pretensiones de la actora se encontraba la de obligar a NATURAL GAS, S. L., a cambiar su denominación social. En primera instancia se desestimó íntegramente la demanda. Frente a la misma, se interpuso recurso de apelación, estimándose parcialmente la demanda, ya que se condena a NATURAL GAS, S. L., a restringir la utilización de su denominación social a usos que no sean a título de marca, siempre dentro de los límites fijados por el artículo 33 de la Ley de Marcas.

Doctrina.—I. El recurso de casación, formulado por «NATURGÁS, S. A.», se fundamenta, en primer lugar, al amparo del número 4.º del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, al sostener la recurrente haberse infringido por la sentencia recurrida, por inaplicación, el artículo 31.1.º y 2.º de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, en relación con el artículo 36.a) y c) de la misma y con el artículo 7.2 del Código Civil, así como la doctrina jurisprudencial sentada por esta Sala a propósito de la posibilidad de invocación de tales preceptos por el titular registral de una marca anterior frente a la posterior adopción por una persona jurídica de una denominación social confundible con aquella respecto de actividades coincidentes o relacionadas, y frente a la posterior utilización por la misma de la denominación integrante de dicha denominación social, tanto como signo de identidad personal, esto es, como denominación social *stricto sensu*, cuanto como a título de signo distintivo de sus productos o servicios, actividades y establecimientos (esto es, como marca, nombre comercial o rótulo de establecimiento), de cara a obligar a dicha persona jurídica a modificar dicha denominación social y a cesar en el uso de la misma en cualquiera de dichos conceptos, así como a la remoción de los efectos producidos por tales adopción y uso.

II. No se discute la consideración acogida en la sentencia impugnada, en el sentido de que es indiscutible y prácticamente se ha aceptado por las partes, la identidad de la marca y de la denominación social de los litigantes. De ahí que proceda interpretar que la sentencia que hoy se discute en este recurso ha desestimado la condena al cambio de la denominación social de la entidad demandada. Y de ahí que el problema que plantea el presente motivo se refiere y se reduce a ese particular desestimatorio de no condena al cambio de la razón social, pues no hay disputa entre marcas o nombres comerciales, que la entidad demandada no ostenta.

Las razones de la sentencia recurrida para la desestimación parcial que la misma hace, se refieren a la interpretación que prevalece respecto al artículo 33.1 de la Ley de Marcas: «siempre que se haga de buena fe y no constituya uso a título de marca, los terceros podrán, sin consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar en el mercado: *a)* su nombre completo y domicilio; *b)* indicaciones relativas a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, procedencia geográfica, época de producción del producto o de prestación del servicio u otras características de éstos». La sentencia impugnada estima que la aplicación del referido artículo implica una situación de coexistencia entre ambas denominaciones que necesariamente deberá de desarrollarse dentro de los términos del mismo, y si bien es preciso mantener la primacía de la marca registrada, tal y como establece el artículo 31 de la Ley, ello no comporta otras consecuencias que tal declaración, sin que sea procedente el cambio de denominación social pretendida, ni el cese del uso de tan citado nombre, siempre que no sea a título de marca.

Lo expuesto con tanta claridad y razonabilidad en la sentencia no exime de afrontar el problema real de la confusión en el mercado que la coexistencia que admite indudablemente produce. Y es por esta confusión por lo que hay que afrontar detenidamente el estudio del motivo, que de no ser por ella, tendría que ser desestimado acogiendo los fundamentos de la sentencia impugnada.

III. De conformidad con la Ley de Marcas, artículo 76.1, el nombre comercial puede definirse como el signo distintivo de la empresa en el mercado. El nombre comercial tiene encomendada por el ordenamiento jurídico la función de diferenciar, en el tráfico económico, a la empresa o, si se prefiere, al empresario en el ejercicio de su actividad empresarial-concurrencial. Teóricamente, la distinción funcional entre la denominación social y el nombre comercial parece clara; mientras la denominación social identifica a un sujeto de derecho, el nombre comercial diferencia, e indirectamente identifica, a la empresa y/o al empresario-operador económico (sujeto en el ejercicio de la actividad concurrencial). Pero, la denominación social, aunque funcionalmente relevante, de forma prioritaria, en el ámbito negocial, tráfico jurídico, está también llamada, en no pocas ocasiones, a ser utilizada en el mercado. Así acontece cuando consta en el etiquetado de los productos, en catálogos o muestrarios, en la documentación de la empresa, en la publicidad comercial, en los almanaques con que se obsequia a los clientes, etc. Su utilización en el tráfico económico hace muy difícil, a veces imposible, diferenciar entre nombre comercial y denominación social. De ahí que la última doctrina científica señale la gran dificultad que existe en torno a distinguir entre los respectivos ámbitos de actuación de una persona jurídico-societaria en cuanto a sujeto de derecho y en cuanto a empresario en el ejercicio de su actividad empresarial, es decir, entre denominación social y nombre comercial.

Y esta doctrina científica es la que subraya la interpretación jurisprudencial mayoritaria que se ha producido respecto de este problema. Así, manifiesta que en la mayoría de los pronunciamientos jurisprudenciales en los que se enjuician y resuelven conflictos entre denominaciones sociales y signos distintivos previos, el Tribunal Supremo viene consagrando de forma inequívoca la obligación, a cargo de la sociedad, de modificar la denominación social incurrida en riesgo de confusión con un signo distintivo (marca y nombre comercial), anteriormente registrado. Así lo ha hecho el Tribunal Supremo en las sentencias invocadas en el cuerpo del motivo: 27 de diciembre de 1954, 11 de marzo de 1977, 7 de julio de 1980, 16 de julio de 1985, 24 de enero de 1986, 24 de julio de 1992, 22 de julio de 1993, 25 de junio de 1995 y 4 de julio de 1995.

El Tribunal no duda en declarar que el hecho de que resulte verificada la inexistencia de identidad nominativa entre una denominación social y el conjunto de denominaciones incluidas en el Registro Mercantil Central, no es por sí solo concluyente en orden a declarar la procedencia y permanencia registral de la denominación social elegida; pues, no obstante, cabe que exista un obstáculo extrarregistral con suficiente entidad jurídica para obligar a un cambio de denominación. En opinión del Tribunal, este obstáculo extrarregistral puede estar representado por la constatación de la existencia de un signo distintivo previo, si, lógicamente, entre dicho signo y el que compone la denominación social cabe hablar de riesgo de confusión; lo que se determinará sobre la base de la identidad o fuerte similitud de los signos confrontados y de los productos y actividades que ambos designan (sentencia del Tribunal Supremo de 16 de julio de 1985).

Se reconoce implícitamente a la denominación social una auténtica aptitud diferenciadora de las actividades empresariales que constituyen el objeto de la sociedad y, por ende, se decreta su modificación, estatutaria y registral, cuando resulta ser confundible con un signo distintivo previo, merced, claro está, a la identidad o notoria similitud entre los signos y entre las realidades empresariales designadas. Con ello se trata de coadyuvar al mantenimiento de la necesaria transparencia del mercado, al poner fin a situaciones de opacidad concurrencial que, en última instancia, lesionan los intereses económicos de todos los que, de alguna u otra forma, participan en el mismo; o sea, de los empresarios competidores y de los consumidores y usuarios, en cuanto destinatarios finales de los productos y servicios.

Pues bien, si se atiende al conjunto de los hechos probados, en el sentido de la similitud de las denominaciones en cuestión y la confluencia en las actividades comerciales de las sociedades demandante y demandada, es razonable estimar el motivo esgrimido, como más adecuado acogimiento de la interpretación jurisprudencial que mayoritariamente se ha producido respecto de esta cuestión. Ello lleva consigo no poder aceptar la integridad de los razonamientos de la sentencia impugnada, con la asunción de instancia por esta Sala y con la correspondiente estimación íntegra de la demanda; y por tanto sin necesidad de examen del otro motivo esgrimido.

COMENTARIO

1. A priori, marcas y denominaciones sociales pueden parecer lo suficientemente distantes como para negar toda posibilidad de conflicto entre ellas, al menos mientras sean utilizadas en sus funciones propias —las marcas, para

identificar el origen empresarial de los productos o servicios y, las denominaciones, para individualizar a la persona en sus relaciones jurídicas— (1).

Por esta razón, seguramente, la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, no se preocupó de la coexistencia entre los signos que regulaba y las denominaciones. Sólo se refirió a esta cuestión en los artículos 11.1.*h*) (que prohibía de modo absoluto, sin la pertinente autorización, el registro de marcas que reproduzcan o imiten la denominación de España, sus Comunidades Autónomas, sus municipios, provincias u otras entidades locales), artículo 16.2.*a*) y artículo 82.2.*a*) (que, respectivamente, admitían que el nombre comercial y el rótulo del establecimiento consistieran en las razones sociales y las denominaciones de las personas jurídicas). Asimismo, al regular el nombre comercial, contemplaba la Ley 32/1988, la posibilidad de una coincidencia del mismo con la denominación social —arts. 76.2.*a*) y 80—. Por su lado, el Código Civil, el Código de Comercio, las distintas Leyes reguladoras de las personas jurídicas y el Reglamento del Registro Mercantil, carecen de reglas sobre la posible colisión (por razón de identidad o de riesgo de confusión), entre las denominaciones sociales y signos (2).

2. Sin embargo, se han desarrollado en la práctica numerosos conflictos entre signos distintivos de la empresa y denominaciones sociales cuando se produce el acceso al Registro Mercantil de denominaciones sociales idénticas o semejantes a una marca o a un nombre comercial previo o posteriormente inscrito por un tercero en el registro de la OEPM, dando lugar a un riesgo de confusión entre signos distintivos y denominaciones sociales, cuya titularidad corresponde a distintas personas, a pesar de las notas que diferencian dichas instituciones (3). En todos estos supuestos, el factor desencadenante de la colisión viene dado por la utilización de la denominación social para finali-

(1) «En definitiva, lo que es claro es que los signos distintivos de la empresa tienen una función competitiva en el mercado y que, por ello, su protección trata de impedir que otros signos posteriores, registrados o no, puedan inducir a confusión al público o puedan aprovecharse de la notoriedad o reputación del signo anterior. Por el contrario, la denominación social es un elemento indispensable para la constitución de una sociedad mercantil, elemento fundamental que debe figurar en sus estatutos. Su finalidad es simplemente la de identificar a la nueva persona jurídica en el tráfico económico y permitirle, gracias a esa identificación, ser sujeto de obligaciones y derechos. La denominación social es pues un elemento indispensable de la personalidad jurídica». Vid. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A., *Introducción a las marcas y otros signos distintivos en el tráfico económico*, Cizur Menor, 2002, pág. 247.

(2) Vid. FERRÁNDIZ GABRIEL, J. R., «Marcas y denominaciones sociales», en la obra *Derecho de Marcas, Estudios sobre la nueva Ley 17/2001, de 1 de diciembre*, coordinada por GIMENO-BAYÓN COBOS, R., Barcelona, 2003, pág. 281.

(3) «La neta diferenciación entre las esferas de la identificación personal y de la diferenciación concurrencial, sobre la que se cimenta la separación entre los institutos es, en bastantes ocasiones, más aparente o ficticia que real. Al nacer la sociedad a la vida jurídica con el único propósito de explotar una empresa, será difícil, en un buen número de casos, trazar la línea divisoria entre ambas figuras y entre las esferas normativo-funcionales que les son propias. Circunstancia que se agrava por el expreso reconocimiento a los signos distintivos de la empresa de una función publicitaria y por el frecuente uso publicitario que el empresario colectivo realiza de su denominación social. Si a ello se añade la existencia de una errónea creencia entre los operadores económicos, en virtud de la cual se entiende que el acceso de la denominación social al RM otorga a su titular el derecho a utilizarla en el mercado, se comprenderá que, en la práctica, nombres comerciales y nombres sociales están mucho más imbricados de lo

dades propias de la marca o el nombre comercial, esto es, vincular y captar a la clientela (4), distinguiendo, respecto de la competencia, los productos o servicios que ofrece una empresa en el mercado (en el caso de las marcas), o la propia empresa (en el caso del nombre comercial).

3. El TS ha tenido ocasión de resolver estos conflictos coordinando las normas reguladoras del derecho de sociedades y de los signos distintivos, pero únicamente ha resuelto sobre estos supuestos cuando había un riesgo de confusión entre una denominación social inscrita en el RM frente a un signo distintivo previamente registrado (5). En sus Resoluciones nos encontramos dos líneas jurisprudenciales. Por un lado, una línea jurisprudencial mayorita-

que, sobre la base de esta ley, cabe deducir». Vid. MIRANDA SERRANO, L. M., *Denominación social y nombre comercial*, Madrid, 1997, págs. 388-389.

(4) A esta actuación contribuye el diferente régimen jurídico establecido para el registro y protección de los signos distintivos de la empresa y de las denominaciones sociales. Hemos de recordar que la Oficina Española de Patentes y Marcas y el Registro Mercantil Central son independientes y conceden la protección resultante del registro teniendo en cuenta distintas anterioridades y con un criterio diferente. La OEPM examina de oficio la aptitud diferenciadora en abstracto del signo que se pretende registrar y lo compara, si existe oposición, con marcas, nombres comerciales, rótulos de establecimiento prioritariamente u otros derechos anteriores reconocidos por la LM como supuestos de prohibiciones relativas de registro, y la comparación la hace en base al riesgo de confusión, que incluye el riesgo de asociación, así como la posible explotación de una reputación ajena. Por el contrario, el RMC establece la comparación de la nueva denominación social que se solicita con las denominaciones sociales anteriormente inscritas y sigue la comparación para determinar si en la nueva denominación es aceptable el criterio de identidad, aunque entendida esta identidad en el sentido amplio del Reglamento del Registro Mercantil (vid. art. 408 RRM). Otra importante diferencia se refiere al hecho de que en la solicitud del registro de marca o del nombre comercial es preciso concretar los productos, servicios o actividades para los que se solicita. Mientras que al solicitar la certificación negativa para la denominación social en el RMC no es preciso mencionar para qué objeto social se pide la reserva de la denominación, vid. BERCOVITZ, «Introducción», *op. cit.*, págs. 248-249. Además, podemos hacer referencia a que mientras los signos distintivos son potestativos, las denominaciones son obligatorias (art. 2.2 LSA, art. 398.1 RRM). El alcance de la protección otorgada a los signos distintivos se encuentra limitada por el principio de especialidad, es decir, la protección alcanza únicamente a los productos o servicios para los que se solicitó el signo. En las denominaciones no rige el principio de especialidad y, en consecuencia, la denominación social para tener acceso al RM no debe ser idéntica, con independencia de la actividad a la que se dedica la persona jurídica, vid. VILLA VEGA, E., en el comentario a la DA 14.^a de la Ley 17/2001, de Marcas, en la obra *Comentarios a la Ley de Marcas*, dirigidas por BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A. y GARCÍA-CRUCES GONZÁLEZ, J. A., Cizur Menor, 2003, págs. 1229-1230.

(5) Estos conflictos han sido resueltos, por lo general, por los tribunales, aplicando los principios básicos del Derecho de la Propiedad Industrial; a saber: prioridad registral, riesgo de confusión derivado de la identidad o semejanza entre las denominaciones enfrentadas y principio de especialidad. La aplicación de estos principios llevó a nuestros tribunales a aplicar lo que BOTANA AGRA denomina la «Teoría de la sumisión de la denominación social», vid. GÓMEZ MONTERO, J., «El permanente conflicto entre los signos distintivos y las denominaciones sociales», en la obra *Estudios sobre Propiedad Industrial en homenaje a M. Curell Suñol*, Barcelona, 2000, pág. 266. En el mismo sentido, vid. FERRANDIZ GABRIEL, J. R., «Marcas y denominaciones sociales», *op. cit.*, pág. 291. Sin embargo, el supuesto contrario, en el que existe un conflicto entre una denominación social inscrita en el RM frente a un signo distintivo posteriormente inscrito en la OEPM, no es un caso que, en puridad, haya dado lugar a sentencia alguna del TS.

ría (6), en la que se resuelve el conflicto aplicando las normas de los signos distintivos en perjuicio de la denominación social posterior, es decir, el titular de la marca o nombre comercial prioritario tiene mejor derecho y la sociedad tiene que dejar de usar y modificar la denominación. En este grupo de supuestos, la modificación de la denominación tiene su apoyo legal en el artículo 417 RRM. En efecto, con el fin de evitar el riesgo de confusión en el mercado entre una persona jurídica y las actividades y productos de otra, una vez que se determina la existencia de identidad o semejanza entre el signo distintivo y la denominación social, se condena al cese en el uso y a la modificación de la denominación en el RM (7). Por otro lado, una segunda línea jurisprudencial (8), minoritaria, mantiene la compatibilidad entre signos distintivos y denominación social siempre que esta última se use como tal denominación y no como signo distintivo, pues empleándose exclusivamente como denominación social, no se produce necesariamente riesgo de confusión en el mercado.

4. Las dos sentencias, cuyo comentario nos ocupa, son ejemplos ilustrativos del doble criterio seguido por el TS en los supuestos de colisión entre signos distintivos y denominaciones sociales.

En la primera de ellas, receptora de la línea jurisprudencial minoritaria, el fallo se fundamenta sobre dos razonamientos principales. En primer lugar, el TS justifica la existencia de un riesgo de error sobre la procedencia empresarial (cuanto menos, riesgo de asociación, en el sentido de equivocada creencia de que las litigantes están vinculadas jurídica o económicamente), según resulta de una comparación de los términos respectivos en los planos fonético y conceptual (Fundamento de Derecho 2, II). Y, sobre la base de ese riesgo de error, el detonante del conflicto es el hecho acreditado de que la demandada ha hecho un uso de la denominación social, además de como tal, como marca y como nombre comercial, lo cual excede el límite del derecho de marca contemplado en el artículo 33 (9) LM 1988. Si bien es cierto que, entre las pretensiones de la demandante, no se recogía la de obligar a la

(6) Entre otras, SSTs de 27 de diciembre de 1954 [RJ 1955, 725], Sociedad Española de Farmacia, S. A., c. Laboratorios OM, S. A.; SSTs de 11 de marzo de 1977 [RJ 1977, 1026], Fincas y Representaciones, S. A. (Finre, S. A., c. Finresa, S. A.); 7 de julio de 1980 [RJ 1980, 2930], Kemen Industrial, S. A., c. Talleres Kemen, S. L.; SSTs de 16 de julio de 1985, Lever Ibérica, S. A., c. Domestos, S. A. [RJ 1985, 4092]; 24 de julio de 1992 [RJ 1992, 6456], Industrias Titán, S. A., c., Titanroda, S. A. L.; SSTs de 4 de julio de 1997 [RJ 1997, 5573].

(7) El problema que planteaba esta jurisprudencia consistía en que, en la realidad, no se conseguía ejecutar el fallo que obligaba al cambio de la denominación de la sociedad. Por ello, la LM/2001 ha incluido una Disposición Adicional (17.^a), para solucionar esta cuestión, ya que, no produciéndose el cambio de denominación social en el plazo de un año desde que se hubiera emitido la sentencia por violación del derecho de marca, la sociedad quedará disuelta de pleno derecho.

(8) Entre otras, SSTs de 24 de enero de 1996 [RJ 1996, 325], 21 de octubre de 1994 [RJ 1994, 9036], 10 de julio de 2000 [RJ 2000, 6880] y 28 de febrero de 2001 [RJ 2001, 2587].

(9) 1. Siempre que se haga de buena fe y no constituya uso a título de marca, los terceros podrán, sin consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar en el mercado:

a) Su nombre completo y domicilio.

b) Indicaciones relativas a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, procedencia geográfica, época de producción del producto o de prestación del servicio u otras características de éstos.

demandada al cambio de denominación social, y, por tanto, esa cuestión no es objeto de solución en la sentencia, comparto el razonamiento seguido por el TS en este asunto. Y es que, no sólo se da por sentado la existencia de un riesgo de confusión, sino que se añade el uso marcario de la denominación social llevado a cabo por la demandada.

Por contra, en la segunda sentencia, el punto de partida es la admisión por los litigantes de la identidad entre la marca y la denominación social, centrándose la cuestión debatida en la desestimación en la instancia del cambio de denominación social, al hacer prevalecer el artículo 33.1 LM 1988. En este caso, para el Tribunal Supremo, lo decisivo es afrontar el problema real de la confusión en el mercado que la coexistencia de la denominación social «NATURAL GAS, S. L.» y las marcas NATURGÁS. Y, precisamente en este punto, es donde he de mostrar mi disconformidad con el criterio del TS, ya que considero que la premisa de la que hay que partir consiste en que, en principio, la identidad o semejanza entre un signo distintivo registrado y una nueva denominación social no implica necesariamente la incompatibilidad entre ambos. La incompatibilidad resulta fundamentalmente cuando la denominación social no se utiliza exclusivamente como tal para suscribir los documentos permitiendo identificar a la persona jurídica, sino cuando la denominación social se utiliza para vincular y captar a la clientela (cuestión que, a diferencia de la sentencia anterior, no parece en este caso probada por la parte demandante). De manera que, los conflictos, más que entre puras inscripciones registrales, han de producirse por la utilización de la denominación social en el mercado. Es en esos supuestos cuando se vulnera el derecho de exclusiva del titular de una marca, infringiendo el derogado artículo 33 LM 1988 y el actual artículo 37 LM/2001 (10). A la verificada existencia de un riesgo de confusión en abstracto ha de sumarse su materialización al caso concreto en el que se haga un uso marcario de una denominación social.

Por otro lado, me parece excesivo obligar al titular de la denominación al cambio de la misma. Lo único que puede imponérsele es que se abstenga de usarla como signo distintivo y, como máximo, que cuando la utilice como denominación emplee un nombre comercial o una marca distinta y de forma

2. El titular de un registro de marca no podrá prohibir que los terceros utilicen la marca cuando sea necesario para indicar el destino de un producto o de un servicio, en particular en el caso de accesorios o piezas sueltas, siempre que ese uso se realice conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial.

3. No estará permitido el uso de una indicación de procedencia geográfica cuando coincida o sea confundible con una marca colectiva, y la indicación en cuestión pueda ser sustituida por otra suficientemente indicativa de la procedencia.

(10) Artículo 37. Limitaciones del derecho de marca.

El derecho conferido por la marca no permitirá a su titular prohibir a terceros el uso en el tráfico económico, siempre que ese uso se haga conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial:

- a) De su nombre y de su dirección
- b) De indicaciones relativas a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, procedencia geográfica, época de obtención del producto o de prestación del servicio u otras características de éstos.
- c) De la marca, cuando sea necesaria para indicar el destino de un producto o de un servicio, en particular como accesorios o recambios.

tipográficamente destacada, a fin de que sean los elementos dominantes que capten la atención de los consumidores (11).

5. La situación legal ha quedado modificada con posterioridad al momento en que se presentaron las demandas que han dado lugar a las sentencias comentadas, en relación con las marcas. La nueva Ley de Marcas (17/2001) se ha ocupado de estos conflictos en relación con las marcas notorias o renombradas estableciendo, en primer lugar, una prohibición relativa de registro, como marca o nombre comercial, de denominaciones de personas jurídicas cuando, siendo idénticos o semejantes, los signos y su ámbito de aplicación, exista un riesgo de confusión en el público. Además, el titular de esos signos habrá de probar el uso o conocimiento notorio de dichos signos en el conjunto del territorio nacional [art. 9.1.d)].

Y, en segundo lugar, una prohibición de acceso al Registro Mercantil de denominaciones coincidentes o que puedan originar confusión con una marca o nombre comercial notorio o renombrado (Disposición Adicional 14.^a).

Considero acertada esta actuación del legislador en el ámbito de los signos renombrados. Como ya apuntaba un sector de la doctrina (12), si bien al tiempo de determinar la disponibilidad jurídica de la denominación social elegida no parece dudoso que ni el Notario ni el Registrador están en condiciones de evitar situaciones de conflicto entre signos distintivos prioritarios y denominaciones sociales, porque éstas no surgen de la mera titularidad registral sino de la concreta utilización que de la denominación haga su beneficiario en el tráfico, la mera identidad o similitud entre la denominación elegida y una marca renombrada, por más que el objeto social difiera de las prestaciones a las que se aplica ésta, entraña un riesgo de dilución o aguamiento de la especial fuerza distintiva y posición única de que disfrutaban aquellas marcas contra el que reacciona nuestro ordenamiento, y que puede y debe ser sancionado en el momento de autorizar la escritura y proceder a su inscripción.

BIBLIOGRAFÍA

- BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A., *Introducción a las marcas y otros signos distintivos en el tráfico económico*, Cizur Menor, 2002.
- FERRANDIZ GABRIEL, J. R., «Marcas y denominaciones sociales», en la obra *Derecho de Marcas. Estudios sobre la nueva Ley 17/2001, de 7 de diciembre*, coordinada por GIMENO-BAYÓN COBOS, R., Barcelona, 2003.
- GÓMEZ MONTERO, J., «El permanente conflicto entre los signos distintivos y las denominaciones sociales», en la obra *Estudios sobre Propiedad Industrial en homenaje a M. Curell Suñol*, Barcelona, 2000.
- MASSAGUER, J., *Comentario a la Ley de Competencia Desleal*, Madrid, 1999.
- MIRANDA SERRANO, L. M., *Denominación social y nombre comercial*, Madrid, 1997.
- PAZ-ARES RODRIGUEZ, C., en la obra *Curso de Derecho Mercantil, I*, Madrid, 1999.
- VILLA VEGA, E., en el «Comentario a la DA 14.^a de la Ley 17/2001, de Marcas», en la obra *Comentarios a la Ley de Marcas*, dirigidas por BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A. y GARCÍA-CRUCES GONZÁLEZ, J. A., Cizur Menor, 2003.

JESÚS SÁNCHEZ SILVA

(11) En este punto, sigo la opinión de PAZ-ARES, «Curso de Derecho Mercantil, I», *op. cit.*, pág. 533.

(12) Vid. MASSAGUER, J., *Comentario a la Ley de Competencia Desleal*, Madrid, 1999, pág. 207.