

## 2. DERECHO MERCANTIL

*SOCIEDADES DE RESPONSABILIDAD LIMITADA. ¿SEPARACIÓN LIBRE Y VOLUNTARIA DE LOS SOCIOS DE SOCIEDADES LIMITADAS?* (RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 25 DE SEPTIEMBRE DE 2003.)

*Resumen.*—Se discute la posible admisibilidad, en una sociedad de responsabilidad limitada, de un derecho estatutario de libre separación de socios sin necesidad de causa específica, siempre que vaya acompañado de las necesarias cautelas tanto en procedimientos como en plazos para evitar que su ejercicio cause daños a la sociedad y a terceros sin darles la oportunidad de adoptar medidas que les ponga a cubierto de sus efectos.

*Antecedentes.*—El Registrador Mercantil, número 3 de Valencia, rechaza en su nota de calificación la inscripción de un acuerdo social de modificación de estatutos por el que se permite la separación de los socios de una sociedad de responsabilidad limitada sin establecer los supuestos concretos que legitiman el ejercicio de ese derecho, lo que equivale a un sistema de separación libre y voluntaria. El Notario autorizante interpone recurso gubernativo ante la DGRN.

*Doctrina.*—La DGRN se inclina por admitir el pacto estatutario de libre separación de socios de sociedades de responsabilidad limitada sin necesidad de causa específica, siempre que vaya acompañado de las necesarias cautelas, tanto en procedimientos como en plazos, al modo que las adopta el legislador cuando expresamente lo reconoce, para evitar que con su ejercicio se cause un daño a la sociedad y a terceros relacionados con ella sin darles la oportunidad de adoptar medidas que les pongan a cubierto de sus efectos, si bien desestima el recurso en el caso concreto por considerar que el pacto estatutario, cuya inscripción registral se reclama, carece por completo de esas cautelas.

### COMENTARIO

#### I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. EXPOSICIÓN DE LA DOCTRINA FIJADA EN LA **RDGRN** DE 25 DE SEPTIEMBRE DE 2003

La Resolución que nos ocupa aborda un problema discutido desde hace tiempo por la doctrina, cual es la admisibilidad de pactos estatutarios permitiendo la separación libre y voluntaria (o separación sin causa) de socios en las sociedades de responsabilidad limitada.

Previamente, la misma resolución se ocupa de dar respuesta a otra cuestión planteada en el recurso, de la cual, sin embargo, no nos vamos a ocupar en el presente comentario por considerarla más que obvia a la luz de lo dispuesto por la LSRL; a saber: los acuerdos de aumento de capital efectuados con aportaciones no dinerarias exigen que se determinen en el acuerdo las participaciones asignadas en pago, pues sólo así cobrará sentido y eficacia plena el régimen de responsabilidad por la realidad y valoración de las aportaciones no dinerarias previsto en el artículo 21 LSRL en defecto de informe de experto independiente, que no sólo hace responsables solidarios a los socios fundadores y a los que lo fueran, en su caso, en el momento de acordarse

el aumento de capital, sino también a las personas que adquieran *a posteriori* alguna participación desembolsada mediante aportaciones no dinerarias y a los administradores de la sociedad (en este caso, sólo por diferencias de valoración en aumentos de capital). Concluye la DGRN, en este sentido, que *«ninguna duda cabe de que han de determinarse qué participaciones son las asumidas mediante el desembolso de cada una de esas aportaciones, pues tan sólo así podrá identificarse en el futuro a uno de los sujetos legalmente responsables de la realidad y valor de tal aportación»* (Fdto. Dcho. 2.º).

Centrándonos ya en la cuestión objeto de nuestro comentario, se hace preciso advertir de antemano la postura tibia mantenida por la DGRN en torno al problema de la validez de la libre separación de socios como «causa» estatutaria de separación, ex artículo 96 LSRL.

Aunque la DGRN identifica los obstáculos que podrían impedir la licitud de una cláusula estatutaria de separación libre y voluntaria de socios en la SRL, termina considerando que *«forzando la interpretación de las normas pudiera plantearse la admisibilidad de un derecho estatutario de libre separación sin necesidad de causa específica, pero que habría de ir acompañado de las necesarias cautelas tanto en procedimientos como en plazos, al modo que las adopta el legislador cuando expresamente lo reconoce, para evitar que con su ejercicio se cause un daño a la sociedad y a terceros relacionados con ella sin darles la oportunidad de adoptar medidas que les pongan a cubierto de sus efectos»* (Fdto. Dcho. 4.º).

De esta manera, el Centro Directivo está dejando abierta la puerta a la validez de pactos estatutarios que reconozcan el derecho de separación libre y voluntaria de los socios en sociedades limitadas, cuando se establezcan detalladamente, para la ejecución de ese derecho, requisitos de procedimiento y plazo suficientes para proteger de manera satisfactoria los intereses de la sociedad y de los acreedores sociales. Decisión que, al margen de su corrección o no (la cual analizaremos inmediatamente), estaría dejando al parecer razonado de los Registradores Mercantiles (y, en último término, al criterio resolutorio de la propia DGRN) la admisibilidad o inadmisibilidad de pactos de ese tipo para cada caso concreto, introduciendo así un importante elemento de inseguridad jurídica en la estructura y en el régimen de funcionamiento de las sociedades de responsabilidad limitada.

Vaya por adelantado nuestro más absoluto rechazo a la simple posibilidad de admitir cláusulas estatutarias de separación libre y voluntaria de los socios de sociedades de responsabilidad limitada, por las razones que más adelante expondremos. Pero, para una mejor comprensión de la crítica al criterio seguido por el Centro Directivo, procede presentar previamente la argumentación seguida por la DGRN en su Resolución de 25 de septiembre de 2003, la cual, como decimos, abre nuevos horizontes —en mi opinión, poco luminosos— en el terreno de las causas estatutarias de separación de socios en sociedades limitadas.

Dice la DGRN en la Resolución que comentamos, que la cuestión ha de centrarse en el margen de que disponga la autonomía de la voluntad a la hora de configurar las cláusulas estatutarias de separación. Siguiendo un razonamiento de corte dialéctico, la DGRN pone en la balanza argumentos contrarios y a favor, para decantarse finalmente por una solución ecléctica, indefinida y dúctil, que aboca a una resolución del problema caso por caso.

Entre los *argumentos en contra* de la admisibilidad del pacto estatutario de libre separación, se despliegan los siguientes:

- Podría no resultar admisible que la flexibilidad característica del régimen legal de la SRL, que permite —amparado en el principio de autonomía de la voluntad— la conformación del modelo organizativo a las específicas necesidades y conveniencias de los socios, llegue al extremo de admitir un ejercicio totalmente potestativo del derecho de separación, del mismo modo que se impide legalmente que la modulación estatutaria del régimen de transmisión voluntaria de participaciones *inter vivos* llegue al punto de su práctica libertad (art. 30.1 LSRL); limitación o restricción ésta que puede interpretarse como un principio configurador de la sociedad limitada y, por tanto, límite intrínseco a la autonomía de la voluntad en la conformación o modulación estatutaria del tipo social (art. 12.3 LSRL).
- La libre separación podría chocar también con la exigencia fijada por el propio artículo 96 LSRL de establecer causas de separación, lo que parece implicar la necesidad de determinar qué concretas razones justifican la separación en cuanto derecho excepcional que es dirigido fundamentalmente a proteger a la minoría frente al carácter vinculante de los acuerdos adoptados por la mayoría que suponga una alteración de elementos básicos de la configuración de la sociedad o que alteren derechos de socios de especial relevancia.
- La libre separación tampoco casaría con las exigencias establecidas por la LSRL para la justificación de la existencia de las causas legales de separación, así como los requisitos de forma y plazo para el ejercicio del derecho de separación en esos supuestos (arts. 95 y 97 LSRL).
- Finalmente, la libre separación de socios podría suponer un riesgo tanto para los acreedores, a pesar de la responsabilidad establecida en el artículo 103.1 LSRL, como para la propia sociedad, pues la amortización de participaciones y la consiguiente reducción de capital asociada al ejercicio del derecho, *ex* artículo 102 LSRL, podrían provocar situaciones de descapitalización, llegando incluso a la disolución en casos de reducción del capital por debajo del mínimo legal (cfr. arts. 101 y 102 LSRL).

Como *argumentos a favor* del pacto estatutario de libre separación, el Centro Directivo aporta los siguientes:

- No parece que el pacto de libre separación rebase los límites generales a la autonomía de la voluntad (cfr. arts. 1.255 y 1.258 del Código Civil), aunque debe tenerse presente el escollo que suponen las leyes y los principios configuradores de la sociedad limitada en cuanto límites al principio de libertad de pactos (art. 12.3 LSRL).
- El artículo 225 del Código de Comercio, aplicable en principio a todo tipo de sociedades mercantiles, admite la separación del socio por su voluntad, siempre que con ello no impida la conclusión del modo más conveniente a los intereses comunes las negociaciones pendientes, si bien sobre esta norma debe prevalecer la normativa especial de la LSRL.
- El artículo 30.3 LSRL admite la validez de las cláusulas que prohíban la transmisión voluntaria *inter vivos* de las participaciones sociales, siempre que los estatutos reconozcan el derecho de los socios a separarse de la sociedad en cualquier momento; derecho éste —reconoce sin embargos la DGRN— que no aparece necesariamente condicionado al establecimiento de aquella prohibición.

Podrá apreciarse que, a pesar de la mayor contundencia de los argumentos contrarios a la admisibilidad del pacto de libre separación y de las reservas expresadas claramente en relación con algunos de los argumentos favorables a ese tipo de pacto, la DGRN decide finalmente inclinarse —aunque no en el caso concreto— por una interpretación flexible favorable a la licitud de cláusulas estatutarias de libre y voluntaria separación de socios en la sociedad limitada, siempre que se adopten en los estatutos las cautelas necesarias en cuanto a procedimiento y plazos.

Como ya se ha dicho, frente a la tibieza mostrada por la DGRN, nuestra postura es radicalmente contraria a la admisibilidad de pactos de este tipo en el seno de sociedades de responsabilidad limitada. A continuación vamos a exponer con detalle las razones en que sustentamos nuestra posición, tomando como referencia previa e inexcusable la naturaleza, razón de ser y alcance del derecho de separación en el tipo sociedad limitada, prestando, como es natural, especial atención a la posible configuración de causas estatutarias de separación y, sobre la base del régimen jurídico del derecho de separación previsto en la LSRL, aportando las principales opiniones doctrinales formuladas al respecto.

## II. NATURALEZA, RAZÓN DE SER Y ALCANCE DEL DERECHO DE SEPARACIÓN EN LAS SOCIEDADES DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

El derecho de separación en la sociedad limitada puede calificarse como un derecho excepcional, ligado a la condición de socio, de naturaleza resolutoria del vínculo social que liga al socio con el ente societario, cuyo ejercicio (art. 97 LSRL), aunque potestativo, aparece condicionado a la constatación previa de una causa prevista en la ley (art. 95 LSRL) o, en su caso, en los estatutos sociales (art. 96 LSRL), y que determina el derecho del socio a obtener la devolución del valor razonable de sus participaciones, sea en concepto de precio o contraprestación por la adquisición que de las mismas haga la propia sociedad, o sea por su amortización, que obligará a reducir el capital social en la cuantía correspondiente (arts. 100, 101 y 102 LSRL).

La generosidad con que la LSRL de 1995 regula el derecho de separación del socio aparece directamente asociada a los caracteres tipológicos básicos de la sociedad limitada, en cuanto sociedad de capital cerrada con algunos elementos personalistas susceptibles de ser reforzados estatutariamente (aunque sin llegar a desdibujar la estructura sustancialmente capitalista del tipo social) y con un régimen jurídico flexible (normas eminentemente dispositivas) que permite adaptar o modular la forma organizativa a las necesidades y conveniencias del socio o socios —vid. SÁNCHEZ-CALERO GUILARTE, J., «La transmisión de las participaciones sociales y el derecho de separación en la sociedad limitada [Breve reflexión en torno al art. 95.c) LSRL]», en *RdS*, 1996, núm. 6, pág. 13.

En concreto, nuestro legislador enlaza el amplio reconocimiento del derecho de separación del socio con el problema de la defensa de la minoría dentro de la organización societario-capitalista. Esto es, la defensa de los intereses personales de los socios minoritarios frente a decisiones de la Junta General que reflejen el interés de la mayoría de socios. Se trata, pues, de un elemento o institución que busca en las sociedades estatutarias (que se rigen por el principio mayoritario plutocrático) una solución intermedia que permita conciliar los

intereses de la mayoría con los de la minoría (así, SÁENZ GARCÍA DE ALBIZU, J. C., *El objeto social en la sociedad anónima*, Civitas, Madrid, 1990, pág. 308).

El apartado III de la Exposición de Motivos LSRL expone al respecto que la tutela de la minoría es particularmente necesaria en una forma social en la que, por su carácter cerrado, falta la más eficaz medida de defensa: la posibilidad de negociar libremente en el mercado el valor patrimonial en que se traduce la participación del socio, siendo éste el sentido de la amplitud con que se admite el derecho de separación del socio. Esta interpretación de la razón de ser del derecho de separación aparece resaltada en la resolución que comentamos, indicando la DGRN que: «Podría decirse que la amplitud del derecho de separación se justifica en relación inversa a las restricciones a que está sujeta la transmisibilidad de la posición del socio (...) Y con este planteamiento no puede negarse que (la LSRL) ha sido generosa no sólo al determinar las causas legales de separación de los socios (cfr. art. 95 de la Ley), sino al permitir otras estatutarias (art. 96)» (Fdto. Dcho. 3.º).

En relación con esto, la normativa sobre sociedades anónimas (donde se parte del principio de libre transmisibilidad de las acciones salvo restricciones estatutarias puntuales permitidas por el modelo latino de polivalencia funcional de la anónima, ex arts. 63 LSA y 123 RRM) reconoce el derecho de separación únicamente en tres situaciones puntuales que se consideran por el legislador de notable importancia para la protección de socios minoritarios frente a acuerdos de la Junta General que afectan a extremos trascendentales de la organización o configuración societaria (cfr. sustitución del objeto social, art. 147 LSA; traslado del domicilio social al extranjero, art. 149.2 LSA, y transformación en sociedad colectiva o comanditaria, art. 225.2 LSA). El carácter institucional de la sociedad anónima, de la que deriva la mayor rigidez de su régimen jurídico en la protección de la intangibilidad del capital social, justifica por sí mismo —en nuestra opinión— la restricción a la inclusión de cláusulas estatutarias de separación adicionales a las expresamente contempladas por la Ley, al amparo de la autonomía de la voluntad (art. 10.2 LSA) (en la misma línea, BONARDELL LENZANO, R., «Causas estatutarias de separación en la sociedad de responsabilidad limitada», en *RdS*, 1996, núm. 6, pág. 189, y también en BONARDELL LENZANO, R./CABANAS TREJO, R., «Separación y exclusión de socios en la sociedad de responsabilidad limitada», Aranzadi, *RdS Monografías*, núm. 12, 1998, pág. 26; a favor de la licitud de causas estatutarias de separación en la anónima se pronuncian, entre otros, MOTOS GUIRAO, M., «La separación voluntaria del socio en el Derecho Mercantil español», en *RDN*, 1956, pág. 116; DE LA CÁMARA ÁLVAREZ, M., *Estudios de Derecho Mercantil*, II, Madrid, 1978, pág. 699, y DUQUE DOMÍNGUEZ, J. F., «Las formas del derecho de separación del accionista y la reorganización jurídica y financiera de la sociedad», en *Boletín de Estudios Económicos*, abril 1990, págs. 99-100).

Así, la mayor o menor tolerancia permitida al socio para transmitir sus «intereses» en la sociedad se convierte, según nuestro legislador, en factor determinante de cara a un mayor reconocimiento del derecho de separación en un modelo cerrado de sociedad de capital, como es la sociedad limitada frente al modelo abierto (*a priori*) que constituye la sociedad anónima, permitiendo incluso la inclusión estatutaria de causas específicas de separación en la primera.

Sin embargo, podrá observarse que el artículo 95 LSRL sólo añade dos causas legales más de separación a las reconocidas en la legislación sobre sociedades anónimas: la modificación del régimen de transmisión de las par-

icipaciones sociales (que, según la fundada opinión de J. SÁNCHEZ-CALERO GUILARTE, debería interpretarse restrictivamente, sólo para los casos en que la modificación introdujera mayores restricciones a la transmisión a las anteriormente vigentes; vid. *La transmisión de participaciones sociales y el derecho de separación en la sociedad limitada...*, cit.) y la creación, modificación o extinción anticipada de la obligación de realizar prestaciones accesorias, sometida además a una posible disposición contraria de los estatutos. Esto debería servir para demostrar que concurren consideraciones alternativas o adicionales a la protección de la minoría en relación con la existencia o no de restricciones a la transmisión de participaciones en la sociedad para justificar el amplio reconocimiento que del derecho de separación se hace en la LSRL, admitiendo la inclusión estatutaria de causas de separación. Máxime si se tiene en cuenta que —como se ha dicho ya— en la sociedad anónima es posible también el establecimiento de cláusulas estatutarias de restricción a la transmisión de acciones nominativas, ex artículos 63 LSA y 123 RRM, de acuerdo con el modelo funcionalmente polivalente de sociedad anónima que permite la adaptación de un esquema abierto de sociedad a las necesidades de sociedades cerradas, con un número limitado de socios que mantienen relaciones estrechas o relativamente estrechas de confianza recíproca, resultando cuando menos discutible —por el contrario— la admisibilidad de causas estatutarias de separación adicionales a las contempladas por la Ley.

Esas consideraciones que superan la justificación primaria del derecho de separación en términos de defensa de la minoría en sociedades cerradas, aparecen asociadas a los elementos personalistas que se encuentran en sintonía con el carácter híbrido que nuestro legislador atribuye a la sociedad limitada en la Exposición de Motivos de la LSRL (II). Obsérvese, en este sentido, que el derecho de separación no forma parte en sentido estricto de un derecho «típico» de defensa de la minoría, ya sea porque su ejercicio no aparece ligado a la titularidad de un porcentaje mínimo del capital social, sino que es un derecho que se atribuye y ejercita de forma individual y personalizada independientemente del número de acciones o participaciones de las que se sea propietario, o ya porque la introducción de causas estatutarias de separación en la sociedad limitada puede ir orientada a la tutela de intereses estrictamente individuales del socio y no de la minoría como tal.

Así es, de la redacción dada al artículo 96 LSRL se desprende que la inclusión de cláusulas estatutarias de separación no tiene por qué aparecer relacionada con acuerdos de la Junta General que afecten a alguno de los aspectos organizativos o funcionales esenciales o importantes de la sociedad limitada (básicamente, modificaciones estatutarias y estructurales que afecten de alguna manera a las condiciones iniciales pactadas en la escritura constitutiva), sino que dichas causas pueden asociarse a decisiones de otro tipo adoptadas por la Junta General o incluso por el Órgano de Administración que dificulten o perjudiquen los intereses del socio dentro de la sociedad (v.gr., no repartir dividendos durante varios ejercicios económicos, modificación de la estructura del Órgano de Administración, cese de alguno de los administradores, la venta de un activo concreto de la sociedad) o incluso a la simple producción o constatación de hechos concretos, relacionados o no con la toma de alguna decisión por la Junta o la Administración, que afecten al funcionamiento de la sociedad (v.gr., pérdidas económicas durante uno o varios ejercicios, incumplimiento por la sociedad de la retribución de prestaciones accesorias, caducidad de una patente u otro derecho exclusivo) o a la

vida o circunstancias personales de los socios (v.gr., cese de un socio en su condición de administrador, cambio de domicilio o jubilación de un socio, separación matrimonial o divorcio, etc.), pudiendo llegar a admitirse simples valoraciones fácticas subjetivas (v.gr., mala gestión de los administradores, mala coyuntura económica general, necesidades financieras del socio, etc.) (vid. MARTÍNEZ SANZ, F., «Causas de separación del socio en la ley de sociedades de responsabilidad limitada», en *RdS*, 1996, núm. 6, pág. 61 y sigs.). Interpretación esta que se ve confirmada por los términos en que aparece redactado el artículo 205 RRM, según el cual los acuerdos o los hechos que den lugar al derecho de separación se deberán inscribir en el Registro Mercantil. Cabe por tanto que se contemplen como causas de separación valoraciones totalmente subjetivas o circunstancias personales desvinculadas total o relativamente de la vida de la sociedad, personalizando al máximo las causas de separación que, incluso, no tienen por qué afectar por igual a todos los socios [vid. MARTÍNEZ JIMÉNEZ, M.<sup>a</sup> I., *Comentario al artículo 96 LSRL*, en ARROYO, I./EMBED, J. M. (coord.), *Comentarios a la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada*, Tecnos, Madrid, 1997, pág. 960].

De tal forma, la separación estatutaria se perfila como el instrumento adecuado para atribuir relevancia causal expresa a los motivos subjetivos determinantes de la participación y vinculación de los socios en la sociedad, permitiéndoles abandonar la sociedad ante un cambio de aquellas circunstancias a las que (uno, varios o todos los socios) hubieran asignado la trascendencia precisa para supeditar a su mantenimiento el compromiso de permanencia en la misma (así, BONARDELL LENZANO, R., *Causas estatutarias...*, cit., pág. 191). No parece, a este respecto, que pueda admitirse como causa de separación el transcurso de un tiempo determinado desde la constitución de la sociedad o la llegada de una fecha concreta, pues no supone de por sí una alteración de circunstancias sociales o personales que justifiquen el derecho de separación en cuanto derecho excepcional (vid. BONARDELL LENZANO, R., *Causas estatutarias...*, cit., pág. 191).

Podría decirse, en definitiva, que el amplio reconocimiento que del derecho de separación se hace en la sociedad de responsabilidad limitada, al permitir junto a las causas legales de separación la inclusión de causas estatutarias con un alcance muy abierto y general, vendría a desvirtuar la justificación clásica de dicho derecho como medio de tutela de la minoría frente a determinadas decisiones de la mayoría, situándose más bien en un medio de tutela «personal» del socio que permitiría su salida de la sociedad ante circunstancias predeterminadas vinculadas con acuerdos concretos adoptados por la Junta General, con decisiones adoptadas por el Órgano de Administración, con hechos objetivos de la vida social e incluso con hechos o circunstancias subjetivas que afecten al propio socio y que de alguna manera se entiende que afectarían a sus intereses dentro de la sociedad (vid. MARTÍNEZ JIMÉNEZ, ob. cit., pág. 960). Aunque esa justificación permanezca, parece más bien ir referida a las causas legales de separación, siendo común a sociedades anónimas y limitadas. Sin embargo, la generosidad con que la LSRL regula el derecho de separación permitiendo la inclusión de causas estatutarias de separación sin precisar su contenido, va más allá de la defensa de la minoría, estando íntimamente relacionada con la presencia de elementos personalistas en el tipo social de referencia. Y más en concreto, con el modelo cerrado y flexible de sociedad que, construido sobre un régimen jurídico de carácter esencialmente dispositivo, permite la modulación estatutaria de la sociedad a los intereses y necesidades

concretas de los socios de la misma, afianzando o —si se quiere— intensificando la presencia de los elementos personalistas «básicos» o «mínimos» que se constatan en el modelo legal, en consonancia con el carácter híbrido que nuestro legislador atribuye a este tipo de sociedad mercantil.

Ahora bien, nótese que a pesar de la constante invocación del carácter híbrido de la sociedad limitada, por encima de los elementos personalistas que se pueden apreciar en el modelo legal e incluso de su posible reforzamiento estatutario, aparece el modelo «patrimonialista» característico de una sociedad de capital (*intuitus pecuniae*). Como señala algún autor, la «hibridación» no desdibuja el hecho de que la sociedad de responsabilidad limitada sea una sociedad de capitales con toda rotundidad (MASSAGUER, J., «La autonomía privada y la configuración del régimen jurídico de la sociedad de responsabilidad limitada», en *RGD*, diciembre de 1994, pág. 12965). Es decir, los elementos personalistas básicos o estatutarios no pueden llegar al punto de desvirtuar la estructura patrimonial o capitalista de la sociedad limitada en cuanto tipo específico del modelo o forma de sociedad de capital cuyo daguerrotipo constituye la sociedad anónima. La vertebración del esquema organizativo de la sociedad sobre un capital dividido en partes alícuotas acumulables e indivisibles, que sirve de sustento y fundamento al capital real o patrimonio del ente societario, obliga a respetar los principios y funciones básicos por los que se rige el capital social a la hora de introducir cláusulas estatutarias. Dicho de otro modo, la existencia legal o estatutaria de elementos personalistas dentro de la organización societaria no puede conducir a disminuir las expectativas creadas por los terceros y, en particular, por los acreedores sociales sobre la realidad del patrimonio social.

En este sentido, partiendo de la función del capital social como cifra última de responsabilidad (y, en consecuencia, como elemento siquiera orientativo de garantía para los acreedores sociales al instituirse en cifra mínima de retención patrimonial), el artículo 103.1 LSRL establece la responsabilidad limitada de los socios separados (y excluidos) de la sociedad por el valor recibido de las participaciones amortizadas como consecuencia del ejercicio de su derecho de separación frente a las deudas sociales contraídas con anterioridad a la fecha en que la reducción de capital (consecuente con la amortización de participaciones que conlleva el ejercicio del derecho de separación, salvo que el reembolso de las participaciones sociales se hubiera hecho mediante la adquisición de las mismas y abono de su valor razonable por la propia sociedad) fuera oponible a terceros (cfr. arts. 101, 102, 103 y 80 LSRL). Traemos a colación este aspecto institucional del derecho de separación porque, a pesar de que esta prevención normativa parece garantizar los derechos de los acreedores sociales, puede que no sea suficiente cuando los estatutos recojan como causas de separación circunstancias fácticas personales de los socios (necesidad de liquidez, divorcio, jubilación) o valoraciones subjetivas discutibles (v.gr., mala coyuntura económica, mala gestión), llegando al punto incluso de permitir la libre y voluntaria separación o separación *ad nutum* de los socios de la sociedad limitada, ya que el ejercicio arbitrario o «caprichoso» del derecho de separación, aunque pueda verse como máxima expresión de los elementos personalistas de la sociedad limitada, puede poner en entredicho los elementos o aspectos institucionales de la misma, construida —no lo olvidemos— a partir de una estructura o base claramente patrimonialista, produciendo graves disfunciones con los rasgos tipológicos básicos y principios configuradores del tipo social (que, insisti-

mos, participa esencialmente de los caracteres del modelo de sociedad de capital, por delante de la presencia de elementos personalistas) y tornando insuficientes o, cuando menos, generando un indudable riesgo de ineficacia para las normas de estabilidad patrimonial y de protección de acreedores que se encuentran en la base del modelo societario-capitalista.

La cuestión a resolver es si el carácter híbrido de la sociedad limitada puede situar en el mismo plano, en términos de exacto y armónico equilibrio, los aspectos patrimonialistas inherentes al tipo de sociedad limitada —en cuanto especie del modelo abstracto más amplio de sociedad de capital— y los aspectos personales de los socios.

### III. SOBRE LA ILICITUD DE LAS CLÁUSULAS ESTATUTARIAS DE LIBRE SEPARACIÓN DE SOCIOS EN LA SOCIEDAD LIMITADA

Sin duda uno de los principales rasgos caracterizadores del tipo sociedad limitada es la flexibilidad de su régimen jurídico, que se concreta, desde un punto de vista estructural, en el destacado peso de la autonomía privada en la configuración del régimen jurídico de cada particular sociedad limitada. Esta flexibilidad en la disposición normativa organizativa y funcional de la sociedad limitada se corresponde con los rasgos tipológicos o rasgos estructurales básicos de la sociedad limitada en cuanto sociedad cerrada de carácter híbrido (así MASSAGUER, *ob. cit.*, págs. 12961 y 12966; también BONARDELL LENZANO, *Causas estatutarias...*, cit., pág. 189). Un modelo cerrado e híbrido de sociedad de capital se resume en la presencia de elementos personalistas en el marco normativo básico que, además, son susceptibles de ser potenciados considerablemente por la vía estatutaria a través del principio de autonomía de la voluntad (art. 12 LSRL). Esa «hibridación» estatutaria adicional se traduce en una mayor personalización de las relaciones internas entre los socios, lo cual puede llegar a afectar o «contaminar» el modelo organizativo básico de estructura objetivo-patrimonial.

Esta posible personalización adicional se aprecia claramente —como vimos en el epígrafe anterior— en las amplias posibilidades concedidas a la introducción de causas estatutarias de separación distintas de las causas legales (que hacen referencia a aspectos estructurales y organizativos objetivos o cuasi-objetivos) que pueden contemplar simples hechos o valoraciones subjetivos para habilitar a un socio su separación de la sociedad. Y su máxima expresión sería la inclusión de causas de separación libre y voluntaria de los socios; esto es, de derechos de separación sin causa predeterminada.

Consideramos, sin embargo, que la personalización de la estructura organizativa de la sociedad limitada no puede llegar al punto de desvirtuar la estructura organizativa básica del tipo societario-capitalista que, ante todo, es la sociedad de responsabilidad limitada. Dicho de otro modo, el carácter híbrido que permite la contemplación de circunstancias personales de los socios, dentro de la organización y funcionamiento de la sociedad, no puede llegar al punto de desnaturalizar la forma societario-capitalista que constituye la verdadera esencia organizativa de la sociedad limitada. Si en la sociedad de responsabilidad limitada encontramos un régimen jurídico flexible encajado en un marco imperativo de mínimos (MASSAGUER, *ob. cit.*, pág. 12966), habrá que prestar especial cuidado en evitar que la personalización estatutaria de cada sociedad concreta evite desnaturalizar el marco organizativo bá-

sico o mínimo que se corresponde con el de una sociedad de capital y, en consecuencia, construido sobre bases patrimonialistas o institucionales. El carácter híbrido busca una armonía entre elementos capitalistas y elementos personalistas. Esa armonía presupone, en todo caso, el respeto a la esencia estructural y organizativa del tipo sociedad limitada como sociedad de capital a la hora de introducir precisiones estatutarias que contemplen los aspectos personales de la relación entre socios, con lo que eso implica respecto a las funciones y principios del capital social y las normas básicas orientadas al respeto, estabilidad e intangibilidad del patrimonio social como elemento de referencia para los intereses de los socios y de los terceros que traben relaciones con la sociedad y, *a fortiori*, para la confianza del tráfico económico y la seguridad jurídica. Es por eso que la autonomía de la voluntad como expresión del carácter flexible del tipo sociedad limitada encuentra un límite intrínseco en el respeto a las leyes (incluyendo el marco imperativo mínimo consagrado en la propia LSRL) y a los principios configuradores de la propia sociedad de responsabilidad limitada (cfr. art. 12.3 LSRL).

Los abiertos términos en que nuestro legislador —llevando a los extremos el alcance de la autonomía de la voluntad en el seno de la sociedad limitada— configura la posibilidad de establecer causas estatutarias de separación distintas de las expresamente previstas en la Ley, parece en un principio dejar abierta la puerta a la determinación estatutaria del derecho de separación sin causa específica o derecho de separación *ad nutum*. Únicamente se exige, en todo caso, que concurra el consentimiento de todos los socios y que se determinen estatutariamente el modo en que deberá acreditarse la existencia de la causa, la forma de ejercitar el derecho de separación y el plazo para su ejercicio (cfr., art. 96 LSRL). Como se ha dicho ya, la ausencia de estas exigencias o precisiones son las que han llevado a la DGRN a rechazar la validez del pacto estatutario de libre separación en el caso examinado en la Resolución de 25 de septiembre de 2003, aunque en abstracto parezca inclinarse por la licitud de este tipo de pactos. En la misma línea se sitúan algunas opiniones doctrinales que admiten la separación libre y voluntaria o separación sin causa, basándose únicamente en una interpretación abierta del artículo 96 LSRL; según esta corriente doctrinal, el ejercicio del derecho de separación sin causa no estaría sometido a más limitaciones que las derivadas de los artículos 1.705 y 1.706 del Código Civil y 225 del Código de Comercio (vid. RUEDA PÉREZ, M. A., *La sociedad de responsabilidad limitada*, I, Colegios Notariales de España, Madrid, 1995, págs. 439-440; ALONSO ESPINOSA, F. J., «La posición jurídica del socio en la Ley 2/1995», en *RdS*, 1996-6, pág. 26; FAJARDO, *ob. cit.*, pág. 70).

Compartimos, sin embargo, otra orientación doctrinal más generalizada que considera que la fijación de causas estatutarias de separación debe estar sujeta a determinados límites, como son su compatibilidad con normas legales imperativas, su justificación causal y su adecuación a los principios configuradores de la sociedad limitada (vid. el trabajo de BONARDELL LENZANO, *Causas estatutarias...*, cit., págs. 191 y sigs.).

En esta línea, si ya es de por sí criticable la inclusión de causas estatutarias de separación que permitan el ejercicio del derecho de separación sin justificaciones sólidas en relación con la estructura organizativa y funcional de la sociedad o que atiendan únicamente a circunstancias o valoraciones puramente subjetivas de todos o algunos de los socios, al debilitar el principio configurador del carácter vinculante de los acuerdos mayoritarios (MARTÍNEZ SANZ, *ob. cit.*, pág. 64; BONARDELL LENZANO, *Causas estatutarias...*, cit., pág. 192)

y poner en peligro constante la estabilidad del patrimonio y del capital social y con ello los intereses de acreedores y la confianza del tráfico mercantil (MARTÍNEZ SANZ, *ob. cit.*, pág. 65), el reconocimiento de un derecho de separación *ad nutum* atenta radicalmente contra la estructura organizativa y funcional primaria de la sociedad limitada, extralimitando los elementos personalistas sobre los elementos capitalistas esenciales que se traducen en la estabilidad del capital social.

No tiene sentido invocar, para justificar la separación *ad nutum* en la sociedad limitada, soluciones normativas previstas o aplicables exclusivamente en la actualidad para sociedades de impronta personalista (cfr. arts. 225 del Código de Comercio y 15 LAIE), pues su razón de ser (derecho de denuncia en sociedades de duración indefinida o medida de conservación de la sociedad en situaciones de posible disolución por intereses particulares, además del pacto entre socios como manifestación de los elementos exclusivamente personalistas del ente; vid., por todos, FAJARDO, *ob. cit.*, págs. 12-18) no encuentra sitio en la estructura patrimonialista característica de la sociedad limitada, por no obviar además la prevalencia de la normativa especial (LSRL) sobre la general (Código de Comercio).

Desde un punto de vista estrictamente obligacional, frente a la opinión de que el principio de libre separación no parece rebasar los límites generales a la autonomía de la voluntad (arts. 1.255 y 1.258 del Código Civil) (así el Fdto. Dcho. 4.º, RDGRN de 25 de septiembre de 2003), se alega que ese pacto estatutario contravendría el principio consagrado en el artículo 1.256 del Código Civil, según el cual la validez y el cumplimiento de los contratos no pueden dejarse al arbitrio de uno de los contratantes (BONARDELL LENZANO, *Causas estatutarias...*, cit., pág. 191), si bien podría argüirse al respecto que la exigencia de unanimidad para la disposición de causas estatutarias de separación, incluyendo en su caso la separación *ad nutum* podría servir por sí misma para salvar objeciones de ese tipo, ya que cada socio habría dado su consentimiento al ejercicio de ese derecho a pesar de no concurrir una causa específica.

Por lo tanto, la existencia de argumentos favorables a la admisión de separaciones sin causa dentro de la sociedad limitada debería buscarse dentro de la misma LSRL. Sin embargo el intento será en vano porque tanto la misma redacción de las normas relativas al derecho de separación como los propios principios configuradores del tipo social parecen oponerse radicalmente a la licitud del pacto de libre separación. Conviene mencionar en este punto el Código das Sociedades Comerciais portugués, cuyo artículo 240 regula con notable generosidad el derecho de separación en la sociedad por cuotas, estableciendo, sin embargo, de forma taxativa que en los estatutos no podrá admitirse la separación por voluntad arbitraria del socio (cfr. art. 240.6 CSC).

La DGRN, a pesar de identificar perfectamente y reconocer la solidez de los argumentos contrarios a la admisibilidad de cláusulas estatutarias de libre separación de socios en la sociedad limitada, intenta buscar un argumento favorable a esa posibilidad en lo dispuesto en el artículo 30.3 LSRL, según el cual sólo podrán admitirse cláusulas que prohíban totalmente la transmisión voluntaria por actos *inter vivos* de participaciones sociales si los estatutos reconocen a los socios el derecho a separarse de la sociedad en cualquier momento. El Centro Directivo considera que el derecho de libre separación no tiene por qué aparecer necesariamente condicionado al establecimiento de esa prohibición de transmisión de participaciones, por lo que —concluye— forzando la interpretación de las normas admite que podría plantearse la admi-

sibilidad de un derecho estatutario de libre separación sin necesidad de causa específica, siempre que fuera acompañado de las necesarias cautelas en materia de plazos y procedimientos, para evitar daños a la sociedad y a terceros (Fdto. Dcho. 4.º, RDGRN de 25 de septiembre de 2003).

A nuestro juicio, esta argumentación resulta extremadamente errónea. La interpretación resulta excesivamente «forzada», hasta el punto de romper la finalidad de la norma concreta y del sistema mismo del derecho de separación en la limitada. Precisamente la interpretación debe ser radicalmente contraria a la defendida por la DGRN. La admisibilidad de una separación *ad nutum* se contempla por el legislador con carácter absolutamente excepcional, única y exclusivamente para el caso de que en los estatutos se establezcan prohibiciones a la transmisión voluntaria de participaciones sociales (en un intento por «cerrar» totalmente la organización societaria a la entrada de terceros), partiendo del principio dogmático que impide las vinculaciones opresivas e ilimitadas en el seno de una sociedad, concretado en la prohibición de convertir al socio en prisionero de sus participaciones (BONARDELL LENZANO, *Causas estatutarias...*, cit., pág. 191; MARTÍNEZ SANZ, *ob. cit.*, pág. 66).

A partir del artículo 30.3 LSRL no puede extraerse la justificación para admitir un derecho de separación sin causa interpretando ampliamente el artículo 96 LSRL. No es posible la extrapolación de una norma excepcional para convertirla en norma general y arbitraria por la vía de la autonomía de la voluntad. Si el legislador establece una solución extrema, como es la separación en cualquier momento de la sociedad para un caso concreto, deberá deducirse que no quiere que esa misma solución pueda convertirse en norma general a través del pacto estatutario.

El artículo 30.3 constituye una respuesta excepcional a un problema puntual de orden dogmático y práctico, protegiendo el interés del socio en no quedar prisionero de sus participaciones. El artículo 96 LSRL persigue —según el legislador— la protección de intereses de la minoría frente a determinados acuerdos sociales que se consideran trascendentes para el socio (sobre la diferente justificación subyacente a los arts. 30.3 y 96 LSRL, vid. FAJARDO, *ob. cit.*, págs. 52-54), aunque la amplia disponibilidad estatutaria de este derecho de separación hace de él más bien un instrumento de defensa de los intereses personales del socio o socios cuando cambian por cualquier causa las circunstancias societarias o personales que formaron parte de los motivos determinantes de su participación en la sociedad. Además, si nos fijamos en el sentido de ambas normas, el artículo 30.3 LSRL permite la libre separación de los socios no de forma arbitraria, sino cuando los estatutos prohíben totalmente la transmisión voluntaria *inter vivos* de participaciones. Por lo tanto, podría decirse que —desde una perspectiva material— existe una causa para ejercer el derecho de separación: la imposibilidad de transmitir participaciones, abandonar total o parcialmente la posición de socio dentro de la entidad. De ahí la incorrección de pretender extraer de ese precepto la admisibilidad de la separación sin causa con carácter general, siempre que lo quiera la voluntad de todos los socios. Más aún si el artículo 96 LSRL especifica claramente que los estatutos podrán establecer «causas» de separación distintas de las previstas en la Ley, añadiendo que en tal caso deberá acreditarse la existencia de la causa fijada en los estatutos para el ejercicio del derecho de separación. Es decir, el nacimiento y ejercicio del derecho de separación requiere necesariamente una justa causa, en el sentido amplio de causa establecida previamente por la Ley o por los estatutos con el consentimiento de todos

los socios, quedando proscrita así a todos los efectos la licitud del derecho de separación sin causa, es decir, ejercitado arbitrariamente (libre y voluntariamente) por cualquiera de los socios en cualquier momento (vid. BONARDELL LENZANO, *Causas estatutarias...*, cit., pág. 191; MARTÍNEZ SANZ, *ob. cit.*, págs. 66-67; también BONARDELL LENZANO/CABANAS TREJO, *Separación y exclusión de socios...*, cit., pág. 88).

Además, debería tenerse en cuenta que las normas sobre el ejercicio del derecho de separación que prevén la amortización de las participaciones y reducción del capital social (salvo adquisición por la propia sociedad en régimen de autocartera directa, cfr. arts. 101 y 102 LSRL), así como el régimen de responsabilidad limitada de los socios separados (cfr. art. 103 LSRL), con lo que eso conlleva para la estabilidad del capital y patrimonial sociales y, en consecuencia, para la protección de los intereses de terceros, parecen contrarios a un ejercicio arbitrario y, por tanto, imprevisible, de derecho, pues puede llegar a afectar a la estructura patrimonial de la sociedad y a su estabilidad generando desconfianza e inseguridad jurídica en el tráfico y entre los propios socios.

Por último, podría añadirse que facilitar al máximo el ejercicio del derecho de separación, sin necesidad de una causa específica, entraría desde un punto de vista material en contradicción con un principio configurador de la sociedad limitada, cual es la existencia de restricciones a la transmisión voluntaria de participaciones, claramente relacionado con el carácter cerrado de la sociedad limitada. Si el legislador pretende mantener la sociedad dentro de un círculo determinado de socios entre los que se supone la existencia de estrechas relaciones de confianza, impidiendo que los socios puedan abandonar libremente la sociedad mediante la transmisión libre de sus participaciones a terceros (cfr. art. 30.1 LSRL, según el cual serán nulas las cláusulas estatutarias que hagan prácticamente libre la transmisión voluntaria de participaciones por actos *inter vivos*), no parece demasiado coherente que recurriendo al carácter flexible del tipo social se pueda establecer en los estatutos un derecho de separación libre y voluntario.

La configuración de un derecho de separación *ad nutum* se podría convertir *de facto* en una manera de burlar las restricciones a la transmisión de participaciones que limitan sustancialmente las posibilidades de desinversión del socio, permitiendo al socio abandonar la sociedad en cualquier momento sin invocar causa alguna y sin necesidad de tener que buscar adquirentes dentro o fuera de la sociedad ni de someterse al estricto y formalista régimen de transmisión previsto en la Ley o en los estatutos (cfr. art. 29 LSRL) (apunta al respecto MARTÍNEZ JIMÉNEZ, *ob. cit.*, pág. 961, que admitir la separación *ad nutum* sería tanto como convertir la sociedad limitada en una sociedad abierta con la particularidad de que la adquisición de las participaciones vendría impuesta a la misma sociedad), además de forzar una adquisición de sus participaciones por la propia sociedad o bien a su amortización y reducción de capital, con lo que eso puede suponer para la estabilidad patrimonial del ente, ya que el ejercicio reiterado del derecho de separación puede provocar situaciones de descapitalización que obliguen a realizar aumentos de capital o a disolver la sociedad, perjudicando los intereses del resto de los socios, de los acreedores y la seguridad y confianza del tráfico. Algo muy poco coherente con la dimensión patrimonialista e institucional de la sociedad de responsabilidad limitada en cuanto sociedad de capital.

FERNANDO CARBAJO

PROPIEDAD INDUSTRIAL. DERECHO DE MARCAS. MARCA COLECTIVA ENFRENTADA A DENOMINACIÓN SOCIAL. DENOMINACIÓN GEOGRÁFICA (ART. 11.1-c DE LA LEY DE MARCAS). (SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE 10 DE MAYO DE 2004.)

*Ponente:* Excmo. Señor don José Ramón Ferrándiz Gabriel.

*Antecedentes.*—I. La entidad Asociación de Fabricantes de Longaniza de Graus, titular de una marca colectiva mixta, compuesta por las palabras longaniza de Graus y el dibujo de un ejemplar de ese tipo de producto alimenticio, solicitada el veintinueve de julio de mil novecientos noventa y cuatro, y concedida el cinco de julio del año siguiente (para identificar longanizas y toda clase de embutidos), interpuso demanda contra Embutidos Villa de Graus, S. A., constituida después de la publicación de la solicitud de concesión del mencionado signo (con el objeto de dedicarse a la fabricación y elaboración de productos cárnicos y alimenticios en general). La actora solicitó la condena de la demandada a cesar en la ejecución de los actos perturbadores del derecho sobre la marca colectiva, en particular en el uso de la denominación social confusoria y a indemnizarle en los daños producidos.

II. El comportamiento señalado por la actora como causa de tales pretensiones fue identificado, por un lado, con el uso por Embutidos Villa de Graus, S. A., de su denominación social como marca o nombre comercial, esto es, para identificar, respectivamente, los embutidos que elabora o la empresa de que es titular; y, por otro lado, con la generación por tal utilización de un riesgo de confusión en los consumidores sobre el origen empresarial de los respectivos productos.

III. El Juzgado de Primera Instancia estimó íntegramente la demanda, al considerar probado que entre la marca colectiva de la demandante y la denominación social de la demandada existían semejanzas suficientes para generar riesgo de confusión. La Audiencia Provincial estimó el recurso de apelación interpuesto por la demandada y desestimó la demanda. El Tribunal de la segunda instancia entendió aplicable el artículo 12.1 de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, y negó la existencia del afirmado riesgo de confusión sobre el origen empresarial de los productos de las litigantes. Además, consideró que concurría el límite impuesto al derecho de exclusión del titular de la marca por el artículo 33.1.b), en relación con el 65 de la citada Ley.

IV. El recurso de casación que, contra la sentencia de la Audiencia Provincial, interpuso la Asociación actora, consta de dos motivos, ambos fundados en el artículo 1692.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881.

*Doctrina.*—I. El primer motivo, mediante el que la asociación demandante denunció la aplicación indebida del artículo 12.1 de la Ley 32/1988, debe ser estimado.

Por un lado, dicho precepto, en cuanto establece prohibiciones relativas de registro de una marca por la existencia de otro signo prioritario y confundible, posibilita, en caso de que el registro se hubiera obtenido pese a la prohibición, el ejercicio de la acción de nulidad ante los órganos de la jurisdicción civil, como establece el artículo 48 de la mencionada y aplicable Ley. Sin embargo, la acción ejercitada en la demanda tiene su causa, no en un registro indebido (y, menos, de alguno de los signos a que se refiere el art. 12), sino en la violación de una marca registrada con el uso de una denominación

social, por entender la titular de aquélla que produce riesgo de error sobre la procedencia empresarial de los productos respectivos.

El precepto aplicable al conflicto suscitado por el titular de la marca (en el siguiente motivo la recurrente sostiene que la denominación social es usada por la demandada como marca y nombre comercial) es el que contiene el artículo 31 de la propia Ley 32/1988. Dicho precepto, al igual que el artículo 12.1, delimita el ámbito de la exclusiva concedida al titular de la marca mediante las líneas que ofrece el riesgo de confusión [que, como establece el art. 5.1.b) de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, comprende el riesgo de asociación entre el signo y la marca], pero a diferencia de la norma aplicada, exige que el signo infractor se utilice además, a modo de marca, esto es, para distinguir en el mercado productos o servicios, o al de otro signo equiparable a aquélla.

Además, como denuncia la recurrente, la valoración jurídica de los hechos efectuada por el Tribunal de apelación para negar la concurrencia de ese concepto jurídico en que consiste el riesgo de confusión, no es la correcta.

Para realizar tal valoración se deben tomar en consideración dos de las funciones que corresponde cumplir a la marca colectiva de la asociación demandante: identificar el origen empresarial de sus productos y denotar un origen geográfico de los mismos. También se ha de tener en cuenta el ataque que representa para el cumplimiento de dichas funciones el riesgo de error y, para el de la primera, el de confusión, tal como ha sido perfilado por las sentencias del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en la interpretación de la Directiva 89/104.

El riesgo de confusión sobre el origen empresarial de los productos o servicios representa un atentado contra la que es función esencial de la marca, en cuanto signo identificador de la procedencia empresarial de los productos o servicios para los que se concede —arts. 1 de la Ley 32/1988 y 2 de la Directiva 89/104:

- a) El riesgo de asociación no es una alternativa al de confusión. Así lo ha puesto de manifiesto la sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 11 de noviembre de 1997 —C.251.95, Sabel BV c. Puma AG— [18] la letra b) del apartado 1 del artículo 4 de la Directiva sólo es aplicable cuando, debido a la identidad o similitud de las marcas y los productos o servicios designados exista por parte del público un riesgo de confusión, que comprenda el riesgo de asociación con la marca anterior. Pues bien, según estos términos, el concepto de riesgo de asociación no es una alternativa al concepto de riesgo de confusión, sino que sirve para precisar el alcance de éste. Los propios términos de esta disposición excluyen, pues, la posibilidad de aplicarla si no existe, por parte del público, un riesgo de confusión... [19], esta interpretación resulta asimismo del sexto considerando de la Directiva, según el cual el riesgo de confusión (...) constituye la condición específica de la protección.
- b) Ello implica el reconocimiento de una cierta interdependencia entre los factores que han de ser tomados en consideración. La mencionada sentencia de 29 de septiembre de 1998 [17], seguida por las de 22 de junio de 1999 [19] y 9 de abril de 2003 [43], se refiere, en particular, a la similitud de las marcas y la existente entre los productos o los

servicios cubiertos... de modo que un bajo grado de similitud entre los productos o servicios cubiertos puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas y a la inversa.

- c) La existencia del riesgo de confusión debe apreciarse de un modo global, teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que resulten pertinentes. Ello implica el reconocimiento de una cierta interdependencia entre los factores que han de ser tomados en consideración. La mencionada sentencia de 29 de septiembre de 1998 [17], seguida por las de 22 de junio de 1999 [19] y 9 de abril de 2003 [43], se refiere, en particular, a la similitud de las marcas y la existente entre los productos o los servicios cubiertos... de modo que un bajo grado de similitud entre los productos o servicios cubiertos puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas y a la inversa.
- d) El riesgo de confusión debe examinarse poniéndolo en relación con un prototipo de consumidor, que ha sido elaborado por la Jurisprudencia comunitaria. La sentencia de 22 de junio de 1999 —C.342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH. C. Klijsen Handel BV— se refiere al [25] ... consumidor medio de la categoría de productos o servicios de que se trate... al cual se supone [26] un consumidor normalmente informado y razonable, atento y perspicaz. Además, se debe tomar en consideración el hecho de que el consumidor percibe la marca como un todo, cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar, como destacan las sentencias del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 11 de noviembre de 1997 —Sabel BV c. Puma AG, Rudolf Dassler Sport [23]— y 22 de junio de 1999 —Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH. c. Klijsen Handel BV [25]—. El nivel de atención del consumidor se entiende que puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada, cual precisan la citada sentencia de 22 de junio de 1999 [26] y la de 9 de abril de 2003 —Durferrit GmbH c. OAMI [44].
- e) Para advertir la semejanza entre los signos controvertidos, se ha de determinar su grado de similitud gráfica, fonética y conceptual y, en su caso, evaluar la importancia que debe atribuirse a estos diferentes elementos, teniendo en cuenta la categoría de productos o servicios contemplada y las condiciones en las que éstos se comercializan, según indica la sentencia de 22 de junio de 1999 —Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH. c. Klijsen Handel BV: [27 y 28]—, de manera que no cabe descartar que la mera similitud fonética de las marcas pueda crear un riesgo de confusión en el sentido de la letra b) del apartado 1 del artículo 5 de la Directiva.
- f) Finalmente, el artículo 31 de la Ley 32/1988, refiere el *ius prohibendi* reconocido al titular de la marca registrada, en todo supuesto (sin haberse adaptado a lo establecido en el art. 5 de la Directiva, apartados 1.a, para el caso de identidad de signos para productos o servicios idénticos, y 2, para el caso de las marcas renombradas), sólo a productos o servicios idénticos o semejantes a los designados con ella [sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 22 de junio de 2000 —C.425/98, Marca Mode CV c. Adidas AG y Adidas Benelux BV— en la interpretación del artículo 5.1.b) de la Directiva 89/104], esto es, dentro del llamado principio de especialidad.

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.<sup>a</sup> 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.<sup>a</sup>), 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.<sup>a</sup>).

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 RODRÍGUEZ, C., en la obra *Curso de Derecho Mercantil, I*, Madrid, 1999.
- VILLA VEGA, E., en el «Comentario a la DA 14.<sup>a</sup> 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.