

En torno a la Nueva Tutela *ex officio* de las Denominaciones Geográficas Cualificadas en el Ámbito Societario

ÁNGEL MARTÍNEZ GUTIÉRREZ

Catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad de Jaén (España). Rector del Real Colegio de España en Bolonia (Italia). E-mail: martinez@ujaen.es

Recibido: 30-06-15 Aceptado: 29-09-15

Resumen

El trabajo aborda el examen del artículo 13.3º del Reglamento (UE) núm. 1151/2012 que amplía el nivel de protección comunitaria de las denominaciones de origen protegidas mediante la imposición a los Estados Miembros de una tutela de oficio de estos signos de calidad. El trabajo examina, en particular, el efecto que dicha norma tendrá sobre el Derecho de Sociedades y, más concretamente, sobre la normativa reguladora de la concesión de las denominaciones sociales.

PALABRAS CLAVES: Denominación de Origen, Unión Europea, Tutela *ex officio*, Denominación Social.

About the New *ex officio* Protection for Indications Geographicals in Corporate Law

Abstract

This work discusses article 13.3º of Regulation (EU) no. 1151/2012 which expands the level of Community protection of appellations of origin by imposing on Member States *ex officio* guardianship of these quality indicators. The paper examines in particular the effect that this standard will have on Corporate law and more specifically on the rules governing the granting of Company names.

KEYWORDS: Demonination of Origin, European Unión, *Ex Officio* Protection, Company Names.

INTRODUCCIÓN

Una de las novedades introducidas por el Reglamento (UE) núm. 1151/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de noviembre de 2012, sobre los regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios, viene representada por su artículo 13.3º, donde el legislador comunitario ha ordenado a los Estados Miembros la adopción de cuanto se expone seguidamente:

...medidas administrativas y judiciales pertinentes para, en aplicación del apartado 1, prevenir o detener cualquier uso ilegal de denominaciones de origen protegidas y de indicaciones geográficas protegidas, producidas o comercializadas en el Estado Miembro de que se trate.

Con tal fin, -siguen ordenando la norma- los Estados Miembros designarán a las autoridades competentes para adoptar dichas medidas, de conformidad con los procedimientos establecidos por cada Estado Miembro.

Dichas autoridades deberán ofrecer las adecuadas garantías de objetividad e imparcialidad, y disponer del personal cualificado y de los recursos necesarios para desempeñar sus funciones.

Constituye un precepto que, estando vigente desde el 3 de enero de 2013, ha pasado en cierta medida inadvertido en España no sólo para los legisladores estatal y autonómicos, sino también -y muy especialmente- para las diferentes Administraciones Públicas llamadas a la protección de los signos de calidad, lo que ha supuesto en la práctica una cierta merma del nivel de protección de estos títulos comunitarios en nuestro país. Y es que, al no haberse adoptado a la fecha en que se escriben estas líneas las medidas administrativas o judiciales orientadas a la realización del estándar de protección contemplada en el párrafo primero del artículo 13 del Reglamento (UE) núm. 1151/2012, se entiende que la tutela estatal de esas denominaciones geográficas se manifieste actualmente exigua, imperfecta y distante del estándar de protección exigido por la norma comunitaria.

Como botón de muestra de cuanto aquí se expresa podría citarse el Derecho de Sociedades y, en particular, aquel grupo de normas que regulan

las denominaciones sociales. Y ello por cuanto, verificándose con frecuencia situaciones de conflicto con los signos de calidad, constituye una materia donde -como veremos- el nivel de protección comunitaria no ha permeabilizado lo suficiente. En efecto, aun cuando la denominación social es el nombre que identifica a las sociedades capitalistas en el tráfico económico, permitiendo su individualización y diferenciación del resto de sujetos de Derecho, lo cierto es que el estrecho vínculo existente entre la sociedad mercantil y su actividad económica desarrollada en el mercado ocasiona que su denominación social sea utilizada en el tráfico para referirse bien al titular o bien a la actividad de empresa desplegada por aquél, de tal manera que la denominación viene a adquirir una significación a mayores que, sin duda, le aproxima a los signos distintivos típicos en general y al nombre comercial en particular¹.

En este sentido, creemos interesante reproducir un inciso de la Sentencia de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Huelva de 8 de febrero de 2006² que viene a resolver un litigio entre el Consejo Regulador de la Denominación de Origen protegida "*Jamón de Huelva*" y la mercantil "*Origen de Jabugo*", pues refleja nítidamente la problemática ínsita en las relaciones entre las denominaciones sociales y denominaciones geográficas protegidas. En este sentido, se asevera en su fundamento jurídico primero lo siguiente:

...la litis nace fundamentalmente del desacuerdo de la actora con el modo en que emplea la demandada la expresión Origen Jabugo, denominación social de la misma, como medio de identificar en el tráfico ciertos productos derivados del cerdo (jamones, paletillas y otros)....

Por su parte, el fundamento jurídico segundo reconoce cuanto se expone a continuación:

...es frecuente en el mundo de los negocios hacer una interpretación de las instituciones que -en caso de duda- favorezca los intereses de la propia empresa, y que el conflicto latente entre las partes es claro, pues tratándose del comercio del mismo género de productos y siendo que la denominación de origen que administra la actora resulta ser más amplia y englobar la zona mencionada en el nombre discutido, es evidente la competitividad entre uno y otro sello de calidad; y de ello se deduce que la entidad demandada se acercó a los linderos de lo dudoso haciendo uso como signo de identificación de sus productos de una denominación social que estaba -al menos en mayor medida que

otros posibles nombres- en los límites de lo admisible cuando se emplea como equivalente a una marca...

Pues bien, habida cuenta de esta posibilidad real de colisión entre ambos instrumentos de diferenciación orientados a introducir transparencia en el mercado de productos agroalimentarios, se entiende la importancia de realizar el nivel de protección comunitario de las denominaciones geográficas cualificadas en este ámbito societario y, muy especialmente, en el procedimiento de concesión de las denominaciones sociales por tratarse de un grupo de normas ávido de una modificación orientada a realizar las exigencias tuitivas de la Unión Europea. En efecto, aun cuando la realización de ese nivel de protección está garantizada en sede judicial por el efecto directo del Reglamento comunitario que lo contiene, lo cierto es que el procedimiento de concesión de la denominación social en la Sección de Denominaciones del Registro Mercantil Central está regulada por un grupo normativo donde no ha permeabilizado el estándar de protección comunitario, lo que impide la efectividad de un control preventivo que evite la verificación en el mercado de conflictos entre ambos tipologías de signos.

En consecuencia, este trabajo viene a examinar aquella parcela del Derecho Societario español que, a nuestro modo de ver, debe ser revisada en breve para adaptarse a las exigencias comunitarias. Es por ello que, junto al estudio *de lege data* orientado a la evaluación sobre su adecuación al nivel de protección establecido en el Derecho Comunitario, el trabajo ofrecerá propuestas *de lege ferenda* sobre el contenido y alcance de la modificación legislativa a acometerse para obtener el objetivo pretendido; a saber, prevenir y detener de forma extrajudicial la infracción de los signos de calidad de carácter comunitario en el ámbito de Derecho de Sociedades.

TUTELA COMUNITARIA DE LOS SIGNOS DE CALIDAD A TRAVÉS DEL REGLAMENTO (UE) NÚM. 1151/2012

Un apunte sobre el *ius excludendi alios* reconocido al círculo de usuarios legítimos de los signos de calidad

Desde el inicio de la década de los noventa, las denominaciones geográficas cualificadas reciben una protección especial por parte del legislador comunitario que viene a sustanciarse en el reconocimiento de un derecho de exclusiva a favor del colectivo de usuarios legítimos, y que queda anclado -a salvo de los efectos de la llamada tutela nacional transitoria³- a la válida

inscripción en el Registro creado a tales efectos en la Comisión Europea⁴. Así pues, y de modo similar a cuanto ocurre en el ámbito de las marcas, el derecho de exclusiva se obtiene por la inscripción y se dispone a favor del colectivo que ha impulsado (y obtenido) el acceso al registro de la denominación geográfica.

Además, y alineándose una vez más al Derecho de Marcas, la citada exclusiva presenta una doble vertiente -positiva y negativa-, cuya finalidad es la consecución de dos importantes funciones en el tráfico económico; a saber, la función distintiva y la función de garantía de calidad. Así pues, mientras la vertiente positiva (*ius utendi*) o monopolio de uso permite la efectividad de ambas funciones en el tráfico económico; la vertiente negativa (*ius excludendi alios*) o facultades de exclusión se orienta a evitar su vulneración a través de determinados comportamientos desleales que pueden tener lugar en el tráfico económico por parte de terceros pertenecientes o no al citado colectivo⁵.

Constituye esta última una faceta importante del derecho de exclusiva que se encuentra contenida en los artículos 13 y 14 del Reglamento (CE) núm. 1151/2012. Y es que, mientras el artículo 13, intitulado “*protección*”, realiza una delimitación positiva (y negativa) de comportamientos susceptibles de lesionar a la denominación geográfica realizados por miembros o no del colectivo legitimado para el uso de este signo de calidad; el artículo 14, bajo la rúbrica “*relaciones entre marcas, denominaciones de origen e indicaciones geográficas*”, se ocupa de disciplinar únicamente las relaciones conflictivas entre ambos títulos de Derecho Industrial, estableciendo una especie de graduación de la protección concedida a las denominaciones geográficas en cada caso⁶.

A los efectos de este trabajo, presenta especial interés el contenido del párrafo primero del artículo 13 del Reglamento (CE) núm. 1151/2012, pues contiene una delimitación positiva de los comportamientos prohibidos, cuya comisión genera la activación de las facultades de exclusión reconocidas al colectivo de usuarios legítimos de la denominación geográfica protegida. Así pues, el párrafo primero del artículo 13 establece cuanto se expone a continuación:

Los nombres registrados estarán protegidos contra:

- a) Cualquier uso comercial directo o indirecto de un nombre registrado en productos no amparados por el registro, cuando dichos productos sean comparables a los productos registrados con ese nombre o cuando el uso del nombre se aproveche de la

reputación del nombre protegido, incluso cuando esos productos se utilicen como ingredientes;

- b) Cualquier uso indebido, imitación o evocación, incluso si se indica el verdadero origen de los productos o servicios o si el nombre protegido se traduce o se acompaña de expresiones tales como «estilo», «tipo», «método», «producido como en», «imitación» o expresiones similares, incluso cuando esos productos se utilicen como ingredientes.
- c) Cualquier otro tipo de indicación falsa o falaz en cuanto a la procedencia, el origen, la naturaleza o las características esenciales de los productos, que se emplee en el envase o en el embalaje, en la publicidad o en los documentos relativos a los productos de que se trate, así como la utilización de envases que por sus características puedan crear una impresión errónea acerca de su origen;
- d) Cualquier otra práctica que pueda inducir a error al consumidor acerca del verdadero origen del producto.

En este sentido, desde una estricta perspectiva técnico-jurídica, el párrafo primero del artículo 13 del Reglamento (CE) núm. 1151/2012 resulta desafortunado, pues pretendiendo dotar a las denominaciones geográficas protegidas de un amplio *ius prohibendi*, no sólo suministra una descripción confusa y reiterativa de los comportamientos lesivos, sino que también omite el obligado tributo a los conceptos jurídicos desarrollados en el campo de los signos distintivos⁷. En efecto, aunque produce un efecto positivo en la tutela de las denominaciones geográficas registradas⁸, el precepto no realiza una tipificación nítida de las conductas lesivas como sucede, en cambio, en el ámbito de los signos distintivos, donde el ejercicio de las facultades de exclusión del titular marcario se condiciona a la concurrencia de determinadas circunstancias fácticas que se encuentran expresamente descritas en la normativa. Muy al contrario, la configuración de su supuesto de hecho nos revela la escasa técnica jurídica invertida en la reelaboración del párrafo primero del artículo 13 del Reglamento (CE) núm. 1151/2012, pues su activación se produce cuando se comete alguno de los comportamientos redactados de forma imprecisa e indeterminada por el legislador comunitario.

Sin embargo, creemos imprescindible en la interpretación y aplicación de este precepto el recurso permanente a los parámetros valorativos utilizados

de forma generalizada por la doctrina científica y jurisprudencial en el ámbito marcario⁹. Es por ello que, a fin de sintetizar el contenido del citado precepto, pueda acudir a los tres efectos negativos susceptibles de producirse con ocasión de estas conductas. Así pues, y en primer lugar, creemos que el legislador desea reprender con esta norma el *riesgo de confusión*. En efecto, aunque no se alude expresamente a él, se recoge en el primer inciso de la letra a) de la citada norma. Y es que, si las denominaciones geográficas tienen una marcada función distintiva en el tráfico, se entiende que la primera reacción del legislador comunitario vaya orientada a vetar aquellos comportamientos desleales que tratan de viciar el acto de compra y generar una situación próxima a la que se trata de evitar con la utilización de los signos distintivos¹⁰.

Pese a ello, si nos detenemos en el análisis de este inciso y lo contrastamos con el régimen comunitario en materia de marcas podremos comprobar que se trata de una previsión deficitaria¹¹. Así, al prohibirse «cualquier uso comercial directo o indirecto de un nombre registrado en productos no amparados por el registro, cuando dichos productos sean comparables a los productos registrados con ese nombre», se está haciendo una referencia implícita y defectuosa a los parámetros sobre los que orbita el riesgo de confusión en el ámbito de las marcas. En efecto, omitiendo toda alusión explícita al citado efecto negativo cuya concurrencia resulta incontestable (aunque quizás no en cuanto confusión de origen empresariales, que es el concepto técnico de confusión en el ámbito marcario), el supuesto de hecho del precepto exige una estructura determinada del signo infractor («uso comercial directo o indirecto de un nombre registrado») y una proximidad entre los productos ofertados bajo ambos signos en conflicto («productos no amparados por el registro, cuando dichos productos sean comparables a los productos registrados»).

En segundo lugar, el párrafo primero del artículo 13 del Reglamento (CE) núm. 1151/2012 reprende aquellos comportamientos susceptibles de provocar el aprovechamiento indebido de la reputación de la denominación geográfica protegida. En efecto, de forma más explícita, el legislador comunitario se refiere a este efecto negativo en las letras a) y b) del citado precepto. Así, la letra a) veta «cualquier uso comercial directo o indirecto de un nombre registrado en productos no amparados por el registro... cuando el uso del nombre se aproveche de la reputación del nombre protegido, incluso cuando esos productos se utilicen como ingredientes»; la letra b) se refiere, con carácter general, a una trilogía de supuestos en los que se produce

necesariamente el efecto de aprovechamiento indebido de reputación ajena, a saber, *«cualquier uso indebido, imitación o evocación, incluso si se indica el verdadero origen de los productos o servicios o si el nombre protegido se traduce o se acompaña de expresiones tales como «estilo», «tipo», «método», «producido como en», «imitación» o expresiones similares, incluso cuando esos productos se utilicen como ingredientes»*¹².

Por último, el legislador comunitario ha prohibido, en tercer lugar, a aquellos comportamientos que generarán un riesgo de error. En efecto, las letras c) y d) del precepto vienen a vetar respectivamente no sólo las indicaciones falsas o falaces que «que por sus características puedan crear una impresión errónea acerca...» determinados aspectos definitorios del producto diferenciado, sino también «cualquier otra práctica que pueda inducir a error al consumidor acerca del verdadero origen del producto».

EXTENSIÓN Y HOMOGENEIDAD DE ESTE NIVEL DE TUTELA A TODO EL TERRITORIO DE LA UE. APROXIMACIÓN CRÍTICA AL ARTÍCULO 13.3° DEL REGLAMENTO (UE) NÚM. 1151/2012

Una de las novedades introducidas por el nuevo Reglamento (UE) núm. 1151/2012 viene representada por su párrafo tercero del artículo 13, cuyo tenor literal ha sido reproducido anteriormente. Constituye una norma que, a nuestro modo de ver, deriva del deseo del legislador comunitario de extender y uniformar el nivel de protección de las denominaciones geográficas cualificadas en todo el territorio de la Unión, lo que resulta coherente con su consideración de auténticos títulos de propiedad industrial de carácter comunitario cuya tutela no puede quedar al socaire de la voluntad de las diferentes administraciones públicas de los Estados Miembros. Queda así justificada la declaración contenida en el considerando 19 del citado Reglamento, donde se asevera como prioridad a alcanzar en la Unión Europea «...la de garantizar que en todo su territorio se respeten de modo uniforme los derechos de propiedad intelectual sobre los nombres que se protejan en ella».

Ahora bien, siendo ésta su finalidad, lo cierto es que el nuevo precepto reconoce implícitamente un cierto fracaso del efecto directo de los Reglamentos comunitarios y una clara insuficiencia del Reglamento (UE) núm. 1151/2012, toda vez que, además de la inaplicación más que evidente de este nivel de protección de carácter especial en algunos ámbitos concretos, la

realización de la tutela de estos signos de calidad comunitarios parece estar ávida de otras medidas estatales de carácter administrativo o judicial que no sólo consientan su permeabilización en esos otros ámbitos, sino también lo doten de un carácter preventivo.

Sin embargo, aun cuando la norma se dirige directamente a los Estados Miembros, la competencia objetiva y territorial para adoptar las citadas medidas vendrá determinada por la estructura territorial de cada uno de ellos, sin perjuicio lógicamente de la colaboración y lealtad entre todas las Administraciones Públicas llamadas a actuar. En efecto, el legislador comunitario ha impuesto a cada uno de esos entes territoriales con competencia en materia de denominaciones geográficas una actitud proactiva encaminada no sólo a la activación, aplicación o ejecución de medidas administrativas o judiciales existentes a la fecha que se orienten a la tutela de los signos de calidad (tutela de oficio), sino también a la perfección de las ya existentes (actividad de revisión normativa) y a la adopción de nuevas que resulten desconocidas en ese territorio concreto (actividad regulatoria).

A la vista de cuanto antecede, la bondad de esta nueva norma deriva, por una parte, de la protección *ex officio* de estos signos de calidad dispensada por la Administración pública, lo que resulta coherente con la naturaleza demanial de estas denominaciones geográficas. Pero además, la relevancia de este novedoso precepto se justifica, por otra parte, en el deber impuesto a cada uno de esas Administraciones consistente en la revisión de sus respectivos cuadros normativos a fin de corroborar la suficiencia de las diferentes medidas administrativas y judiciales aprobadas hasta la fecha para realizar el nivel de protección comunitario que aparece descrito en el artículo 13.1º del Reglamento (UE) núm. 1151/2012.

Y, en este sentido, especial interés presentan la prevención como opción de política legislativa. Y es que, aun cuando las medidas administrativas o judiciales adoptadas, o que vayan a aprobarse, tendrán -como suele ser habitual- una finalidad claramente represiva (y, por tanto, disuasoria) orientada a la cesación del uso ilegal, a la remoción de sus efectos perniciosos producidos en el mercado y a la obtención de declaraciones de contenido económico (sea una simple sanción administrativa, o sea una compensación judicial de los daños irrogados), lo cierto es que la virtualidad del precepto se encuentra en un llamamiento explícito a la prevención como opción de política legislativa. Obsérvese cómo, junto a la represión judicial, el precepto alude expresamente

a medidas administrativas de carácter preventivo que el Estado Miembro debe adoptar, para impedir la generación de situaciones litigiosas futuras. Es aquí, donde se fundamenta una revisión -como veremos- de la normativa societaria en materia de denominaciones sociales.

APROXIMACIÓN A LA PROTECCIÓN DE LOS SIGNOS DE CALIDAD EN EL AMBITO SOCIETARIO

Tutela (patria) de las Denominaciones Geográficas protegidas a través del Derecho de Sociedades

Sin perjuicio de la protección de conferida a los signos de calidad a través de la normativa comunitaria que le es propia, nuestro Derecho de Sociedades no ha renunciado a ofrecer una tímida tutela a las denominaciones geográficas protegidas en su ámbito. Muy al contrario, en el Real Decreto 1784/1996, de 19 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Registro Mercantil, encontramos algunos preceptos que las dotan de protección en el ámbito societario. Sin embargo, y como hemos anotado, constituye una tutela que hemos calificado de tímida porque, si bien muestran un carácter preventivo, al tratar de evitar conflictos con las denominaciones sociales, el nivel de protección dispensado difiere claramente del previsto en el Reglamento (UE) núm. 1151/2012. Veamos, pues, detenidamente estas disposiciones.

Así pues, el citado Real Decreto contiene una triple previsión para tutelar a las Denominaciones de Origen ante denominaciones sociales que atenten contra aquélla. En efecto, nuestro legislador ha dedicado, por un lado, una prohibición general en el artículo 404 del Reglamento del Registro Mercantil (RRM), al ordenar que «(n)o podrán incluirse en la denominación términos o expresiones que resulten contrarios a la Ley...», lo que implica una remisión general a las normas imperativas de nuestro Ordenamiento y, con ello, el veto de utilización de los signos que supongan una infracción del Reglamento (UE) núm. 1151/2012. No obstante, debe anotarse que esta remisión a la tutela específica de los signos de calidad en el ámbito preventivo ha resultado ineficaz como cabe inferir de la litigiosidad existente en esta materia.

Por otro lado, se ha incluido una norma específica a estas denominaciones geográficas protegidas. Se trata, como es notorio, del artículo 397 que reconoce al Consejo Regulador la facultad de incluir la Denominación de Origen (*rectius*, denominaciones geográficas protegidas) en la Sección de

denominaciones de sociedades y entidades inscritas del Registro Mercantil Central, para lo que habrá de acompañar, según depone dicho precepto, «...la resolución administrativa por la que se apruebe la denominación».

En consecuencia, a partir de la fecha de inclusión, el encargado de la Sección de Denominaciones deberá tenerla presente a la hora de valorar la existencia de un conflicto con denominaciones sociales que hayan sido solicitadas posteriormente. En efecto, conforme el artículo 409 RRM, «...el Registrador Mercantil Central expedirá certificación expresando, exclusivamente, si la denominación figura o no registrada...». Pero además, y en aplicación del artículo 411.2º, el Consejo Regulador estará legitimado, por lo demás, para interponer los recursos pertinentes contra las calificaciones registrales que, en aplicación de los artículos 407.1º y 408 del Reglamento del Registro Mercantil, estime lesivas de los intereses de la Denominación de Origen.

Por último, dado que la inscripción en la Sección de Denominaciones es de carácter potestativo, y para el caso de no haberse insertado, la interpretación teleológica del párrafo segundo del artículo 407 RRM permite también ofrecer una protección de la Denominación de Origen. Y es que, al establecer que «(a)un cuando la denominación no figure en el Registro Mercantil Central, el Notario no autorizará, ni el Registrador inscribirá, sociedades o entidades cuya denominación les conste por notoriedad que coincide con la de otra entidad preexistente...», debemos entender inserta en el último inciso de la norma a la Denominación de Origen no incluida en esta Sección del Registro Mercantil Central.

Sin embargo, esta tutela de la denominación geográfica queda condicionada a un cierto arraigo dentro del tráfico. Obsérvese, en este sentido, que la negativa a autorizar una sociedad por parte del Notario y de inscribirla por parte del Registrador territorial se supedita no sólo a una coincidencia entre la nueva denominación social y otra denominación de una entidad preexistente, sino también a una constancia de la misma «...por notoriedad...», lo que -desde luego- no ha sido definido por el precepto.

Ahora bien, ¿cuál es el ámbito de protección de las denominaciones geográficas protegidas en el Derecho Societario? Si volvemos sobre el artículo 409 RRM, es claro que el Registrador Mercantil deberá corroborar si la denominación solicitada «...figura o no registrada...», considerando como tal aquélla que «...vulnere la prohibición de identidad a que se refieren los artículos

407.1° y 408 RRM». Es claro, por tanto, que estos preceptos dibujan el marco de tutela de los signos de calidad en el ámbito societario, lo que nos suscita una cuestión adicional; a saber, ¿cuándo se entiende vulnerada la prohibición de identidad? ¿Qué se entiende por identidad?

Constituyen dos interrogantes que se encuentran resueltos en el artículo 408, cuya lectura detenida permite realizar las siguientes conclusiones. En este sentido, puede afirmarse primeramente que este concepto resulta más extenso que el defendido en el ámbito marcario. Y es que, además de incluir una coincidencia total y absoluta entre las denominaciones, refiere también situaciones en las que concurra alguna de las siguientes circunstancias:

...1.^a La utilización de las mismas palabras en diferente orden, género o número. 2.^a La utilización de las mismas palabras con la adición o supresión de términos o expresiones genéricas o accesorias, o de artículos, adverbios, preposiciones, conjunciones, acentos, guiones, signos de puntuación u otras partículas similares, de escasa significación. 3.^a La utilización de palabras distintas que tengan la misma expresión o notoria semejanza fonética...¹³.

En segundo lugar, debe resaltarse que, conforme al artículo 407.3° RRM, «[para] determinar si existe o no identidad entre dos denominaciones se prescindirá de las indicaciones relativas a la forma social o de aquellas otras cuya utilización venga exigida por la Ley».

Y en tercer lugar, no se tendrá en cuenta, por tanto, las actividades empresariales que vayan a desarrollarse por la entidad cuya denominación se solicita. En efecto, aunque el artículo 402.2° RRM parece exigir una alineación entre el objeto social y la denominación social a la hora de inscribirla en la Sección de Denominaciones del Registro, este aspecto resulta preterido a la hora de determinar si concurre o no identidad entre las denominaciones en pugna, lo que constituye una diferencia, por lo demás, respecto del Derecho de Marcas fundamentado en el principio de especialidad. Para comprobar esta circunstancia, basta confrontar el precepto que estamos examinando con el párrafo segundo del artículo 402 cuando ordena lo siguiente:

[no] podrá adoptarse una denominación objetiva que haga referencia a una actividad que no esté incluida en el objeto social. En el caso de que la actividad que figura en la denominación social deje de estar incluida

en el objeto social, no podrá inscribirse en el Registro Mercantil la modificación del mismo sin que se presente simultáneamente a inscripción la modificación de la denominación.

Carencias Ínsitas en nuestro Derecho Societario

Habiendo sido descritos ambos niveles de protección de las denominaciones geográficas cualificadas, y expuesto el alcance del nuevo artículo 13.3° del Reglamento (UE) núm. 1151/2012, resulta de especial interés entresacar las principales diferencias existentes entre ambos niveles de protección de las denominaciones geográficas dispensados, respectivamente, por el Estado español y la Unión Europea, lo que permitirá inferir correlativamente la extensión de la reforma a operar en el Derecho Societario.

Una primera diferencia a destacar viene dada por el ámbito en que se sustancia cada una de ellas. Y es que, mientras que la específica tutela comunitaria de las denominaciones geográficas se realiza, a excepción de la previsión relativa a los conflictos con marcas contenida en el artículo 14 del Reglamento (UE) núm. 1151/2012, en una sede judicial y con carácter represivo, la tutela dispensada por el Derecho Societario a estos signos de calidad se realiza, en principio, y a salvo de la judicialización del conflicto, en sede registral y con un marcado carácter preventivo, al encontrarse aquélla instaurada en el procedimiento de concesión de la denominación social.

Desde esta perspectiva, la tutela brindada por el Derecho Societario resulta mucho más eficaz, pues evita la entrada en el mercado de signos susceptibles de lesionar los intereses de los usuarios legítimos de los signos de calidad, obteniendo la tutela en una instancia previa y, por tanto, no judicial.

Sin embargo, y a pesar de la citada bondad relativa a la instancia y momento en que se realiza la protección, lo cierto es que el Derecho Societario presenta una nivel de protección de las denominaciones geográficas más exiguo y precario que aquél específicamente previsto por el legislador comunitario en el Reglamento (UE) núm. 1151/2012. En efecto, a poco que volvemos sobre ambos instrumento normativos, detectamos que la tutela dispensada por el Derecho Societario se refiere exclusivamente a las denominaciones de origen, dejando fuera, por tanto, a las indicaciones geográficas protegidas, lo que resulta una omisión que habrá de entenderse superada por el Derecho Comunitario, puesto que, desde el primer instrumento jurídico de carácter

comunitario dictado en esta materia, ambos signos de calidad han recibido un tratamiento tuitivo paritario.

Otra carencia detectada en el Derecho Societario refiere la necesaria inscripción del signo de calidad en la Sección de Denominaciones del Registro Mercantil Central para recibir tutela en este ámbito (art. 397 RRM). De no procederse a este registro, la protección sólo resulta viable si -recordamos- el signo de calidad goza de notoriedad y además la denominación social solicitada por el tercero resulta idéntica (art. 407.1° RRM). Es claro que este sistema, pudiendo resultar interesante para frenar la entrada de denominaciones sociales litigiosas, viene a imponer cargas adicionales a los órganos de gestión, promoción y defensa de las denominaciones gráficas cualificadas.

Pero además, ambos regímenes presentan una clara diferencia en lo relativo a los ámbitos de protección de los signos de calidad. Y es que, mientras el Reglamento (UE) núm. 1151/2012 establece una tutela tributaria del derecho marcario que se activa en diferentes supuestos tendentes a generar -con carácter general- un riesgo de confusión, de engaño o de aprovechamiento de la reputación ajena, la protección dispensada por el Derecho Societario únicamente se activa en casos de identidad de las denominaciones en conflicto con independencia, además, del ámbito productivo en el que están llamadas a desplegar sus efectos. Es por ello que, a nuestro modo de ver, resulte inviable corroborar en esta fase preventiva una eventual infracción del signo de calidad, al desconocerse el ámbito en el que aquella denominación social solicitada surtirá efecto.

Pero es más, la prohibición del riesgo de error contemplada en el Derecho Societario resulta definida de forma diferente. Y es que, mientras que el Reglamento (UE) núm. 1151/2012 lo circunscribe al origen geográfico de los productos diferenciados, la referencia al engaño en el Derecho Societario alude bien a las actividades incluidas en el objeto social estatutario (art. 402.2° RRM), bien a la identidad de la naturaleza, clase o tipo social concreto (art. 406 RRM) o bien a su carácter oficial (art. 405 RRM).

REVISIÓN DEL DERECHO DE SOCIEDADES IMPUESTA POR EL ARTÍCULO 13.3° DEL REGLAMENTO (UE) NÚM. 1151/2012. PROPUESTAS DE LEGE FERENDA

Una vez examinada la novedosa norma comunitaria, creemos interesante examinar el efecto que la misma desarrollará sobre nuestro

ordenamiento jurídico y, en particular, por lo que interesa en esta sede, en el Derecho Societario, así como proponer además el alcance de las modificaciones normativas para realizar el nivel de protección previsto en el Reglamento (UE) núm. 1151/2012.

Pues bien, partiendo de la bondad a estos efectos de una actuación preventiva (y no represiva en instancia judicial), la tutela de las denominaciones geográficas protegidas podría mejorarse en el ámbito del Registro Mercantil a través de diferentes medidas. Por una parte, y quizás sería una de las modificaciones más simples y quizás más efectivas, podría establecerse una conexión entre la Sección de Denominaciones del Registro Mercantil Central y el Registro comunitario de denominaciones geográficas protegidas, estableciendo además una consulta preceptiva y de oficio, esto es, sin necesidad de inscripción previa alguna. De este modo, además de exonerar de la carga a los Consejos Reguladores patrios orientada a la inscripción del signo de calidad en la indicada Sección de Denominaciones, abriría la tutela en esta sede a todos los signos de calidad extranjeros que pasan normalmente inadvertidos para el responsable de esta Sección del Registro Mercantil Central encargado de conceder la reserva de la denominación social.

Por otra parte, creemos que el nivel de protección de las denominaciones geográficas en el ámbito societario debe ser coincidente con el previsto en el artículo 13.1º del Reglamento (UE) núm. 1151/2012, lo que obliga no sólo a abandonar el concepto de la identidad contemplado en el artículo 408 RRM y los criterios hermenéuticos seguidos hasta la fecha en su aplicación, sino también a vincular la solicitud de denominación social a las actividades económicas de la entidad que pretende constituirse (principio de especialidad). En efecto, a partir de ahora, tal y como exige el considerando 32 del citado Reglamento, «...la protección de las denominaciones de origen y de las indicaciones geográficas debe ampliarse a los casos de uso indebido, imitación o evocación de nombres registrados en bienes...». Conceptos todos ellos de carácter comunitario que, gozando de una interpretación por parte del Tribunal de Justicia, se encuentran vinculados necesariamente a un producto concreto.

Pero además, creemos que debería implementarse un procedimiento en el ámbito del Registro Mercantil análogo al previsto en la Oficina Española de Patentes y Marcas (con posibilidad de oposición y de observaciones a terceros). Incluso, y por último, no sería descabellado exigir alternativamente

a esta propuesta el previo registro como marca de la denominación social, lo que, además de evitar los frecuentes conflictos marca-denominación social, daría competencia en la materia al organismo autónomo encargado de la política de Propiedad Industrial del Estado español.

NOTAS

¹ No debe desconocerse que la denominación social se emplea habitualmente por su titular con finalidad distintiva, diferenciando en el tráfico bien su actividad empresarial, o bien los productos o servicios ofertados, lo que implica, por tanto, la existencia en la práctica de una identidad entre ambos medios de identificación. Sobre este interesante extremo, Miranda Serrano (1997), pp. 33 y ss.; Río Barro (1999), pp. 333 y ss.; Martínez Gutiérrez (2006-2007), p. 645 y ss.; Curto Polo (2008), p. 289 y ss.; Fernández-Nóvoa (2004), p. 260 y ss.; Fernández-Nóvoa, Otero Lastres y Botana Agra (2013), p. 616 y ss.

² AC 2006/1104.

³ Para un estado de la cuestión a nivel nacional, nos remitimos a Gómez Lozano y González Pérez (2013), p. 183 y ss.

⁴ Para un análisis más amplio de esta materia, recomendamos la consulta de la monografía, Martínez Gutiérrez (2008), p. 15 y ss.

⁵ Así lo defiende, Sarti (2007), p. 1035, quien añade que la tutela de las denominaciones geográficas protegidas puede esgrimirse tanto frente a los operadores económicos que se encuentren inscritos en los registros de la denominación geográfica concreta como frente a aquellos otros que no lo estén.

⁶ Para un análisis del juego de ambos preceptos, puede consultarse los trabajos, Martínez Gutiérrez (2008), p. 52 y ss.

⁷ Vid., Sarti, D., 2007, pág. 1035, quien defiende el recurso de los criterios y parámetros utilizados en el ámbito de los signos distintivos; Magelli (2004), p. 916 y 917, quien afirma que la tutela de las denominaciones geográficas protegidas «in realtà è una tutela ben poco definitiva» y que los derechos reconocidos a aquéllas son «diritti più sfumati».

⁸ Estas circunstancias han venido a fundamentar una tesis sobre la amplitud del *ius excludendi alios* reconocido a las denominaciones geográficas protegidas. Vid., Gómez Lozano (2004), p. 94 y ss.; Botana Agra (2001), p. 204 y ss.

⁹ En este sentido se muestra, Botana Agra (2001), pp. 207 y 208, quien afirma que con relación a la interpretación del concepto de imitación contenido en el Reglamento (CE) núm. 2081/92 que «...habrá de acudirse a las reglas o pautas que en los Estados Miembros se apliquen en la solución de los conflictos relativos a la existencia o no de confundibilidad en materia de signos distintivos, particularmente los consagrados en el sector de las marcas...».

¹⁰ En este sentido se pronuncia el considerando 5 del Reglamento (UE) 1151/2012, al considerar que las normas del reglamento se disponen «no sólo para identificar y promover mejor aquellos de sus productos que presenten características específicas, sino también para proteger a dichos productores de las prácticas desleales». A estos efectos, añade el considerando 18 que es necesario «ofrecer información clara sobre los productos con características específicas vinculadas a un origen geográfico, para que los consumidores hagan sus elecciones de compra con mayor conocimiento de causa».

¹¹ Martínez Gutiérrez (2008), p. 81 y ss.

¹² Resulta interesante confrontar la dicción actual del precepto con la contenida en el artículo 13 del derogado Reglamento 510/2006, que mencionaba entre los ejemplos de expresiones prohibidas: Género, tipo, método, estilo e imitación. Si bien el sentido de la norma se mantiene inalterado, es difícil entender el porqué del cambio de términos.

¹³ Por lo que se refiere a la identidad en el ámbito marcario, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha afirmado que la exégesis de la noción “signos idénticos” debe practicarse atendiendo a la capacidad memorística del consumidor de referencia, lo que significa que dos signos son idénticos, desde esta perspectiva, cuando se componga con los mismos elementos distintivos y las eventuales diferencias sean minúsculas o insignificantes, al punto de pasar desapercibidas en su impresión de conjunto. Léase, en este sentido, los fundamentos jurídicos núm. 50 a 53 de la Sentencia de 20 de marzo de 2003 (C-291/00), dictada por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en el asunto “SA Soci  t   LTJ Diffusion contra SA SADAS”, donde se afirma cuanto se expone seguidamente: «...50.- El criterio de la identidad del signo y de la marca debe ser objeto de interpretaciones restrictivas. En efecto, la propia definici  n del concepto de identidad implica que los dos elementos comparados sean iguales en todos los aspectos. Por otro lado, la protecci  n absoluta en el caso de un signo id  ntico a la marca para productos o servicios id  nticos a aquellos para los que   sta se registr  , garantizada por el art  culo 5, apartado 1, letra a), de la Directiva, no puede extenderse m  s all   de las situaciones para las que se ha previsto, en particular, a las situaciones a las que protege m  s espec  ficamente el art  culo 5, apartado 1, letra b) de la Directiva. 51.- De ello se deduce que existe una identidad entre el signo y la marca cuando el primero reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que constituyen la segunda. 52.- No obstante, la percepci  n de una identidad entre el signo y la marca debe apreciarse globalmente en relaci  n con un consumidor medio, al que se supone normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. Pues bien, respecto a dicho consumidor, el signo produce una impresi  n de conjunto. En efecto, este consumidor medio rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente los signos y las marcas, sino que debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Adem  s, el nivel de atenci  n puede variar en funci  n de la categor  a de productos o servicios... 53.- Puesto que la percepci  n de una identidad entre el signo y la marca no es el resultado de una comparaci  n de todas las caracter  sticas de los elementos comparados, algunas diferencias insignificantes entre el signo y la marca pueden pasar desapercibidos a los ojos de un consumidor medio».

REFERENCIAS

- Botana Agra, M. (2001). *Las denominaciones de origen* (1   edici  n), Madrid: Marcial Pons.
- Curto Polo, M. (2008). Otros derechos anteriores en *Comentarios a la Ley de Marcas*, Tomo I (2   edici  n), Madrid: Thomson -Aranzadi.
- Fern  ndez-N  voa, C. (2004). *Tratado sobre Derecho de Marcas* (2   edici  n), Madrid: Marcial Pons.
- Fern  ndez-N  voa, Otero Lastres y Botana Agra (2013). *Manual de la Propiedad Industrial* (2   edici  n), Madrid: Marcial Pons.
- G  mez Lozano y Gonz  lvez P  rez (2013). Indicaciones geogr  ficas, Propiedad Industrial y Constituci  n, *RDCD*, n  m. 12, 2013.
- G  mez Lozano, M.M. (2004). *Denominaciones de origen y otras indicaciones geogr  ficas* (1   edici  n), Cizur Menor, Aranzadi.

- Magelli, S. (2004). Marchio e nome geografico en *Studi di Diritto Industriale in onore di Adriano Vanzetti. Proprietà intellettuale e concorrenza*, vols. I y II, Milán.
- Martínez Gutiérrez, A. (2006/2007). En torno a la lesión de una denominación geográfica protegida a través de una denominación social precedente, *ADI* 27.
- Martínez Gutiérrez, A. (2008). *Tutela comunitaria de las denominaciones geográficas protegidas en el Reglamento (CE) núm. 510/2006. Especial referencia a los conflictos con otros signos distintivos* (1ª edic.), Barcelona: Atelier.
- Miranda Serrano, L.M. (1997). *Denominación social y nombre comercial* (1ª edic), Madrid: Marcial Pons.
- Río Barro, J.L. (1999). Las funciones de la denominación social, *ADI*, t. XX (Homenaje al Profesor Carlos Fernández-Nóvoa).
- Sarti, D. (2007). Regolamento CE n. 510/06 sulle denominazioni d'origine en Marchetti/Ubertazzi, *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza* (4ª edic), Padova, Casa Editrice Dott. Antonio Milani (CEDAM).