

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

APELACIÓN N°: 2002-0006-TRA-RP

**Asunto: Gestión Administrativa
Sara Lee Corporation
Inversiones Sara Lee SLH, S. A.
Apelante: SARA LEE CORPORATION**

VOTO N° 007-2003

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las once horas del veinticuatro de Abril del dos mil tres.

Diligencias Administrativas establecidas por Sara Lee Corporation, en la persona de su Apoderado Especial, Licenciado Harry Zurcher Blen, en contra de la inscripción de la Sociedad Sara Lee SLH, Sociedad Anónima, representada por su Presidente, Señor Eun Soon Lee y su Secretario, señor Sang Chul Lee.

RESULTANDO:

1°.- Que con fundamento en los hechos y la invocación legal que expuso mediante el memorial fechado 20 de Marzo de 2002, la accionante estableció unas Diligencias Administrativas, oponiéndose a la Inscripción de la sociedad Inversiones Sara Lee SLH, Sociedad Anónima, con motivo de que el nombre de dicha sociedad guarda similitud gráfica, fonética e ideológica con la marca y nombre comercial Sara Lee, lo que contraviene el artículo 29 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

2°.- Que el Licenciado Enrique Rodríguez Morera, Director del Registro de Personas Jurídicas, mediante resolución dictada a las diez horas con cinco minutos del veintiuno de Mayo del dos mil dos, dispuso: "POR TANTO: De acuerdo con lo expuesto, normas legales y

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

jurisprudencia antes citada, SE RESUELVE: I.- Rechazar la gestión planteada por el señor Harry Zurcher Blen, como apoderado especial de Sara Lee Corporation, por resultar improcedente, II.- Cancelar la nota de advertencia consignada al margen del asiento ciento diecinueve (119), folio ciento doce (112), del tomo mil quinientos treinta y ocho (1538), de la Sección Mercantil, para lo cual se comisiona al Coordinador General Área de Registración, Licenciado Luis Gustavo Alvarez Ramírez, y III.- Archivar el expediente. Se advierte que, en caso de inconformidad con la presente resolución procede recurso de apelación, que debe interponerse ante esta Dirección dentro de los cinco días hábiles siguientes, contados a partir del día siguiente de su notificación, todo conforme al artículo cien del Reglamento del Registro Público (Decreto Ejecutivo 26771-J de 18 de febrero de 1998).

3°.- Que inconforme con dicho fallo, el gestionante interpuso los recursos de revocatoria con apelación en subsidio, por memorial presentado ante la Dirección de Personas Jurídicas el día 30 de Mayo de 2002, mediante el cual solicita mantener la medida cautelar, o la anotación al margen, por no existir en este proceso resolución firme o cosa juzgada, escrito que le fue resuelto por resolución de las 10 horas del 4 de Junio de 2002, mediante la cual no se acoge el recurso de revocatoria y admite el de apelación y en virtud de lo cual conoce este Tribunal en alzada.

4°.- Que como a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de las partes e interesados, o que pudieren provocar la invalidez o ineficacia de las Diligencias, se dicta esta resolución dentro del plazo legal, y previas las deliberaciones de rigor.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS: Por no corresponder a la mejor técnica jurídica que cabe esperar en este aparte, se desaprueba en su totalidad el pronunciamiento de Hechos Probados que contiene la resolución en estudio, y en su lugar este Tribunal enlista como Hechos Probados estos:

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

- 1.- Que la sociedad “Sara Lee Corporation” es una sociedad organizada y existente bajo las leyes del Estado de Maryland de los Estados Unidos de América, y domiciliada en 470 Hanes Mill Road, Winston - Salem, North Carolina, 27105 (ver folios 6 y 7).
- 2.- Que el testimonio de la escritura de constitución de la sociedad “Inversiones Sara Lee S L H, Sociedad Anónima”, se presentó al Registro Público el 23 de enero del año 2002, ocupando el Asiento dos mil cuatrocientos sesenta y seis (2466) del Tomo quinientos (500) del Diario (ver la contestación no rebatida al Hecho I, por la audiencia otorgada por el Registro de Personas Jurídicas, visible a folio 18, con relación a la certificación visible a folio 95).
- 3.- Que el edicto avisando la constitución de la sociedad “Inversiones Sara Lee S L H, Sociedad Anónima”, salió publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” del 29 de enero del año 2002 (ver párrafo segundo del Hecho II del libelo inicial, con relación a su contestación visible a folio 18).
- 4.- Que la sociedad “Inversiones Sara Lee S L H, Sociedad Anónima” quedó debidamente inscrita en el Registro Público de Personas Jurídicas, el día 12 de marzo del año 2002, bajo las citas de inscripción Tomo mil quinientos treinta y ocho (1538), Folio ciento doce (112), Asiento ciento diecinueve (119) de ese Registro. (ver la contestación no rebatida al Hecho II, por la audiencia otorgada por el Registro de Personas Jurídicas, visible a folio 18, con relación a la certificación visible a folio 95).
- 5.- Que el libelo inicial de la presente gestión administrativa fue presentado a la Dirección de Personas Jurídicas del Registro Público, a las 3:25 p.m. (15:25 horas) del día 21 de marzo del año 2002 (ver sello de recepción visible a folio 8).

SEGUNDO: **EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal enlista con el carácter de HECHO UNICO NO PROBADO el siguiente hecho de influencia para la resolución de este asunto: Que el Licenciado Harry Zurcher Blen sea apoderado especial de la sociedad denominada “Sara Lee Corporation” (ver folios 1 y 2).

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

TERCERO: EN CUANTO AL FONDO: I.-) Como en toda impugnación es pertinente examinar siempre la debida capacidad procesal de quien se ha alzado inconforme; a juicio de este Tribunal, es fundamental determinar tal cuestión antes de definir cualquier otra. Al respecto, se observa con vista en el folio 1 del expediente, que el apelante, el Licenciado Harry Zurcher Blen, presentó como prueba de su supuesto poder para actuar, una copia certificada del poder especial otorgado a su favor por la empresa "Sara Lee Corporation", en la ciudad de Winston-Salem, Carolina del Norte, el día 22 de Julio de 1986. Sin embargo, analizado con detenimiento dicho documento, se observa que no posee las necesarias autenticaciones y legalización que impone la Ley Orgánica del Servicio Consular, pues está falto (por lo menos el ejemplar que se incorporó a los autos) de las necesarias firmas del Cónsul General de Costa Rica competente en el lugar de su expedición y que avalaría a tal documento, así como la del funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto que debía autenticar la firma del primero. En consecuencia, conforme al principio general de derecho público contenido en los artículos 294 inciso a) de la Ley General de la Administración Pública, y 80 y 81 de la Ley Orgánica del Servicio Consular, dicho mandato carece de valor probatorio como consecuencia de tales omisiones, por lo que no debió ser admitido como antecedente y fundamento de una actuación jurídica formulada para surtir efectos en este país y obtener luego un acto administrativo favorable, y que ahora resultan suficientes para negarle, desde el inicio de las presentes diligencias, la representación al gestionante Zurcher Blen, a quien, desde el punto de vista de este Tribunal, le falta legitimación *ad procesum*. Esto compele a instar al señor Director del Registro de Personas Jurídicas, que en adelante examine con más atención la documentación atinente a la representación de quienes actúen ante ese Registro. Pero, pese a lo anterior, este Tribunal cree conveniente reexaminar algunos extremos de la resolución impugnada, así como también algunas de las razones de inconformidad esgrimidas por el apelante fallido en su escrito de interposición del recurso que nos ocupa.— **II.-)** Así, el primer aspecto que cabe subrayar, es que desde un inicio la gestión de marras era de pleno improcedente, pues al momento de haberse presentado materialmente ante la Dirección del Registro de Personas Jurídicas (el 21 de marzo de 2002, según el sello cuya impronta se encuentra en el documento visible a folio 8), por un lado, no se estaba en una etapa donde se pudiera interponer ya una oposición a la constitución de la sociedad nacional cuestionada, pues para ese momento ésta ya se encontraba debidamente inscrita en el Registro Público de Personas Jurídicas (que lo fue desde el 12 de marzo de 2002), propiamente

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

al Tomo mil quinientos treinta y ocho (1538), Folio ciento doce (112), Asiento ciento diecinueve (119), y que convierte a su gestión en improcedente de conformidad con la petitoria planteada por el recurrente, y por otra, pese a que la gestión presentada se intitula como “Oposición a las diligencias de inscripción de la sociedad denominada Inversiones Sara Lee S. A.”, en el Hecho II.- del escrito lo que se establece es una oposición en contra de la *constitución* de esa misma sociedad. Ante la circunstancia de que al momento de presentarse la gestión ante el Registro de Personas Jurídicas la sociedad cuestionada ya estaba inscrita, conviene señalar —tal y como consta en numerosos precedentes de la Sección Tercera del Tribunal Contencioso Administrativo y, que este Tribunal Registral Administrativo se permite reiterar ahora—, **que un órgano administrativo carece de competencia para anular un asiento registral ya inscrito**, de ahí que para que el apelante pudiese haber buscado la satisfacción idónea a su petición, de conformidad con el artículo 474 del Código Civil debió haber acudido más bien a la vía jurisdiccional (ordinaria, abreviada o sumaria, según las pretensiones de que se trate) a discutir el asunto, o cumplir con el otro supuesto que dicho numeral señala, que dicho sea de paso es una norma legal y específica que desplaza la aplicación del numeral 173 de la Ley General de la Administración Pública, pudiéndose consultar al respecto, entre otras, las Sentencias de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, N° 91 de las 15:05 horas del 10 de junio de 1992, y N° 117 de las 15:15 horas del 22 de julio de 1992, que han sostenido semejante criterio. Por lo expuesto, y no por las consideraciones de fondo efectuadas por el órgano apelado, la gestión del Licenciado Zurcher Blen no resulta de recibo legal y, por ende, se impone su rechazo, confirmándose en lo pertinente la parte dispositiva de la resolución venida en alzada.— **III.-)** Finalmente, en cuanto al punto central de la controversia ventilada, es oportuno tomar en consideración lo que el Tribunal Primero Civil de esta Ciudad razonó, en su Voto N° 831-R de las 7:30 horas del 6 de julio de 2001, con ocasión de un Proceso Sumario por Competencia Desleal: *“... Es un hecho también conocido y público que el Registro Mercantil, no consulta al de Marcas ni éste a aquél para realizar cada uno su inscripción, descoordinación que puede llevar a causar algún problema a sus usuarios.- Es evidente también que para inscribir la demandada su razón social consultó con el índice de nombres de sociedades que lleva el Registro Mercantil, y éste para inscribir también lo hace, y al no estar registradas en esos índices las siglas de una sociedad, no encuentra problema en inscribir otra sociedad con las siglas de otra ya inscrita.- Ese descontrol no es achacable al usuario, y no hay mala fe, por lo*

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

menos la buena fe se debe presumir, de parte de quien inscribe posteriormente y con el beneplácito del Registro.- ... El registro de la marca confiere el derecho de prohibir a un tercero el uso de ella. Sin embargo ese derecho tiene un límite pues el Registro de una marca no confiere el derecho de prohibir que un tercero use en relación con productos o servicios en el comercio su propio nombre ... todo a pesar de que una persona jurídica no puede constituirse o inscribirse en un registro público con una razón o denominación social que incluya una marca registrada a nombre de un tercero, cuando el uso de esa razón o denominación pueda causar indefensión ...”. Esta transcripción sirve para reiterar que una discusión como aquella sobre la que versó el expediente venido en alzada, donde se da un presunto conflicto de intereses entre una sociedad y una marca registrada como consecuencia de la semejanza del núcleo central ("Sara Lee"), usados tanto por una marca, como por una denominación social, una vez inscritas ambas, sólo puede ser dilucidado en la vía jurisdiccional, pues el punto obliga a analizar las diversas aristas de la controversia, no siendo estos ni el órgano público ni la vía procesal previstos para ello, tal como lo establece el ordinal 474 del citado Código Civil. Además, como el documento objeto de esa diligencia al veintiuno de marzo de dos mil dos en que se presentó el escrito de oposición ya estaba inscrito, y lo pedido por el gestionante no es claro y preciso, obliga a este Tribunal a confirmar la resolución recurrida por las consideraciones dadas.

CUARTO: Por otra parte, valga la oportunidad para indicar al Licenciado Enrique Rodríguez Morera, en su calidad de Director del Registro de Personas Jurídicas, que en lo subsiguiente, se sirva confeccionar sus resoluciones de fondo, indicando la referencia probatoria con la que acredita su relación de “Hechos Probados”, haciendo mención expresa del folio del expediente administrativo donde se encuentre.

QUINTO: EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA:
Por mantenerse ahora lo resuelto oportunamente por el órgano apelado, de conformidad con los artículos 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley N° 8039; 28.d), 126.c), y 350.2 de la Ley General de la Administración Pública, Ley N° 6227, para los efectos de lo estipulado en el artículo 31 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, se da por agotada la vía administrativa.—

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones e invocación legal que anteceden, se confirma la resolución impugnada.— Se da por agotada la vía administrativa. **NOTIFÍQUESE.**—

Lic. Luis Jiménez Sancho

Licda. Yamileth Murillo Rodríguez

Licda. Xinia Montano Álvarez

Lic. Guadalupe Ortiz Mora

Lic. William Montero Estrada