

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2018-0511-TRA-PJ-

Gestión Administrativa

ALMACEN MAURO S.A., apelante

Registro de Personas Jurídicas (Exp. de origen DPJ 042-2018)

VOTO N° 0106-2019

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas treinta y siete minutos del cuatro de marzo de dos mil diecinueve.

Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada Roxana Cordero Pereira, mayor, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número 1-1161-0034, en su condición de apoderada especial de **ALMACEN MAURO S.A**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Costa Rica, domiciliada en San José, Sabana Sur, Local número seis, en contra de la resolución emitida por la Subdirección del Registro de Personas Jurídica, a las ocho horas del doce de octubre de dos mil dieciocho.

Redacta la juez Ureña Boza, ;

CONSIDERANDO

PRIMERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. SOBRE LAS ALEGACIONES DE LA SOLICITANTE Y LO RESUELTO POR EL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS.- Que mediante memorial presentado a la Dirección de Personas Jurídicas, el 07 de agosto de 2018, por la Licenciada Roxana Cordero Pereira, en su condición de apoderada especial de la sociedad **ALMACEN MAURO S.A**, presenta gestión administrativa contra **MAURO MATERIALES Y SERVICIOS MASESA S.A** cédula de persona jurídica número 3-101-

188102, fundamentada en que la sociedad **MAURO MATERIALES Y SERVICIOS MASESA S.A**, fue constituida cincuenta años después de la constitución de la sociedad **ALMACEN MAURO S.A**, y que el hecho que la razón social **MAURO MATERIALES Y SERVICIOS MASESA S.A**, incluye la marca **MAURO**, genera confusión en el consumidor y va en detrimento de los derechos adquiridos previamente por su representada.

Que mediante resolución de las 13:00 horas del 17 de agosto de 2018, el Registro de Personas Jurídicas confirió audiencia sobre la gestión administrativa presentada a la sociedad **MAURO MATERIALES Y SERVICIOS MASESA S.A**. Apersonándose el apoderado de **MAURO MATERIALES Y SERVICIOS MASESA S.A** mediante escrito presentado el 10 de setiembre de 2018 y en el cual indicó 1- Que su representada se encuentra inscrita desde el año 1996 y que desde su constitución ha utilizado la denominación “MAURO”, ya que esta fue constituida bajo la razón social FERNÁNDEZ MAURO CONSULTORES S.A.2-Desde el año 1996 hasta el 2012 la sociedad cambió su nombre a INMOBILIARIA FERLAISAN S.A 3- Indica que en el presente caso se ha dado una prescripción positiva, en virtud de que su representada ha contado con el derecho sobre este nombre gran cantidad de años de forma ininterrumpida, pública y pacífica .3- Que los representantes de ALMACÉN MAURO S.A han estado conscientes de la existencia de **MAURO MATERIALES Y SERVICIOS MASESA S.A**, desde su constitución, por lo que no existe sentido que aleguen después de 22 años que se les está causando perjuicio.4-Que la denominación de su representada se encuentra conforme al artículo 103 del Código de Comercio, contando con la distintividad requerida. 5- Que la palabra MASESA al ser una palabra de fantasía le otorga a la razón social la distintividad suficiente para diferenciarla de cualquier otra sociedad. 6- Que el término MAURO corresponde a un apellido, por lo que la sociedad ALMACÉN MAURO no puede monopolizarlo. 7- Indica que actualmente existen varias sociedades que poseen la denominación MAURO, todas estas sociedades han coexistido pacíficamente durante años en el comercio.8- Que realizado el cotejo desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico, la razón social **MAURO MATERIALES Y SERVICIOS MASESA S.A** y la marca **MAURO** son muy diferentes entre ellos, que no hay confusión visual , que desde el punto de vista

fonético al contener varias palabras que son por completo distintas entre ellas la pronunciación es diferente y que no existe confusión desde el plano ideológico.

A lo anterior, el Registro de Personas Jurídicas, mediante resolución de las ocho horas del doce de octubre de dos mil dieciocho, se resolvió, en lo que interesa, lo siguiente: ***I-Declarar sin lugar la presente diligencia administrativa, toda vez que la denominación social Mauro Materiales y Servicios Masesa S.A, no transgrede el artículo 103 del Código de Comercio, ni tampoco se ve afectada por la prohibición contenida en el artículo 29 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos. II. Ordenar levantar la nota de advertencia administrativa que pesa sobre el asiento de inscripción de la sociedad Mauro Materiales y Servicios Masesa S.A cédula jurídica 3-101-188102, para lo cual se comisiona al Departamento de Asesoría Legal, una vez firme esta resolución. (...) Notifíquese.***”

Inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado el 18 de octubre de 2018, la apoderada de ALMACEN MAURO S.A indicó:

1-Incorrecto análisis del riesgo de confusión al consumidor empresarial, señalando que la sociedad Mauro Materiales y Servicios Masesa S.A, sí genera confusión al público consumidor, ya que el canal de distribución , los productos y servicios de ambas sociedades en conflicto son idénticos.2-Que no es de recibo el argumento del examinador al indicar que el nombre de la sociedad de la contraparte está compuesta por más términos, ya que si bien posee las palabras : MATERIALES Y SERVICIOS no aportan ningún valor distintivo a la denominación por tratarse de palabras genéricas de uso común.3-Que el registro de una marca inherentemente conlleva el derecho de exclusividad sobre dicho término, derecho que ha sido desconocido por el calificador y el derecho de prelación de su representada.4- Agrega que el proceso de inmovilización de la sociedad MAURO MATERIALES Y SERVICIOS MASESA S.A tiene como principal objetivo eliminar el riesgo de confusión al consumidor y a nivel empresarial que el uso del término MAURO genera a la sociedad ALMACEN MAURO S.A afectando los derechos de libre competencia 5- Solicita

que en razón de haber demostrado que la inscripción de la sociedad MAURO MATERIALES Y SERVICIOS MASESA S.A fue un error con vicio de nulidad solicita de inmediato la inmovilización y cancelación de dicha sociedad.

SEGUNDO. A la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, la invalidez o la nulidad de lo actuado, dictándose esta resolución previa deliberaciones de ley.

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal, tiene como hechos probados los tenidos por el Registro de Personas Jurídicas en la resolución final, descritos alfabéticamente de la letra A a la F. (visible de folios 146 a 147 del expediente principal)

CUARTO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con tal carácter que resulten relevantes para la resolución

QUINTO. EN CUANTO AL FONDO. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA: El conflicto surge a partir de que el Registro de Personas Jurídicas, rechaza la gestión presentada por la representante de la empresa **ALMACEN MAURO S.A**, por considerar que la inscripción de la sociedad Mauro Materiales y Servicios Masesa S.A no transgrede y/o violenta en ningún aspecto el artículo 103 del Código de Comercio, al igual que con la inscripción de ésta, no se está vulnerando ningún derecho previamente adquirido por Almacén Mauro S.A y no se genera confusión alguna entre las sociedades en disputa. Además, señaló el a quo que respecto a la denominación social con relación a los signos marcarios inscritos previamente por la empresa **ALMACEN MAURO S.A**, que esa Dirección determinó que si bien es cierto, dentro de la denominación social **MAURO MATERIALES Y SERVICIOS MASESA S.A**, se encuentra incluido el signo marcario **MAURO**, dicha situación no genera confusión alguna, puesto que este último se conforma de otras palabras, las cuales en su conjunto eliminan cualquier posible riesgo

de confusión con los signos marcarios inscritos a nombre de Almacén Mauro S.A.

SEXTO. SOBRE LA FUNCIÓN CALIFICADORA DEL REGISTRADOR. En la materia registral, existen una serie de principios que norman y dan sustento a cada uno de los actos que se realicen en esa función y uno de ellos es el *Principio de Legalidad*, establecido en los numerales 11 de la Constitución Política y 11 de la Ley General de la Administración Pública, que es la piedra angular del quehacer registral, que consiste en que los actos de la administración pública deben fundarse en una norma válida del ordenamiento jurídico, y por ende, el registrador debe adecuar su función calificadora, conforme se lo ordene o delimite el ordenamiento jurídico.

Consecuentemente, no cabe la objeción a la inscripción de documentos alegando defectos diferentes de los que se relacionen con los requisitos que exijan las leyes o los reglamentos, que pueden serlo por la forma, por el fondo, o por la evidente contradicción entre los datos que constan de la información registral, y los que se pretenden inscribir, tal y como lo preceptúan los artículos 1, 4 y 6 de la Ley sobre Inscripción de Documentos en el Registro Público, No. 3883 del 30 de mayo de 1967 y sus reformas, de lo que se colige, que la función calificadora que lleva a cabo el Registro, sea tanto formal como sustancial, exige que para su debida inscripción, los documentos que se le presentan para tales efectos, deben cumplir necesariamente con los requisitos formales y sustantivos establecidos por ley. Es por eso que, conforme al artículo 27 de la citada Ley: *“Para la calificación, tanto el Registrador General como los tribunales se atenderán tan sólo a lo que resulte del título, de los libros, de los folios reales, mercantiles o personales, y en general de toda la información que conste en el Registro y sus resoluciones no impedirán ni prejuzgarán el juicio sobre la validez del título o de la obligación, acto o contrato, que llegare a entablarse”*.

SETIMO. EN CUANTO A LA FORMACIÓN DE LA DENOMINACIÓN SOCIAL. Con fundamento en el marco competencial del examen de los documentos que son sometidos a calificación en el Registro de Personas Jurídicas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 103 del Código de Comercio: *“La denominación se formará libremente, pero deberá ser distinta*

de la de cualquier sociedad preexistente, de manera que no se preste a confusión; es propiedad exclusiva de la sociedad e irá precedida o seguida de las palabras “Sociedad Anónima” o de su abreviatura “S.A.”, y podrá expresarse en cualquier idioma, siempre que en el pacto social se haga constar su traducción al castellano...” (Lo resaltado en negrilla no es del original).

De lo anterior se infiere que, la denominación social de una persona jurídica constituida, se formará libremente, debiendo ser distinta de la de cualquier sociedad preexistente, de manera que no se preste a confusión. Así, el funcionario registral, debe realizar un examen exhaustivo, tanto desde el punto de vista ortográfico y fonético, como ideológico, con el objeto de evitar la identidad o similitud entre denominaciones o razones sociales inscritas con anterioridad en la Sección Mercantil del Registro de Personas Jurídicas y, garantizar, que no existan dos o más personas jurídicas con razones o denominaciones sociales idénticas o similares, análisis que debe darse tomando en cuenta la composición de todos los términos que la conforman, incluyéndose su aditamento, con el fin de que ese estudio comprenda en forma global, es decir, en conjunto y en una sola unidad, todos y cada uno de los elementos o vocablos del que está compuesta la denominación social previamente inscrita en dicho Registro.

Analizado el presente asunto, considera este Tribunal que ha de revocarse lo resuelto por el Registro de Personas Jurídicas, por lo siguiente. El artículo 29 de la Ley de Marcas establece:

“Una persona jurídica no podrá constituirse ni 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 confusión, salvo que ese tercero de su consentimiento escrito.”

Según los hechos tenidos por probados, basados en las certificaciones constantes de folios 61 a 63, la empresa apelante ha forjado una familia de marcas cuyo elemento en común es la palabra

MAURO y ya este Tribunal resolvió en el voto 581-2012 de la catorce horas del catorce de junio de dos mil doce, en lo que respecta a la Directriz DRPJ 003-2010, lo siguiente:

”(...) Por su parte la Directriz DRPJ 003-2010 emitida por el Registro de Personas Jurídicas establece:

“El artículo supra citado establece tres presupuestos para su aplicación:

- a.- La marca debe estar previamente inscrita.*
- b.- La marca debe estar incluida literalmente en la razón o denominación de la entidad jurídica.*
- c.- El uso de la razón o denominación que contenga una marca debe prestarse a confusión con ésta.”*

Con dicha Directriz se consolida un marco de calificación en el cual el registrador, ante casos como el de análisis, ha de corroborar dos aspectos objetivos y uno subjetivo: los objetivos, que la marca se encuentre registrada y que esté contenida de forma literal en la denominación social; el subjetivo, que dicho uso se preste a confusión. Sin embargo, confrontando la Directriz con el artículo 29 de previa cita, considera este Tribunal que al exigirse que la marca esté literalmente contenida en la denominación social se está extralimitando el Registro de Personas Jurídicas en sus potestades, ya que esta exigencia no la encontramos en ese numeral.

El requisito de que la marca que se opone a la denominación social se encuentre inscrita, se deriva claramente de la letra de dicho artículo, lo cual es consecuencia lógica de encontramos actuando en sede de Registro, los Calificadores de Personas Jurídicas tan solo podrán efectuar su labor respecto de marcas que se encuentren, efectivamente, registradas, sin que las marcas meramente usadas puedan tener cabida en el marco de calificación registral al cual han de referirse a la hora de cotejar denominaciones sociales con marcas de comercio. Asimismo, el requisito de que la denominación social deba prestarse a confusión con la marca registrada también es claro en el artículo 29. Pero, el requisito de que la marca ha de estar contenida de forma literal en la denominación social, impone una limitación inexistente en la literalidad de la

norma, tal y como lo argumenta el apelante en su escrito de expresión de agravios ante este Tribunal.

La norma indica que la denominación social no podrá incluir una marca registrada, pero no es dable interpretar “inclusión” como “inclusión literal”, ya que lo que el precepto busca, es evitar la confusión que puede darse al inscribir una denominación social, de forma que se pueda pensar que existe algún tipo de relación o plena identidad entre la empresa que la usa con el origen empresarial de los productos o servicios que se hacen distinguir con la marca registrada, y esa confusión puede darse no solamente a través de la transcripción literal de la marca en la denominación social, sino también cuando ésta se usa de forma en que pueda resultar confundible por similitud, evocación o transliteración.

En el caso concreto, tal y como quedó indicado con la interpretación de la Directriz DRPJ-003-2010, por parte de este Tribunal, se considera que existe relación entre los signos marcarios de la empresa **ALMACEN MAURO S.A** con la denominación social **MAURO MATERIALES Y SERVICIOS MASESA S.A.** El consumidor con alta probabilidad pensará que la sociedad indicada es la titular de las marcas inscritas, la cual cuenta con su primer registro marcario, desde el año 1971, es decir veinticinco años antes de la inscripción de la sociedad en discusión.

De esta forma, la denominación social **MAURO MATERIALES Y SERVICIOS MASESA S.A.**, fue inscrita en contraposición con el artículo 29 de la Ley de Marcas, porque claramente, incluye la palabra “MAURO”, esto genera que el uso de esa razón social puede causar confusión.

Debe entenderse el artículo 29 de la Ley de Marcas en relación con el artículo 1 de dicho cuerpo normativo, que indica precisamente cual es la finalidad de dicha ley, la cual debe aplicarse en una interpretación teleológica de la misma. Al respecto el artículo primero de la Ley de Marcas establece:

“ARTÍCULO 1.- Objeto

La presente ley tiene por objeto proteger, efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores. Igualmente, pretende contribuir a la promoción de la innovación tecnológica y a la transferencia y difusión de la tecnología, en beneficio recíproco de productores y usuarios de los conocimientos tecnológicos, de modo que favorezcan el bienestar socioeconómico y el equilibrio de derechos y obligaciones.

Además desarrolla los procedimientos requeridos para garantizar la aplicación efectiva de los compromisos establecidos en los tratados internacionales vigentes, cuando sea necesario, ante la ausencia de procedimiento expreso en ellos, en todo lo que no se oponga y sea compatible con dichos tratados”.

Con lo que queda claro que el artículo 29 debe interpretarse como una norma que busca proteger los derechos e intereses legítimos de los titulares de las marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores.

Se protege no solo al titular de la marca sino también al consumidor, y se garantiza como indica el párrafo final del artículo 1, la aplicación efectiva de los compromisos establecidos en los tratados internacionales vigentes. De esta forma debe interpretarse el artículo 29 en el sentido de que el registro no podrá inscribir sociedades que incluyan (total o parcialmente) el elemento central de una marca registrada, en el tanto por la forma en que el consumidor interpretará dicha razón social se pueda generar un riesgo de confusión, ya sea al consumidor o también al titular de la marca inscrita.

Es claro que el elemento central de los signos marcarios inscritos es MAURO, y este elemento se

encuentra incluido de forma íntegra y clara en la denominación solicitada, elementos que son suficientes para configurar la existencia de una inscripción que violenta la ley y por lo tanto debe ser inmovilizada. El acatamiento de la ley es responsabilidad de todas las partes que intervienen en el proceso, desde la asesoría notarial hasta la calificación registral, todas las cuales deben de verificar que la denominación solicitada no genere riesgo de confusión con alguna marca registrada, de forma que cuando se detecte una inscripción en contravención al artículo 29, el registro deberá inmovilizar la sociedad, cuya denominación social se encuentre infringiendo una marca registrada, como es la situación del caso concreto.

Por lo tanto, la denominación social **MAURO MATERIALES Y SERVICIOS MASESA S.A.**, puede generar un riesgo de confusión entre los agentes económicos respecto de los signos marcarios registrados a nombre de la empresa **ALMACEN MAURO S.A.** Visto lo anterior, lo que procede es el dictado de la inmovilización solicitada por la parte apelante, hasta tanto sea eliminada de la denominación social el uso del término MAURO.

OCTAVO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual (Nº 8039 del 12 de octubre de 2000) y 2º del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo Decreto Ejecutivo Nº 35456-J del 30 de marzo de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas y citas normativas que anteceden, se declara **CON LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada Roxana Cordero Pereira, en su condición de apoderada especial de **ALMACEN MAURO S.A.**, en contra de la resolución emitida por la Subdirección del Registro de Personas Jurídica, a las ocho horas del doce de octubre de dos mil dieciocho, la cual en este acto se revoca, y en su lugar se ordena la inmovilización de la sociedad **MAURO MATERIALES Y SERVICIOS MASESA S.A.**, titular de la cédula de

persona jurídica 3-101-188102 hasta tanto sea eliminada de la denominación social el uso del término MAURO.. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen. **NOTIFÍQUESE.**

Norma Ureña Boza

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

Maut/NUB/KMC/IMDD/JEAV/GOM