

Expediente N° 2006-0339-TRA-PJ-

Gestión Administrativa

DREAMWORKS ANIMATION L.L.C., apelante

Registro de Personas Jurídicas (Exp. de origen N° 2006-036)

VOTO N° 020-2007

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.—Goicoechea, a las dieciséis horas del ocho de enero de dos mil siete.—

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, mayor, divorciado de su único matrimonio, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-trecientos treinta y cinco-setecientos noventa y cuatro, en su condición de apoderado especial de la empresa **DREAMWORKS ANIMATION L.L.C.**, corporación organizada y existente bajo las leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos de Norte América, domiciliada en mil Flower Street, Glendale, Estado de California, Estados Unidos de Norte América, en contra de la resolución emitida por la Subdirección del Registro de Personas Jurídica, a las catorce horas del treinta de agosto de dos mil seis.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado a la Dirección de Personas Jurídicas, el dieciséis de junio de dos mil seis, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, de calidades indicadas al inicio y en representación de la sociedad **DREAMWORKS ANIMATION L.L.C.**, solicita la cancelación de la denominación social de la sociedad **SHREK, SOCIEDAD ANÓNIMA**, inscrita en la Sección Mercantil de dicho Registro, bajo el tomo quinientos cuarenta y uno (541), asiento catorce mil trescientos sesenta y siete (14367), y se ordene practicar advertencia y nota de inmovilización al margen del asiento de inscripción de la citada sociedad, ya que su representada posee las marcas “SHREK” inscritas alrededor del mundo y debidamente inscritas en el Registro de la Propiedad Industrial de nuestro país, además de ser marcas famosas, toda vez que conforme al numeral 29 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, no puede inscribirse en el Registro Mercantil ninguna sociedad que lleve en su razón social una marca registrada previamente a nombre de un tercero.

SEGUNDO. Que en resolución dictada por la Subdirección del Registro de Personas Jurídicas, a las catorce horas del treinta de agosto de dos mil seis, se resolvió, en lo que interesa, lo siguiente: **1-** *Rechazar las presentes diligencias administrativas por resultar improcedente.* **2-** *Ordenar cancelar la advertencia administrativa consignada de manera provisional en la sociedad denominada Shrek Sociedad Anónima, inscrita en el sistema automatizado bajo la cédula tres-ciento uno-trescientos ochenta y seis mil setecientos ochenta y cuatro (3-101-386784)...***3-** *Archivar el presente expediente...*”

TERCERO. Que el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, mediante escrito presentado en la Dirección del Registro de Personas Jurídicas, el seis de setiembre de dos mil seis, presentó recurso de apelación contra la resolución emitida por la Subdirección de dicho Registro, alegando que ésta no se ajusta a lo establecido en las normas del Reglamento del Registro Público, ni en la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

CUARTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se notan defectos u omisiones que causen indefensión a las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Durán Abarca, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS: Se aprueban los Hechos **A, B y C**, que como probados ha tenido la Subdirección del Registro de Personas Jurídicas.

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS: No existen hechos de tal naturaleza que deban ser resaltados para la solución del presente asunto.

TERCERO. EN CUANTO AL FONDO. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA: El conflicto surge a partir de que el Registro de Personas Jurídicas, rechaza la gestión presentada por el representante de la empresa DREAMWORKS ANIMATION L.L.C., por ser improcedente, con

fundamento en que la constitución de la empresa “Shrek Sociedad Anónima”, fue inscrita en dicho Registro el dieciséis de noviembre de dos mil cuatro, y conforme a las certificaciones emitidas por el Registro de la Propiedad Industrial, las marcas Shrek fueron registradas el catorce de junio de dos mil seis, de lo que se concluye que a la fecha en que se solicitó la inscripción de la entidad Shrek, Sociedad Anónima, no existía similitud con otra denominación inscrita, ni con ninguna marca registrada, ni siquiera presentada para esos efectos.

El apelante fundamenta sus agravios en que existe una transgresión a los principios de las normas que regulan la protección de los derechos de propiedad industrial, otorgándosele a una sociedad anónima un derecho que no le corresponde, por cuanto no es cierto que la denominación “SHREK” como marca haya sido conocida en nuestro país, hasta después de su registro en el Registro de la Propiedad Industrial, toda vez que la empresa DREAMWORKS ANIMATION L.L.C., es la única y exclusiva propietaria de las marcas “SHREK” alrededor del mundo, y su registro en los Estados Unidos de Norte América data del año 2001, por lo que es evidente que la misma era conocida, ya que las películas que produjo la empresa, son muy famosas y difundidas, además, de que el Registro de Personas Jurídicas no puede negar su carácter de órgano director y contralor del Registro Mercantil, por cuanto según lo establece la ley, es esa Sección la obligada a velar por los nombres o denominaciones sociales que se inscriban, y el hecho de haber inscrito por error una denominación social, que en realidad es una marca perteneciente a un tercero, no significa que dicha Sección pueda negar su investidura para negarse a proceder a la cancelación de un asiento registral que fue otorgado por error, por lo tanto, queda en evidencia que el artículo 29 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, sí debe aplicarse por parte del Registro de Personas Jurídicas para evitar que terceros inescrupulosos se aprovechen de la fama que comerciantes de buena fe han obtenido.

CUARTO. 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”*.

QUINTO. 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 que 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. Bajo esta tesitura, los argumentos esgrimidos por el representante de la empresa recurrente, no son de recibo, ya que en el caso que se discute, cuando se constituyó la sociedad anónima SHREK, mediante la escritura número cincuenta y seis, visible al

folio ciento diecinueve frente, del tomo setenta y cuatro del protocolo de la Notaria Aida María Montiel Héctor, otorgada a las dieciséis horas del diez de setiembre de dos mil cuatro (ver folios del 236 a 243), no se encontraban inscritas la marca de fábrica, SHREK, en clases 9, 25, 28 y 46, así como la marca de servicios, SHREK, en clase 41; todas propiedad de DREAMWORKS ANIMATION L.L.C., ya que éstas, a excepción de la marca de fábrica SHREK, en clase 46, que se encuentra pendiente de registración, fueron inscritas en el Registro de la Propiedad Industrial, el día catorce de junio de dos mil seis (ver folios del 258 a 267). Nótese además, que el testimonio de la escritura de constitución de la empresa SHREK, SOCIEDAD ANÓNIMA, fue presentado ante el Diario del Registro Público de la Propiedad de Bienes Inmuebles, el cinco de octubre de dos mil cuatro, bajo el tomo quinientos cuarenta y uno (541), asiento catorce mil trescientos sesenta y siete (14367), documento que fue debidamente inscrito el dieciséis de noviembre de dos mil cuatro, razón por la que la calificación llevada a cabo por el registrador a quien le correspondió el análisis de dicho documento, no podía abarcar el cotejo de esas marcas, tal y como se señala en la resolución recurrida, por lo que la denominación social pretendida para su inscripción, no estaba contenida en una marca comercial, procediéndose entonces, a la autorización de la inscripción de la compañía SHREK, SOCIEDAD ANÓNIMA. De ahí que no es dable alegar, como lo pretende la sociedad recurrente, la prohibición contenida en el artículo 29 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en el sentido de que no se puede constituir ni inscribir una persona jurídica con una razón o denominación social que incluya una marca registrada a nombre de un tercero, toda vez que cuando se constituyó la empresa SHREK, SOCIEDAD ANÓNIMA, no estaban inscritas en el Registro de la Propiedad Industrial, las marcas propiedad de la compañía recurrente.

Además, respecto a la solicitud que hace el recurrente de que se proceda a la cancelación de la inscripción de la compañía **SHREK, SOCIEDAD ANÓNIMA**, este Tribunal considera que la misma debe rechazarse, ya que no es posible que en sede administrativa se proceda a la cancelación de asientos inscritos, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 474 del Código Civil, que señala: *“No se cancelará una inscripción sino por providencia ejecutoria o en virtud de escritura o documento auténtico, en el cual expresen su consentimiento para la cancelación, la persona a cuyo favor se hubiere hecho la inscripción o sus causababientes o representantes legítimos”*, de lo que se infiere que no puede el Registro de Personas Jurídicas proceder a cancelar el asiento de inscripción de la citada sociedad, máxime que en el presente asunto no ha mediado ningún error registral. En ese sentido, los Tribunales de Justicia de la República han dispuesto en forma reiterada tal impedimento; por ejemplo, en el voto No. 91 de las

15:05 horas del 10 de junio de 1992, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, en lo que interesa dispuso: “...lo cierto es que la normativa especial que regula el procedimiento registral no lo autoriza, más bien niega expresamente esa posibilidad. Lo anterior no impide que por la vía de proceso ordinario se obtenga la ejecutoria de sentencia que ordene la cancelación, tal y como lo dispone el artículo 474 del Código Civil...”. Bajo esta inteligencia, por disposición de ley, el Registro no tiene la competencia para cancelar asientos de inscripción, pues el impedimento es de tipo legal y no administrativo, según lo impone el numeral 474 del Código Civil transcrito supra, el cual taxativamente señala los supuestos en los que procede la cancelación de asientos inscritos.

SEXTO. Dentro de los agravios, la sociedad apelante invoca que la empresa DREAMWORKS ANIMATION L.L.C., es la única y exclusiva propietaria de las marcas “SHREK” alrededor del mundo, y su registro data del año 2001, por lo que es evidente que la mismas son conocidas; las películas que produjo su representada, son muy famosas y fueron difundidas, y por ende, no se puede permitir que personas inescrupulosas se aprovechen de marcas pertenecientes a terceros con mejor derecho, para usurparlos como denominaciones sociales en su propio beneficio. Al respecto, el artículo 2 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, define la marca notoriamente conocida como: “Signo o combinación de signos que se conoce en el comercio internacional, el sector pertinente del público, o los círculos empresariales”. En el caso que se discute, tal y como lo señala el Departamento de Certificaciones del Registro de la Propiedad Industrial (ver folio 292), para demostrar la notoriedad de una marca, se deben cumplir los requisitos establecidos en los artículos 44 y 45 de la citada Ley de Marcas, por lo que el solo hecho de que la empresa recurrente tenga inscritas en la actualidad la marca de fábrica “SHREK”, en clases 9, 25, 28 y 46, así como la marca de servicios “SHREK”, en clase 41 de la Clasificación Internacional, ante el Registro de la Propiedad Industrial, y, la solicitud de inscripción de la marca de fábrica “SHREK”, en clase 46, no es suficiente para determinar la notoriedad de esas marcas, pues no consta en el expediente que éstas hayan cumplido con los requerimientos exigidos a tal efecto, de conformidad con los citados numerales 44 y 45 de la Ley de Marcas.

SÉTIMO. LO QUE DEBE RESOLVERSE. Conforme a las consideraciones y citas normativas que anteceden, considera este Tribunal que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el apoderado especial de la empresa **DREAMWORKS ANIMATION L.L.C.**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de Personas Jurídicas, a

las catorce horas del treinta de agosto de dos mil seis, la que en este acto debe confirmarse.

OCTAVO. SOBRE EL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA: De conformidad con los artículos 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley N° 8039, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas y citas normativas que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en su calidad de apoderado especial de la compañía **DREAMWORKS ANIMATION L.L.C.**, contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de Personas Jurídicas, a las catorce horas del treinta de agosto de dos mil seis, la cual en este acto se confirma. 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 para lo de su cargo.-
NOTIFÍQUESE.

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Lic. Edwin Martínez Rodríguez

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca