

Expediente N° 2003-0024-TRA-PJ-170-03

Diligencias de Oposición

Productos de Concreto, S.A.

Registro de Personas Jurídicas, Expte N° 43-2002

VOTO N° 021-2004

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.— Goicoechea, a las once horas del veintisiete de febrero de dos mil cuatro.—

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado Luis Pal Hegedus, mayor, casado una vez, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-quinientos cincuenta y ocho-doscientos diecinueve, en su calidad de *Apoderado Especial* de la sociedad “**Productos de Concreto Sociedad Anónima**”, titular de la cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-cero cero cuatro mil dieciséis, en contra de la resolución dictada por el Registro de Personas Jurídicas a las nueve horas con treinta minutos del diecisiete de setiembre de dos mil tres, dentro de las *Diligencias de Oposición* a la inscripción de la sociedad “**Productos de Concreto Alfaro y López Limitada**”, titular de la cédula de persona jurídica número tres-ciento dos-trescientos veintiséis mil dos.—

RESULTANDO:

PRIMERO: Que mediante memorial presentado a la Dirección de Personas Jurídicas del Registro Nacional, a las diez horas con treinta y cinco minutos del ocho de agosto de dos mil dos, el Licenciado Luis Pal Hegedus, en la representación dicha, interpone diligencias de oposición en contra de la inscripción de la sociedad denominada “**Productos de Concreto Alfaro y López Limitada**”, cuyo aviso de constitución fue publicado en el Diario Oficial La Gaceta número 133 del once de julio de dos mil dos, e inscrita en la Sección Mercantil del Registro de Personas Jurídicas, al tomo mil seiscientos dos, folio cero cero siete, asiento cero cero nueve, cédula de persona jurídica número tres- ciento dos- trescientos veintiséis mil dos, solicitando se ordene practicar advertencia y nota de inmovilización al margen del asiento de

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

inscripción de la citada sociedad, ya que conforme al numeral 29 de la Ley de Marcas vigente, 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 el Registro de Personas Jurídicas, a las nueve horas con treinta minutos del veintiuno de julio de dos mil tres, se confirió audiencia por el plazo de quince días a los señores Carlos Alfaro Soto y Joaquín Francisco López Lobo, ambos en su condición de Gerentes con facultades de Apoderados Generalísimos sin límite de suma, de la sociedad **“Productos de Concreto Alfaro y López Limitada”** y a Fabio Evencio Rodríguez Bastos, como notario autorizante del documento de constitución de la citada sociedad.—

TERCERO: Que mediante resolución de las nueve horas con treinta minutos del diecisiete de setiembre de dos mil tres, el Registro de Personas Jurídicas del Registro Nacional dispuso: *“POR TANTO: En virtud de lo expuesto, normas legales y jurisprudencia citada y de lo ordenado por el Voto número cero dieciocho- dos mil tres, de las quince horas treinta minutos del veintinueve de mayo del dos mil tres, SE RESUELVE: rechazar las presentes diligencias administrativas presentadas por el Licenciado Luis Pal Hegedus, como apoderado especial del (sic) Productos de Concreto S.A, por resultar improcedentes toda vez que, no se violentó en ningún aspecto la normativa. Se advierte que, en caso de inconformidad con la presente resolución procede el 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 marzo de 1998), artículos 25 y 26 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, N° 8039 de 27 de octubre del 2000 y artículos 2 y 26 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral (sic) artículos 2 y 26 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, que es Decreto N° 30360-J del quince de mayo del 2002. NOTIFÍQUESE...”*—

CUARTO: Que el Licenciado Luis Pal Hegedus en la calidad con que comparece, mediante escrito presentado en la Dirección de Personas Jurídicas del Registro Nacional, de fecha veinticuatro de setiembre de dos mil tres, apela la resolución indicada en el punto tercero anterior, expresando su disconformidad con esa resolución y con el razonamiento que en la

misma hace la Dirección respectiva, ya que en dicha resolución ese Registro no analizó en forma adecuada todos y cada uno de los puntos detallados en la oposición a la inscripción de la sociedad “**Productos de Concreto Alfaro y López Limitada**” que se esbozan en ese libelo, y más bien la Dirección realiza un tratamiento escueto y superficial de los argumentos desarrollados en ese escrito, por lo que considera improcedente rechazar la gestión incoada. Además, expone que la empresa que representa, es una compañía activa y consolidada, la cual goza de más de cuarenta años de buena fama en el campo comercial; asimismo, que considera a la sociedad “**Productos de Concreto Alfaro y López Limitada**” contraria a derecho, por inobservancia de lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos. Que igualmente, la afirmación que hace el registro de que la denominación social que se inscribe con posterioridad mantiene suficientes elementos heterogéneos con relación a la denominación social que ostenta su representada, no encuentra sustento jurídico respecto a los puntos desarrollados en el escrito de oposición, siendo que este aspecto en el fondo no ha sido desarrollado en forma adecuada por parte de ese Registro; que la resolución impugnada desconoce la innegable identidad gráfica y fonética entre las denominaciones sociales indicadas, por lo que la confusión que se genera es cierta e indiscutible, y este aspecto no es tratado ni resuelto debidamente por el Registro de Personas Jurídicas. De igual manera, el tema de la confusión de tipo fiscal, no fue tomado en cuenta a la hora de resolverse este asunto. Por lo expuesto, el gestionante solicita se consigne nota de inmovilización y advertencia al margen del asiento de constitución de la sociedad “**Productos de Concreto Alfaro y López Limitada**”.—

QUINTO: Que mediante escrito de fecha seis de enero de dos mil cuatro, presentado ante esta instancia, el gestionante, en la representación con que comparece, ratifica en todos sus extremos el recurso de apelación interpuesto y esbozado en el punto anterior.—

SEXTO: Que en los procedimientos no se notan defectos u omisiones que invaliden lo actuado o deban corregirse y, esta resolución se dicta dentro del término respectivo, previas deliberaciones de rigor.—

CONSIDERANDO:

PRIMERO: HECHOS PROBADOS: Se aprueban los Hechos **A, B, C,** y **D** que como

probados ha tenido la Dirección del Registro de Personas Jurídicas, agregándose únicamente en el elemento probatorio del hecho A), “y 26”. En cuanto al E, no se aprueba por no corresponder a la figura de hecho probado.—

SEGUNDO: HECHOS NO PROBADOS: Este Tribunal enlista como hecho no probado, que la compañía “**Productos de Concreto Sociedad Anónima**” tenga inscrito su nombre como marca comercial.—

TERCERO: SOBRE EL FONDO: Examinados que han sido los agravios esgrimidos por el recurrente, este Tribunal no los comparte por las siguientes consideraciones: **A.—**) En la materia Registral, existe 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*, entendido en el sentido de que el registrador debe adecuar su función calificadora, conforme se lo ordene o delimite el ordenamiento jurídico. Basado en ello, este Tribunal comparte el criterio expresado en la resolución recurrida en cuanto a que, la inscripción de un *nombre comercial* no impide la inscripción de una *denominación social*, al tenor de lo dispuesto en los numerales 29 y 67 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (Ley N° 7978 del 6 de enero de 2000), por el hecho de que con referencia a las *marcas*, la legislación establece la prohibición expresa de que una marca no puede ser usada como parte de una razón o denominación social, prohibición que no se contempla dentro de las normas que regulan los nombres comerciales; es decir, en las regulaciones referentes a los *nombres comerciales*, el legislador no previó una prohibición expresa en cuanto al uso de un *nombre comercial* dentro de una *denominación social*. Además el derecho exclusivo sobre el *nombre comercial* se adquiere a partir del primer uso en el comercio —artículo 64 de la Ley citada— lo que hace que su inscripción no otorgue el derecho de uso exclusivo del *nombre comercial*, sino, que es a partir del uso en el comercio que el *nombre comercial* registrado adquiere protección, entendida ésta como protección frente a otro nombre comercial igual o similar al registrado, pero no ante una *razón* o *denominación social*, por no haber, como se dijo, prohibición expresa en la ley. Es por esa razón y no otra, que se debe denegar la oposición presentada por la compañía “**Productos de Concreto Sociedad Anónima**” a la inscripción de la sociedad “**Productos de Concreto Alfaro y López Limitada**”.— **B.—**) En su escrito de apelación la recurrente argumenta como agravio, que entre ambas denominaciones existe identidad gráfica y fonética, y que el Registro omite referirse con profundidad al tema;

además, que la resolución no resuelve con base en todos y cada uno de los puntos detallados en la oposición presentada el día ocho de agosto de dos mil dos. Respecto de esta argumentación, y conforme lo expresado por este Tribunal en el punto A) de este Considerando, la valoración de tal distinción carece de interés, por cuanto no es por ese motivo que se debe denegar la gestión de oposición, sino porque en la normativa supracitada no se contempla una expresa prohibición en cuanto al uso de un ***nombre comercial*** en una ***denominación social***. Es decir, por el *Principio de Legalidad* que rige las actuaciones de los entes y órganos de la Administración Pública, no se podría denegar la inscripción de una persona jurídica cuya ***denominación social*** contenga un ***nombre comercial***, porque el legislador no plasmó su voluntad expresa en tal sentido. Se hace necesario indicar también que además del respeto al *Principio de Legalidad* ya expuesto, existe otro de igual importancia y que funge como parámetro y límite del ejercicio de la competencia de las autoridades registrales, como lo es el *Principio de Especialidad*, cuya función es determinar qué tipo de documentos son los que se registran en cada uno de los registros que conforman el Registro Nacional. Así, el artículo 24 del citado Reglamento del Registro Público determina cuáles son los documentos que se inscriben en el Registro Mercantil, y remite para ello al artículo 235 del Código Mercantil, que en su inciso a) indica expresamente cuáles documentos son los que se inscriben en ese registro, haciendo referencia a las escrituras de constitución, prórroga, modificación o disolución de las sociedades comerciales y las empresas individuales de responsabilidad limitada; y por otra parte, el artículo 91 de la Ley de Marcas establece que la administración de la propiedad intelectual está a cargo del Registro de la Propiedad Industrial. Ambos artículos determinan con toda claridad, qué materia es de conocimiento de cada uno de los registros que se ven involucrados en esta oposición, de tal suerte que el artículo 103 del Código de Comercio, que el recurrente cita en su gestión como violado, es aplicable para el caso de dos sociedades cuya ***denominación*** es similar, pero no entra a cuestionar esa similitud con ***nombres comerciales***, que es materia propia del Registro de la Propiedad Industrial, y más bien indica este artículo en su párrafo segundo, que para que el ***nombre*** de una sociedad goce de la protección en el registro de marcas de comercio, deberá inscribirse conforme al artículo 245 de ese cuerpo legal, es decir, deberá inscribir su razón o ***nombre comercial***, y de esa manera gozará de la protección que la Ley de Marcas otorga a todas las inscripciones que se practiquen **en ese Registro**, sea actuar contra cualquier tercero que sin el consentimiento del titular use en el comercio un signo distintivo idéntico al nombre comercial (artículo 66 de la Ley de Marcas y otros signos distintivos). En el caso que se discute, la ***denominación*** cuestionada por la

gestionante incluye como parte de su razón social las palabras “**Productos de Concreto**”, que son parte del nombre comercial cuyo titular es la apelante. Sin embargo, aún cuando pueda existir similitud entre la *denominación social* y el *nombre comercial*, y que el *nombre comercial* esté contenido en la *denominación* o *razón social*, este hecho no fue considerado por la registradora Licenciada Rubidia Sandoval Rodríguez al inscribir la compañía “**Productos de Concreto Alfaro y López Limitada**”, toda vez que ella según su informe enviado a la Asesoría Legal Departamento Mercantil y Personas (sic) de fecha dos de setiembre de dos mil dos y que consta a folio 29 del expediente, se limitó al estudio de la existencia de similitud gráfica, fonética e ideológica entre las sociedades conforme lo indica el artículo 103 del Código de Comercio y omitió el estudio respectivo en el Registro de la Propiedad Industrial. Pero, aún y cuando lo hubiera procedido a realizar ese estudio, habría determinado el hecho de que la denominación social pretendida para su inscripción, no estaba contenida en una marca comercial, facultándola para la inscripción de la compañía Productos de Concreto Alfaro y López Limitada, en aplicación del ya citado Principio de Legalidad. Por lo que, como indicó supra este Tribunal, la similitud que expone la recurrente no es de recibo, por cuanto ese razonamiento no se considera relevante para la resolución de esta oposición, sino, la prohibición expresa devenida de la Ley. A tenor de lo expuesto, esta es otra razón más para que este Tribunal confirme la resolución impugnada. **C.—**) Confunde el recurrente en su escrito de apelación, punto cuarto, los términos *marca* y *nombre comercial*, en el sentido de que ambos son tratados en forma similar por el artículo 29 tantas veces citado. Al respecto y previo a expresar consideración alguna sobre este tema, es necesario precisar el alcance de cada uno de ellos. Así, en su sentido más lacónico, la “*marca*” es “*...el signo que distingue un producto de otro o un servicio de otro...*” (Jorge OTAMENDI, Derecho de Marcas, 4ª edición, Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 2002, p.7), o dicho de otro modo, “*...un signo o medio que permite al empresario identificar sus productos y servicios, y distinguirlos de otros productos o servicios iguales o similares ofrecidos por terceros en el mercado...*” (Gabriel MARTÍNEZ MEDRANO y Gabriela SOUCASSE, Derecho de Marcas, Buenos Aires, Ediciones La Rocca, 2000, p. 23). Ampliando el concepto, el artículo 2 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, define a la “*marca*” como; “*Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase*”. Por su parte, el mismo artículo, en cuanto al “*nombre comercial*”, establece que se trata de aquel “*Signo*

denominativo o mixto que identifica y distingue una empresa o un establecimiento comercial determinado”, concepto éste que coincide con la mejor doctrina que lo informa: “...[Nombre Comercial] *El individual o colectivo, simple o compuesto, bajo el cual los comerciantes, industriales o productores ejercen sus actos de comercio, industria o explotación, y que indistintamente es comprensivo de la firma, razón social, denominación de fantasía o enseña.*”

(Saúl ARGERI, Diccionario de Derecho Comercial y de la Empresa, Buenos Aires, Editorial Astrea, 1982, p. 295). Como puede verse, si bien ambos se refieren a cualquier **signo** o **combinación de signos** que sirven para identificar y distinguir, en el caso del primero se refiere a **bienes o servicios**, y el segundo a una **empresa**, por lo que su finalidad acaba siendo totalmente diferente. El artículo 29 de repetida cita establece una prohibición, pero concretamente para la **marca**, no para el **nombre comercial** y no se debe interpretar más allá de lo que la misma norma establece. Al respecto, la Procuraduría General de la República en su dictamen número C-208-2001 de fecha 26 de julio de 2001, aportado por el mismo recurrente y que consta incorporado en el escrito de oposición a folios del siete al once, sobre este tema dijo: “c. Desde el punto de vista jurídico, la norma en referencia no ofrece problema alguno de interpretación. Constituye, simple y sencillamente, una medida concreta destinada a proteger los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas registradas.” Es por eso, que no lleva razón la apelante al indicar que el **nombre comercial** es un término “equivalente” al de **marca** registrada. Este Tribunal en el voto número 070-2003 de las once horas del veintiséis de junio de dos mil tres ha sido muy claro al indicar que las normas que regulan ambas figuras se ubican dentro de la normativa en apartes totalmente diferentes, en ese sentido ha dicho: “...1) Por una parte, la Ley N° 7978, Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos se divide en once Títulos, siendo el Segundo el que regula todo lo que se refiere a **marcas** (que alude a *bienes y servicios* según el ordinal 2° de esa Ley), mientras que el Sétimo, regula lo referente a **nombres comerciales** (que alude, más bien, a *empresas o establecimientos comerciales*, según ese mismo artículo 2°). Es decir, por las figuras que regulan, ambos Títulos son totalmente independientes, y sus respectivos articulados no pueden aplicarse entre sí, tal como lo pretende la recurrente, pues tratan, obviamente, figuras distintas. De allí que la prohibición contenida en el artículo 29, 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, es solamente aplicable a las **marcas**, y **NO** para **nombres comerciales**, ello se confirma al leer el inicio del enunciado de la norma en examen: “Una persona jurídica no podrá constituirse ni

inscribirse...con una razón o denominación social que incluya una marca registrada a nombre de un tercero” (lo destacado es nuestro). Este Tribunal interpreta y entiende que la intención del legislador no fue nunca prohibir el uso de un **nombre comercial** dentro de una razón o denominación social de una persona jurídica, y es por ello que no la contempló dentro de su articulado...”. **D.—**) Dentro de los agravios la sociedad apelante invoca el “Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial” (Ley N° 7484) y manifiesta que tanto en el escrito de apelación, como en el de agravios presentados ante esta instancia, que la empresa es una compañía activa y consolidada y que goza de buena fama en el campo comercial desde hace cuarenta años. Sin embargo, el Convenio citado no contempla lo relativo a la “buena fama” de una sociedad, pero sí la protección de las “*marcas notoriamente conocidas*”, según se establece en su artículo 6 bis, que en nada corresponde al objeto que trata las diligencias que interesa. Por otra parte, el artículo 2 de la Ley de Marcas 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, no se está frente a una marca de este tipo, sencillamente porque no consta en el Registro de la Propiedad Industrial, que “**Productos de Concreto**” esté inscrita como **marca**, sino como **nombre comercial**. Que esta empresa tenga inscrito su **nombre comercial** ante el Registro de la Propiedad Industrial desde el nueve de enero de mil novecientos sesenta y uno, ese solo hecho no la hace ser necesariamente una “*marca notoriamente conocida*”, pues no consta en el expediente si cumple con los demás presupuestos establecidos por el artículo 45 de la Ley recién citada. Por otro lado, el artículo 8 del Convenio referido contempla la protección del **nombre comercial** en todos los países participantes de él, lo cual es congruente con lo establecido en sus numerales 1.2, 2.1 y 3, de lo que se deduce que los nacionales de cada uno de esos países gozarán, en todos los demás países amparados al Convenio, de la protección no sólo del nombre comercial, sino de todos los elementos que se refieran a la protección de la propiedad industrial —incluyendo dentro de ellos el **nombre comercial**— así como de las ventajas que las leyes respectivas concedan a los nacionales (sea, dándose un trato igual a todos), pero siempre y cuando se cumplan las condiciones y formalidades impuestas a los nacionales. En ese entendido, el Convenio es claro en indicar que se adquiere la protección de la propiedad industrial, y en el caso concreto, del **nombre comercial**, en todos los países de la Unión, si se cumple primero con las disposiciones impuestas por las leyes nacionales o internas de donde proviene ese **nombre comercial**. En el caso que se ventila, no es posible adquirir protección internacional, por cuanto

conforme a las leyes nacionales, no existe prohibición para que una **denominación** o **razón social** de una sociedad, contenga un **nombre comercial**. E.—) La recurrente igualmente dentro de su agravios, expone el hecho de que no deberían de coexistir simultáneamente dos denominaciones sociales casi idénticas. Al respecto este Tribunal comparte lo expresado por el Director **a quo** en la resolución apelada, en el sentido de que los términos “productos de concreto” dentro de la denominación social Productos de Concreto Alfaro y López Limitada, no representan elementos sustantivos que quebranten lo estipulado en el artículo 103 del Código de Comercio, pues dicho numeral indica que la denominación deberá ser distinta de la de cualquier sociedad preexistente, siendo los términos “Alfaro y López” suficientes para diferenciarla de cualquier otra anterior, además, según lo ha expresado la Sección Tercera del Tribunal Contencioso Administrativo, en el voto N° 9872-99 de las catorce horas del seis de julio de mil novecientos noventa y nueve, indicada también por el **a quo** , “...*el análisis debe hacerse en forma global y conjunta.*”, lo cual es correcto puesto que la norma citada no hace ninguna diferenciación en ese sentido, sea no indica que ese análisis debe de hacerse separando cada una de las palabras que contiene la denominación. No es correcto lo indicado por el Licenciado Pal Hegedus en la condición con que comparece en su escrito de oposición , en el sentido de que a partir de la fecha de vigencia de la actual Ley de Marcas y otros Signos Distintivos y en virtud de la inscripción de la denominación Productos de Concreto como nombre comercial, no es posible para ninguna nueva empresa, constituirse ni inscribirse en el Registro Mercantil con un nombre que lleve la denominación de su representada, ya que como se ha expuesto, el artículo 29 no alcanza a comprender dentro de la prohibición que establece al nombre comercial. Por las razones indicadas en cada uno de los puntos anteriores, jurisprudencia, doctrina y citas legales invocadas, se impone rechazar el *Recurso de Apelación* interpuesto por el Apoderado Especial de la sociedad “**Productos de Concreto Sociedad Anónima**”, confirmándose la resolución recurrida con la ampliación indicada, entendiéndose que en lo no prolongada se mantiene incólume lo resuelto en primera instancia.—

CUARTO: 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; 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.—

POR TANTO:

Por las razones indicadas en cada uno de los puntos anteriores, jurisprudencia, doctrina y citas legales invocadas, se impone rechazar el recurso de apelación interpuesto por el Apoderado Especial de la sociedad “**Productos de Concreto Sociedad Anónima**”, confirmando la resolución recurrida pero por las consideraciones dadas por este Tribunal.— Se da por agotada la vía administrativa.— **NOTIFÍQUESE.**—

Lic. Luis Jiménez Sancho

Licda. Yamileth Murillo Rodríguez

Licda. Xinia Montano Álvarez

Licda. Guadalupe Ortiz Mora

Lic. Roberto Arguedas Pérez