

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente 2017-0154-TRA-PJ

Gestión Administrativa

LUIS RODOLFO CERDAS ROSS, apelante

Registro de Personas Jurídicas (Expediente de origen DPJ-077-2016)

VOTO 0502-2017

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, al ser las catorce horas diez minutos del veintiocho de septiembre de dos mil diecisiete.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el señor Luis Rodolfo Cerdas Ross, empresario, vecino de San José, cédula de identidad 1-0949-0559, en su condición personal, en contra de la resolución final dictada por el Registro de Personas Jurídicas a las 15:10 horas del 20 de febrero de 2017.

RESULTANDO

PRIMERO. Mediante escrito presentado el 2 de septiembre de 2016, ante el Registro de Personas Jurídicas el señor Luis Rodolfo Cerdas Ross, de calidades y condición anteriormente indicadas, solicitó la inmovilización de la sociedad anónima denominada “la gallería S.A” con cédula jurídica 3-101-719897 a efectos de que se proceda a cancelar dicha razón social, en virtud de que se inscribió dicha razón social sin haber realizado un control cruzado entre ambos Registros, sea el de Personas Jurídicas y el Registro de la Propiedad Industrial, lo cual le causa un grave daño al derecho que me fue conferido.

SEGUNDO. Por resolución final dictada a las 15:10 horas del 20 de febrero de 2017, el Registro de Personas Jurídicas resuelve denegar la gestión administrativa planteada contra la inscripción de la sociedad denominada La Galería S.A, cédula jurídica 3-101-719897, asimismo ordena la cancelación de la medida cautelar de advertencia administrativa que se publicita en el asiento de inscripción de dicha persona jurídica y se proceda con el archivo de las citadas diligencias administrativas.

TERCERO. Inconforme con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial el señor Cerdas Ross, en su condición dicha, interpuso recurso de apelación contra dicha resolución y el Registro referido, mediante resolución dictada a las 14:00 horas del 10 de marzo de 2017 admite el recurso de apelación, y es por esa circunstancia que conoce este Tribunal.

CUARTO. A la sustanciación 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 los interesados, o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución previa a las deliberaciones de ley.

Redacta la juez Ureña Boza; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos probados de influencia para la resolución de este proceso los siguientes:

- 1) Que la solicitud de la marca de servicios “galería” fue presentada en el Registro de la Propiedad Industrial el 30 de marzo de 2016, antes de la inscripción de la sociedad.

- 2) Que la sociedad LA GALLERIA S.A, fue inscrita en el Registro de Personas Jurídicas el 18 de julio de 2016.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con tal naturaleza de importancia para la presente resolución.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, el Registro de Personas Jurídicas en la resolución venida en alzada resolvió denegar la gestión administrativa en virtud de que la razón social de la empresa LA GALLERIA S.A, no violenta lo establecido en el artículo 29 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Por lo tanto, prevalece la protección y salvaguarda de la denominación social anteriormente indicada.

Por su parte, el apelante en su escrito de agravios señala que es obligación del registrador de las sociedades el corroborar en el Registro de Propiedad Industrial, si existen marcas inscritas o en proceso de inscripción que pudieran verse afectadas, como en el presente caso. Que al publicarse la solicitud de la marca en su primera publicación en La Gaceta cualquiera puede ver la publicación e inmediatamente proceder a registrar una sociedad con un nombre igual o similar, lo cual es violatorio a los derechos de quién ejerce con suficiente antelación la gestión en el Registro de Marcas. Ello, puede producir confusión en el consumidor. Por lo anterior, solicita se revoque la resolución apelada y se proceda con la cancelación del registro de la razón social LA GALLERIA S.A.

CUARTO. SOBRE EL PRINCIPIO DE PRIORIDAD REGISTRAL. Previo a conocer el fondo del presente asunto es de mérito traer a colación lo que al respecto nos señala la Ley de Inscripción de Documentos Públicos, y dice: *“Artículo 1.- El propósito del Registro Nacional es garantizar la seguridad de los bienes o derechos inscritos con respecto a terceros. Lo anterior se*

logrará mediante la publicidad de estos bienes o derechos. ...”, ello, en virtud de que la razón para presentar documentos para su inscripción es precisamente asegurar el derecho correspondiente y que estos puedan ser oponibles ante terceros, dado que la función esencial del registro es proporcionar seguridad jurídica.

En este mismo sentido el Código Civil indica, en lo referente al Registro Público: *“Artículo 451.- La inscripción podrá pedirse por quien tenga interés en asegurar el derecho que se trate de inscribir o por su representante o apoderado. ...”*. A efecto de garantizar esta seguridad, el sistema registral ha desarrollado principios generales que permiten solucionar los conflictos que pueden darse entre documentos que sean contradictorios entre sí, y que se presenten para su inscripción. Para ese efecto se aplica el principio “primero en tiempo, primero en derecho”. Este principio lo recoge el Derecho Registral ordenando que a los documentos que sean presentados se les indique fecha y hora de presentación a efecto de poder utilizar el criterio de prioridad respecto la rogación de los documentos ingresados a la corriente registral, tal y como lo ordena el artículo 453 del Código Civil.

En este sentido, y precisamente para este efecto, el artículo 2 de la Ley Sobre Inscripción de Documentos en el Registro Público establece: *“... El Registro Público, por los procedimientos técnicos de que disponga, llevará un sistema de recepción de títulos sujetos a inscripción, que garantice el estricto orden de presentación en la oficina del diario, y así confeccionará el respectivo asiento. El Reglamento del Registro determinará las demás normas y procedimientos de admisión de documentos en el Diario, así como del pago de sus derechos.”*

De esta forma, el principio general que rige la materia registral es el de “prioridad de la presentación”. El artículo 455 del Código Civil, con lo que respecta dice: *“... Los títulos sujetos a inscripción que no estén inscritos no perjudican a tercero, sino desde la fecha de su presentación*

al Registro. Se considerará como tercero aquél que no ha sido parte en el acto o contrato a que se refiere la inscripción. ...”.

Por su parte, la doctrina, ha señalado: “... *El conflicto de derechos se resuelve mediante la intervención del registro que asigna un orden a cada uno de estos en función del momento de su presentación al diario registral; así, quien primero inscribe será quien logre protección del ordenamiento, al oponer su derecho de una mejor manera a los demás.*” (**Huaripata, El Bloqueo Registral, la reserva de prioridad registral de los derechos Reales en Perú, El Derecho Registral en la Jurisprudencia Comentada, Gaceta Jurídica S.A., Lima, 2005, p. 17.**)

Bajo este marco lógico, por el autor citado, debe entenderse que el principio de prioridad registral no es otra cosa que el principio conocido “*primero en tiempo, primero en derecho*” la regla debe interpretarse en cuanto al primer documento que se presente en el diario del Registro, y no el primero que logra la inscripción o registro definitivo. La anotación de la presentación es en sentido general una forma de inscripción, la cual se diferencia de la inscripción definitiva luego de contemplar el proceso de calificación.

De esta forma la inscripción o registro puede ser provisional en el caso de anotaciones o definitivo, cuando luego del proceso de calificación el Registro ordena la inscripción definitiva. En nuestro país, el principio de Prioridad está expresamente reglamentado en el artículo 54 del Reglamento del Registro Público, el cual establece “*La prioridad entre dos o más documentos sujetos a inscripción, se establecerá por el orden de presentación a la Oficina del Diario, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 25 de este Reglamento. Si son excluyentes, tendrá prioridad el documento presentado primero en tiempo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 455 del Código Civil*”.

De esta forma, la prioridad constituye un mecanismo para resolver un conflicto entre dos documentos que por algún motivo sean excluyentes o contradictorios unos con otros, siendo así un principio general en el Derecho Registral.

En lo que respecta al Derecho Marcario, el artículo 4 de la Ley de Marcas regula expresamente el principio general de prioridad. Este artículo señala: “... ***Prelación para adquirir el derecho derivado del registro de la marca.*** La prelación en el derecho a obtener el registro de una marca se regirá por las siguientes normas: ... Las cuestiones que se susciten sobre la prelación en la presentación de dos o más solicitudes, serán resueltas según la fecha y hora de presentación de cada una. ...”. De ello queda claro entonces que los Registros deben ingresar los documentos dejando una anotación provisional donde conste la fecha de presentación que les corresponda a estos para su registro, a efecto de resolver a través de ella el conflicto que puede presentarse con otros documentos posteriores, situación que se resuelve no bajo el principio de cual derecho se inscribió de forma definitiva primero, sino cual solicitud se presentó de primero.

En dicho sentido, la mera fecha de presentación del documento genera entonces derechos a los titulares frente a terceros que presenten documentos posteriores, y resuelve el conflicto entre documentos que se encuentren en trámite de inscripción. De esta forma el principio de prioridad constituye un mecanismo básico del Derecho Registral para la solución de conflicto entre dos solicitudes antagónicas presentadas ante el Registro en tiempos diferentes.

En nuestro derecho, el conflicto que pudiera darse entre una denominación social y una marca registrada ha sido regulado más modernamente por el artículo 29 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que indica: “... ***Adopción de una marca ajena como denominación social.*** 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 dé su consentimiento

escrito”.

El precitado numeral, establece como requisito que una solicitud de registro de una denominación o razón social no podrá incluir una marca registrada a nombre de un tercero, cuando el uso de esa denominación o razón social pueda causar confusión. De esta forma, el artículo 29 reconoce una incompatibilidad entre la solicitud de registro de una marca y la de una sociedad, en los casos en que la razón o denominación social incluya una marca registrada. Por esta razón, dicho presupuesto incorpora dentro de la calificación de las solicitudes de inscripción de una persona jurídica, la verificación de que la razón social no incluya una marca registrada que conste en el Registro, de manera que se evite un riesgo de confusión entre ambas.

Sobre los alcances del artículo 29 de la Ley de Marcas, este Tribunal ya ha dictaminó dentro de su jurisprudencia que: *“Merece tenerse presente, que el artículo 29 citado al prohibir el uso de “una marca registrada” debe interpretarse en forma amplia haciéndolo extensivo a “todo signo distintivo”, incluyendo, el nombre comercial, el cual resulta, por su naturaleza y función muy similar o próximo a la denominación social, pues en su actividad empresarial, al ser utilizada la denominación en la publicidad y documentación comercial, desempeña las funciones económicas propias de un signo distintivo. Dicho artículo es de aplicación también a los nombres comerciales al tenor de los principios de protección de los derechos e intereses legítimos de los titulares de las marcas y otros signos distintivos, objeto de la citada Ley de Marcas que establece el artículo 1, el cual en lo de interés señala: “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 ...”.* (Voto 288-2011)

Esta interpretación es la que corresponde, toda vez que dicha norma debe interpretarse a la luz de los objetivos indicados expresamente en el artículo 1 de la Ley de Marcas, cuya aplicación está en

manos del Registro Nacional, y que en lo conducente establece: “... *La presente ley tiene por objeto proteger, efectivamente los derechos e intereses de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarle a los derechos e intereses legítimos de los consumidores.*”

En este sentido, en la resolución antes mencionada, el Tribunal indicó, además: “*Si por un lado existe norma expresa que obliga a Personas Jurídicas a coordinar con Propiedad Industrial y siendo éste parte del Registro Nacional, no vemos por qué razón no hacer la consulta correspondiente. Toda esta interacción entre Registros de una misma entidad, forma parte del “principio de la publicidad registral”, al que nuestros Tribunales le han dado el siguiente alcance: “[...] la publicidad registral debe resultar de la combinación de los diferentes sistemas, que son auxiliares recíprocos y complementarios, y deben de garantizar la unidad, la seguridad y congruencia de la información registrada.*” (SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, No. 72 de las 16 horas del 29 de mayo de 1991), concepto al que este Tribunal le agregaría, que no sólo debe llevarse a cabo la combinación de los diferentes sistemas, sino también la combinación de los variados registros, sobre todo cuando existe norma expresa que así lo dispone.”

Ahora bien, de las consideraciones expuestas, citas normativas y jurisprudencia apuntadas, en conjunto con los antecedentes del caso que nos ocupa no podría este Tribunal obviar que la razón social bajo el denominativo “LA GALLERIA S.A” fue inscrita el 18 de julio de 2016 en el Registro de Personas Jurídicas y la marca de servicios fue presentada por el señor Luis Rodolfo Cerdas Ross bajo la denominación “GALLERÍA” ante el Registro de la Propiedad Industrial el 30 de marzo de 2016 e inscrita para el 29 de julio de 2016, quedando así demostrado que para el momento de su inscripción ya se encontraba en la corriente registral anotado en el Registro la presentación de la solicitud de inscripción de la marca “GALLERIA” a nombre de una tercera persona, presentación que fue anterior y prioritaria a la razón social. De ahí que procede hacer el análisis

indicado en el artículo 29 de la Ley de Marcas para determinar si existe riesgo de confusión entre la marca cuya solicitud de inscripción se había anotado previamente y la razón social solicitada con posterioridad.

Del análisis de la denominación marcaria y la razón social, este Tribunal determina que efectivamente sí podría haber un riesgo de confusión entre la marca “GALLERIA” con la razón social “LA GALLERIA S.A” ya que esta razón social tiene como único elemento distintivo la palabra “LA GALLERIA, dado que los otros elementos “S.A” refiere a las abreviaturas de las palabras “sociedad anónima” las cuales identifican el tipo de sociedad que se protege. De ahí que el consumidor podría confundirse en el sentido de pensar que la sociedad “LA GALLERIA S.A” es la representante de la marca GALLERIA. Por esta razón es fundamental en estos casos que el Registro verifique no solo las marcas con registro definitivo sino también las marcas que ya cuentan como en este caso de un asiento de presentación registrado.

Visto lo anterior concluye este Tribunal, en el caso en concreto, que se debe integrar el espíritu del artículo 29 de la Ley de Marcas con el principio registral de prioridad, a efecto de cumplir a cabalidad la función primordial del Registro que es precisamente, tal como lo indica el artículo 1 de la Ley sobre Inscripción de Documentos Públicos, garantizar la seguridad de los bienes o derechos inscritos con respecto a terceros. Por esta razón, se debe aplicar el principio de prioridad en los casos en que se determine que podría haber contradicción entre una solicitud de inscripción de una marca con una solicitud de registro de una persona jurídica, contradicción que se genera cuando la razón o denominación correspondiente incluya la marca registrada y esta circunstancia pueda causar confusión. Principio está diseñado precisamente para resolver este tipo de conflictos.

Bajo este enfoque, el Registro de Personas Jurídicas debe de hacer, para evitar estas contradicciones, la verificación no sólo con las marcas inscritas, sino en general con los signos distintivos presentados para su registración previamente, con el fin de asegurar el derecho

prioritario de quien haya presentado ese signo y de que el mismo no se confunda con una razón social que lo incluya y sea presentada posteriormente.

Así las cosas, el concepto de marca registrada debe de interpretarse, por lo tanto, no de manera literal y restrictiva, sino de manera amplia, siguiendo los principios generales del Derecho Registral. Estos principios reconocen a la presentación o depósito de una solicitud de una marca u otro signo distintivo, un derecho de prelación frente a todo documento que pueda llevar a la inscripción de un signo distintivo, nombre comercial e inclusive razón o denominación social, que pueda generar un riesgo de confusión, de conformidad con el artículo 8 de la Ley de Marcas en relación con el 29 del mismo cuerpo legal.

Además, tal y como se indicó supra, existen las solicitudes sobre registración provisionales o definitivas. La primera corresponde a la mera publicidad noticia y la segunda al acto de inscripción, ambas con efectos diferentes pero oponibles a terceros.

Bien sabido es que, para la interpretación de las normas administrativas, la Ley General de la Administración Pública dispone en su artículo 10, expresamente lo siguiente: “...1. *La norma administrativa deberá ser interpretada en la forma que mejor garantice la realización del fin público a que se dirige, dentro del respeto debido a los derechos e intereses del particular.* 2. *Deberá interpretarse e integrarse tomando en cuenta las otras normas conexas y la naturaleza y valor de la conducta y hechos a que se refiere.*”

A la luz de estos principios, considera este Tribunal entonces que en el caso del artículo 29 de la Ley de Marcas, el término “marca registrada” debe de ser interpretado de manera amplia, para incluir a las marcas que cuenten con la “registración” de su presentación ante el Registro, sea un acto o registración provisional. Se integra así el principio de prioridad que es un eje central en la seguridad registral, a efecto de garantizar de la mejor manera el fin público que busca dicho

artículo, que es precisamente, siguiendo la doctrina del artículo 1 de la Ley de Marcas, proteger efectivamente los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, a efecto de promover una competencia leal en el comercio y asegurar los intereses legítimos del consumidor que incluyen precisamente el no ser engañados o confundidos.

Obsérvese, como este artículo 1 citado protege un bien supra individual, que es el “interés” del consumidor”, que cede ante los derechos subjetivos individuales. Mantener en la publicidad registral derechos que se confunden viola ese “bien supra individual”.

En este sentido, el funcionario encargado del estudio de los documentos que se presentan para su inscripción debe circunscribirse tan solo a lo que resulte del título, de los libros, de los folios mercantiles o personales y en general de toda la información que conste en el Registro (Ver artículo 27 de la Ley Sobre Inscripción de Documentos en el Registro Público, N° 3883 del 30 de marzo de 1967 y sus reformas). Bajo esa primicia la calificación debe contemplar todos los supuestos o aristas que se presentan conforme al bien jurídico que se pretende inscribir y por ello indica “Toda la información que conste en el Registro”. Es claro que la calificación que realizó el registrador a quien le correspondió el documento de la sociedad, se limitó bajo una incorrecta técnica a verificar las marcas inscritas, y no las registradas sea en forma provisional o definitiva, sin tomar en cuenta la presentación de la solicitud de la marca de servicios bajo la denominación “GALLERIA”, la cual claramente genera riesgo de confusión con la razón solicitada. Obsérvese como constaba en el Registro, información que hacía ver la violación del principio establecido en el artículo 29 de la Ley de Marcas, a la luz de la interpretación más amplia que el Tribunal en este considerando ha adoptado.

Por lo anteriormente expuesto, concluye el Tribunal que lo procedente en estos casos, es que el Registro a la hora de aplicar el artículo 29 de la Ley de Marcas, no se limite a hacer el cotejo con los signos distintivos inscritos, porque eso no es lo que indica ese numeral, debe tomar en cuenta

que lo que se establece es “marca registrada” y bajo ese concepto el cotejo lo debe realizarse con los signos distintivos presentados previamente para su inscripción, para verificar que no se genere confusión entre éstos y las razones sociales a inscribir.

Lo anterior, no sólo para respetar un principio general registral, el cual es primero en tiempo, primero en derecho, a favor de quien tenga una solicitud de inscripción de un signo distintivo previamente presentado, sino también para asegurar que los consumidores no vayan a verse engañados por la inclusión de signos distintivos registrados en forma provisional o definitiva en razones sociales de personas jurídicas no relacionadas con el titular de los mismos, en condiciones que generen riesgo de confusión o asociación. Igualmente, debe el Registro, en caso de lograrse una inscripción de una razón social en perjuicio de una marca previamente solicitada, aplicar los remedios que para ese tipo de situaciones establece nuestro ordenamiento jurídico, en aras de garantizar los objetivos del sistema marcario, tal y como se enuncian en el artículo 1 de la Ley de Marcas ya citado, en un sistema como el nuestro, donde se considera que quién haya depositado un signo distintivo para su registro ya es titular de un derecho de prelación.

Por todas las razones anteriores, este Tribunal es del criterio que el recurso de apelación debe ser declarado con lugar, por lo que procede revocar la resolución final dictada por el Registro de Personas Jurídicas a las 15:10 horas del 20 de febrero de 2017, a efecto de ordenar a dicho Registro proceder a inmovilizar el asiento registral de la sociedad “LA GALLERIA S.A” cédula persona jurídica 3-101-719897 inscrita bajo las citas al tomo 2016, asiento 453830 el 18 de julio del 2016, la cual se mantendrá hasta que las partes o la autoridad judicial correspondiente ordene su levantamiento.

QUINTO. 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 y 2 del Reglamento

Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas, y jurisprudencia expuestas, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor Luis Rodolfo Cerdas Ross, en su condición personal, en contra de la resolución final dictada por el Registro de Personas Jurídicas a las 15:10 horas del 20 de febrero de 2017, la que en este acto se revoca, y se ordena al Registro referido proceder a inmovilizar el asiento registral de la sociedad “LA GALLERIA S.A” cédula persona jurídica 3-101-719897 inscrita al tomo 2016, asiento 453830 el 18 de julio del 2016, la cual se mantendrá hasta que las partes o la autoridad judicial correspondiente ordene su levantamiento. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. - **NOTIFÍQUESE.** -

Norma Ureña Boza

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

DESCRIPTORES

REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS

TG: EFECTOS DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA

TNR: 00.55.82