

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente 2017-0237-TRA-PI-409-18

Gestión Administrativa

ASOCIACIÓN CANÓFILA COSTARRICENSE, Apelante

Registro de Personas Jurídicas (Expediente de origen 2017-001)

VOTO 0738-2018

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas treinta minutos del trece de diciembre de dos mil dieciocho.

Recurso de Apelación interpuesto por la licenciada Aisha Acuña Navarro, abogada, vecina de San José, cédula de identidad 1-1054-0893, en su condición de apoderada especial de la ASOCIACIÓN CANÓFILA COSTARRICENSE, persona jurídica 3-002-071085, en contra de la resolución dictada por el Registro de Personas Jurídicas a las 10:00 horas del 26 de julio de 2018.

Redacta la juez Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, y de relevancia para el dictado de la presente resolución, los siguientes:

- 1.-** Que la ASOCIACIÓN CANÓFILA COSTARRICENSE, se encuentra inscrita ante el Registro de Asociaciones desde el 1 de enero de 1976, y su plazo social es indefinido. (f. 189 y 190 tomo II del expediente principal)

2.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita desde el 30 de abril de 2009, la marca de servicios bajo la denominación “ASOCIACIÓN



CANÓFILA COSTARRICENSE” en clase 41 internacional, , a nombre de esa misma entidad. (f. 67 tomo I del expediente principal)

3.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrito el nombre comercial “ASOCIACIÓN CANÓFILA COSTARRICENSE”, desde el 20 de diciembre de 1976, a nombre de esa misma entidad. (f. 113 tomo I del expediente principal)

4.- Mediante testimonio de escritura al tomo 2016, asiento 559656 presentado el 25 de agosto de 2016, se constituyó la FEDERACIÓN CANINA DE COSTA RICA ACAN, inscrita el 30 de noviembre de 2016. (f. 174 al 185 tomo II del expediente principal)

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen para la resolución de este asunto.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. Mediante escrito presentado ante la Asesoría de Personas Jurídicas el 10 de enero de 2017, la licenciada Aisha Acuña Navarro, de calidades anteriormente indicadas y en su condición de apoderada especial de la ASOCIACIÓN CANÓFILA COSTARRICENSE, cédula jurídica 3-002-071085, formuló oposición contra la inscripción de la federación denominada “FEDERACIÓN CANINA DE COSTA RICA ACAN”, personería jurídica 3-002-728864, inscrita al tomo 2016, asiento

559656 a efectos de que se anule dicha inscripción. Lo anterior, en virtud de la alta probabilidad de confusión y asociación entre la “FEDERACIÓN CANINA DE COSTA RICA ACAN”, aquí impugnada y su representada ASOCIACIÓN CANÓFILA COSTARRICENSE, como además del nombre comercial y la marca de servicios inscritos propiedad de su mandante. Que los registros inscritos propiedad de su mandante han sido ampliamente utilizados, tanto a nivel internacional como internacional desde hace más de 40 años, por ello el motivo de la oposición a la inscripción de la “FEDERACIÓN CANINA DE COSTA RICA ACAN”. Ello, en razón de la similitud ideológica contenido entre los signos en pugna, el nombre comercial y la marca de servicios propiedad de su representada, la cual es altamente susceptible de inducir a error o confusión al consumidor respecto de los servicios que su mandante brinda y protege, mismos que van en detrimento de los derechos que le fueron otorgados. Que el consumidor no tiene conocimiento técnico- legal de los conceptos “Federación y Asociación” como la diferencia entre “Canina y Canofila”. Agrega que la inscripción de la “FEDERACIÓN CANINA DE COSTA RICA ACAN” infringe el contenido del artículo 29 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, así como el artículo 103 del Código de Comercio. Además de que el signo de su representada es notorio y ampliamente conocido, con una trayectoria de más de 40 años en el mercado nacional y a nivel mundial. Por lo que, solicitó la nulidad de la inscripción de la “FEDERACIÓN CANINA DE COSTA RICA ACAN”.

El Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución final de las 10:00 horas del 26 de julio de 2018, procedió con el rechazo de la gestión administrativa incoada por la ASOCIACIÓN CANÓFILA COSTARRICENSE., en razón de determinar que la inscripción de la FEDERACIÓN CANINA DE COSTA RICA ACAN, portadora de la cédula jurídica 3-002-728864, no contraviene el contenido del artículo 29 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en consecuencia se ordena el levantamiento de la nota de prevención impuesta como medida precautoria en el asiento de inscripción de dicha entidad. Asimismo, se ordena agregar copia certificada de esta resolución al expediente DPJ-043-2017, y se proceda con el

archivo de la gestión, comisionando para dichos efectos al Departamento de Asesoría Legal.

Inconforme con lo resuelto, la Licda. Aisha Acuña Navarro, apoderada de la ASOCIACIÓN CANÓFILA COSTARRICENSE, en su recurso de apelación manifestó que su mandante no se encuentra conforme con lo resuelto por el Registro, en razón de la alta probabilidad de confusión y de agrupación entre la federación aquí impugnada, sea, la FEDERACIÓN CANINA DE COSTA RICA ACAN y su representada ASOCIACIÓN CANÓFILA COSTARRICENSE, la cual se encuentra inscrita desde el año 1976, así como el nombre comercial, con registro 51463 inscrito el 20 de diciembre de 1976 y la marca de servicios, registro 189575, en clase 41 internacional, inscrita el 30 de abril de 2009, ambos bajo su misma razón social, que han sido ampliamente utilizados tanto dentro y fuera del país, desde hace más de 40 años. Además, agrega que a nivel ideológico la denominación empleada FEDERACIÓN CANINA DE COSTA RICA ACAN, con relación al nombre comercial y marca ASOCIACIÓN CANÓFILA COSTARRICENSE, propiedad de su mandante pueden inducir a error al consumidor respecto de los servicios que brinda y protege su mandante, y que al mismo tiempo va en detrimento de los derechos que le fueron otorgados. Lo anterior, en razón de que el consumidor no conoce las diferencias técnico-legales que existe entre el término “Federación y Asociación” como también la contenida entre “Canina y Canófila” que utilizan ambas personas jurídicas, lo cual conlleva a que el consumidor pueda confundirse respecto de los servicios ofrecidos por una y otra. Ello, en razón de que evocan la misma idea “perros” de manera general. Por otra parte, la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en su artículo 29 dispone como debe procederse ante situaciones como la que nos ocupa. Norma que busca proteger los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas, así como los efectos reflejos de los actos denominados competencia desleal, en perjuicio de los consumidores, y en concordancia con la directriz DRPJ-003-2010, emitida por la Dirección del Registro de Personas Jurídicas, y el artículo 103 del Código de Comercio, las cuales establecen las prohibiciones y/o limitaciones a efectos de evitar confusión. Sin lugar a dudas evitar la confusión ya sea entre denominaciones sociales de personas jurídicas

y/o marca y denominaciones de personas jurídicas, a efectos de garantizar una publicidad registral idónea, veraz y certera. Que la federación aquí impugnada se ha dedicado a inducir a error a los diferentes Registros, pretendiendo inscribir una serie de asociaciones y marcas con la intención de aprovecharse y abusar de la notoriedad y trayectoria comercial del nombre comercial y la marca propiedad de su representada, conforme lo preceptúa el artículo 44 de la Ley de Marcas. Por lo anterior es claro y contundente que el signo objetado FEDERACIÓN CANINA DE COSTA RICA ACAN, debe anularse ante la alta similitud con el nombre comercial y la marca notoria propiedad de su representada ASOCIACIÓN CANÓFILA COSTARRICENSE. Que no comprende su mandante como el Registro de Personas Jurídicas, inscribió por error una organización con las mismas características y condiciones que la organización que ya anteriormente había sido analizada y rechazada tanto por el mismo Registro, como por el Tribunal, mediante el Voto 6456 de las 13:30 horas del 9 de agosto de 2016, en el expediente 2016-0153-TRA-PJ, el cual incorpora como fundamento jurisprudencial. Por lo anterior, solicita se declare con lugar el presente recurso y se ordene al Registro de Personas Jurídicas, la nulidad del asiento registral que dio origen a la federación aquí impugnada.

CUARTO. A la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan causales, defectos u omisiones que pudieran haber provocado la indefensión de los interesados, o que pudieran provocar la invalidez, la nulidad o ineficacia de lo actuado, dictándose esta resolución, previas las liberaciones de ley.

QUINTO. SOBRE EL FONDO. Este Tribunal, estima de mérito traer a colación las pautas a considerar dentro del trámite de inscripción que el Registro de Personas Jurídicas, debe seguir previo a la inscripción de las entidades jurídicas; en este sentido, para dichos efectos el artículo 5 de Ley de Asociaciones (Ley 218 del 8 de agosto de 1939) y sus reformas, nos refiere: “... *Toda asociación debe constituirse mediante un ordenamiento básico que rija sus actividades y que se denominará "Estatutos". Para que una asociación ejerza lícitamente sus*

actividades debe estar inscrita en el Registro de Asociaciones que al efecto llevará el Ministerio de Gobernación y que forma parte del Registro Nacional. La personería jurídica de la asociación, así como la de sus representantes se adquiere con su inscripción...". De la anterior cita se deduce que la génesis registral de una asociación es de tipo constitutiva, sea que se conforma a partir de su inscripción registral.

En ese sentido, el artículo 7 del precitado cuerpo normativo, regula lo concerniente a la organización de las asociaciones, estableciendo cuáles son los detalles relevantes que deben expresarse en sus estatutos, entre ellos: "... a) *El nombre de la entidad...*", y respecto de éste, el artículo 8 de ese cuerpo legal, dispone: "... *El nombre de la asociación será propiedad exclusiva de la misma. ... Ninguna asociación podrá adoptar una denominación idéntica a la de otra ya registrada o tan parecida que ambas puedan fácilmente confundirse...*".

Es así que, una vez inscrita la asociación ésta adquiere el derecho de titularidad, advertido en el ordinal 8 parcialmente transcrito, en cuanto a su nombre registrado y amparado a la publicidad material registral. Razón jurídica de la cual se deriva además que, ninguna otra persona jurídica de la misma clase (asociación) pueda utilizar una denominación (nombre) idéntico al ya registrado o tan parecida que ambas denominaciones (nombres) puedan fácilmente confundirse.

Por otra parte, dicho cuerpo legal también dispone en su Capítulo V las diferentes formas especiales de asociación, estableciendo en su artículo 30, lo siguiente: "... *Pueden constituirse asociaciones formadas por la reunión de dos o más asociaciones con personería jurídica. En los casos anteriores, la nueva entidad adquirirá personería jurídica independiente de la personería de las entidades que la componen. Esta forma de asociaciones se distinguirá con los términos de "federación", "liga" o "unión", que deberán insertar en su nombre y que las asociaciones simples no podrán usar...*". Ello, en

apego y concordancia con lo que establece el numeral 31, que para dichos efectos en lo de interés dispone: “... *Las formalidades para la formación de esas federaciones y confederaciones serán las mismas que las determinadas en esta ley para las asociaciones y serán los estatutos de esas nuevas entidades los que determinarán la relación de unas con respecto a las otras*”.

De la normativa transcrita, se desprende entonces con meridiana claridad que la Ley, establece los parámetros para constituir cada una las entidades jurídicas, por ende, las asociaciones y las federaciones, son sociedades de distinta naturaleza y de esa manera definidas tanto por su “constitución” o “estatutos” internos, como además por su razón social o denominativo las cuales las caracteriza e individualiza de otras dentro del tráfico mercantil.

En ese sentido, para cuando ingresa una solicitud a la corriente registral esta debe superar el proceso de calificación realizado por el operador jurídico, en cuanto a los aspectos de constitución y denominación social y determinar con ello su viabilidad registral. Este es el llamado control de legalidad que, dentro de su función calificadora, realiza el registrador al examinar los documentos sometidos a registro.

En este mismo orden de ideas, el artículo 34 del Reglamento del Registro Público (Decreto Ejecutivo 26771-J del 18 de febrero de 1998) dispone en lo que interesa: “*La función calificadora consiste en realizar un examen previo y la verificación de los títulos que se presentan para su registración, (...) consiste en el examen, censura o comprobación que de la legalidad de los títulos presentados que debe hacer el Registrador antes de proceder a la inscripción, con la facultad de suspender o denegar los que no se ajustan a las disposiciones de nuestro ordenamiento jurídico...*” (negrita, cursiva y subrayado no son del original)

Por consiguiente, en relación con el nombre o denominación empleado en una entidad jurídica, consiste precisamente en el examen de legalidad que debe realizar el operador

jurídico. Es decir, debe enfrentar el nombre requerido por la entidad solicitante de inscripción, con los nombres ya debidamente inscritos en el Registro de Asociaciones, y determinar si este resulta idéntico o similar a los ya registrados, que puedan fácilmente ser confundidos por terceros, y de ser así, debe proceder a denegar la solicitud, al menos en lo relativo al nombre.

Para el caso bajo examen, tenemos que la parte gestionante y ahora apelante **ASOCIACIÓN CANÓFILA COSTARRICENSE**, es titular del nombre comercial y la marca de servicios registrada bajo la misma denominación social, los cuales utiliza como elementos de defensa, para solicitar la nulidad de la inscripción del nombre o denominación social de la FEDERACIÓN CANINA DE COSTA RICA ACAN, que se encuentra inscrito, para lo cual trae a colación como sustento jurídico el contenido del artículo 29 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

De este modo, el Registrador deberá atenerse -amén de lo establecido a lo reglado por el Registro de Personas Jurídicas mediante la Directriz DRPJ-003-2010 del 5 de marzo de 2010, denominada *“Aplicación del artículo 29 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos”*, según la cual, que en lo relevante indica:

“...De conformidad con lo dispuesto en dicho artículo, se les instruye para su aplicación en calificación de los documentos sometidos a registro.

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.*

*Conforme a los tres presupuestos indicados el Registrador con base en la información que le ofrecerá el sistema automatizado, **deberá comprobar que la o las marcas que aparecen inscritas al realizar la calificación de una determinada denominación, están incluidas tal y como están inscritas en el Registro de Propiedad Industrial y establecer el grado de confusión que éstas generan con respecto a la denominación de la entidad que se pretende inscribir.** No debe por ende el Registrador, establecer similitud alguna de los términos que componen la denominación con relación con las marcas con que las está comparando, sino que debe establecer si alguna de las marcas inscritas está incluida en la denominación y si la misma crea confusión con ésta.*

Así, para calificar la razón o denominación de una entidad jurídica que incluya una marca inscrita, el Registrador debe realizar un análisis exhaustivo de la misma, tomando en cuenta todos y cada uno de los términos que la conforman y no de cada uno de ellos en forma individual, con el objeto de poder establecer con toda exactitud si existe o no confusión con alguna de las marcas inscritas, y por ende cabe la aplicación del artículo 29 de cita...”

Tómese en consideración que por voto de este Tribunal Registral Administrativo No. 0581-2012, de las 14:00 horas del 14 de junio del 2012, se declara la nulidad absoluta de la palabra **literalmente** contenida en el aparte b) de la Directriz DRPJ-003-2010, dejando el resto de ésta incólume; lo anterior, a los efectos de dimensionar que, cuando dicha directriz dispone en el aparte b): “La marca debe estar incluida en la razón o denominación de la entidad jurídica”, no significa que debe estar incluida literalmente sino: incluida de tal manera que pueda prestarse a confusión con aquella.

Finalmente, como aporte subsidiario para la correcta decisión del caso sub examine, mediante la **Circular DRPJ-006-2015** del 22 de junio de 2015, el Registro de Personas Jurídicas, ha establecido:

“Con la finalidad de solventar vacíos existentes y por ende optimizar la calidad y exactitud en la calificación e inscripción de documentos correspondiente a este Registro, garantizando seguridad jurídica y así lograr que la publicidad brindada sea conforme a la literalidad de los documentos, debidamente ajustados a Derecho se dispone lo siguiente:

*En relación a la razón o denominación social y **nombre de las asociaciones, debe entenderse en términos generales, como el nombre con el cual se encuentra inscrita una entidad, siendo que los nombres se conforman por palabras y éstas a su vez por letras**; y tomando en cuenta que la función de este registro está dirigida a su publicidad y consecuentemente a su protección.*

En este sentido, el nombre social de una entidad jurídica, conforme a lo estipulado en el artículo 103 del Código de Comercio, debe:

“...ser distinta de la de cualquier sociedad preexistente, de manera que no se preste a confusión; es propiedad exclusiva de la sociedad (...) Para que goce de la protección que da la Oficina de Marcas de Comercio, deberá inscribirse conforme lo indica el artículo 245”.

*Conforme a lo anterior, además de que **las denominaciones son propiedad exclusiva de la entidad**; y en concordancia con el artículo 1 de la Ley sobre Inscripción de Documentos en el Registro Público, según el cual el fin último del Registro Nacional es garantizar la seguridad de los derechos inscritos, así como el artículo 63 del Reglamento del Registro Público; **corresponde al Registro de Personas Jurídicas, acorde al principio de especialidad, proporcionar la publicidad adecuada a los derechos para su protección frente a terceros.***

En concordancia a lo antes mencionado, es válido traer a colación lo dispuesto por el Código Notarial en el artículo 74, el cual establece que los documentos notariales deben cumplir con los siguientes parámetros:

*En los documentos notariales, no deben usarse abreviaturas, símbolos ni signos, **salvo los de puntuación, ortografía** y los autorizados por la ley;*

tampoco deben expresarse los números con cifras, excepto si se tratare de certificaciones hechas mediante fotocopias o cuando se transcriban literalmente documentos u otras piezas.

*Conforme a lo establecido, **en el Registro de Personas Jurídicas las denominaciones de los entes que se pretendan inscribir, únicamente pueden estar escritos en letras,** excluyéndose cualquier otro signo que pudiera pretender inscribirse para lograr distintividad, aplicándose en entidades tramitadas ante el Registro Mercantil como ante el Departamento de Asociaciones. (...)*

Aunado a lo anterior y en concordancia con el párrafo final del ya citado artículo 103 del Código de Comercio y al artículo 8 de la Ley de Asociaciones, en caso que se quiera la protección de cualquier signo que brinde distintividad a la denominación de una entidad jurídica, se deberá tramitar dicha protección ante el Registro de Propiedad Industrial del Registro Nacional...”

De lo expuesto, es claro que tratándose de nombre o denominación de una asociación, el Registro debe verificar la existencia de nombres similares o idénticos ya inscritos previamente, ateniéndose para ello a las bases de datos existentes y enfrentando los nombres de manera global, aunado a que las denominaciones inscritas de asociaciones deben estar constituidas únicamente por palabras y ésta a su vez por letras, la verificación de aquellas resulta ser propia de su estructura o constitución gramatical, fonética e ideológica, pues no existe otro tipo de metodología diversa que comprenda los elementos de análisis vertidos en el conjunto de las Circulares y Directrices, anteriormente indicados.

En ese sentido, y una vez analizados los signos en pugna ASOCIACIÓN CANÓFILA COSTARRICENSE, titular del nombre comercial y la marca de servicios registrada bajo la misma denominación social, en contraposición con la denominación social FEDERACIÓN CANINA DE COSTA RICA ACAN, se desprende que estos denominativos difieren en su conformación, a la luz de las siguientes consideraciones:

“ASOCIACIÓN CANÓFILA COSTARRICENSE y FEDERACIÓN CANINA DE COSTA RICA ACAN”

Obsérvese, como primer aspecto a destacar, es que ambas denominaciones tal y como se puede apreciar difieren de su contenido gramatical, por cuanto emplean diferentes términos **Asociación - Federación**, así como las expresiones Canofila - Canina elementos que hacen que estos nombres dentro de su contexto general sean diferentes entre sí, y el consumidor o usuario logre identificar dichas entidades jurídicas de manera adecuada. Ello, aunado a que fonéticamente al ejercer ambas pronunciaciones estas se escuchan y perciben de manera muy diferente.

Por otra parte, a nivel ideológico tal y como se desprende los términos empleados son diferentes, y de esa misma manera fue señalado en la resolución impugnada a folio 335 del expediente principal, donde expresamente se indicó:

“Por su parte el vocablo “federación” significa: “FEDERACIÓN”. Genéricamente, unión, alianza, liga de sociedades, asociaciones o grupos, con determinadas afinidades y un fin común. Sistema por el cual los diversos grupos humanos, sin perder su autonomía en lo que les es particular y propio, se asocian y subordinan al conjunto de los de su especie para todos los fines que les son comunes”. (Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. Cabanellas, Guillermo. Editorial Heliasta, Tomo IV, pág. 39). Y Asociación es definida como: “ASOCIACIÓN”: Acción y efecto de aunar actividades o esfuerzos/. Relación que une a los hombres en grupos o entidades organizadas; donde el simple contacto, conocimiento o coincidencia, se agrega un propósito, más o menos duradero, de proceder unidos para uno o varios objetivos” (Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. Cabanellas, Guillermo. Editorial Heliasta, Tomo I, pág. 392). ...

Los vocablos “canina” y “canófila” guardan cierta relación entre sí porque se relacionan con los perros, pero su significado es diferente; por canina se entiende todo lo relacionado con los perros, y canófila por su etimología significa amante o amigo de los perros; no obstante, la inclusión del vocablo ACAN en la denominación de la Federación de interés marca un mayor grado de diferenciación ideológica excluyendo toda posibilidad de confusión”.

Del análisis anterior, es claro entonces que no solo dentro del contexto ideológico ambas denominaciones difieren de su contenido conceptual, sino que además, estas entidades jurídicas tal y como fue analizado al inicio de esta resolución son conformadas o constituidas de manera diferente y así definidas por sus estatutos internos, y conforme a la Ley de Asociaciones, que hace esa distinción ante una asociación pura y simple, como lo es la ASOCIACIÓN CANÓFILA COSTARRICENSE, la cual se constituye bajo los parámetros del artículo 8 del citado cuerpo normativo, en contraposición con la FEDERACIÓN CANINA DE COSTA RICA ACAN, que se constituye acorde a lo que dispone el numeral 30 del mismo cuerpo legal, por lo que, no podría la Administración registral, impedir de manera arbitraria su coexistencia registral, solo por el hecho de que ambas entidades compartan una misma naturaleza y fin.

En consecuencia, este Tribunal no encuentra motivo alguno para resolver de manera distinta a lo determinado por el Registro de instancia, procediendo el rechazo de la presente gestión.

QUINTO. SOBRE LOS AGRAVIOS. Señala la parte recurrente como primer motivo de inconformidad, la alta probabilidad de confusión y de agrupación entre la federación aquí impugnada, sea, la FEDERACIÓN CANINA DE COSTA RICA ACAN y su representada ASOCIACIÓN CANÓFILA COSTARRICENSE, inscrita desde 1976, así como el nombre comercial y la marca de servicios propiedad de su mandante e inscritos bajo su misma razón

social, que han sido utilizados dentro y fuera del país desde hace más de 40 años. Lo anterior, dado que a nivel ideológico las denominaciones empleadas evocan la misma idea “perros” de manera general, lo cual puede inducir a error al consumidor respecto de los servicios que brinda y protege su mandante, aunado a que ello va en detrimento de los derechos que le fueron otorgados. Dista este Tribunal, de lo señalado por la recurrente, toda vez, que tal y como ha sido analizado por este Órgano de alzada, y así determinado por el Registro de Asociaciones, las entidades jurídicas que están siendo impugnadas difieren en su nombre o razón social, como además de su conformación o estatutos internos, por ende, no podríamos considerar que su coexistencia registral, induzca a error al consumidor o de alguna manera afecte los derechos que le han sido conferidos.

Reiteramos, que el hecho de que las entidades jurídicas objetadas compartan una misma naturaleza y fin, no las hace semejantes, ya que está en el contenido de sus nombres o denominaciones sociales el poder identificarlas e individualizarlas dentro del tráfico mercantil. Ello, sin necesidad de que el usuario o consumidor tenga conocimiento de las diferencias técnico-legales señaladas por la apelante, por cuanto con la simple observación de los denominativos el consumidor tendrá claro que se encuentra ante diferentes entidades y en consecuencia no los pueda relacionar, proporcionándole a la vez esa característica distintiva que debe contener todo registro. Razón por la cual se rechazan sus consideraciones en ese sentido.

Agrega la apelante, que la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en su artículo 29 dispone como debe procederse, siendo que la norma que busca proteger los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas, así como los efectos reflejos de los actos denominados competencia desleal, en perjuicio de los consumidores, en concordancia con la directriz DRPJ-003-2010, emitida por la Dirección del Registro de Personas Jurídicas, y el artículo 103 del Código de Comercio, las cuales establecen las prohibiciones y/o limitaciones a efectos de evitar confusión, sea, evitar la confusión ya sea entre denominaciones sociales de

personas jurídicas y/o marca y denominaciones de personas jurídicas, a efectos de garantizar una publicidad registral idónea, veraz y certera. Al respecto, reiteramos que del análisis realizado por este Tribunal, se colige que no existe infracción al contenido tanto de la normativa señalada, como de la citada directriz, toda vez, que tal y como fue definitivo por la Administración registral, la entidad jurídica objetada en el presente caso difieren tanto de su razón social y los actos propios de su constitución conforme lo dispone el 30 y 31 de la Ley de rito, respecto de la asociación gestionante y ahora apelante, siendo de esa manera posible la coexistencia registral de ambas. En consecuencia, se rechazan sus argumentaciones en ese sentido.

Asimismo, indica la recurrente que la federación aquí impugnada se ha dedicado a inducir a error a los diferentes Registros, pretendiendo inscribir una serie de asociaciones y marcas con la intención de aprovecharse y abusar de la notoriedad y trayectoria comercial del nombre comercial y la marca propiedad de su representada, conforme lo preceptúa el artículo 44 de la Ley de Marcas. Respecto del citado argumento, cabe indicar por parte de este Órgano de alzada, que el atributo de notoriedad señalado por la apelante no solo es competencia exclusiva del Registro de la Propiedad Industrial, sino que, además, es el único competente que puede declararla conforme los requerimientos que establece y preceptúa el artículo 45 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, la que para el presente caso no solo se torna en innecesaria, sino que a su vez es omisa en autos. Sin embargo, dichas consideraciones escapan de ser atendidas y analizadas por este Tribunal, al haber sido determinado que los denominativos en pugna no son semejantes y ambos pueden coexistir registralmente. Razón por la cual sus manifestaciones no son acogidas.

Agrega, la apelante que no comprende su mandante como el Registro de Personas Jurídicas, inscribió por error una organización con las mismas características y condiciones que la organización que ya anteriormente había sido analizada y rechazada tanto por el mismo Registro, como por el Tribunal, mediante el Voto 645 de las 13:30 horas del 9 de agosto de

2016, en el expediente 2016-0153-TRA-PJ, el cual incorpora como fundamento jurisprudencial. Respecto, del citado antecedente el mismo no puede ser utilizado ante esta Instancia como parámetro para determinar la nulidad del asiento registral de la federación que está siendo impugnada, en virtud de que las denominaciones objetadas en dicho dictamen son gráfica, fonética e ideológicamente disimiles, al caso que nos ocupa. Razón por la cual sus argumentaciones no son procedentes.

Por las consideraciones expuestas, este Tribunal no encuentra motivo alguno por medio del cual se deba declarar la nulidad del asiento de registro de la FEDERACIÓN CANINA DE COSTA RICA ACAN., procediendo el rechazo de la presente gestión.

De conformidad con lo anterior, este Tribunal declara por mayoría sin lugar el recurso de apelación presentado por la Licda. Aisha Acuña Navarro, apoderada especial de la ASOCIACIÓN CANÓFILA COSTARRICENSE, en contra de la resolución dictada por el Registro de Personas Jurídicas a las 10:00 horas del 26 de julio de 2018, la cual se confirma, ya que tal y como ha sido determinado la FEDERACIÓN CANINA DE COSTA RICA ACAN, fue inscrita de conformidad con lo establecido en los artículos 7, 8, 30 y 31 de la Ley de Asociaciones, dada su constitución. En consecuencia, no procede para el caso bajo examen la aplicación del artículo 29 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, ya que ambas entidades como fue analizado son distintas y por ello pueden coexistir registralmente.

CUARTO. SOBRE EL 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, que es Ley 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, que es Decreto Ejecutivo 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara por mayoría SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la Licda. Aisha Acuña Navarro, apoderada especial de la ASOCIACIÓN CANÓFILA COSTARRICENSE, en contra de la resolución dictada por el Registro de Personas Jurídicas a las 10:00 horas del 26 de julio de 2018, la cual se confirma, ya que tal y como ha sido determinado la FEDERACIÓN CANINA DE COSTA RICA ACAN, fue inscrita de conformidad con lo establecido en los artículos 7, 8, 30 y 31 de la Ley de Asociaciones. Los jueces Ortiz Mora y Alvarado Valverde salvan el voto. 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

**VOTO SALVADO DE LOS JUECES GUADALUPE ORTIZ MORA Y JORGE
ENRIQUE ALVARADO VALVERDE.**

Los jueces Guadalupe Ortiz Mora y Jorge Enrique Alvarado Valverde salvan el voto en este procedimiento de conformidad con lo siguiente: Efectivamente la ASOCIACIÓN

CANÓFILA COSTARRICENSE, debidamente inscrita en el Registro de Personas Jurídicas, conlleva alta probabilidad de riesgo de confusión en relación con la persona jurídica aquí impugnada, “FEDERACIÓN CANINA DE COSTA RICA ACAN. Según los hechos probados de la resolución de este Tribunal y de la cual nos apartamos del criterio allí esbozado.

La ASOCIACIÓN CANÓFILA COSTARRICENSE, se encuentra inscrita ante el Registro de Asociaciones desde el 1 de enero de 1976 con plazo vigente, mientras que la FEDERACIÓN CANINA DE COSTA RICA ACAN, fue inscrita el 30 de noviembre de 2016. Se comprobó también que la ASOCIACIÓN CANÓFILA COSTARRICENSE tiene inscrita en el Registro de la Propiedad Industrial, desde el 30 de abril de 2009, la marca mixta



de servicios bajo la misma denominación “ en clase 41 internacional, además del nombre comercial “ASOCIACIÓN CANÓFILA COSTARRICENSE”, desde el 20 de diciembre de 1976.

Al cotejar ambas denominaciones, indudablemente se genera en contra del consumidor un riesgo de confusión y de asociación, lo cual es precisamente lo que la Administración registral debe de evitar por disposición legal, en aras de mantener una publicidad sana y transparente para proteger los principios de seguridad y fe pública registral, lo cual se alcanza publicitando únicamente actos válidos y perfectos que no vengán a generar ningún tipo de riesgo al consumidor, además de proteger el derecho de exclusiva que goza el titular de un derecho inscrito.

Lleva razón el apelante en indicar, que el consumidor no conoce las diferencias técnico-legales que existe entre el término “Federación y Asociación” como también la contenida

entre “Canina y Canófila” que utilizan ambas personas jurídicas, lo cual conlleva a que el consumidor pueda confundirse respecto de los servicios ofrecidos por una y otra. Ello, en razón de que ambas evocan la misma idea “perros” de manera general.

El artículo 103 del Código de Comercio indica expresamente: *“La denominación se formará libremente, pero deberá ser distinta de la de cualquier sociedad preexistente, de manera que no se preste a confusión (...)”*. Del anterior párrafo se desprende la prohibición para el usuario de solicitar la inscripción de una razón social, que sea similar o igual a otra ya inscrita, y que se genere riesgo de confusión al consumidor; como también la prohibición para el registrador de inscribir una denominación en esas condiciones. Si ocurriera un error -porque las personas no son infalibles- se debe proceder con la corrección que indica la ley para esos casos. En el presente asunto, haciendo el cotejo respectivo, no cabe duda de la similitud ideológica entre las denominaciones, alrededor de un elemento común, cuyo significado va referido a perros.

Por otra parte, existe una violación al artículo 29 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos. Este Tribunal ha sido enfático en establecer que el artículo citado dispone tres aspectos fundamentales que deben ser valorados por parte del Registrador para determinar si es posible inscribir una denominación social en contra de un signo distintivo presentado o inscrito en el Registro de la Propiedad Industrial. Este artículo establece varios supuestos:

- 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.

Conforme a esos supuestos, el registrador debe calificar el documento que se le presenta y si se configuran esos elementos debe necesariamente suspender la inscripción del documento. En el caso que nos ocupa, existe en la publicidad registral una marca y un nombre comercial

debidamente inscritos que contienen el término “canófila” el cual ideológicamente significa lo mismo que “canina”. Solo por ese hecho, el Registro de Personas Jurídicas debió de inmediato rechazar la solicitud de inscripción de la Federación que se cuestiona, ya que se está violentando el derecho de exclusiva que goza la Asociación respecto de sus signos marcarios. Lo anterior unido a que en la publicidad registral ya se encontraba inscrita una Asociación que invocaba la misma denominación de la pedida. Esas dos razones legales son suficientes para rechazar la inscripción de la FEDERACIÓN CANINA DE COSTA RICA ACAN. Por tanto, para los jueces Ortiz Mora y Alvarado Valverde, se debe declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada Aisha Acuña Navarro, apoderada especial de la ASOCIACIÓN CANÓFILA COSTARRICENSE, en contra de la resolución dictada por el Registro de Personas Jurídicas a las 10:00 horas del 26 de julio de 2018.

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora