

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Expediente N° 2005-0048-TRA-PJ

Diligencias de Oposición

Roig Brenes Pochet. Apelante

Registro de Personas Jurídicas (Exp. Original 088-2004)

VOTO N° 90 -2005

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVA— Goicoechea, a las nueve horas con treinta minutos del seis de mayo de dos mil cinco.—

Recurso de Apelación presentado por el señor **Roig Brenes Pochet**, mayor de edad, soltero, empresario, vecino de Escazú, San José, titular de la cédula de identidad número uno-setecientos setenta y seis-trescientos sesenta y tres, en su calidad de Secretario con facultades de Apoderado Generalísimo Sin Límite de Suma de la sociedad **DESTINOS TV TURISMO & VIAJES SOCIEDAD ANÓNIMA**, titular de la cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-trescientos diecisiete mil cuatrocientos sesenta y cinco, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de Personas Jurídicas a las nueve horas del siete de febrero de dos mil cinco, con ocasión de la oposición a la inscripción ya efectuada del cambio de la denominación social de la sociedad "**Viajes Sitios TV Sociedad Anónima**", titular de la cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-trescientos catorce mil cuatrocientos setenta y siete, por la nueva denominación social "**DESTINOS TV. Com SOCIEDAD ANÓNIMA**". Y

RESULTANDO:

I.-) Que mediante memorial presentado ante el Registro de Personas Jurídicas el veinte de octubre de dos mil cuatro, el señor Roig Brenes Pochet, en su calidad dicha, se opuso a la inscripción ya efectuada del cambio de la denominación social de la sociedad "**Viajes Sitios TV Sociedad Anónima**", por la nueva denominación "**DESTINOS TV. COM SOCIEDAD ANÓNIMA**", por ser ésta similar a la de su representada, y crear posible confusión a terceros.

II.-) Que la Dirección del Registro de Personas Jurídicas, mediante resolución dictada a las

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

nueve horas del siete de febrero de dos mil cinco, dispuso: "**POR TANTO:** En virtud de lo expuesto, y norma legal citada: **SE RESUELVE: 1- RECHAZAR LA GESTIÓN INCOADA POR EL SEÑOR Roig Brenes Pochet, por considerar esta Dirección que no existe similitud entre las sociedades DESTINOS TV: TURISMO & VIAJES SOCIEDAD ANÓNIMA y DESTINOS TV. Com. 2- Proceder a levantar la marginal de advertencia provisional impuesta al margen de la sociedad TV. Com. S.A., cédula jurídica tres-ciento uno-tres uno cuatro cuatro siete siete (3-101-314477), impuesta en los tomos mil quinientos treinta y seis (1536) y mil setecientos sesenta y seis (1766), folios ciento ocho (108) y ciento setenta y dos (172), asientos setenta y seis (76) y trescientos treinta y siete (337) de la Sección Mercantil, para lo cual se comisiona a la Licenciada Jenny Isabel Hernández Fuentes, Asesora del Departamento Jurídico de esta Dirección. 3- Archivar el presente expediente.[...]. NOTIFIQUESE".**

III.-) Que inconforme con la resolución mencionada, el señor Roig Brenes Pochet, siempre en representación de la sociedad "**DESTINOS TV TURISMO & VIAJES SOCIEDAD ANÓNIMA**", interpuso *Recurso de Apelación* solicitando, en lo que interesa, que éste se declarara con lugar en todos sus extremos, y que se revocara la resolución impugnada, para en su lugar se rechazara la inscripción del cambio de la denominación social de la sociedad "**Viajes Sitios TV Sociedad Anónima**", por la nueva denominación social "**DESTINOS TV. COM SOCIEDAD ANÓNIMA**". Para tales efectos, el apelante reprochó, fundamentalmente, que los argumentos empleados en dicha resolución no eran claros y consistentes en lo que respecta a la similitud, confusión y carácter genérico de la denominación social que se pretendía inscribir, porque "Viajes Sitios TV Sociedad Anónima" modificó su denominación social a "Destinos TV. Com Sociedad Anónima", habiéndolo aceptado el Registro de Personas Jurídicas sin importar la similitud de éste con el nombre de su representada, "Destinos TV Turismo & Viajes Sociedad Anónima", por lo que resulta injusto, improcedente y contrario a Derecho, que otra compañía dedicada al mismo giro comercial que el suyo, hubiere modificado su denominación social en aras de beneficiarse de la confusión y el error provocado a terceros sobre el nombre y las marcas de la apelante, así como del prestigio con el que cuenta, resultando inaceptable que venga a aprovecharse del esfuerzo que eso ha implicado. Para sustentar ese agravio, el apelante se refirió a la prioridad registral, al carácter genérico de la denominación objetada, y al prestigio de su patrocinada.

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

IV.-) Que mediante escrito presentado ante este Tribunal el primero de abril de dos mil cinco, la señora María del Pilar Baeza Montes de Oca, en su calidad de Apoderada Generalísima Sin Límite de Suma de la sociedad hoy denominada "**Destinos TV.Com Sociedad Anónima**", argumentó que el cambio de nombre de su representada, se debió a que la misma es propietaria de un programa televisivo denominado "Destinos TV.Com", el cual se trasmite desde hace muchos años en Canal 7; que ese cambio se realizó en julio del año dos mil cuatro para que, tanto el nombre del programa, como el nombre de la sociedad propietaria, fueran los mismos; además, señaló que "Destinos TV.Com", no sólo es un programa televisivo, sino que detrás de él existe toda una estructura turística, www.destinostv.com, que es una página de Internet a través de la cual se pueden hacer miles de transacciones de adquisición de servicios turísticos. Por otra parte adujo que en autos consta una certificación de la empresa "Media Guru", organización líder dedicada a los monitoreos de televisión en Costa Rica, en que se indica que "Destinos TV.Com.", se encuentra al aire desde febrero del año dos mil uno, es decir, hace más de cuatro años, por lo que más bien es "**Destinos TV Turismo & Viajes Sociedad Anónima**", la sociedad que se está aprovechando del trabajo de su empresa.

V.-) Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se observan causales, defectos u omisiones que provocaren la indefensión de las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: HECHOS PROBADOS: Este Tribunal comparte la relación de hechos probados de la resolución de primera instancia.

SEGUNDO: HECHOS NO PROBADOS: Este Tribunal considera que no existen hechos, con el carácter de no probados, de importancia para la resolución del presente asunto.

TERCERO: SOBRE EL FONDO: A-) En cuanto al agravio fundamental: 1-) El agravio fundamental reprochado por el apelante a la resolución impugnada, consistió en que, desde su punto de vista, "Viajes Sitios TV Sociedad Anónima" modificó su denominación social a

"Destinos TV. Com Sociedad Anónima", sin que el Registro de Personas Jurídicas hubiere considerado la similitud de ésta con la de su representada, "Destinos TV Turismo & Viajes Sociedad Anónima", similitud que resultaría injusta, improcedente y contraria a Derecho, pues se permitió que otra compañía dedicada al mismo giro comercial que el suyo, hubiere modificado su denominación social en aras de beneficiarse de la confusión, y provocar ante terceros un error sobre el nombre y las marcas de la apelante, así como del prestigio con el que cuenta. Sin embargo, tal criterio, aunque respetable, resulta improcedente.— 2-) El apelante sustentó su argumento en el artículo 103 del Código de Comercio, que estipula, en lo que interesa, que *"La denominación se formará libremente, pero deberá ser distinta de la de cualquier sociedad preexistente, de manera que no se preste a confusión..."* (el subrayado no es del original, es propio). Esa norma traduce en forma imperativa, la obligación de que las denominaciones de las sociedades anónimas deban ser siempre distintas de las de cualquier otra sociedad preexistente, estando esa restricción orientada a favor de los administrados, a quienes se pretende evitar, por la eventual existencia de dos sociedades distintas pero con denominaciones similares, la posibilidad de "confusión", es decir, de identificar a una en lugar de la otra, y todo lo que ello puede implicar. Dicho de otra manera, la denominación de una sociedad debe ser, imperativamente, *"...distinta de cualquier otra preexistente..."*, porque ha de llenar *"...una función identificatoria, esencial..."* (Véase a HALPERIN, Isaac y OTAEGUI Julio, Sociedades Anónimas, 2ª edición actualizada y ampliada, Ediciones Desalma, Buenos Aires, 1998, pág. 91), por lo que en relación con la denominación, o *nombre estatutario*, corresponde tener en cuenta: *"...a) que debe ser inconfundible, principio que trasciende el interés privado, y es menester que por su significado, sonoridad, grafía y fonética sea posible diferenciarlo indudablemente; b) que existen palabras cuyo empleo está prohibido o su uso limitado; c) que el nombre no es enajenable..."* (Ibídem). Por esa razón, puede sostenerse que no habría esa "distinción" en una denominación social cuando se utilizan las mismas palabras en diferente orden, género o número; se utilizan las mismas palabras, pero con la adición o la supresión de términos, expresiones o artículos; y cuando la utilización de palabras distintas tiene una igual expresión fonética. 3-) No obstante esto último, en materia societaria, y dentro del contexto del caso bajo examen, el elemento fundamental a considerar, para que sea viable la inscripción de una denominación social, es que basta con que sea "*distinta*" de cualquier otra, y no, como sucede en materia marcaria (que es a lo que se refirió en forma amplia el apelante), que no sea "*idéntica*" o, por sobre todo, que no sea "*similiar*" (Cfr. el artículo 8º de la Ley de Marcas) a la de otra que le sea preexistente. Esto quiere

decir que en materia de sociedades, si bien la denominación nunca podrá ser idéntica a la de otra, sí puede ser similar a la de otra, siempre que no se preste a una eventual confusión, para lo cual el operador de Derecho debe entrar a considerar, por un lado, la globalidad de la denominación (Véase el Voto N° 9872-99, dictado por la Sección Tercera del Tribunal Contencioso Administrativo del Segundo Circuito Judicial de San José, a las catorce horas del seis de julio de mil novecientos noventa y nueve: "...*el análisis debe hacerse en forma global y conjunta...*"), habida cuenta de que el numeral 103 del Código de Comercio no indica que el análisis deba hacerse separando cada una de las palabras que contiene la denominación de una sociedad; y por el otro, la índole de sus elementos diferenciadores ("distintividad"), y no —se repite—, como ocurre en materia de marcas, la índole de sus elementos comunes ("similitud"). Este criterio se confirma con lo indicado por la Sección Tercera del Tribunal Contencioso Administrativo, en su Voto N° 337-2002, dictado a las 10:00 horas del 21 de marzo de 2002, cuando señaló: "...*La coincidencia parcial de varias denominaciones de alguna o algunas sílabas idénticas no es suficiente por sí misma para determinar su semejanza si los demás componentes de cada una de ellas tiene una significada carga diferencial...*". Sólo bajo esta interpretación, entonces, es que es posible que en Costa Rica sea permitida la coexistencia, verbigracia, de **46** sociedades anónimas que dentro de su denominación social incluyen la expresión "Arco Iris...", agregándose después de ella otros elementos diferenciadores y al final, el necesario aditamento "Sociedad Anónima" (Puede consultarse la base de datos -pública por demás- del Registro Nacional, referente a la "Consulta Genérica por Nombres de Sociedades"); o por otro ejemplo, la coexistencia de por lo menos **71** sociedades anónimas que dentro de su denominación social incluyen el vocablo "Banco...", agregándose después de él otros elementos diferenciadores y al final, otra vez, el necesario aditamento "Sociedad Anónima" (Ibídem). Así, pues, la procedencia de la inscripción de esas denominaciones sociales, se debió a que el Registro, correctamente, las analizó, no en función de sus elementos comunes, sino en función de sus elementos diferenciadores, esto es, como en Derecho corresponde.— **4-**) Dicho lo anterior, el agravio del apelante Brenes Pochet no podrá ser acogido por este Tribunal, pues el simple hecho de que las denominaciones de las sociedades contrapuestas sean iguales en algunos de sus elementos, sea "**Destinos TV...**", resultan disímiles por sus elementos diferenciadores, en una "**... Turismo & Viajes...**", y en la otra "**... .Com...**", elementos que impiden que pueda darse alguna suerte de confusión entre el público consumidor de los bienes o servicios que estarían ofreciendo en el mercado. Por eso, con fundamento en el *principio de legalidad*, por el cual el Registrador debe adecuar su función

calificadora al ordenamiento jurídico en dicho principio, este Tribunal concuerda con el criterio externado por el Registro **a quo** en su resolución final, pues, en el caso bajo examen, el hecho de que las sociedades en contienda usen parcialmente la expresión "**Destinos TV...**" en su denominación social, no es un motivo contundente a efecto de concluir que produce confusión en el público, tal y como lo sostuvo el recurrente, habiendo acertado el Registro **a quo**, en la resolución apelada, al haber aludido al **Voto N° 105-2003**, dictado por este Tribunal a las once horas con quince minutos del catorce de agosto de dos mil tres, y cuyos razonamientos, huelga decir, resultan aplicable en este caso.— **5-)** Por eso, como no hay motivos suficientes que sustenten la tesis del apelante, cabe colegir que en cuanto a este extremo deberá tenerse como bien efectuada por el Registro de Personas Jurídicas la inscripción del cambio de la denominación social de la sociedad "**Viajes Sitios TV Sociedad Anónima**", por su nueva denominación social "**Destinos TV. Com Sociedad Anónima**".— **B-) En cuanto al resto de las alegaciones:** **1-)** Ahora bien, tal como fue enunciado en el Resultando Tercero, para sustentar su apelación, el señor Brenes Pochet aludió al *principio de prioridad registral*, que se encuentra contemplado en el numeral 54 del Reglamento del Registro Público (Decreto Ejecutivo N° 26771-J, del 18 de febrero de 1998), por el cual se obliga al Registro a respetar el orden de presentación de los documentos sujetos a inscripción que se presentan en el Diario del Registro, en donde debe respetarse la prioridad de inscripción de aquel documento que haya sido presentado de primero en dicha oficina. Pero sobre este punto no cabe ninguna discusión y en nada debe modificarse lo actuado por el Registro de Personas Jurídicas, ya que ese principio fue respetado al momento de proceder a la inscripción de los documentos de cambio de denominación social de las sociedades aquí involucradas.— **2)** Igualmente, el apelante adujo que la denominación social "**Destinos TV. Com Sociedad Anónima**" posee un carácter "genérico", pues la expresión "**.Com**", durante los últimos años ha adquirido importancia por la utilización que se hace de la red de Internet, por lo que sobre esa leyenda no puede hacerse una reserva de su uso. Sin embargo, esta alegación no tiene cabida, pues se trata de una atinente al campo más bien de la administración de los "nombres de dominio de Internet" (es decir, la conversión a texto de una "dirección IP" -"Internet Protocol"-, que es la que identifica a un ordenador específico en Internet, y que consiste en un código numérico, y un nombre específico, y que se encuentra en manos de un organismo internacional llamado **Internet Assigned Numbers Authority -IANA**), y a su eventual colisión con una marca registrada, pues en la actualidad tales nombres de dominio asumen una doble función: "...De un lado, son direcciones que permiten

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

localizar los recursos presentes en Internet. De otro, pueden asumir una eficacia distintiva equiparable a la de los demás signos distintivos..." (GARCÍA VIDAL, Ángel. Derecho de Marcas e Internet, Tirant lo Blanch, Valencia, 2002, pág. 68), nada de lo cual ha sido ventilado en este asunto.— **3)** Y en cuanto al alegato referente al presunto prestigio del que gozaría la sociedad representada por el apelante, como dicho extremo es irrelevante en materia de denominaciones sociales (mientras que sí lo sería, por ejemplo, en el caso de un conflicto marcario), no interesa aquí determinar la veracidad de ese extremo, amén de que en todo caso no fue acreditado de ninguna manera por el apelante.— **C-) En cuanto a lo que debe ser resuelto:** Partiendo de lo expuesto en líneas precedentes, considera este Tribunal que la nueva denominación de la sociedad "**Destinos TV.Com, Sociedad Anónima**", es diferente a la de "**Destinos TV Turismo y Viajes, Sociedad Anónima**", y no lleva a confusión entre ambas, por lo que el nombre de la primera se encuentra conforme a los numerales 103, 242 y 245 del Código de Comercio, por lo que se impone declarar sin lugar el *Recurso de Apelación* presentado por el señor **Roig Brenes Pochet**, en representación de la sociedad "**Destinos TV Turismo & Viajes Sociedad Anónima**", en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de Personas Jurídicas a las nueve horas del siete de febrero de dos mil cinco, la cual deberá ser confirmada en todos sus extremos.—

CUARTO: SOBRE EL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA: De conformidad con los artículos 1 y 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley 8039, 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:

Con fundamento en las consideraciones hechas, citas legales, doctrinales y de jurisprudencia que anteceden, se declara sin lugar el *Recurso de Apelación* presentado por el señor Roig Brenes Pochet, en representación de la sociedad "**Destinos TV Turismo & Viajes Sociedad Anónima**", en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de Personas Jurídicas a las nueve horas del siete de febrero de dos mil cinco, la cual se confirma en todos sus extremos.— Se da por agotada la vía administrativa.— Previa constancia y copias de esta

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

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.**—

Licda. Yamileth Murillo Rodríguez

Licda. Xinia Montano Álvarez

Lic. Luis Jiménez Sancho

Licda. Guadalupe Ortiz Mora

Lic. William Montero Estrada