



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2009-0564-TRA-PJ

Gestión Administrativa

RODCO S.A., apelante

Registro de Personas Jurídicas (Expediente Origen 03-2009)

Mercantil

VOTO N° 1218-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las ocho horas con cuarenta y cinco minutos del cinco de octubre de dos mil nueve.

Recurso de Apelación interpuesto por el señor Alfredo Rodríguez Nichols, mayor, casado dos veces, administrador de empresas, vecino de Granadilla de Montes de Oca, con cédula de identidad 9-031-131, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la sociedad “**RODCO, S.A.**”, Cédula de persona jurídica 3-101-32175, en contra de la resolución dictada por el Registro de Personas Jurídicas, a las once horas treinta minutos del veinticuatro de abril de dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante la Dirección del Registro de Personas Jurídicas el 28 de enero de 2009, el señor Alfredo Rodríguez Nichols, de calidades y condición señaladas, interpone gestión administrativa pretendiendo cancelar la razón social “**CONSTRUCCIONES RODCO RR S.A.**”, en virtud de ser su representada la titular de la marca “**RODCO**”, inscrita en el Registro de la Propiedad Industrial en clases 6, 37, registros 175559 y 175498, y de la señal de propaganda “**RODCO SOLO MARCA DE CALIDAD**”, registro No-175647.



SEGUNDO. Que la Dirección del Registro de Personas Jurídicas, mediante resolución dictada a las once horas treinta minutos del veinticuatro de abril de dos mil nueve, resolvió rechazar las diligencias por improcedentes y archivar el expediente.

TERCERO. Que inconforme con la citada resolución, el señor Alfredo Rodríguez Nichols mediante escrito presentado ante el Registro de Personas Jurídicas el 6 de mayo de 2009, interpuso recurso de apelación.

CUARTO. Que 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 las partes e interesados, o que pudieren provocar la invalidez o ineficacia de lo actuado.

Redacta el Juez Durán Abarca; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. . EN CUANTO A LA PRUEBA PARA MEJOR RESOLVER. Este Tribunal le requirió a la Dirección de Servicios Registrales, emitir certificación del nombre comercial “RODCO” registro No.79275, de la señal de propaganda “RODCO SOLO MARCA DE CALIDAD” registro No.175647 y del documento de constitución de la sociedad CONSTRUCCIONES RODCO RR S.A., tomo 574, asiento 61717, cédula de persona jurídica 3-101-521657, documentos que ha tenido a la vista este Tribunal, a los efectos de dictar la presente resolución, y que constan a los folios del 126 al 138 inclusive, del presente expediente.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal acoge como tales, los que ha tenido el Registro de Personas Jurídicas como probados que se indican en la resolución, modificando únicamente el indicado como D) para que se lea así **D)** Que la sociedad Rodco S.A. es titular de los siguientes signos distintivos: “RODCO” (diseño) en clase 6, para proteger varillas para la



soldadura, todo tipo de cerraduras metálicas y llavines, número de registro 175559, inscrita el 3 de junio de 2008 vigente hasta el 3 de junio de 2018 (Ver folio 50); “RODCO” (diseño) en clase 37 para proteger servicios de construcción, servicios de reparación, servicios de instalación, registro No.175498, inscrita el 3 de junio de 2008, vigente hasta el 3 de junio de 2018 (ver folio 52). “RODCO” (diseño) como nombre comercial, registro No. 79275, para proteger un establecimiento comercial dedicado a la representación, asesoría y consultoría de empresa, productos y servicios y otros, inscrito el 23 de abril de 1992 (ver folio 126); “RODCO SOLO MARCA DE CALIDAD” como señal de propaganda, para proteger promoción con la marca Rodco de servicios de construcción, servicios de reparación y servicios de instalación, inscrita el 6 de junio de 2008 (ver folio 128).

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. No existen de interés para la resolución de este proceso.

CUARTO. EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO SOBRE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, el Registro de Personas Jurídicas, con fundamento en el artículo 29 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, rechazó las diligencias presentadas y ordenó el archivo del expediente, por cuanto consideró que entre las denominaciones no existe similitud que pueda generar confusión, y además, que la marca RODCO no se encontraba inscrita cuando se incluyó el término en la denominación cuestionada.

Por su parte, el recurrente argumenta que no se tomó en consideración el hecho de que existe un nombre comercial registrado desde el 28 de abril de 1992 por lo que se está en los supuestos del artículo 29 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y que se crea confusión toda vez que a través de su trayectoria tanto en el mercado local como exterior se conoce como una empresa que se dedica a la rama de la construcción y venta de materiales para la construcción y otros. Considera, que no se le está dando un trato igual pues la Autoridad Registral bajo el principio de



seguridad registral debe proteger los nombres inscritos.

QUINTO. DEL CASO CONCRETO. Efectuado el estudio de los agravios de la empresa apelante, así como de la prueba constante en el expediente, este Tribunal estima que la resolución dictada por el Registro de Personas Jurídicas a las once horas, treinta minutos del veinticuatro de abril de dos mil nueve debe ser revocada, pues la inscripción de la sociedad **“CONSTRUCCIONES RODCO RR SOCIEDAD ANONIMA”** se efectuó con posterioridad al del nombre comercial **“RODCO”** (diseño).

El artículo 29 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, establece una limitación para la constitución e inscripción de personas jurídicas que en su razón o denominación social incluyan una marca al señalar que: *“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.”*, además, la misma debe estar registrada a nombre de un tercero, ya que el objeto de la norma en cuestión es proteger los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas registradas.

En el caso que se discute, la denominación cuestionada por el gestionante **“CONSTRUCCIONES RODCO RR SOCIEDAD ANONIMA”** inscrita el 21 de febrero de 2008 en el Registro de Personas Jurídicas bajo el número de cédula jurídica 3-101-521657 (folios 130 al 138), incluye dentro de su razón social la palabra RODCO, que constituye el distintivo de las marcas, nombre comercial y señal de propaganda inscritas en el Registro de la Propiedad Industrial, cuyo titular es la empresa RODCO SOCIEDAD ANONIMA. Si bien, en efecto según consta de las certificaciones registrales constantes a folios 50, 52 y 128, las marcas y la señal de propaganda se inscribieron posterior a la denominación social, el nombre comercial se encontraba inscrito con anterioridad, sea desde el 23 de abril de 1992 (folio 126), y está contenido en la denominación o razón social inscrita el 21 de febrero de 2008.



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...”*

Nótese, que en el presente caso, la empresa apelante tenía inscrito el nombre comercial “RODCO” DISEÑO, desde el 23 de abril de 1992 y la empresa “Construcciones Rodco RR S.A.” fue inscrita en el Registro de Personas Jurídicas Sección Mercantil el 21 de febrero de 2008, violentándose lo dispuesto por ley, pues la denominación social incluye el nombre comercial inscrito, haciéndolo el factor predominante y relevante, ya que los otros términos que la componen, devienen genéricos y secundarios lo que causaría confusión en el mercado,.

De la confrontación de la denominación social “CONSTRUCCIONES RODCO RR SOCIEDAD ANONIMA” y el nombre comercial cuyo elemento distintivo lo constituye el vocablo “RODCO”, se puede derivar identidad entre ellas pues el término central o determinante de la denominación, como se señaló, lo constituye RODCO distintivo registrado por la gestionante desde una fecha anterior, es decir, que los signos cotejados desde los puntos de vista gráfico, fonético e ideológico presentan identidad lo cual podría causar confusión en el mercado.



Así, al analizar comparativamente al nombre comercial con la denominación social no puede excluirse la aplicación de lo preceptuado por el artículo 29 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, pues por la literalidad y los alcances de dicha norma, existe la prohibición expresa de incluir un signo marcario dentro de una denominación social, cuando esté inscrito y su inclusión en la denominación pueda generar un riesgo de confusión en los terceros como en el presente caso.

SEXTO. No obstante, que la inscripción del documento de constitución de la sociedad “CONSTRUCCIONES RODCO RR SOCIEDAD ANONIMA” resulta improcedente y que debió cumplirse con lo establecido por el artículo 29 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, sin embargo, su cancelación, tal y como fuera solicitada, no procede, ya que por disposición expresa del artículo 474 del Código Civil, el Registro está inhibido para cancelar sus registros, siendo lo procedente, conforme al artículo 88 del Reglamento del Registro Público, inmovilizar el asiento de inscripción de la sociedad pues con ella se está evitando la publicidad registral de un asiento que por sus antecedentes podría eventualmente ser declarado nulo en la jurisdicción respectiva.

Asimismo, merece señalarse, que no es posible considerar que la inscripción convalida las nulidades, pues ha de tenerse presente que conforme lo disponen el artículo 456 del Código Civil y 55 del citado Reglamento “*La inscripción no convalida los actos o contratos inscritos que sean nulos o anulables conforme a la ley.*”, esto en aras de la seguridad jurídica que debe brindar el Registro.

Por otra parte, solicita el señor Erick Rodríguez Cordero y el Licenciado Daniel Rodríguez Montero, mediante escrito presentado ante este Tribunal el 21 de julio de 2009, “*que en caso de cambiar el nombre de mi sociedad se me indemnice todos los costos que he incurrido en posicionar mi empresa en el mercado. Asimismo se pague el daño moral y las repercusiones económicas que eso implica.*”, sin embargo tal petición resulta improcedente, ya que el principio



de legalidad impone el respeto a la esfera competencial asignada en el artículo 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, que limita tal competencia al conocimiento de los recursos de apelación contra actos, resoluciones definitivas y cursos provenientes de los Registros que integran al Registro Nacional, pero única y exclusivamente dentro del marco de referencia de lo que es la materia sustantiva de los Registros, la cual se deduce de la relación de lo establecido en los artículos 1º de la Ley Sobre Inscripción de Documentos en el Registro Público (Ley N° 3883 del 30 de mayo de 1967); 2º de la Ley de Creación del Registro Nacional (Ley N° 5695 del 28 de mayo de 1975), por lo que no es este Tribunal, el órgano competente para conocer de lo pedido en cuanto al pago de los rubros indicados.

SETIMO. LO QUE DEBE RESOLVERSE. Por las razones y citas legales invocadas, este Tribunal declara con lugar el recurso de apelación presentado por el señor Alfredo Rodríguez Nichols, en representación de la empresa **RODCO, S. A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de Personas Jurídicas a las once horas treinta minutos del veinticuatro de abril de dos mil nueve, la cual se revoca a efecto de que se dicte cautelar de inmovilización en el asiento de inscripción de la sociedad “CONSTRUCCIONES RODCO RR SOCIEDAD ANONIMA” cédula jurídica 3-101-521657.

OCTAVO. SOBRE EL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con el artículo 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Por las razones y citas legales invocadas, se declara con lugar el recurso de apelación presentado por el señor Alfredo Rodríguez Nichols, en representación de la empresa **RODCO, S. A.**, en



contra de la resolución dictada por el Registro de Personas Jurídicas a las once horas treinta minutos del veinticuatro de abril de dos mil nueve, la cual se revoca a efecto de que se dicte cautelar de inmovilización en el asiento de inscripción de la sociedad “**CONSTRUCCIONES RODCO RR SOCIEDAD ANONIMA**” cédula jurídica 3-101-521657. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo.- **NOTIFÍQUESE.**

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

Registro de Personas Jurídicas

Inmovilización del asiento registral

TG: Efectos de la Gestión Administrativa Registral

TNR: 00.55.82