

## **RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente No. 2013-0460-TRA-PJ**

**Diligencias de Gestión Administrativa**

**Lily de Costa Rica S.A., Apelante**

**Registro de Personas Jurídicas (Expediente Origen No. 166-2014)**

**Mercantil**

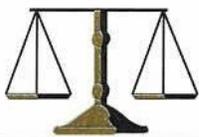
### ***Voto No. 166-2014***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, al ser las dieciséis horas con treinta minutos del veinte de febrero de dos mil catorce.**

Recurso de apelación interpuesto por el señor **Mike Canavati Iga**, mayor, casado, Industrial, vecino de Escazú, titular de la cédula de residencia número 184000366220, en su condición de Presidente con facultades de Apoderado Generalísimo sin límite de suma de la empresa **LILY DE COSTA RICA, S.A.**, de esta plaza, contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de Personas Jurídicas a las diez horas con cinco minutos del cuatro de julio de dos mil trece.

#### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que en fecha dieciocho de enero de dos mil trece, el señor **Mike Canavati Iga**, de calidades y en su condición antes indicadas, presentó gestión administrativa contra la inscripción de la sociedad **ROPA SENSUAL, S.A.**, solicitando la inmovilización de esta, por considerar que afecta directamente los intereses de su representada, además de que ésta tiene inscrita la marca de fábrica “**SENSUAL**”, inscrita en el Registro de Propiedad Industrial bajo el Registro número 84959 y, que la inscripción de la denominación social **LILY DE COSTA RICA, S.A.**, contradice lo estipulado en los artículos 25, 29 y el Transitorio II de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.



**SEGUNDO.** Que la Subdirección del Registro de Personas Jurídica, mediante resolución de las diez horas con cinco minutos del cuatro de julio de dos mil trece, resolvió rechazar las diligencias de gestión administrativa presentadas por el señor Mike Canavati Iga, por considerar que resultan improcedentes, fundamentando tal decisión, en el hecho de que la marca de fábrica “SENSUAL” no es oponible a la inscripción de la denominación social “ROPA SENSUAL S.A.”, debido a que la marca aparece inscrita con posterioridad a la inscripción de la sociedad en cuestión.

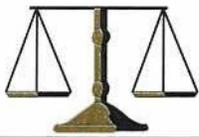
**TERCERO.** Que mediante escrito presentado ante la Dirección del Registro de Personas Jurídicas el doce de julio de dos mil trece, el Apoderado de la empresa gestionante apeló la resolución antes indicada y una vez otorgada la audiencia de reglamento, expresó sus agravios.

**CUARTO** Que a la substanciación 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 fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

**Redacta el Juez Rodríguez Sánchez, y;**

#### **CONSIDERANDO**

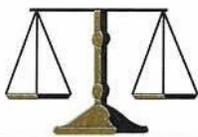
**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Por ajustarse al mérito de los autos y a los elementos de convicción que se citan, este Tribunal adopta como propio el elenco de los hechos tenidos por probados, puntos a), b) y c). Asimismo este Tribunal enlista también como hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente: Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrito el nombre comercial “**TIENDA SENSUAL**”, bajo el registro número **105116**, inscrito el 08 de diciembre de 1997, para proteger y distinguir: *“un establecimiento comercial que se dedica a la venta de ropa de mujer, niño, hombre, principalmente ropa interior”*, propiedad de la empresa **ROPA SENSUAL, S.A.** (Ver folio 10 y 11)



**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** No existen hechos no probados de importancia para el dictado de la presente resolución.

**TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** La Subdirección del Registro de Personas Jurídicas, mediante resolución de las diez horas con cinco minutos del cuatro de julio de dos mil trece, resolvió rechazar la gestión administrativa presentada por el señor Mike Canavati Iga, por resultar improcedente, fundamentando tal decisión, en el hecho que de la información que dimana de los asientos registrales se colige que la sociedad anónima ROPA SENSUAL S.A., se inscribió previamente a la marca “SENSUAL”, un total de 58 días calendario antes que la marca, que si bien es cierto había iniciado el trámite de inscripción ante el Registro competente, desde el 2 de abril de 1993, sus estatus de marca inscrita lo obtiene hasta el día 18 de noviembre de 1993, así las cosas, es una marca que no aparece inscrita con anterioridad a la denominación social, y dicha denominación se ve protegida por el aforismo en materia registral “primero en tiempo primero en derecho”, por lo tanto, no se cumpliría con el segundo elemento esencial del numeral 29 de la Ley de Marcas que es: UNA MARCA PREVIAMENTE INSCRITA, y con sólo la ausencia de este elemento, deviene en innecesario referirse a la “posibilidad de que se cause confusión” pues la denominación ROPA SENSUAL S.A., no se vería afectada por la limitación antes referida y, por último, lo concerniente a la inscripción del nombre comercial “TIENDA SENSUAL” en el Registro de la Propiedad Industrial por parte de la sociedad de interés, es un asunto que por su naturaleza jurídica es totalmente ajeno a la competencia material del Registro de Personas Jurídicas, ya que el conflicto deriva de dos derechos (nombre comercial y marca) inscritos ante otro Registro, por lo cual no pueden pronunciarse al respecto; todo ello, según el principio de “especialidad” en materia registral contenido por el artículo 58 del Reglamento del Registro Público, que es Decreto Ejecutivo No. 26771-J, de 18 de marzo del año 1998 y sus reformas.

En cuanto a los alcances del artículo 29 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, éste 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.

A criterio de este Tribunal en el caso en concreto, y según los hechos tenidos por probados en la presente resolución, la sociedad gestionante **Lily de Costa Rica, S.A.** es la titular de la marca de fábrica “**SENSUAL**”, la cual fue inscrita el 18 de noviembre de 1993 y; la sociedad “**ROPA SENSUAL SOCIEDAD ANÓNIMA**”, en conflicto fue inscrita el 22 de setiembre del 1993. Desde este punto de vista, considera este Tribunal que el Registro de Personas Jurídicas, resolvió correctamente ya que el signo distintivo inscrito a favor de la empresa apelante fue inscrito posteriormente a la denominación social antes señalada.

Por otra parte, en relación con el nombre comercial inscrito a favor de la empresa **Ropa Sensual, S.A.**, es también criterio de este Órgano de alzada que correspondería al Registro de la Propiedad Industrial la competencia para dilucidar mediante el proceso correspondiente si existe o no algún conflicto entre los signos distintivos inscritos señalados.

Finalmente, establece este Tribunal que la normativa aplicable en el presente asunto y así se desprende del Transitorio II.- de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos es el artículo 29 de esta, según fue resuelto en el Dictamen de la Procuraduría General de la República No. C-041-2001, de fecha 20 de marzo del 2001, al establecer dicho transitorio lo siguiente:

*“[...] Registros en vigencia. Las marcas y otros signos distintivos registrados según el régimen anterior, se regirán por las disposiciones de este instrumento y el reglamento correspondiente, aplicables a partir de la fecha de entrada en vigencia de esta ley, [...]”*



Asimismo, en relación con la Sentencia firme No. 299 de las 10 horas con 30 minutos del 6 de octubre de 2011, dictada por el Tribunal Segundo Civil, Sección Primera, debe aclararle este Tribunal al aquí apelante que lo que se resolvió fue ordenar a la empresa Ropa Sensual S.A., *el cese inmediato de los actos de utilización de etiquetas con el distintivo “Sensual” en las prendas que comercializa en los negocios comerciales denominados Sensual en Multiplaza del Este, Multiplaza Escazú, Terramall y Mall San Pedro, así como la suspensión del despacho aduanero de mercadería con el distintivo “Sensual”*; y de ninguna manera la nulidad del asiento registral de inscripción de la sociedad Ropa Sensual S.A., siendo más bien que permitió la coexistencia de la marca inscrita “SENSUAL”, propiedad de la empresa **LILY DE COSTA RICA, S.A.** y del nombre comercial “**TIENDA SENSUAL**”, propiedad de la empresa **ROPA SENSUAL, S.A.**, al establecer lo siguiente:

*“[...] Con respecto a la segunda pretensión, ella no puede ser concedida pues como lo indicó la a-quo, la marca inscrita por la actora no le es oponible a la demandada. Esto porque la demandada hizo uso del nombre comercial que incluye la palabra “SENSUAL” CON ANTERIORIDAD A LA INSCRIPCIÓN DE LA MARCA POR PARTE DE LA ACTORA. Nótese que, como lo indicamos antes, fue la misma actora la que, en sus escrito inicial, afirmó que la demandada usaba el nombre “Sensual” DESDE ANTES DE SUS CONSTITUCIÓN COMO PERSONA JURÍDICA. Bajo esta línea de pensamiento, dicha confesión espontánea constituye un medio de prueba determinante en este caso. Esto porque, la inscripción de una persona jurídica –sociedad anónima como sucede en este caso–, tiene efectos constitutivos con relación a ella y declarativos con respecto a terceras personas, pues a través de esa inscripción se limita su responsabilidad patrimonial y se crea un nuevo ente jurídico, diferente a los socios. No obstante, el nombre de una persona jurídica no es el nombre comercial, sino que la Ley de Marcas establece que dicho nombre comercial es el “**Signo denominativo o mixto que identifica y distingue una empresa o un establecimiento comercial determinado**”. Por ende, no se trata de la persona jurídica, sino de un signo denominado o mixto cuyo*

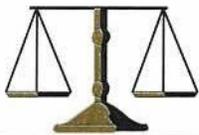


*objeto es identificar un establecimiento comercial, como es el caso de la accionada y su simple uso anterior configura un derecho que no requiere inscripción. [...]*”

En razón de lo anterior, no resulta válido el agravio de la apelante en el sentido de manifestar que la sociedad Ropa Sensual, S.A. y su nombre comercial “TIENDA SENSUAL” por haberse inscrito posteriormente a la marca “SENSUAL” de su representada, son objeto de la prohibición de ley al tener ambas incluido el nombre de la marca “SENSUAL”, cuyo uso es anterior a la inscripción de la sociedad, y las que con esa denominación y nombre causan confusión, razón por la que la sociedad Ropa Sensual, S.A. y el nombre Tienda Sensual, deben cancelarse por los respectivos registros, en virtud de las razones dadas supra por este Tribunal de alzada, sea haberse inscrito con posterioridad la marca “SENSUAL” a la sociedad Ropa Sensual, S.A., según quedó demostrado en autos, y asimismo, que el conflicto entre la marca “SENSUAL” y el nombre comercial “TIENDA SENSUAL” , debe dilucidarse en el Registro de la Propiedad Industrial, según fue expuesto.

Por todo lo expuesto, estima este Tribunal, que deben rechazarse la totalidad de los agravios indicados en el escrito de expresión de agravios, y de conformidad con las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, se declara sin lugar el Recurso de Apelación interpuesto por el señor **Mike Canavati Iga**, en su condición de Presidente con facultades de Apoderado Generalísimo sin límite de suma de la empresa **Lily de Costa Rica, S.A.**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con cinco minutos del cuatro de julio de dos mil trece, la cual en este acto se confirma.

**CUARTO. 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, N° 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.



**POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, citas legales y de doctrina invocadas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor **Mike Canavati Iga**, en su condición de Presidente con facultades de Apoderado Generalísimo sin límite de suma de la empresa **LILY DE COSTA RICA, S.A.**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con cinco minutos del cuatro de julio de dos mil trece, la cual en este acto se confirma. 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. **NOTIFÍQUESE.-**

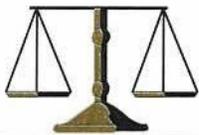
*Norma Ureña Boza*

*Pedro Suárez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Oscar Rodríguez Sánchez*



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## **DESCRIPTORES**

**Registro de Personas Jurídicas**

**TG: Efectos de la Gestión Administrativa Registral**

**TNR: 00.55.82**