



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2009-1199-TRA-PJ

Diligencias de Oposición de INGENYA CONSULTORES S.A contra la inscripción de la sociedad INGENIA SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE.

INGENYA CONSULTORES S.A , apelante

Registro de Personas Jurídicas (Expediente Origen N° 156-2009)

VOTO No 281-2010

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, al ser las nueve horas del veintidós de marzo de dos mil diez.

Recurso de apelación presentado por los señores **Felipe Wexler Goering**, mayor, titular de la cédula de identidad número ocho cero setenta y tres seiscientos setenta y cinco y **Manuel Bonilla Trejos**, titular de la cédula de identidad número uno-setecientos ochenta doscientos treinta y dos el primero en condición de presidente y el segundo de vicepresidente de la empresa **INGENYA CONSULTORES SOCIEDAD ANÓNIMA**, domiciliada en San José, Escazú, Guachipelín, Zona Industrial, complejo Oficinas Attica, Oficina número 3, con cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-doscientos cuarenta y cinco mil novecientos tres, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de Personas Jurídicas a las trece horas, treinta minutos del cinco de octubre de dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha dieciocho de junio de dos mil nueve, los señores **Felipe Wexler Goering** y **Manuel Bonilla Trejos**, de calidades y condición citadas, en representación de la empresa **INGENYA CONSULTORES SOCIEDAD ANÓNIMA** presentaron oposición contra la inscripción de la empresa **INGENIA SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA DE**



CAPITAL VARIABLE por considerar que afecta directamente los intereses de su representada, produciendo confusión ante terceros. Aducen que la inscripción de la denominación social “**INGENIA SOLUTIONS**” contradice lo estipulado en el artículo 29 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, además, que la similitud de denominaciones sociales y objetos que existe entre “**INGENIA SOLUTIONS**” e “**INGENYA CONSULTORES**”, genera una confusión hacia terceros y el público consumidor. Que su representada tiene inscrito el nombre comercial “**INGENYA**”, y la marca “**INGENYA**” (**diseño**), registrados en clase 37 y 42 de la nomenclatura internacional. Que tanto el nombre comercial como la marca protegen el giro comercial relativo a la consultoría y servicios en asesoría en el área de construcción y servicios de asesoría en el área de la arquitectura e ingeniería.

SEGUNDO. Que la Subdirección del Registro de Personas Jurídica, mediante resolución de las trece horas, treinta minutos del cinco de octubre de dos mil nueve, resolvió rechazar las diligencias de oposición presentadas por los señores **Felipe Wexler Goering** y **Manuel Bonilla Trejos**, por resultar improcedentes, fundamentando tal decisión, en el hecho de que no estamos ante la constitución en nuestro país de la sociedad Ingenia Solutions Sociedad Anónima de capital variable, sino únicamente de una sucursal suya, razón por la cual resulta improcedente el alegato del gestionante, por lo que lo correcto es el rechazo de la gestión.

TERCERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de Personas Jurídicas el catorce de octubre de dos mil nueve, los representantes de la empresa **INGENYA CONSULTORES SOCIEDAD ANÓNIMA** apelan la resolución indicada.

CUARTO. Que a la sustanciación 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 las partes e interesados, o la invalidez y/o ineficacia de las diligencias, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal, previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Rodríguez Jiménez, 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), c) y agrega como tal el siguiente: Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito el nombre comercial **INGENIA INTEGRADA (Diseño)** en clase 49 internacional para proteger *“Un establecimiento dedicado a brindar servicios de asesoría técnica orientada al desarrollo de proyectos de construcción de tipo industrial, turístico, comercial y residencial. El servicio comprende desde el planeamiento de los proyectos hasta su diseño a la medida, la elaboración de planos y el control de calidad.”* (ver folios 12 a 13 del expediente).

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

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. La Subdirección del Registro de Personas Jurídicas, mediante resolución de las trece horas, treinta minutos del cinco de octubre de dos mil nueve, resolvió rechazar las diligencias de oposición presentadas por los señores **Felipe Wexler Goering** y **Manuel Bonilla Trejos**, en la condición ya dicha por resultar improcedentes, fundamentando tal decisión en el hecho de que no estamos ante la constitución en nuestro país de la sociedad **INGENIA SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE**, sino únicamente de una sucursal suya, que conforme lo dispuesto por el Código de Comercio en su numeral 232 se colige que para que una sociedad extranjera pueda actuar en nuestro país, debe tener nombrado un apoderado y cumplir con lo establecido por el artículo 18 inciso 13 del mismo cuerpo legal, y que verificado el estudio se denota que la sociedad **INGENIA SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE** inscribió en el Registro de Personas Jurídicas una



sucursal y el nombramiento de un apoderado, indicando además que puede existir oposición a la inscripción de una sociedad que esté debidamente constituida e inscrita, pero que no sucede lo mismo con una sucursal y que en razón de que no estamos en presencia de la constitución de la sociedad Ingenia Solutions Sociedad Anónima de capital variable, sino de una sucursal.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. La solución del presente diferendo, debe analizarse desde dos puntos de vista, a saber: primero, mediante la delimitación de los alcances del artículo 103 del Código de Comercio; y segundo, a través de la definición de las disposiciones contenidas en el artículo 29 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, número 7978 de 6 de enero del 2000.

El numeral 103 del cuerpo de leyes antes dicho, al disponer que *“La denominación se formará libremente, pero deberá ser distinta de la de cualquier sociedad preexistente, de manera que no se preste a confusión; es propiedad exclusiva de la sociedad e irá precedida o seguida de las palabras “Sociedad Anónima” o de su abreviatura “S.A.”, y podrá expresarse en cualquier idioma, siempre que en el pacto social se haga constar su traducción al castellano, busca precisamente deslindar una persona jurídica de otra, pues “Como cualquier otro empresario (individual o colectivo) la sociedad anónima necesita poseer un nombre comercial que la distinga de las que con ella compiten y que le sirva, además, como firma para suscribir las transacciones mercantiles.” (BROSETA PONT, Manuel, “Manual de Derecho Mercantil”, Editorial Tecnos, Madrid, España, 3ª. Ed., 1978, p. 199).*

Dado que *“La denominación llena una función identificatoria” (HALPERÍN, ISAAC y otro, “Sociedades Anónimas”, 2ª. Ed., Depalma, Buenos Aires, Argentina, 1998, p. 91)*, no cabe duda, que en el acto de la calificación, se deben acatar las disposiciones contenidas en la norma antes transcrita, con la finalidad de evitar confusiones entre la denominación de una sociedad ya registrada con otra en proceso de inscripción



Si bien es cierto que la disposición legal de comentario es bastante clara, también lo es que la norma no contiene los parámetros que se deben utilizar a la hora de realizar la correspondiente comparación, de allí que se hace necesario, que por vía jurisprudencial y analizando cada caso concreto, el juez o el funcionario administrativo correspondiente, establezcan los criterios a tomar en cuenta a la hora de dirimir un determinado conflicto.

Por ende, se debe definir si la denominación social **“INGENIA SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE”** es confundible con **“INGENYA CONSULTORES SOCIEDAD ANÓNIMA”**. Analizados los dos nombres en su conjunto, este Tribunal no avala lo resuelto por el a quo, toda vez que la primera denominación **“INGENIA SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE”**, presenta una similitud tanto fonética como gráfica con la sociedad ya inscrita. Nótese que ambas sociedades protegen un mismo giro comercial a saber: **“INGENIA SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE”**, tiene como objeto social, entre otros, dirigir todo tipo de obras urbanas de ingeniería y arquitectura, sean públicas o privadas relacionadas con la construcción, conservación, reparación de inmuebles y la sociedad **INGENYA CONSULTORES SOCIEDAD ANÓNIMA**, comprende dentro de su objeto social la construcción.

Como el problema de las homonimias es generalizado y propio de los diferentes ordenamientos jurídicos, en donde encontramos disposiciones similares a la contenida en nuestro artículo 103 de repetida cita, (véase al efecto los comentarios sobre el tema hechos por **VON GIERKE, Julius**, **“Derecho Comercial y de la Navegación, T. I, Tipográfica Editora Argentina S.A., Buenos Aires, Argentina, 1957, pp. 433-434; MANTILLA MOLINA, Roberto**, **“Derecho Mercantil, 19ª. Ed, Editorial Porrúa S.A., México, 1979, p. 329 y RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, Joaquín**, **“Derecho Mercantil”, 14ª. Ed., T. I, Editorial Porrúa S.A., México, 1979, p. 78)**, es conveniente transcribir algunos criterios externados por la jurisprudencia administrativa de otros países, como es el caso de España, que nos ilustran acerca



de los criterios a tomar en cuenta para determinar si existe o no algún grado de identidad o semejanza entre el nombre de una sociedad y el de otra.

Bajo esta línea de pensamiento, la **Dirección General de los Registros y de Notariado española en pronunciamiento de fecha 14 de mayo de 1968**, dispuso lo siguiente: *“Se entenderá inscrita en el Registro General de Sociedades la denominación que se solicita cuando la variación, con respecto a otra ya registrada, consista en: la utilización de las mismas palabras puestas en diferente orden; la unión con guiones de los mismos vocablos; el uso de palabras que –aunque se escriban de modo diferente- tengan la misma expresión fonética; la agregación de algún término de uso general, que no establezca una clara diferenciación en la denominación solicitada con otra preexistente; la sustantivación o adjetivación de denominaciones ya utilizadas, o la simple utilización del plural, salvo cuando lógicamente no sea posible la confusión.”* (GARRIGUEZ, Joaquín, **“Curso de Derecho Mercantil”, T. II, 7ª. Ed., Editorial Temis, Bogotá, Colombia, 1987, p.117**)

Con vista en todo lo antes dicho, considera este Tribunal que lleva razón la parte apelante en su agravio acerca de la confusión entre ambas razones sociales, por lo que en lo que concierne a este aspecto, el recurso de apelación debe declararse con lugar, pues a simple vista se evidencia la similitud entre ellas.

En cuanto a los alcances del artículo 29 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que dispone *“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 de su consentimiento escrito”*.(Lo subrayado no corresponde a su original)

Según las certificaciones constantes de folios 12 a 13 y folios 15 a 16, la sociedad gestionante tiene inscrito su nombre comercial **INGENYA INTEGRADA (Diseño) en clase 49 de la**



nomenclatura internacional desde el 16 de mayo de 2007 y sus marcas de servicios **INGENYA INTEGRADA (Diseño)** en clases **37 y 42** respectivamente de la nomenclatura **internacional** desde el 01 de junio de 2007, y la sociedad “**INGENIA SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE**” se inscribió el veintisiete de octubre de dos mil siete. Considera este Tribunal que el Registro de Personas Jurídicas debió cumplir con lo dispuesto en el numeral 29 de la Ley de Marcas, lo cual no hizo o al menos no consta en el expediente prueba que demuestre lo contrario, violentando así el procedimiento establecido al efecto. Obsérvese que esta norma prohíbe la adopción de una marca ajena como denominación societaria, y en el subjuice, la razón social últimamente indicada, incluye la palabra “**INGENIA**”, la cual se encontraba registrada como nombre comercial y como marca a nombre de la apelante desde el año 2007.

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.

La norma de comentario condiciona la prohibición de inscribir en un registro público 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, y en el caso concreto, la utilización de la denominación “**INGENYA**” inscrita previamente como marca desde el 2007 en la razón social



y la denominación “**INGENIA SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE**”, registrada con posterioridad, puede efectivamente causar tal confusión, pues es factible, que los usuarios de la marca “**INGENYA**”, relacionen el signo distintivo que ya conocen con la citada persona jurídica, aprovechándose así la sociedad del eventual prestigio que ya tenga ganado en el mercado la marca de servicios de referencia.

Aunque las marcas tienen otros vocablos en su inscripción, además de determinada grafía, constituyendo así marcas mixtas y complejas, no cabe duda de que el elemento que sobresale y que el público consumidor recuerda con mayor facilidad, es “**INGENYA**”, al encontrarse situado en primer lugar, lo que acrecienta la posibilidad de confusión antes referida, pues a su vez es la primera palabra con que se designa la persona jurídica de comentario.

La búsqueda del elemento dominante en una marca denominativa, ya sea “compleja”, sea aquella constituida por varios vocablos o “mixta”, al estar formada por elementos denominativos y gráficos, como es la marca que nos ocupa “**INGENYA**”, que además de contar con varias palabras tiene determinada grafía, según se observa de las certificaciones visibles a folios 12 a 13 y 15 a 16 del expediente, constituye una tarea importante, porque la “pauta del acusado relieve del elemento dominante” constituye un factor a tomar en cuenta a la hora de determinar si se da o no la confusión a que se refiere el artículo 29 tantas veces mencionado. Al respecto se dice, que *“Rectamente entendida, la pauta del acusado relieve del elemento dominante significa que al confrontar una marca denominativa compleja (y también mixta diría este Tribunal) con otra marca denominativa (simple o compleja), hay que esforzarse por encontrar el vocablo más característico de las marcas confrontadas. Esto es, el vocablo que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor medio y determina, por lo mismo, la impresión general que la correspondiente marca va a suscitar en la mente del público.”* (**FERNANDEZ-NÓVOA, Carlos, “Tratado sobre Derecho de Marcas”, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A., Madrid, 2001, pp. 231-232.**) No hay duda que el



vocablo dominante es aquél que el público capta y retiene en la memoria con mayor facilidad, que viene a ser precisamente el que tiene mayor fuerza distintiva.

Si las marcas inscritas se denominan “**INGENYA (Diseño)**”, no hay duda que el componente con mayor fuerza distintiva lo viene a ser “**INGENYA**”, por encontrarse en una primera posición, entrando así a jugar el “factor tópico”, entendiéndose como tal el predominio del vocablo situado en primer lugar dentro del conjunto de términos que integran la correspondiente marca, que coincide totalmente con la primera palabra constante en la razón social que en su oportunidad se inscribió.

Aunque la anterior cita doctrinaria y los comentarios hechos se refieren a la comparación de una marca con otra, consideramos que tienen aplicación al cotejo de una marca con una razón social, para los efectos de determinar si se da la confusión a que se refiere el artículo 29 de la Ley de Marcas.

Por todas las razones anteriores, este Tribunal es del criterio que el recurso de apelación debe ser declarado con lugar por lo aquí dicho, por lo que procede revocar la resolución dictada por la Subdirección del Registro de Personas Jurídicas de las trece horas, treinta minutos del cinco de octubre de dos mil nueve y en su lugar ordenar al Registro de Personas Jurídicas adoptar las medidas cautelares correspondientes a efectos de enmendar el error cometido.

QUINTO. EN CUANTO A LA FORMACIÓN DE LA DENOMINACIÓN SOCIAL. Con fundamento en el marco competencial del examen de los documentos que son sometidos a calificación en el Registro de Personas Jurídicas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 103 del Código de Comercio: *“La denominación se formará libremente, **pero deberá ser distinta de la de cualquier sociedad preexistente**, de manera que no se preste a confusión; es propiedad exclusiva de la sociedad e irá precedida o seguida de las palabras “Sociedad Anónima” o de su abreviatura “S.A.”, y podrá expresarse en cualquier idioma, siempre que en*



el pacto social se haga constar su traducción al castellano...” (Lo resaltado en negrilla no es del original), de lo que se infiere que la denominación social de una persona jurídica constituida, se formará libremente, debiendo ser distinta de la de cualquier sociedad preexistente, de manera que no se preste a confusión. Así, el funcionario registral, debe realizar un examen exhaustivo, tanto desde el punto de vista ortográfico y fonético, como ideológico, con el objeto de evitar la identidad o similitud entre denominaciones o razones sociales inscritas con anterioridad en la Sección Mercantil del Registro de Personas Jurídicas y, garantizar, que no existan dos o más personas jurídicas con razones o denominaciones sociales idénticas o similares, análisis que debe darse tomando en cuenta la composición de todos los términos que la conforman, incluyéndose su aditamento, con el fin de que ese estudio comprenda en forma global, es decir, en conjunto y en una sola unidad, todos y cada uno de los elementos o vocablos del que está compuesta la denominación social previamente inscrita en dicho Registro. Bajo esta tesis, los argumentos esgrimidos por el representante de la empresa recurrente son de recibo, ya que en el caso que se discute, cuando se constituyó la sociedad **INGENIA SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE**” dentro de su objeto social entre otros, está dirigir todo tipo de obras urbanas de ingeniería, de lo cual se colige que tiene un mismo giro comercial con la sociedad **INGENYA CONSULTORES SOCIEDAD ANÓNIMA**, la cual dentro de su objeto social también está contemplada la construcción, lo cual puede prestarse a confusión en el público consumidor de este tipo de productos.

Aun cuando se trate de la inscripción en Costa Rica de una sociedad extranjera, el Registro debe verificar que la correspondiente razón social no se confunda con una nacional.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Con fundamento en las consideraciones que anteceden, citas legales, de doctrina y jurisprudencia invocadas, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por los señores **Felipe Wexler Goering** y **Manuel Bonilla Trejos**, en su condición de apoderados generalísimos sin límite de suma de la empresa **INGENYA CONSULTORES SOCIEDAD ANÓNIMA** contra la resolución dictada por la



Subdirección de Personas Jurídicas a las trece horas, treinta minutos del cinco de octubre de dos mil nueve, la que en este acto se revoca. Asimismo, se ordena al Registro de Personas Jurídicas, adoptar las medidas cautelares correspondientes a efectos de enmendar el error cometido.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, citas legales, de doctrina y jurisprudencia invocadas, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por los señores **Felipe Wexler Goering** y **Manuel Bonilla Trejos**, en su condición de apoderados generalísimos sin límite de suma de la empresa **INGENYA CONSULTORES SOCIEDAD ANÓNIMA**, contra la resolución dictada por la Subdirección de Personas Jurídicas a las trece horas treinta minutos del cinco de octubre de dos mil nueve, la que en este acto se revoca. Asimismo, se ordena al Registro de Personas Jurídicas, adoptar las medidas cautelares correspondientes a efectos de enmendar el error cometido. 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.**

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

MSc. Norma Ureña Boza