

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Expediente N° 2006-0164-TRA-PJ

Diligencias de Oposición de Biznet Soluciones Detrás de la Red contra la inscripción de la sociedad Biznet Partners, Sociedad Anónima

Biznet Soluciones Detrás de la Red, Apelante

Registro de Personas Jurídicas (Expediente Origen N° 004-2006)

VOTO No 294-2006

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, al ser las diez horas con treinta minutos del catorce de setiembre de dos mil seis.

Recurso de apelación presentado por los señores **Harvey Villalobos León**, mayor, soltero, ingeniero de sistemas, vecino de San Ramón, titular de la cédula de identidad número dos-cuatrocientos setenta y seis-trescientos veintinueve, y **Alejandro José Urcuyo Rodríguez**, mayor, casado dos veces, empresario, vecino de Nuevo Horizonte de Escazú, Urbanización Suiza, casa número sesenta y seis, titular de la cédula de identidad número uno-ochocientos veinte-quinientos setenta y cinco, el primero en condición de presidente y el segundo de tesorero de la empresa **BIZNET SOLUCIONES DETRÁS DE LA RED, SOCIEDAD ANÓNIMA**, domiciliada en San José, Barrio Escalante, del Restaurante Bagelmen's cien metros norte y veinticinco oeste, casa número tres mil ciento setenta y cinco, con cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-doscientos setenta y cinco mil cuatrocientos sesenta y seis, contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de Personas Jurídicas, a las quince horas, del veinticuatro de mayo de dos mil seis.

RESULTANDO

PRIMERO: Que en fecha cinco de enero de dos mil seis, los señores Harvey Villalobos León y Alejandro José Urcuyo Rodríguez, de calidades y condición citadas, en representación de la empresa **BIZNET SOLUCIONES DETRÁS DE LA RED, SOCIEDAD ANÓNIMA**.

presentaron oposición contra la inscripción de la empresa **BIZNET PARTNERS, SOCIEDAD ANÓNIMA**, por considerar que la inscripción de la misma afecta directamente los intereses de su representada, produciendo confusión ante terceros. Aducen, que el término BIZNET es un nombre de fantasía, que el mismo surge de la creatividad de su representada, no pudiendo considerarse un término de uso común o genérico, protegido dicho vocablo en el Registro Mercantil y Registro de la Propiedad Intelectual. Agregan, que si bien es cierto, la razón social de las sociedades, al igual que el registro de una marca, deben valorarse en forma conjunta y global, es innegable que el término BIZNET es el elemento característico y diferenciador de la razón social de ambas sociedades, por lo que consideran que no es procedente ni conforme a derecho la inscripción de la segunda. Continúan manifestando, que el Registro Mercantil al haber aceptado la inscripción de la sociedad BIZNET PARTNERS, está violentando el principio de seguridad jurídica, lo que afecta los intereses de su representada, hacen referencia al numeral 29 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

SEGUNDO: Que la Subdirección del Registro de Personas Jurídica, resolvió mediante resolución de las quince horas, del veinticuatro de mayo de dos mil seis, rechazar las diligencias de oposición presentadas por los señores Harvey Villalobos León y Alejandro José Urcuyo Rodríguez, por resultar improcedentes, fundamentando tal decisión, en el hecho de que ambas denominaciones BIZNET SOLUCIONES DETRÁS DE LA RED, SOCIEDAD ANÓNIMA y BIZNET PARTNERS, SOCIEDAD ANÓNIMA, tienen otros términos, que hacen suficiente diferencia como para no confundirlas; asimismo, deniega la excepción de caducidad interpuesta por el señor José Carlos Fernández Ponte, secretario con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de BIZNET PARTNERS, SOCIEDAD ANÓNIMA.

TERCERO: Que mediante escrito presentado ante el Registro de Personas Jurídicas, los representantes, de la empresa **BIZNET SOLUCIONES DETRÁS DE LA RED, SOCIEDAD ANÓNIMA**, recurren la resolución indicada, interponiendo el recurso de apelación, en el que alegan nuevamente, que la inscripción de la marca BIZNET PATNERS, SOCIEDAD ANÓNIMA afecta directamente los intereses de su representada, produciendo confusión ante terceros. Reiteran, que el término BIZNET es un nombre de fantasía, que el mismo surge de la

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

creatividad de su representada, no pudiendo considerarse un término de uso común o genérico, protegido dicho vocablo en el Registro Mercantil y Registro de la Propiedad Intelectual. Agregan, que si bien es cierto, la razón social de las sociedades, al igual que el registro de una marca, deben valorarse en forma conjunta y global, es innegable que el término BIZNET es el elemento característico y diferenciador de la razón social de ambas sociedades, es el que le brinda distintividad al nombre BIZNET SOLUCIONES DETRÁS DE LA RED, SOCIEDAD ANÓNIMA, por lo que consideran que no es procedente ni conforme a derecho la inscripción de la sociedad BIZNET PARTNERS, SOCIEDAD ANÓNIMA. Continúan manifestando, que el Registro Mercantil al haber aceptado la inscripción de la sociedad BIZNET PARTNER, está violentando el principio de seguridad jurídica, lo que afecta los intereses de su representada, hacen referencia al numeral 29 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Argumentos que reiteran en su escrito se apersonamiento ante el tribunal (folios 150 al 158) en razón de la audiencia conferida por este Tribunal, mediante la resolución de las once horas, quince minutos, del dieciocho de julio de dos mil seis.

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 Martínez Rodríguez; 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 1), 2), 3), 4), y 5) y agrega como tal el siguiente:

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Que los señores Cesar Octavio Mujica Liscano, José Carlos Fernández Ponte y Beatriz Elena Irigoyen Oropeza, por su orden son presidente, secretario y tesorero con facultades de apoderados generalísimos sin límite de suma de la empresa BIZNET PARTNERS, SOCIEDAD ANÓNIMA. (folios 24 al 31, y 52 al 53).

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. 1.-) En el caso concreto la Subdirección del Registro de Personas Jurídicas, rechazó las diligencias de oposición interpuestas por señor Harvey Villalobos León y Alejandro José Urcuyo Rodríguez, en representación de la empresa **BIZNET SOLUCIONES DETRÁS DE LA RED, SOCIEDAD ANÓNIMA**, contra la inscripción de la sociedad **BIZNET PARTNERS, SOCIEDAD ANÓNIMA**, por considerar que la segunda en relación con la empresa opositora, titular de las marcas de servicios “**BIZNET (DISEÑO)**”, en clase 35 y 42 de la Nomenclatura Internacional, registradas en el Registro de la Propiedad Industrial, tiene otros términos, que hacen suficiente su diferencia como para no confundirlas, por lo que no llevan razón los gestionantes en su alegato. Asimismo, rechazó la excepción de caducidad interpuesta por el señor José Carlos Fernández Ponte, en su condición de secretario con facultades de apoderado generalísimo sin limite, de la sociedad **BIZNET PARTNERS, SOCIEDAD ANÓNIMA**, por resultar improcedente, de conformidad con el numeral 186 del Código Notarial, y ordenó el archivo del expediente. 2.-) Que mediante escrito presentado ante el Registro de Personas Jurídicas, el primero de junio de dos mil seis, visible a folios ciento veinticuatro a ciento treinta, los representantes, de la empresa **BIZNET SOLUCIONES DETRÁS DE LA RED, SOCIEDAD ANÓNIMA**, recurren la resolución indicada interponiendo el recurso de apelación, en el que alegan, que la inscripción de la sociedad **BIZNET PATNERS, SOCIEDAD ANÓNIMA** afecta directamente los intereses de su representada, produciendo confusión ante terceros. Aducen, que el término BIZNET es un nombre de fantasía, que el mismo surge de la creatividad de su representada, no pudiendo considerarse un término de uso común o genérico, protegido dicho vocablo en el Registro Mercantil y Registro de la Propiedad Intelectual. Agrega, que si bien es cierto, la razón social

de las sociedades, al igual que el registro de una marca, deben valorarse en forma conjunta y global, es innegable que el término BIZNET es el elemento característico y diferenciador de la razón social de ambas sociedades, es el que le brinda distintividad al nombre BIZNET SOLUCIONES DETRÁS DE LA RED, SOCIEDAD ANÓNIMA, por lo que consideran que no es procedente ni conforme a derecho la inscripción de la sociedad BIZNET PARTNERS, SOCIEDAD ANÓNIMA. Continúan manifestando, que el Registro Mercantil al haber aceptado la inscripción de la sociedad BIZNET PARTNERS, SOCIEDAD ANÓNIMA está violentando el principio de seguridad jurídica lo que afecta los intereses de su representada. Asimismo, la sociedad BIZNET PARTNERS SOCIEDAD ANÓNIMA., se inscribió el día nueve de agosto de dos mil cinco, y las dos marcas propiedad de su representada fueron inscritas desde el seis de febrero de dos mil tres, por que de acuerdo al numeral 29 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos no se debió permitir la inscripción de dicha sociedad, argumentos que reiteran en su escrito de apersonamiento ante el tribunal (folios 150 al 158) en razón de la audiencia conferida por este Tribunal, mediante la resolución de las once horas, quince minutos, del dieciocho de julio de dos mil seis.

CUARTO. SOBRE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO DE APELACIÓN PLANTEADO. 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*

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

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 “Bisnet Soluciones Detrás de la Red Sociedad Anónima” es confundible con “Bisnet Partners Sociedad Anónima”. Viendo los dos nombres en su conjunto, considera este Tribunal, que ambas denominaciones son inconfundibles, pues el único elemento en común es el vocablo “Bisnet”, conteniendo ambas razones sociales otra serie de palabras que las distinguen, no existiendo por ende el riesgo de confusión a la hora de competir en el mercado. Sea, que ateniéndonos a la grafía, fonética y concepto de las dos denominaciones, la clientela tendrá suficientes elementos de juicio contenidos en cada una de las razones sociales para no confundir una con la otra.

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 no lleva razón la 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 sin lugar.

Criterio diferente se tiene en cuanto a los alcances del artículo 29 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, pues el Registro debió de acatar dicha disposición y aplicarla al trámite de inscripción de “Biznet Partners Sociedad Anónima”. Este numeral dispone 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 de su consentimiento escrito”*.

Según las certificaciones constantes de folios 96 a 99, Biznet Soluciones Detrás de la Red Sociedad Anónima es titular de las marcas “Biznet”, razón por la cual, cuando se

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

encontraba en trámite de inscripción la sociedad “Biznet Partners S.A.”, 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 “Biznet”, la cual se encontraba registrada como marca a nombre de la apelante desde el 6 de febrero del año 2003.

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 “Biznet” _inscrita previamente como marca desde el 2003_ en la razón social “Biznet Partners Sociedad Anónima”, registrada con posterioridad en el año 2005, puede efectivamente causar tal confusión, pues es factible, que los usuarios de la marca “Biznet”, 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 “Biznet”, 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 “Biznet”, que además de contar con varias palabras tiene determinada grafía, según se observa de las certificaciones visible a folios 96 a 99, 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 “BizNet Solutions Behind the .Net”, no hay duda que el componente con mayor fuerza distintiva lo viene a ser “Biznet”, 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.

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

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 quince horas del veinticuatro de mayo del año dos mil seis y en su lugar ordenar al Registro de Personas Jurídicas adopten las medidas cautelares correspondientes a efectos de enmendar el error cometido.

QUINTO. 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 Harvey Villalobos León y Alejandro José Urcuyo Rodríguez, en su condición de apoderados generalísimos sin límite de suma de la empresa BIZNET SOLUCIONES DETRÁS DE LA RED, SOCIEDAD ANÓNIMA, contra la resolución dictada por la Subdirección de Personas Jurídicas, a las quince horas del veinticuatro de mayo de dos mil seis, 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 Harvey Villalobos León y Alejandro José Urcuyo Rodríguez, en su condición de apoderados generalísimos sin límite de suma de la empresa BIZNET SOLUCIONES DETRÁS DE LA RED, SOCIEDAD ANÓNIMA, contra la resolución dictada por la Subdirección de Personas Jurídicas, a las quince horas del veinticuatro de mayo de dos mil seis, la que en este acto se revoca. Asimismo, se ordena al Registro de Personas Jurídicas, adoptar las medidas

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

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.**

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Lic. Edwin Martínez Rodríguez

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

NOTA DEL JUEZ ALVARADO VALVERDE

El suscrito discrepa de la resolución de la mayoría con fundamento en las siguientes consideraciones:

El artículo 103 del Código de Comercio refiere lo siguiente respecto de las denominaciones sociales:

“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.

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Para que goce de la protección que da la Oficina de Marcas de Comercio, deberá inscribirse conforme lo indica el artículo 245.” (lo resaltado no es del original)

Un **punto esencial** por el cual una denominación social debe ser diferente a otra, es la protección de los terceros por medio de la publicidad registral, que mediante sus efectos materiales, impide que se cause confusión en el mercado cuando dos personas jurídicas que – siendo entidades individualizadas jurídicamente- tengan denominaciones sociales iguales o **similares**; similitud que debe ser evaluada al momento de la calificación registral, respecto de su **capacidad para generar confusión**.

Ahora bien, para tales efectos de calificación debe el registrador tener una **certeza** respecto de tal capacidad de generar confusión, o será suficiente tener elementos –constantes de la publicidad registral- que objetivamente generen una **posibilidad** de confusión?

No existe en el Código de Comercio parámetros concretos para valorar un determinado “**grado de confusión**” necesario para denegar la inscripción de una denominación social.

No obstante, en el reglamento a la Ley de Marcas, que es decreto No. 30233-J de 20 de febrero de 2002, concretamente en su artículo 24, encontramos los parámetros que debe seguir el Registrador de la Propiedad Industrial para calificar la **semejanza entre dos signos distintivos**; siendo que en su inciso f) marca la siguiente pauta general, que transcribo en lo conducente:

“...Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas:

f) No es necesario que haya ocurrido confusión o error en el consumidor, sino **es suficiente la posibilidad de que dicha confusión o error se produzca**, teniendo en cuenta las características, cultura e idiosincrasia del consumidor normal de los productos o servicios; o...”

Tal confusión en “**grado de posibilidad**”, obliga al Registrador a realizar un esfuerzo para tomar en cuenta factores que superan el mero cotejo gramatical o el fonético, para adentrarse

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

en el ámbito de lo ideológico; es decir, debe plantearse las consecuencias prácticas que la denominación social pueda causar una vez puesta en el mercado, concretamente respecto de la percepción que pueden tener los terceros de ésta.

Nótese que si bien es cierto estoy aludiendo a normativas muy diferentes, pues en el caso concreto rige el Código Comercio y no la Ley de Marcas; el citado artículo 24, protege el mismo bien jurídico tutelado que el artículo 103 del Código de Comercio, es decir: la certeza jurídica que debe derivar de la publicidad registral frente a los terceros que la consultan, a los efectos de que tal publicidad no cause confusión.

Lo anterior toma fuerza si se considera que, tal y como ha quedado demostrado en el expediente (folio 96), la sociedad apelante es titular de la marca **“BIZNET” (diseño)**, la cual es protegida en los términos del artículo 29 de la Ley de Marcas desde el día 13 de junio de 2002, siendo que la inscripción de la denominación **“BIZNET PARTNERS SOCIEDAD ANÓNIMA”** quedó inscrita el día 6 de setiembre de 2005. El artículo 29 citado dice:

“...**Adopción de una marca ajena como denominación social.** 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.” (lo resaltado no es del original)

Nótese que, el uso del término **“BIZNET”** en la denominación social **“BIZNET PARTNERS SOCIEDAD ANÓNIMA”**, violenta los derechos del titular de la marca; siendo que el Registrador de Mercantil debió cotejar el Registro de la Propiedad Industrial para evitar la confusión que el uso del mismo término en orígenes empresariales diversos puede ser motivo de perjuicio no solo a los titulares de tales denominaciones, **sino y principalmente** a los terceros que consultan la publicidad registral.

En el ámbito concretamente mercantil, el caso de estudio plantea un cotejo entre las denominaciones **Biznet soluciones Detrás de la red Sociedad Anónima** la cual se encuentra

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

inscrita y cuyos personeros impugnan la resolución del a quo para impedir que se inscriba la denominación **Biznet Partners Sociedad Anónima**.

Es mi criterio que, a pesar de que en ambas denominaciones existen varios otros términos que acompañan a la palabra “**BIZNET**” como para poder distinguirlas; en este caso el criterio diferenciador debe tomar en cuenta la fuerza de la denominación “**BIZNET**” que, como ha quedado pacíficamente aceptado en el expediente, **no tiene significado alguno**; lo que hace que puestas en el mercado ambas denominaciones puedan causar confusión en los terceros al poder considerarlas **empresas de un mismo grupo de interés económico**, lo cual a todas luces no es correcto, puesto que de hecho, sus respectivos personeros están generando el presente conflicto de oposición.

Por tanto, la fortaleza del término sin significado: “**BIZNET**”, y la posibilidad de confusión de los terceros, al punto que los puede llevar a creer que las denominaciones sociales en estudio responden a empresas con un mismo origen, o que son parte de un mismo grupo de interés económico; además de la falta de verificación del artículo 29 de la Ley de Marcas -relacionado con la marca “**BIZNET**” (**Diseño**)-; considero que son razones suficientes para declarar con lugar el recurso de apelación, en contra de la resolución del Registro de Personas Jurídicas de las quince horas del 24 de mayo de 2006.

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde.