



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2011-0830-TRA-PJ

Diligencia administrativa

Victoria's Secret Stores Brand Management Inc., apelante

Registro de Personas Jurídicas (expediente de origen N° 015-2011)

Mercantil

VOTO N° 581-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, al ser las catorce horas del catorce de junio de dos mil doce.

Recurso de apelación presentado por el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, mayor, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número nueve-cero doce-cuatrocientos ochenta, en calidad de apoderado especial de la empresa Victoria's Secret Stores Brand Management Inc., organizada y existente de conformidad con las leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de Personas Jurídicas a las catorce horas treinta minutos del nueve de setiembre de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha trece de mayo de dos mil once, el Licenciado Peralta Volio, en representación de la empresa Victoria's Secret Stores Brand Management Inc. presentó solicitud de inmovilización de la sociedad El Secreto de Victoria SEVIC S.A., por considerar se inscribió en contradicción de lo estipulado por el artículo 29 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.



SEGUNDO. Que el Registro de Personas Jurídica, mediante resolución de las catorce horas treinta minutos del nueve de setiembre de dos mil once, resolvió rechazar la diligencia administrativa planteada.

TERCERO. Que mediante escrito presentado en fecha dieciséis de setiembre de dos mil once, la representación de la empresa Victoria's Secret Stores Brand Management Inc. apela la resolución final indicada.

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 su Órgano Colegiado de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.

Redacta la Juez Ortiz Mora, 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 en la resolución venida en alzada.

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. El Registro de Personas Jurídicas, considerando que no se dan las condiciones de la Directriz DRPJ 003-2010 del cinco de marzo de dos mil diez, emitida para enmarcar los



supuestos de aplicación de la norma contenida en el artículo 29 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante, Ley de Marcas), rechaza la inmovilización solicitada. Por su parte el apelante argumenta que hay una mala interpretación de la norma del artículo 29, y que con la denominación social escogida si hay confusión con las marcas registradas.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Analizado el presente asunto, considera este Tribunal que ha de revocarse lo resuelto por lo siguiente. El artículo 29 de la Ley de Marcas establece:

“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 los hechos tenidos por probados, basados en las certificaciones constantes de folios 21 a 63, vemos como la empresa apelante ha forjado una familia de marcas cuyo elemento en común es la frase VICTORIA'S SECRET, que traducida al idioma español es EL SECRETO DE VICTORIA. Por su parte la Directriz DRPJ 003-2010 emitida por el Registro de Personas Jurídicas establece:

“El artículo supra citado establece tres presupuestos para su aplicación:

- a.- La marca debe estar previamente inscrita.
- b.- La marca debe estar incluida literalmente en la razón o denominación de la entidad jurídica.
- c.- El uso de la razón o denominación que contenga una marca debe prestarse a confusión con ésta.”



Con dicha Directriz se consolida un marco de calificación en el cual el registrador, ante casos como el de análisis, ha de corroborar dos aspectos objetivos y uno subjetivo: los objetivos, que la marca se encuentre registrada y que esté contenida de forma literal en la denominación social; el subjetivo, que dicho uso se preste a confusión. Sin embargo, confrontando la Directriz con el artículo 29 de previa cita, considera este Tribunal que al exigirse que la marca esté literalmente contenida en la denominación social se está extralimitando el Registro de Personas Jurídicas en sus potestades, ya que esta exigencia no la encontramos en ese numeral.

El requisito de que la marca que se opone a la denominación social se encuentre inscrita, se deriva claramente de la letra de dicho artículo, lo cual es consecuencia lógica de encontrarnos actuando en sede de Registro, los Calificadores de Personas Jurídicas tan solo podrán efectuar su labor respecto de marcas que se encuentren, efectivamente, registradas, sin que las marcas meramente usadas puedan tener cabida en el marco de calificación registral al cual han de referirse a la hora de cotejar denominaciones sociales con marcas de comercio. Asimismo, el requisito de que la denominación social deba prestarse a confusión con la marca registrada también es claro en el artículo 29. Pero, el requisito de que la marca ha de estar contenida de forma literal en la denominación social, impone una limitación inexistente en la literalidad de la norma, tal y como lo argumenta el apelante en su escrito de expresión de agravios ante este Tribunal.

La norma indica que la denominación social no podrá incluir una marca registrada, pero no es dable interpretar “inclusión” como “inclusión literal”, ya que lo que el precepto busca, es evitar la confusión que puede darse al inscribir una denominación social, de forma que se pueda pensar que existe algún tipo de relación o plena identidad entre la empresa que la usa con el origen empresarial de los productos o servicios que se hacen distinguir con la marca registrada, y esa confusión puede darse no solamente a través de la transcripción literal de la marca en la denominación social, sino también cuando ésta se usa de forma en que pueda resultar confundible por similitud, evocación o transliteración.



Ya este Tribunal, por medio del Voto N° 281-2010 dictado a las nueve horas del veintidós de marzo de dos mil diez, indicó que, a efectos de la aplicación del artículo 29 de la Ley de Marcas, debe tomarse en cuenta el valor del factor preponderante a cotejar, ya que es por este medio por el que se puede llegar a determinar si, en efecto, hay posibilidad de confusión o no, lo cual no puede quedar constreñido únicamente a la literalidad, que puede ser uno de los criterios a tomar en consideración, más no el único, por lo tanto, y de acuerdo a la resolución dictada por el Despacho de la Ministra de Justicia a las ocho horas del ocho de junio de dos mil cuatro, que indicó que en razón de la desconcentración por la especialidad de la materia es competencia de este Tribunal revisar los actos de alcance general en materia sustantiva, y en ejercicio de las funciones de contralor de legalidad de acuerdo a lo establecido por el artículo 180 de la Ley General de la Administración Pública, este Tribunal declara la nulidad absoluta de la palabra “literalmente” contenida en el punto b) de la Directriz DRPJ-003-2010, dejando el resto de ella incólume, por considerar que la Directriz en lo indicado en concreto va más allá de lo establecido en el citado artículo 29 de la Ley de rito. Sobre el tema del ajuste que a la normativa de mayor rango han de tener las circulares o directrices dictada por la Administración puede consultarse el Voto de este Tribunal N° 087-2005 dictado a las catorce horas del veintinueve de abril de dos mil cinco.

Establecido lo anterior, y teniendo por demostrado que las marcas que se consideran incluidas en la denominación social cumplen con el requisito de encontrarse registradas, debe establecerse si, y dejando de lado el criterio de la literalidad, es posible que se cause una confusión en el comercio al relacionarse erróneamente a la persona jurídica cuya denominación se cuestiona con el origen empresarial de la marca que se dice en ella contenida. Tal y como se indicó, la frase VICTORIA´S SECRET se traduce al idioma español como EL SECRETO DE VICTORIA, la cual está plenamente contenida en la denominación social de la empresa denunciada; además, el sentido de la frase en idioma inglés es de fácil aprehensión por parte del hispanohablante, ya que VICTORIA se entiende como nombre propio y SECRET como secreto, siendo que SEVIC funciona en la construcción de la denominación social tan solo como un acrónimo formado por



la unión de la primera sílaba de las palabras SECRETO y VICTORIA. Entonces tenemos que, en efecto, la denominación social incluye, traducida al español, una marca registrada, y la forma amplia en la que está redactada el objeto social, sea comercio, industria, agricultura, ganadería, turismo, adquirir bienes, derechos, rendir fianzas y garantías, importar, exportar, permite que la sociedad, en su faceta empresarial, se pueda dedicar prácticamente a cualquier actividad, por lo tanto, inclusive a la comercialización de los productos y servicios que se distinguen con las marcas inscritas.

Por lo tanto, la denominación social EL SECRETO DE VICTORIA SEVIC S.A. puede causar confusión entre los agentes económicos respecto de las marcas registradas a nombre de la empresa Victoria's Secret Stores Brand Management Inc., siendo que lo que procede es el dictado de la inmovilización solicitada por la parte apelante, y hasta tanto sea corregida la inclusión de la marca registrada en la denominación social.

QUINTO. 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, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Manuel E. Peralta Volio representando a la empresa Victoria's Secret Stores Brand Management Inc. en contra de la resolución dictada por el Registro de Personas Jurídicas a las catorce horas treinta minutos del nueve de setiembre de dos mil once, la que en este acto se revoca, y en su lugar se ordena la inmovilización de la sociedad El Secreto de Victoria SEVIC S.A., titular de la cédula de persona jurídica tres-ciento uno-



seiscientos dieciséis mil quinientos veintidós, hasta que se corrija por los medios establecidos por Ley la inclusión de la marca registrada VICTORIA'S SECRET en su denominación social. Asimismo, se declara la nulidad absoluta de la palabra “literalmente” contenida en el aparte b.- de la Directriz DRPJ-003-2010 de cinco de marzo de dos mil diez, dejando el resto de de la Directriz incólume. 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. **NOTIFÍQUESE.**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora