



RESOLUCION DEFINITIVA

Exp ediente No. 2014-0141-TRA-PJ

GESTION ADMINISTRATIVA

MULTISERVICIOS LEGO P.Z. S.A., Apelante

Registro de Personas Jurídicas (Expediente de origen No. RPJ-049-2013)

(Subcategoría: Mercantil)

VOTO No. 645-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, al ser las trece horas con treinta y cinco minutos del dieciocho de setiembre de dos mil catorce.

Recurso de apelación interpuesto por los señores **Julio Gonzalez Fallas** y **Juan León Campos**, mayores de edad, casados una vez, cédulas por su orden, uno- mil ciento sesenta y nueve- setecientos sesenta y uno; uno- mil cinco- cuatrocientos dieciséis, actuando en su condición de Presidente y Secretario con facultades de Apoderados Generalísimos sin límite de suma de la empresa denominada **MULTISERVICIOS LEGO P Z SOCIEDAD ANONIMA**, cédula jurídica tres- ciento uno- seiscientos cincuenta y ocho mil ciento noventa y siete, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de Personas Jurídicas a las ocho horas del once de febrero de dos mil catorce.

RESULTANDO

I. Que en fecha 19 de Julio de 2013, el Licenciado Pedro Oller Taylor, mayor, casado una vez, abogado, cedula de identidad uno- siete ocho siete- cuatro dos cinco, en su condición de apoderado especial de la empresa denominada **LEGO JURIS A/S**, organizada de conformidad con las leyes de Dinamarca, interpone una gestión administrativa pretendiendo se cancele la



razón social “**MULTISERVICIOS LEGO P Z SOCIEDAD ANONIMA**” dado el perjuicio que dicha razón social causa a su representada.

II. Que el Registro de Personas Jurídicas, mediante resolución de las ocho horas del once de febrero de dos mil catorce, resolvió: “*I.- Admitir la presente diligencia administrativa , toda vez que la denominación social Multiservicios Lego P Z S.A, se ve afectada por la prohibición contenida el artículo veintinueve (29) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, II.- Ordenar la inmovilización administrativa del asiento de inscripción de la sociedad denominativa: MULTISERVICIOS LEGO P Z S.A. titular de la cédula jurídica número; tres – ciento uno- seiscientos cincuenta y ocho mil ciento noventa y siete (3-101-658197), para lo cual se comisiona al Departamento de Asesoría Jurídica, una vez en firme esta resolución.(...) NOTIFÍQUESE.*”

III. Que mediante escrito presentado en fecha 17 de Febrero de 2014, la representación de la empresa **MULTISERVICIOS LEGO P Z SOCIEDAD ANONIMA**, apela la resolución final antes indicada, y por esa circunstancia conoce este Tribunal.

IV. 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, la invalidez o la nulidad 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 la Juez Mora Cordero, 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. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de Personas Jurídicas, consideró que la inscripción de la denominación **MULTISERVICIOS LEGO P Z S.A.** fue improcedente y que debió cumplirse con la prohibición contenida en el artículo 29 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, no obstante, ante la imposibilidad de corregir el error o anular la razón social, ya que por disposición del artículo 474 del Código Civil, el Registro esta inhibido de realizar ese acto, lo procedente, conforme al artículo 88 del Reglamento del Registro Público es inmovilizar el asiento de inscripción de la sociedad.

Por su parte la representación de la empresa apelante indica que está en desacuerdo con la resolución citada, dado que les afecta y perjudica sus derechos registrales y patrimoniales.

Agrega que si bien lleva razón el solicitante y se le admite la diligencia administrativa, indica también que ellos tienen la imposibilidad de corregir el error o anular la razón social, no indicándose de forma clara que efectos registrales tendrá esta resolución sobre la sociedad anónima como de los bienes adquiridos registralmente por esta, limitándose a ordenar una inmovilización administrativa del asiento de inscripción cuando en todo momento hemos indicado que nuestra intención nunca fue usurpar el nombre de dicha marca comercial y en caso de ser necesario se modificará el nombre comercial de la sociedad pero con dicha inmovilización esto será imposible, así como la imposibilidad de disponer de los bienes de la sociedad, lo que limita el derecho de propiedad, también tutelado y protegido por nuestra Constitución Política.

Menciona que habiendo otras formas de resolver el conflicto como lo sería el cambio de la razón social, lo cual se haría de forma voluntaria, por lo que solicitan se revoque la resolución venida en alzada y se revoque la orden de advertencia administrativa en contra de su asiento de inscripción.



CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Este Tribunal habiendo analizado la resolución recurrida considera que ha de confirmarse lo resuelto por el Registro de Personas Jurídicas cuanto el signo “LEGO” se encuentra incluido en la denominación que se discute y por esa circunstancia causa un riesgo de confusión evidente.

El artículo 24 del Reglamento del Registro Público indica cuáles son los documentos que se inscriben en el Registro de Personas Jurídicas, y remite para ello al artículo 235 del Código de Comercio, que en su inciso a) hace referencia a las escrituras de constitución, prórroga, modificación o disolución de las sociedades comerciales y las empresas individuales de responsabilidad limitada; y por otra parte, el artículo 91 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos en adelante Ley de Marcas indica que la administración de la propiedad intelectual está a cargo del Registro de la Propiedad Industrial.

Ambos numerales son claros al establecer qué materia es de conocimiento de cada uno de los Registros que se ven involucrados en este asunto, de tal suerte que el artículo 103 del Código de Comercio, es aplicable para el caso de dos sociedades cuya *denominación* es similar, pero no entra a cuestionar esa similitud con una *marca*, que es materia propia del Registro de la Propiedad Industrial. Es por eso, que pese a esa independencia material entre uno y otro Registro, a efecto de evitar el presupuesto establecido en el artículo 29 de la Ley de Marcas el Registro de Personas Jurídicas debe, previo a inscribir un documento de sociedad, hacer el estudio respectivo en la base de datos que corresponda.

El citado artículo 29, establece la prohibición de adoptar una marca ajena como denominación social, 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.”*



En el caso que se discute, se observa que en efecto, los signos “LEGO”, inscritos desde el 12 de Noviembre de 1970, 31 de Mayo de 1982, están contenidos en la denominación o razón social inscrita el 12 de Junio del 2012, hecho que la norma 29 de la Ley de Marcas antes referida, es muy clara al indicar que la prohibición de constituir una persona jurídica y su inscripción en el Registro se da cuando una razón o denominación social incluya una marca registrada a nombre de un tercero, situación que sucede en el caso de análisis.

Atendiendo los agravios del apelante, merece señalarse que la actividad registral presenta dos fases: una es la de la calificación, otra es la de inscripción. Respecto de la fase de inscripción, ocurre que a pesar de las previsiones que pueden ser tomadas, el actuar del Registro de Personas Jurídicas no es infalible, razón por la cual los artículos del 84 al 86 del Reglamento del Registro Público, que es Decreto Ejecutivo N° 26771-J, del 18 de febrero de 1998 y sus reformas prevén la posibilidad de que se cometan errores, materiales o conceptuales, al momento de la inscripción de un documento.

Por esta razón, el artículo 87 del Reglamento establece que los registradores pueden corregir en el asiento de inscripción de que se trate, bajo su responsabilidad, tales errores, acotando que en caso de que esa corrección pueda causar algún perjuicio a terceros, como en el caso que nos ocupa, se debe iniciar de oficio o a instancia de parte, una gestión administrativa, diligencia que se encuentra prevista en los numerales del 92 al 101 del Reglamento citado, a fin de inmovilizar el asiento de que se trate, en caso de que la corrección del error cause algún perjuicio a terceros, o se enfrente la oposición de algún interesado. Es en esa hipótesis, cuando procede la inmovilización del asiento registral involucrado, la cual se mantiene hasta tanto no se aclare el asunto en vía judicial o las partes no lo autoricen, con el fin de impedir toda operación con el asiento, en espera de un acuerdo entre éstas, o de una resolución judicial sobre la validez de la inscripción registral, medida justificada por la existencia de un error u omisión que puede acarrear la nulidad del asiento.



Asimismo debe hacerle notar este Órgano de Alzada que ante la imposibilidad de anular la razón social de la empresa **MULTISERVICIOS LEGO P Z SOCIEDAD ANONIMA**, ya que por disposición expresa del artículo 474 del Código Civil está inhibido a realizar ese acto, siendo lo procedente ante el error de inscripción de la citada sociedad y conforme al artículo 88 del Reglamento del Registro Público, inmovilizar el asiento de inscripción de la sociedad **MULTISERVICIOS LEGO P Z SOCIEDAD ANONIMA**, por considerarse que las denominaciones tanto de la sociedad como de la marca son similares, siendo que el Registro de Personas Jurídicas incurrió en error en la inscripción de la persona jurídica que se discute y al existir esa causa, es procedente la cautelar de inmovilización para obligarla a cambiar su denominación a efectos de compelerla a cambiar su razón social mediante un documento público, circunstancia que debe quedar incluida dentro del **POR TANTO** de la resolución recurrida como una condición de posibilidad de levantamiento de la inmovilización decretada.

Por las razones y citas legales invocadas, se declara si lugar el Recurso de Apelación interpuesto la empresa **MULTISERVICIOS LEGO P Z SOCIEDAD ANONIMA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de Personas Jurídicas, la que en este acto se confirma, para que se mantenga la cautelar de inmovilización en el asiento de registro de la sociedad **MULTISERVICIOS LEGO P Z SOCIEDAD ANONIMA**, inscrita en el Registro bajo la cédula de persona jurídica número tres- ciento uno- seiscientos cincuenta y ocho mil ciento noventa y siete.

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, 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, se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por los señores Julio Gonzalez Fallas y Juan León Campos en su condición de representantes de la empresa **MULTISERVICIOS LEGO P Z SOCIEDAD ANONIMA**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de Personas Jurídicas a las ocho horas del once de febrero de dos mil catorce, la que en este acto se confirma, para que se mantenga la cautelar de inmovilización en el asiento de registro de la sociedad **MULTISERVICIOS LEGO P Z SOCIEDAD ANONIMA**, inscrita en el Registro bajo la cédula de persona jurídica número tres- ciento uno- seiscientos cincuenta y ocho mil ciento noventa y siete, hasta que se realice la modificación de la razón social por los medios establecidos por Ley. 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



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

Registro de Personas Jurídicas

Inmovilización del asiento registral

TG: Efectos de la Gestión Administrativa Registral

TNR: 00.55.82