



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2016-0153-TRA-PJ

Gestión Administrativa de oposición

**RUBÉN DAVID RODRÍGUEZ PÉREZ y ASOCIACIÓN CANINA DE COSTA RICA
(ACAN DE C.R.), apelantes**

Registro de Personas Jurídicas (Expediente de Origen 045-2015 RPJ)

Asociaciones

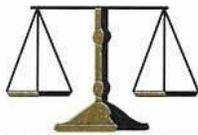
VOTO N° 645-2016

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas con treinta minutos del nueve de agosto de dos mil dieciséis.

Recurso de apelación interpuesto por el señor **Rubén David Rodríguez Pérez**, mayor, casado, ingeniero agrónomo, vecino de Cartago, con cédula de identidad 1-1165-365, en su condición de asociado fundador de la **ASOCIACIÓN CANINA DE COSTA RICA (ACAN DE C.R.)**, en contra de la resolución dictada por el Registro de Personas Jurídicas, a las 11:10 horas del 16 de marzo de 2016.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante la Dirección del Registro de Personas Jurídicas el 7 de setiembre de 2015, el licenciado **William Rodríguez Umaña**, quien es mayor, soltero, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-612-744, en su condición de representante de la **ASOCIACIÓN CANÓFILA COSTARRICENSE**, con cédula jurídica 3-002-71085 presentó **diligencias de oposición** al registro de la **ASOCIACIÓN CANINA DE COSTA RICA (ACAN DE C.R.)**, que se tramita en el **Registro de Asociaciones** mediante los documentos presentados con citas: tomo **2015**, asiento **170652** y adicional tomo **2015**, asiento



276874.

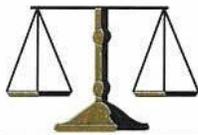
SEGUNDO. Que mediante resolución de las 12:45 horas del 13 de octubre de 2015 el Departamento de Asesoría Jurídica del Registro de Personas Jurídicas confirió las audiencias de ley a los interesados, a saber, los socios fundadores de la Asociación Canina de Costa Rica (ACAN DE CR).

TERCERO. Que mediante escritos presentados ante la Dirección de Personas Jurídicas el 18 de noviembre de 2015, el 10 de diciembre de 2015 (folios 56 a 67), se apersonaron en defensa de su solicitud los señores: Ruben David Rodríguez Pérez con cédula 1-1165-365, Norma Arrea Steinvorth con cédula 1-1152-939, Armando Méndez Díaz con cédula 3-358-698, Sonia Pérez Pérez con cédula 6-095-788, Rebeca Rodríguez Pérez con cédula 1-1436-943, Sonia Rodríguez Pérez con cédula 1-950-826, Oldemar Román Vargas con cédula 1-100-486, Herman Murillo Espinoza con cédula 1-897-110 y Gerardo Enrique Rodríguez Jara con cédula 1-359-440, todos en su condición de socios fundadores de la ASOCIACIÓN CANINA DE COSTA RICA (ACAN DE CR).

CUARTO. Que mediante resolución de las 11:10 horas del 16 de marzo de 2016, el Registro de Personas Jurídicas resolvió acoger las presentes diligencias administrativas; en consecuencia, ordenó suspender la inscripción del documento impugnado y consignarle el defecto correspondiente.

QUINTO. Inconforme con lo resuelto, el señor **Rubén David Rodríguez Pérez**, interpuso recurso de apelación en contra de la resolución indicada y en razón de ello conoce este Tribunal.

SEXTO. A la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que 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 su Órgano Colegiado del



12 de julio al 1° de setiembre del 2015.

Redacta el juez Vargas Jiménez; y,

CONSIDERANDO

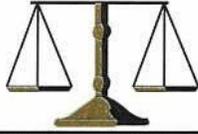
PRIMERO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal acoge como propios los hechos que tuvo por demostrados el Registro de Personas Jurídicas en la resolución apelada.

1.- Que en el Registro de Asociaciones del Registro Nacional se encuentra inscrita desde el 01 de enero de 1976 la Asociación Canófila Costarricense con cédula jurídica 3-002-071085, (folios 27, 28).

2.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita desde el 30 de abril de 2009 y vigente hasta el 30 de abril de 2019, la marca **“ASOCIACIÓN CANÓFILA COSTARRICENSE (diseño)”** con registro No. **189575**, en clase 41 internacional para proteger y distinguir: *“servicios de fomento de cría y mejoramiento de las razas puras caninas mediante la promoción de exposiciones de belleza canina, pruebas de temperamento y obediencia. Organización y fomento de exposiciones de perros en pruebas de agilidad, rastreo y caza. Organización de seminarios, tendientes a educar sobre la crianza, tenencia, desarrollo y educación de los perros, así como aspectos propios de desarrollo de un perro”*, a favor de la Asociación Canófila Costarricense (folios 9, 10)

3.- Que mediante documentos que originaron las citas: **tomo 2015, asiento 170652** y su adicional **tomo 2015, asiento 276874**, se presentaron al Diario del Registro: las actas de la Asamblea General Constitutiva de la **ASOCIACIÓN CANINA DE COSTA RICA (ACAN DE C.R.)** celebrada el 1° de julio de 2015 y de su Asamblea Extraordinaria celebrada el 12 de julio de 2015, las cuales se encuentran en trámite en ese Registro (folios 115 a 125).

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. No existen de interés para la resolución de este asunto.



TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. La Subdirección del Registro de Personas Jurídicas resolvió admitir la oposición al registro de **la Asociación Canina de Costa Rica (ACAN DE CR)**, al determinar que esta denominación social colisiona con el artículo 8 de la Ley de Asociaciones, así como el artículo 29 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, ya que atenta contra el registro de una asociación inscrita previamente, denominada **Asociación Canófila Costarricense**, aunado a que los fines que ambas entidades persiguen son los mismos, por lo que se evidencia un inminente riesgo de confusión que impide su coexistencia registral.

Inconforme con lo resuelto, el recurrente alega que en el Considerando Tercero de la resolución que apela se hace referencia al artículo 8 de la Ley de Asociaciones en relación al 29 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, indicando que la Doctrina y la Jurisprudencia enuncian los criterios para calificar similitudes entre nombre sociales. Sin embargo, no hay referencia a alguna doctrina o jurisprudencia concretas que respalden lo expuesto en ese considerando. Aunado a ello, los criterios que se indican forman parte del derecho marcario y no de los relativos a la calificación de nombres sociales.

Por otra parte, el apelante arguye una incorrecta interpretación del artículo 29 de la Ley de Marcas con relación a la Circular DRPJ-003-2010, que establece que deben concurrir tres presupuestos, que no son excluyentes sino que deben darse en conjunto, para que proceda el rechazo de una denominación o razón social, en virtud de un signo marcario inscrito: que la marca esté inscrita con anterioridad, que esté incluida en la razón o denominación de la entidad jurídica y que el uso de esta razón o denominación social se preste a confusión con la marca. Siendo que en este caso no concluyen esos tres presupuestos ya que la denominación social Asociación Canina de Costa Rica (ACAN DE CR) no incluye la marca inscrita por la Asociación oponente. Adicionalmente, la denominación social solicitada no ha sido analizada en su conjunto, como establece la Circular DRPJ-005-2008, sino de manera independiente, contrariando la normativa vigente y aplicable al caso de análisis. Con fundamento en estos agravios solicita que este Tribunal revoque la resolución que apela y en su lugar declare sin



lugar lo oposición interpuesta por la Asociación Canófila Costarricense, ordenando la inscripción de la asociación solicitada.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. RESPECTO DE LA CALIFICACIÓN DE LAS SIMILITUDES ENTRE RAZONES O DENOMINACIONES DE ENTIDADES JURÍDICAS Y SIGNOS MARCARIOS. APLICACIÓN REGISTRAL DEL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE MARCAS Y OPOSICIÓN.

De acuerdo con el artículo 5 de Ley de Asociaciones (Ley N° 218 del 8 de agosto de 1939) y sus reformas:

*“Artículo 5. Toda asociación debe constituirse mediante un ordenamiento básico que rija sus actividades y que se denominará **"Estatutos"**.*

*Para que una asociación ejerza lícitamente sus actividades **debe estar inscrita en el Registro de Asociaciones** que al efecto llevará el Ministerio de Gobernación y que forma parte del Registro Nacional.*

*La personería jurídica de la asociación así como la de sus representantes **se adquiere con su inscripción**...” (cursiva, negrita y subrayado no son del original)*

Por tanto, resulta de lo anterior que la génesis registral de una asociación es de tipo constitutiva y no declarativa, pues el derecho de existir se configura a partir de su inscripción registral.

En el artículo 7 de esta misma Ley se regula lo concerniente a la organización de las asociaciones, estableciendo cuáles son los detalles relevantes que deben expresarse en sus estatutos, entre ellos “a) *El nombre de la entidad...*” Respecto de éste, el artículo 8 de este mismo cuerpo normativo, dispone:

*“Artículo 8º.- El nombre de la asociación **será propiedad exclusiva** de la misma.*

(...)



*Ninguna asociación podrá adoptar una denominación idéntica a la de otra ya registrada **o tan parecida que ambas puedan fácilmente confundirse...*** (cursiva, negrita y subrayado no es del original).

De la anterior constatación jurídica, deviene entonces que, una vez inscrita, la asociación adquiere ésta el derecho de titularidad, advertido en el ordinal 8 parcialmente transcrito, en cuanto a su nombre registrado y amparado a la publicidad material registral. Razón jurídica de la cual se deriva además que, ninguna otra persona jurídica de la misma clase (asociación) pueda utilizar una denominación (nombre) idéntico al ya registrado **o tan parecida que ambas denominaciones (nombres) puedan fácilmente confundirse.**

Por otra parte, el ordinal 34 del Reglamento del Registro Público (Decreto Ejecutivo 26771-J del 18 de febrero de 1998) dispone en lo que aquí interesa:

*“La función calificadora consiste en realizar un examen previo y la verificación de los títulos que se presentan para su registración, (...) consiste) en el examen, censura o comprobación que de la legalidad de los títulos presentados debe hacer el Registrador antes de proceder a la inscripción, **con la facultad de suspender o denegar los que no se ajustan a las disposiciones de nuestro ordenamiento jurídico...**”* (negrita, cursiva y subrayado no son del original)

Este es el llamado control de legalidad que, dentro de su función calificadora, realiza el registrador al examinar los documentos sometidos a registro.

Ergo, en relación con el nombre o denominación de una asociación, en eso consiste precisamente el examen de legalidad que debe realizar el Registrador. Es decir, debe enfrentar el nombre requerido por la asociación solicitante de inscripción, con los nombres ya debidamente inscritos en el Registro de Asociaciones, y determinar si resultan idénticos o tan similares, análogos o



parecidos que puedan fácilmente ser confundidos por terceros, y de ser así, en aplicación del control de legalidad, debe denegar la solicitud, al menos en lo relativo al nombre.

Con relación a los procedimientos de calificación y de oposición a un registro, en el Reglamento a la Ley de Asociaciones, (Decreto Ejecutivo N° 29496-J del 17 de abril de 2001) en lo relevante para el caso de marras, dispone:

“Artículo 17.-En cuanto a la calificación de los documentos por parte del Registro, se aplicará lo establecido por el Capítulo II del Título II del Reglamento del Registro Público y la Ley sobre Inscripción de Documentos en el Registro Público”.

“Artículo 18.-Las oposiciones a la inscripción de documentos a que se refieren los artículos 19 y 20 de la Ley de Asociaciones, procederán por los motivos indicados en los artículos 3 y 8 del mismo cuerpo normativo”.

“Artículo 19.-La persona con interés legítimo en interponer una oposición, deberá hacerlo por escrito ante la Dirección de Personas Jurídicas dentro del plazo establecido para ello en el artículo 19 de la ley, caso contrario se rechazará ad- portas la gestión. De admitirse la oposición se aplicará por analogía el procedimiento de la Gestión Administrativa establecido en el Título IV del Reglamento del Registro Público”.

De modo que, para el caso bajo análisis, el Registrador del Registro de Asociaciones, en relación con el nombre (denominación) de una asociación que se pretenda inscribir, **debió atenerse - prima facie-, a lo dispuesto en los artículos 7 y 8 de la Ley de Asociaciones**, haciendo un análisis de la denominación que se pretendía utilizar, a efecto de determinar la existencia de otra idéntica o similar ya registrada.

En este caso, la solicitante intenta inscribirse bajo el nombre **“ASOCIACIÓN CANINA DE COSTA RICA (ACAN DE CR)”**, y **la oponente posee como derecho exclusivo el nombre:**



“ASOCIACIÓN CANÓFILA COSTARRICENSE. Siendo que, además, y de manera subsecuente, ésta última también es titular de una marca registrada que coincide con su denominación social inscrita, y que viene utilizando en su oposición, como defensa; es decir, como otro impedimento legal que obra en su favor, para requerir la denegatoria de la inscripción del nombre o denominación de la asociación solicitante, en razón de lo cual trae a colación como oponente el artículo 29 de la Ley de Marcas vigente.

A los efectos de la aplicación de la **Circular N° DR-PJ- 005-2008** del Registro de Personas Jurídicas, resulta prudente entonces, recoger la acción y sentido del término confusión. Así, el Diccionario de la Real Academia advierte que: *“Confusión significa acción y efecto de confundir. Confundir significa mezclar, fundir cosas diversas, de manera **que no puedan reconocerse o distinguirse, equivocar**. Y por confuso entiende oscuro, **dudoso, poco perceptible, difícil de distinguir**”* (Diccionario de la Lengua Española. Real Academia Española. Vigésima segunda Edición, tomo I, Editorial Espasa Calpe, S.A., España, 2001, pp. 622-623) (Cursiva, negrita y subrayado no son del original).

Resulta entonces que, **existe confusión** entre nombres o denominaciones cuando del enfrentamiento entre ambos resulte oscuro, dudoso, poco perceptible o difícil de distinguir la diferencia entre uno y otro.

En este asunto, pues, debe aplicarse en primera instancia lo advertido por la **Circular DR-PJ-005-2008** del 7 de abril de 2008, sobre calificación de nombres de entidades jurídicas; y, hasta después de agotar lo ahí normado, en segunda instancia, la **Directriz DRPJ 003-2010** del 5 de marzo de 2010.

En la primera de aquellas normas, específicamente en cuanto a **CALIFICACIÓN DE NOMBRES DE ENTIDADES CIVILES**, con fundamento en el artículo 8 de la Ley de Asociaciones ya citado, el Registro dispone que para la calificación de nombres de asociaciones civiles deben tomarse en cuenta los siguientes lineamientos (en lo aquí aplicable):



“A) La calificación de similitudes entre nombres de asociaciones, debe estar orientada a evitar que dos o más nombres de este tipo de entidades jurídicas se presten a confusión entre sí, **debiendo aplicarse para ello los mismos parámetros que se disponen para la calificación de nombres sociales.**” (Cursiva, negrita y subrayado no son del original).

Y, en aquella Circular advertida, el Registro de Personas Jurídicas normó respecto a la **CALIFICACIÓN DE SIMILITUDES DE NOMBRES SOCIALES**, en lo que aquí interesa, lo siguiente:

“A) Al determinar la posible existencia de similitud entre dos nombres sociales, debe tenerse presente que la revisión o búsqueda ha de realizarse exclusivamente entre las denominaciones de sociedades mercantiles previamente inscritas, no debiendo tomarse en cuenta los nombres de entidades jurídicas diversas a éstas, como Asociaciones, Fundaciones, entre otras.” (contrario sensu, para asociaciones aplica que el Registrador debe atenerse a la revisión o búsqueda exclusivamente de nombres o denominaciones de asociaciones previamente inscritas).

“B) Asimismo, debe tomarse en cuenta lo que al respecto establece el artículo 103 del Código de Comercio...” (ergo, en el caso de asociaciones debe tomarse en cuenta lo advertido por el artículo 8 de la Ley de Asociaciones ya citado en este voto).

Y agrega el citado Registro en la referida Circular:

“En este sentido, debe tenerse presente que el fin último de la norma citada es evitar la confusión entre los particulares, en relación con los nombres sociales inscritos y, es ese el primer factor que debe tomarse en cuenta al realizar la calificación respectiva. Debe además valorarse que el nombre social está compuesto por todos los términos que contenga más su aditamento, de manera que la calificación de éste, debe realizarse con respecto al nombre en forma global y no respecto a uno o algunos de los elementos o vocablos que lo componen.”



Para determinar la posible similitud entre nombres sociales debe tenerse presente que el nombre que pretenda registrarse debe estar clara y precisamente determinado y debe ser distinto de los ya registrados, los que tendrán prioridad sobre aquel. Procederá en consecuencia, señalar la similitud entre dos nombres sociales cuando sean idénticos, es decir cuando no se cumpla con el presupuesto establecido por el artículo 103 de cita.”

(Artículo 8 citado para el caso de asociaciones)

“Los signos o espacios en blanco, no establecerán diferencia alguna en nombres sociales que sean idénticos, y deberá señalarse la respectiva similitud entre ellos. Esta misma regla debe observarse para los casos en que se utilicen plurales de nombres o singulares de nombres ya inscritos.” (Cursiva y subrayado no son del original).

Todo lo anterior debe constituir el primer análisis de control de legalidad y la metodología básica que el registrador del Registro de Asociaciones debe realizar en relación con el nombre o denominación de una asociación que pretende su inscripción al amparo del artículo 34 del Reglamento del Registro Público, ordinales 7 y 8 de la Ley de Asociaciones y la **Circular DRPJ-005-2008**.

Y después, si fuese del caso que pudiera existir alguna duda sobre la similitud del nombre o denominación, y en aplicación del inciso J) de la relacionada Circular DRPJ-005-2008 que reza literalmente:

“J) En acatamiento a lo dispuesto por el artículo 29 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (Ley N 7978 del 1 de febrero del año 2000), no puede inscribirse un nombre social (nombre o denominación para el caso de asociaciones) que incluya una marca registrada a nombre de un tercero, cuando el uso de ese nombre pueda causar confusión, salvo que ese tercero dé su consentimiento por escrito” (Cursiva, negrita y subrayado no son del original)

En cuyo caso, entraría el Registrador a ese análisis. Sin embargo, en el presente asunto el oponente fundamenta su acción, además de en la similitud del nombre inscrito, en la existencia y titularidad de la marca advertida en el expediente.



De este modo, el Registrador deberá atenerse -amén de lo establecido en el artículo 29 de la Ley de Marcas-, a lo reglado por el Registro de Personas Jurídicas mediante la Directriz **DRPJ-003-2010** del 5 de marzo de 2010, denominada “***Aplicación del artículo 29 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos***”, según la cual, en lo que aquí resulta relevante:

“...De conformidad con lo dispuesto en dicho artículo, se les instruye para su aplicación en calificación de los documentos sometidos a registro.

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.*

*Conforme a los tres presupuestos indicados el Registrador con base en la información que le ofrecerá el sistema automatizado, **deberá comprobar que la o las marcas que aparecen inscritas al realizar la calificación de una determinada denominación, están incluidas tal y como están inscritas en el Registro de Propiedad Industrial y establecer el grado de confusión que éstas generan con respecto a la denominación de la entidad que se pretende inscribir.** No debe por ende el Registrador, establecer similitud alguna de los términos que componen la denominación con relación con las marcas con que las está comparando, sino que debe establecer si alguna de las marcas inscritas está incluida en la denominación y si la misma crea confusión con ésta.*

Así, para calificar la razón o denominación de una entidad jurídica que incluya una marca inscrita, el Registrador debe realizar un análisis exhaustivo de la misma, tomando en cuenta todos y cada uno de los términos que la conforman y no de cada uno de ellos en forma individual, con el objeto de poder establecer con toda exactitud si



existe o no confusión con alguna de las marcas inscritas, y por ende cabe la aplicación del artículo 29 de cita...”

Tómese en consideración que por voto de este Tribunal Registral Administrativo **No. 0581-2012**, de las 14:00 horas del 14 de junio del 2012, se declara la nulidad absoluta de la palabra ***literalmente*** contenida en el aparte b) de la **Directriz DRPJ-003-2010**, dejando el resto de ésta incólume; lo anterior, a los efectos de dimensionar que, cuando dicha directriz dispone en el aparte b): *“La marca debe estar incluida en la razón o denominación de la entidad jurídica”*, no significa que debe estar incluida literalmente sino: incluida de tal manera que pueda prestarse a confusión con aquella.

Finalmente, como aporte subsidiario para la correcta decisión del caso sub examine, mediante la **Circular DRPJ-006-2015** del 22 de junio de 2015, el Registro de Personas Jurídicas, ha manifestado:

“Con la finalidad de solventar vacíos existentes y por ende optimizar la calidad y exactitud en la calificación e inscripción de documentos correspondiente a este Registro, garantizando seguridad jurídica y así lograr que la publicidad brindada sea conforme a la literalidad de los documentos, debidamente ajustados a Derecho se dispone lo siguiente:

En relación a la razón o denominación social y nombre de las asociaciones, debe entenderse en términos generales, como el nombre con el cual se encuentra inscrita una entidad, siendo que los nombres se conforman por palabras y éstas a su vez por letras; y tomando en cuenta que la función de este registro está dirigida a su publicidad y consecuentemente a su protección.

En este sentido, el nombre social de una entidad jurídica, conforme a lo estipulado en el artículo 103 del Código de Comercio, debe:

“...ser distinta de la de cualquier sociedad preexistente, de manera que no se preste a confusión; es propiedad exclusiva de la sociedad (...) Para que goce de



la protección que da la Oficina de Marcas de Comercio, deberá inscribirse conforme lo indica el artículo 245”.

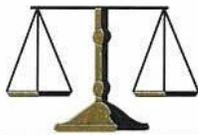
*Conforme a lo anterior, además de que **las denominaciones son propiedad exclusiva de la entidad**; y en concordancia con el artículo 1 de la Ley sobre Inscripción de Documentos en el Registro Público, según el cual el fin último del Registro Nacional es garantizar la seguridad de los derechos inscritos, así como el artículo 63 del Reglamento del Registro Público; corresponde al Registro de Personas Jurídicas, acorde al principio de especialidad, proporcionar la publicidad adecuada a los derechos para su protección frente a terceros.*

En concordancia a lo antes mencionado, es válido traer a colación lo dispuesto por el Código Notarial en el artículo 74, el cual establece que los documentos notariales deben cumplir con los siguientes parámetros:

En los documentos notariales, no deben usarse abreviaturas, símbolos ni signos, salvo los de puntuación, ortografía y los autorizados por la ley; tampoco deben expresarse los números con cifras, excepto si se tratare de certificaciones hechas mediante fotocopias o cuando se transcriban literalmente documentos u otras piezas.

*Conforme a lo establecido, **en el Registro de Personas Jurídicas las denominaciones de los entes que se pretenden inscribir, únicamente pueden estar escritos en letras,** excluyéndose cualquier otro signo que pudiera pretender inscribirse para lograr distintividad, aplicándose en entidades tramitadas ante el Registro Mercantil como ante el Departamento de Asociaciones. (...)*

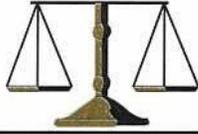
Aunado a lo anterior y en concordancia con el párrafo final del ya citado artículo 103 del Código de Comercio y al artículo 8 de la Ley de Asociaciones, en caso que se quiera la protección de cualquier signo que brinde distintividad a la denominación de una entidad jurídica, se deberá tramitar dicha protección ante el Registro de Propiedad Industrial del Registro Nacional...”



De acuerdo con todo lo ya aquí expresado resulta lógico en aplicación de los criterios de la sana crítica que, entrándose de nombre o denominación de una asociación, el Registro debe verificar la existencia de nombres similares o idénticos ya inscritos previamente, ateniéndose para ello a las bases de datos existentes y enfrentando los nombres como un todo, sea globalmente; y siendo que las denominaciones inscritas de asociaciones deben estar constituidas únicamente por palabras y ésta a su vez por letras, la verificación de aquellas resulta ser propia de su estructura o constitución gramatical, fonética e ideológica, pues no existe otro tipo de metodología diversa que comprenda los elementos de análisis vertidos en el conjunto de las Circulares y Directrices citadas en este voto.

QUINTO. SOBRE EL CASO CONCRETO. El apelante expresa -como primer agravio-, que el Registro de Personas Jurídicas en su resolución final de las once horas diez minutos del dieciséis de marzo del año en curso muestra una INDEBIDA MOTIVACIÓN, haciendo referencia -en primera instancia-, a lo advertido por el Registro en el punto C de la resolución venida en Alzada: **“Aplicación del artículo 8 de la Ley de Asociaciones en relación con el artículo 29 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos”**; manifestando que el recurrido enfatiza únicamente en el contenido de ese artículo 8: *“ambas puedan fácilmente confundirse...”*, sin considerar que este presupuesto debe darse en conjunto con los demás, de acuerdo a lo indicado en la Directriz DRPJ-003-2010.

Pero a juicio de este Tribunal, lo que el Registro viene haciendo ahí es precisamente, en atención al bloque de legalidad aplicable, el control requerido por el artículo 34 del Reglamento del Registro Público, según ya advertimos arriba. Es decir, en sede de solicitud de inscripción de una asociación, el Registro debe analizar (como control de legalidad) que el nombre de aquella no sea idéntico o similar al de una asociación ya inscrita, de manera que pueda causarse confusión entre ambas, según lo dispone el numeral 8 de la Ley en asocio con lo advertido en la **Circular DR-PJ-005-2008**. La concreción de la confusión resulta suficientemente explicada en aplicación de la denominada “teoría del elemento predominante o tópico”, al que hace



referencia el Registro de Personas Jurídicas en la resolución aquí recurrida, a folios 104 y 105 de este expediente.

Asimismo, como parte del primer agravio, el recurrente, manifiesta que en el punto C) SOBRE EL FONDO (folio 100) el Registro hace referencia a doctrina y jurisprudencia que no identifica, y lo que resulta más grave es que la doctrina y criterios indicados en la resolución forman parte del derecho marcario y no corresponden a criterios de calificación de similitudes de nombres sociales.

A juicio de este órgano colegiado, siendo que la doctrina y la jurisprudencia no son fuentes formales de derecho en el Derecho Civil de fondo, y que desde la óptica del Derecho Administrativo solo tienen aplicación en los supuestos de las normas 7, 8 y 9 de la Ley General de la Administración Pública, no encuentra este Tribunal elementos suficientes para anular la resolución impugnada, con fundamento en este agravio advertido por el apelante. Asimismo, según fue analizado líneas atrás, las Circulares DR-PJ 005-2008, DRPJ-006-2015 y la Directriz DRPJ-003-2010, establecen en consuno, los elementos que el Registro de Personas Jurídicas considera relevantes al momento de efectuar el análisis de similitud de nombres, pero NO disponen una prohibición específica en cuanto a la posible metodología a utilizar, como tampoco lo hace la Ley de Asociaciones ni su Reglamento; más bien al contrario, disponen de acuerdo con el principio de legalidad unas reglas e indicaciones que, a juicio de este Tribunal sí aplicó correctamente el Registro.

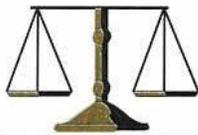
De lo anterior deriva que, si el opositor fundamentó principalmente su accionar en lo advertido por el artículo 29 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, amén de lo reglado por el numeral 8 de la Ley de Asociaciones, resulta prudente utilizar el cotejo como una forma de enfrentar los dos nombres en disputa y analizar además la situación referente a la marca inscrita a favor de la oponente, utilizando además las reglas e indicaciones advertidas en las Circulares aplicables ya mencionadas.



En la resolución de apelada, el Registro de Personas Jurídicas manifiesta literalmente usar la teoría del elemento predominante o tópico (folios 104 y 105), que a juicio de este Tribunal desarrolla, para el caso en concreto, de manera suficiente. Analizada la resolución apelada a la luz de los criterios de la sana crítica y en aplicación del bloque de legalidad hasta aquí advertido, no resultan vicios de nulidad que ameriten modificar o descartar dicha resolución.

Respecto del segundo motivo de agravio presentado por el recurrente, relativo a una supuesta indebida interpretación del artículo 29 de la Ley de Marcas. Según ya fue analizado arriba, mediante la Circular DRPJ-005-2008 y la Directriz DRPJ-003-2010, el Registro de Personas Jurídicas implementó las reglas aplicables para el enfrentamiento entre nombres similares o idénticos tratándose de asociaciones; y específicamente en relación con los tres presupuestos referidos en esa Directriz, en consuno con lo referido en la Circular. Sin embargo, se reitera, este Tribunal mediante el **Voto N° 0581-2012** de las 14:00 horas del 14 de junio del 2012 declaró la nulidad absoluta de la palabra *literalmente* contenida en el aparte b) de la Directriz DRPJ-003-2010, aclarando que **la marca no necesariamente debe estar incluida literalmente en la razón o denominación de la entidad jurídica**, sino incluida de tal manera que, pueda prestarse a confusión con aquella. Siendo que este análisis que debe realizarse siguiendo las reglas e indicaciones establecidas en aquellas normas registrales.

De este modo, no concuerda este Tribunal con lo manifestado por la parte apelante, en el sentido de que la denominación **Asociación Canina de Costa Rica (ACAN DE CR)** no está incluida en la marca inscrita de la asociación oponente “**Asociación Canófila Costarricense**”, en razón de lo ya expuesto en este voto y en la resolución recurrida, en relación con la concreción del concepto de *confusión*. Considera asimismo este Órgano Colegiado que la denominación social requerida por la recurrente, si fue analizada en su conjunto y ello consta a folio 101, cuando el Registro compara ambos nombres en su conjunto, en su globalidad, resultando que de aquel enfrentamiento surge la concreción de confusión, analizada bajo la teoría del elemento predominante o tópico.



Por lo expuesto, analizada la resolución apelada en aplicación del bloque de legalidad advertido, en conjunto con los agravios expuestos por la representación de la entidad apelante, no encuentra este órgano vicios de nulidad que ameriten modificar o descartar dicha resolución.

De conformidad con lo anterior, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el señor **Rubén David Rodríguez Pérez**, en contra de la resolución dictada por el Registro de Personas Jurídicas a las 11:10 horas del 16 de marzo de 2016, la cual se confirma, ya que la **ASOCIACIÓN CANÓFILA COSTARRICENSE** fue inscrita con anterioridad a la **ASOCIACIÓN CANINA DE COSTA RICA** y en razón de ello resulta improcedente su registro de conformidad con lo establecido en los artículos 7 y 8 de la Ley de Asociaciones y por el artículo 29 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, ya que Asociación oponente tiene inscrito un derecho marcario con idéntica denominación y por ello debe suspenderse la inscripción de los documentos presentados con citas: tomo **2015**, asiento **170652** y su adicional tomo **2015**, asiento **276874**, consignándoles el defecto correspondiente

SEXTO. SOBRE EL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con el artículo 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Por las razones y citas legales invocadas, se declara SIN LUGAR el recurso de apelación presentado por el señor **Rubén David Rodríguez Pérez**, en contra de la resolución dictada por el Registro de Personas Jurídicas, a las 11:10 horas del 16 de marzo de 2016, la cual se confirma a efecto de que se deniegue el registro de la **ASOCIACIÓN CANINA DE COSTA RICA (ACAN DE C.R.)**, se suspenda la inscripción de los documentos presentados con citas: tomo **2015**, asiento **170652** y su adicional tomo **2015**, asiento **276874** y les sea consignado el defecto correspondiente. 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 para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

Rocío Cervantes Barrantes

Leonardo Villavicencio Cedeño

Carlos José Vargas Jiménez

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora