



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCION DEFINITIVA

Exp. N°2008-0503-TRA-PJ

Gestión Administrativa de Nulidad

América Educational Group S.A., apelante

Registro de Personas Jurídicas (Expediente Origen 021-2008)

(Subcategoría: Mercantil)

VOTO N° 691-2008

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.— Goicoechea, a las doce horas con cuarenta minutos del veintiséis de noviembre de dos mil ocho.

Recurso de Apelación con nulidad concomitante interpuesto por el señor Wilberth Cubillo Díaz, mayor, casado una vez, Administrador, vecino de San Pedro de Montes de Oca, con cédula de identidad número cinco-cero doscientos sesenta y cinco- cero ochocientos ochenta y siete, en su condición de Presidente con facultades de Apoderado Generalísimo sin límite de suma de **América Educational Group S.A.**, cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-ciento noventa y cinco mil ochocientos ochenta y cuatro, en contra de la resolución dictada por el Registro de Personas Jurídicas, ocho horas del veintidós de agosto de dos mil ocho.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante la Dirección del Registro de Personas Jurídicas el veintiocho de abril de dos mil ocho, el señor Wilberth Cubillo Díaz en la calidad con que comparece, interpone gestión administrativa pretendiendo la nulidad de la razón social **“PROGRAMA COSTA RICA BILINGÜE S.A.”**, por estar contenida en ella la marca de servicios **“CR BILINGÜE”**, perteneciente a su representada, e inscrita en el Registro de la Propiedad Industrial, bajo el número 164892, vigente hasta el 19 de diciembre de 2016.



SEGUNDO. Que la Dirección del Registro de Personas Jurídicas, mediante resolución dictada a las ocho horas del veintidós de agosto de dos mil ocho, resolvió rechazar las diligencias planteadas por improcedentes por haber considerado que la razón social cuestionada no contenía, literalmente, la marca de la empresa gestionante, decisión que fue apelada y circunstancia por la conoce este Tribunal del recurso planteado.

TERCERO. Que a la sustanciación 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 las partes e interesados, o que pudieren provocar la invalidez o ineficacia de lo actuado.

Redacta el Juez Rodríguez Jiménez; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal acoge como tales, los que ha tenido el Registro de Personas Jurídicas como probados y se indican en la resolución recurrida.

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

TERCERO. EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO. SOBRE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, el Registro de Personas Jurídicas, con fundamento en el artículo 29 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, denegó las diligencias planteadas argumentando que la inclusión de la marca **CR Bilingüe** en la denominación **Programa Costa Rica Bilingüe Sociedad Anónima**, no es literal, ya que gráficamente hablando, la marca no es idéntica a la razón social, por cuanto se encuentra únicamente contenida en dicha denominación la palabra **Bilingüe**, debido a que el término **CR** de la marca, por sí mismo, no constituye más que dos letras consonantes, las cuales no pueden ser



arbitrariamente interpretadas, tratando de buscar un posible significado o semejanza ideológica con el término Costa Rica, ya que podrían asumir otros significados tan diversos como Cruz Roja o las iniciales y apellidos de una persona, entre otros; presunción que trasgrede el principio de legalidad al que están sujetos los actos de la administración pública. Además, sostuvo que la razón social *Programa Costa Rica Bilingüe Sociedad Anónima*, tampoco provoca un riesgo de confusión con la marca *CR Bilingüe*, porque si bien es cierto la denominación cuestionada contiene el término *Bilingüe*, el cual es un término de uso común, también contiene otros elementos, que en su conjunto hacen la diferencia con la marca citada, por lo que carece de sustento la violación alegada.

Por su parte, el recurrente fundamenta su apelación con nulidad concomitante en los artículos 25, párrafo primero y en sus incisos a), e) y f), y 29, ambos de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, indicando que la protección otorgada por esa Ley, va más allá de la literalidad o identidad, y que la ley es reiterativa en estipular para cada caso, que la protección de la marca abarca signos semejantes y similares y que el uso del signo similar, pueda causarle al dueño del registro de la marca un daño económico o comercial injusto. Que el Registro al señalar que las siglas CR pueden significar otra cosa que no sea Costa Rica, es una afirmación anfibológica que niega nuestra realidad nacional. Que la semejanza o similitud entre la marca y la razón social es evidente, ya que **CR**, es una abreviatura común y usual de Costa Rica. Asimismo, sigue indicando el apelante, que el Registro no analizó que la marca está inscrita en la clase 41, que protege servicios educativos y la razón social que se solicita anular, tiene dentro de los fines de su objeto, la enseñanza de computación, idiomas y educación abierta entre otros. Igualmente, que la jurisprudencia del Tribunal Registral Administrativo en que se apoya la resolución apelada, se refiere a otro supuesto diferente al que se discute, por lo que solicita se revoque o anule la resolución recurrida.

CUARTO. ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO. Atendiendo los agravios del apelante, varios son los razonamientos que se deben de hacer en la resolución de este proceso. En primer



lugar, la posibilidad de inscribir la razón social ***Programa Costa Rica Bilingüe, Sociedad Anónima*** en el año 2007, concretamente el 29 de agosto, estando inscrita desde el 19 de diciembre de 2006 la marca de servicios ***CR Bilingüe***, en clase 41 de la nomenclatura internacional, para distinguir y proteger servicios educativos, propiedad de **América Educational Group S.A.** En segundo lugar, si el uso de de las siglas ***CR***, son conocidas internacionalmente como una referencia de este país, Costa Rica. Y en tercer lugar, la posibilidad de anular el asiento registral donde se encuentra inscrita la sociedad cuestionada, o en su caso, inmovilizarla y compelerla a cambiar su razón social.

Bajo ese orden de ideas, es necesario indicar que en la materia Registral, existen una serie de principios que norman y dan sustento a cada uno de los actos que se realicen en esa función y uno de ellos es el *Principio de Legalidad*, entendido en el sentido de que el registrador debe adecuar su función calificadora, conforme se lo ordene o delimite el ordenamiento jurídico.

En ese sentido, y concretamente con el punto primero según el orden establecido, independientemente si en la fecha dicha, 29 de agosto de 2007, se valoró o no si el nombre **Programa Costa Rica Bilingüe, Sociedad Anónima**, comprendía dentro de su denominación la marca ***CR Bilingüe***, obligación que debió cumplirse conforme lo establecido por el artículo 29 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, ya vigente desde el 9 de mayo del año 2000, si bien este Tribunal comparte el criterio expresado por el Registro en la resolución recurrida, en cuanto a que por la literalidad y los alcances de dicha norma, existe la prohibición expresa de incluir una marca dentro de una denominación social, cuando esa marca esté inscrita y su inclusión en la denominación pueda generar un riesgo de confusión en los terceros, **este Órgano de Alzada no comparte la conclusión a la que llegó el a quo**, en cuanto a que a que la marca no está incluida en la denominación que se discute y que por esa circunstancia no causa un riesgo de confusión.

Sobre el particular, es importante indicar, que además del *Principio de legalidad*, existe otro de



igual importancia y que funge como parámetro y límite del ejercicio de la actividad de toda autoridad administrativa, incluidas por supuesto la competencia de las autoridades registrales, como lo es el *Principio de Competencia Objetiva*, y que claramente se contempla en los artículos 60 y 65 de la Ley General de la Administración Pública. El primero de estos artículos limita la competencia por razón del territorio, del tiempo, de la materia y del grado, mientras que el segundo numeral, establece la competencia de todo órgano para realizar las tareas regladas o materiales necesarias para la eficiente expedición de sus asuntos. La doctrina ha indicado que: *“En cuanto a la competencia, de acuerdo con el criterio objetivo o por materia, se determina considerando que cada órgano tiene fijado por el derecho objetivo, una serie de funciones a desarrollar y, como lógica consecuencia, las correspondientes facultades que hagan posible su actuación.”* (DIEZ (Manuel María), *El Acto Administrativo*, Tipográfica Editora Argentina S.A., Segunda Edición, Buenos Aires, 1961, p.167).

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) indica expresamente cuáles documentos son los que se inscriben en ese Registro, haciendo 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 establece 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 y Otros Signos Distintivos, el Registro de Personas Jurídicas debe, previo a inscribir un documento



de sociedad, hacer el estudio respectivo en la base de datos que corresponda.

En el caso que se discute, la **denominación** cuestionada por el gestionante inscrita en el Registro de Personas Jurídicas, incluye dentro de su razón social las palabras **Costa Rica bilingue**, que constituye, como se verá, la marca inscrita en el Registro de la Propiedad Industrial “**CR bilingue**,” cuyo titular es la empresa apelante. Se observa así, que esa **marca** está contenida en la **denominación** o **razón social** de la sociedad en relación, hecho considerado por la norma 29 de la Ley de Marcas antes referida, ya que ésta es muy clara al indicar que la prohibición 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. Es por esa circunstancia, que en cuanto a este punto se debe admitir la oposición presentada, además del hecho, de que ambas, denominación social y marca están dirigidas a proteger servicios similares como son los educativos, lo que viene a causar aún más, confusión al público consumidor.

Con respecto al segundo punto, en cuanto a que si el uso de las siglas **CR**, son conocidas internacionalmente como significativas del país Costa Rica, este Tribunal avala los argumentos del apelante, ya que existen los llamados:

“(...) Códigos de países, que se refieren a códigos cortos alfabéticos o numéricos creados para representar países y sus áreas dependientes, para usar en el proceso de datos y comunicaciones. El sistema más extendido es ISO 3166-1. (...) ISO 3166-1 como parte del estándar ISO 3166 proporciona códigos para los nombres de países y otras dependencias administrativas. Fue publicado por primera vez en 1974 por la Organización Internacional para la Estandarización (ISO de la raíz griega que significa igual) y define tres códigos diferentes para cada área: Normalizaciones derivadas de este código son: (...) ISO 3166-1 alfa-2, sistema de códigos de dos letras. Tiene muchas aplicaciones, la más notoria en los dominios de nivel superior geográfico de Internet. Normalizaciones derivadas de este último código son: (...) 188 CRI CR (ISO 3166-2 (...) Costa Rica.” (<http://es.wikipedia.org/w/index.php>). Costa Rica es miembro de la ISO por medio de INTECO. “El Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica (INTECO) es una asociación privada, sin fines de lucro, con personería jurídica y patrimonio propio. Creada en 1987, en el año 1995 fue reconocida, por decreto ejecutivo, como el Ente Nacional de Normalización. Ese reconocimiento se consolida con la emisión de Ley del Sistema Nacional para la Calidad, N° 8279, publicada el 21 de mayo del 2002. INTECO



es reconocido como el Ente Nacional de Normalización por cinco años, reconocimiento que se puede mantener si la Asociación cumple a satisfacción con el encargo que le hace la Ley.” (<http://www.inteco.or.cr/esp/quees.html>).

Por lo anterior, queda claro que Costa Rica es conocido internacionalmente con las siglas **CR**, siendo que al estar incluidas en la marca **CR Bilingüe**, el consumidor común entiende **Costa Rica bilingüe**, términos que a su vez están incluidos en la razón social inscrita **Programa Costa Rica Bilingüe, Sociedad Anónima**, situación no permitida por la norma 29 antes citada.

En cuanto al tercer punto de análisis, que viene a ser la posibilidad de anular la razón social, este Tribunal por disposición expresa del artículo 474 del Código Civil, está inhibido a realizar ese acto, siendo que lo procedente ante el error de inscripción de la sociedad, conforme al artículo 88 del Reglamento del Registro Público, es inmovilizar el asiento de inscripción de la sociedad **Programa Costa Rica Bilingüe, Sociedad Anónima**, a efectos de compelerla a cambiar su razón social, por considerarse que las denominaciones tanto de la sociedad como de la marca, son similares, desde que la marca se encuentra contenida dentro del nombre social, 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.

QUINTO. LO QUE DEBE RESOLVERSE. Por las razones y citas legales invocadas, se declara con lugar el *Recurso de Apelación* interpuesto por el señor Wilberth Cubillo Díaz, representante de la empresa **America Educational Group S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de Personas Jurídicas a las ocho horas del veintidós de agosto de dos mil ocho, la que en este acto se revoca, para que se consigne la cautelar de inmovilización en el asiento de registro de la sociedad **Programa Costa Rica Bilingüe, Sociedad Anónima**, inscrita en el Registro bajo la cédula de persona jurídica número 3-101-500360. Por la forma en que se resuelve este asunto, resulta innecesario pronunciarse sobre la nulidad concomitante planteada.

SEXTO: SOBRE EL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. De

conformidad con el artículo 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley N° 8039; se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Por las razones y citas legales invocadas, se declara con lugar el *Recurso de Apelación* interpuesto por el señor Wilberth Cubillo Díaz, representante de la empresa **AMERICA EDUCATIONAL GROUP S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de Personas Jurídicas a las ocho horas del veintidós de agosto de dos mil ocho, la que en este acto se revoca, para que se consigne la cautelar de inmovilización en el asiento de registro de la sociedad **“PROGRAMA COSTA RICA BILINGÜE, SOCIEDAD ANÓNIMA”**, inscrita en el Registro dicho bajo la cédula de persona jurídica número **3-101-500360**.— Por la manera en que se resuelve este asunto, resulta innecesario pronunciarse sobre la nulidad concomitante planteada.— 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**.

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

Registro de Personas Jurídicas

Inmovilización del asiento registral

TG: Efectos de la Gestión Administrativa Registral

TNR: 00.55.82