



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2012-1186-TRA-PJ

Gestión Administrativa

S TOUS, S.L , apelante

Registro de Personas Jurídicas (Expediente de origen N° 014-2012)

VOTO N° 694-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, al ser las quince horas del cinco de junio del dos mil trece.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Alejandra Castro Bonilla**, mayor, casada una vez, abogada, vecina de Moravia, titular de la cédula de identidad número uno-ochocientos ochenta-ciento noventa y cuatro, en su condición de representante legal de la empresa **S. TOUS, S.L.**, persona jurídica domiciliada en España, Barcelona Carretera de Vic, El Guix, 3, 08243 Manresa, en contra de la resolución final dictada por el Registro de Personas Jurídicas a las trece horas, catorce minutos del diecinueve de noviembre del dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha veinticuatro de abril del dos mil doce, la licenciada **Alejandra Castro Bonilla**, de calidades y condición dicha al inicio, solicita al Registro de Personas Jurídicas la inmovilización sobre el asiento de inscripción de la sociedad mercantil **TOUS COSTA RICA LIMITADA**, cédula de persona jurídica número tres-ciento dos-cuatrocientos cuarenta mil trescientos treinta y seis, por violación al artículo 29 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.



SEGUNDO. Mediante resolución final dictada a las trece horas, catorce minutos del diecinueve de noviembre del dos mil doce, el Registro de Personas Jurídicas resuelve denegar la gestión administrativa planteada porque la razón social de la empresa **TOUS COSTA RICA LIMITADA**, no violenta lo establecido en el artículo veintinueve de la Ley de Marcas y Otros Signos distintivos, ordenándose levantar la nota de advertencia administrativa en la inscripción de la sociedad **TOUS COSTA RICA LIMITADA**, para efectos de publicidad únicamente, cédula persona jurídica número: tres-ciento dos-cuatrocientos cuarenta mil trescientos treinta y seis.

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial la licenciada Alejandra Castro Bonilla, en representación de la empresa **S. TOUS, S.L.**, interpuso recurso de apelación contra dicha resolución, y el Registro referido, mediante resolución dictada a las once horas, cuarenta y siete minutos del veintiocho de noviembre del dos mil doce, admite el recurso de apelación, y es por esa circunstancia que conoce este Tribunal.

CUARTO. 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 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 el Órgano Colegiado del 12 de mayo de 2010 al 12 de julio de 2011.

Redacta el Juez Suárez Baltodano; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos probados de influencia para la resolución de este proceso los siguientes:



1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritas las siguientes marcas, todas las cuales fueron presentadas para su inscripción el 6 de setiembre de 2005, e inscritas a favor de S.TOUS, S.L.:

a).- **TOUS** bajo el registro número **162451** desde el 26 de setiembre del 2006, vigente hasta el 26 de setiembre del 2016, en **clase 3** internacional, (Ver folios 19 al 20).

b) **TOUS** bajo el registro número **159313** desde el 5 de junio del 2006, vigente hasta el 5 de mayo del 2016, en **clase 9** internacional (Ver folios 25 al 26).

c).- **TOUS** bajo el registro número **161996** desde el 18 de setiembre del 2008, vigente hasta el 18 de setiembre del 2016, en **clase 14** internacional, (Ver folios 34 al 35).

d).- **TOUS** bajo el registro número **161994** desde el 18 de setiembre del 2006, vigente hasta el 18 de setiembre del 2016, en **clase 25** internacional, (Ver folios 37 al 38).

e).- **TOUS** bajo el registro número **161995** desde el 18 de setiembre del 2006, vigente hasta el 18 de setiembre del 2016, en **clase 18** internacional (Ver folios 40 al 41).

2.- Que el 26 de octubre del 2005 el señor Arturo García Jiménez, en calidad de Presidente de la empresa **OSITO DE MANRESA S.A.** firmó un contrato de franquicia con las empresas **TOUS FRANQUICIAS S.A.U.**, esta última como designada por el administrador único S.TOUS,S.L., donde se acordó lo siguiente:

2.1.1.- Que el franquiciador otorga al franquiciado en Costa Rica la explotación de la marca “**TOUS**”. (Ver contrato a folio 49, certificado al folio 128), comprometiéndose a mantener y renovar la marca durante todo el período de validez del contrato.

2.1.2.- Se establece en el punto 8.2, el franquiciado se compromete a no utilizar directa o indirectamente ningún derecho de propiedad industrial o intelectual de la “Marca Tous” (ver folio 65).

3.- Que el contrato de franquicia fue resuelto el 26 de enero de 2011. La cláusula h) del acuerdo incluye la obligación del franquiciado de cesar inmediatamente el uso y explotación de los derechos derivados del contrato... así como modificar la denominación social, en el



caso de que se haya autorizado expresamente y por escrito por parte del FRANQUICIADOR, para eliminar de ella la Marca “TOUS” (Ver folios 92 y 93).

4.- Que la sociedad **TOUS COSTA RICA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**, cédula persona jurídica número tres-ciento dos-cuatrocientos cuarenta mil trescientos treinta y seis, fue inscrita bajo las citas Tomo 567, Asiento 29718, el 10 de mayo del 2006, y su Subgerente es el señor Arturo García Jiménez, cédula de identidad 1-0945-0191 (Ver certificación de personería a folios 43 a 44).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con tal naturaleza de importancia para la presente resolución.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, el Registro de Personas Jurídicas en la resolución venida en alzada resolvió denegar la gestión administrativa porque la razón social de la empresa **TOUS COSTA RICA LIMITADA** no violenta lo establecido en el artículo veintinueve de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y ordena levantar la nota de advertencia administrativa en la inscripción de la sociedad **TOUS COSTA RICA LIMITADA**, cédula jurídica número tres-ciento dos-cuatrocientos cuarenta mil trescientos treinta y seis, para efectos de publicidad únicamente. Indica que el Director del Registro de Persona Jurídicas rechaza la petición de inmovilización societaria, fundamentando la resolución únicamente en la no inscripción de las marcas TOUS al momento de registrarse la sociedad “TOUS COSTA RICA LIMITADA”, en una interpretación restrictiva y literal del artículo 29 citado.

La representación de la sociedad recurrente en su escrito de apelación señala, que el Registro de Personas Jurídicas fundamenta el rechazo del proceso de inmovilización societaria interpuesto, indicando que la inscripción de la sociedad “TOUS COSTA RICA LIMITADA”, no violenta el artículo 29 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.



Indica que el Director del Registro de Persona Jurídicas rechaza la petición de inmovilización societaria, fundamentando la resolución únicamente en la no inscripción de las marcas TOUS al momento de inscribirse la sociedad “TOUS COSTA RICA LIMITADA”, en una interpretación restrictiva y literal del artículo 29 citado.

Además, aduce que esta interpretación y la Directriz D.R.P.J-003-2010 violentan gravemente el “principio de prioridad registral” establecido en el artículo 54 del Reglamento del Registro Público (Nº 26771-J). Este artículo establece “La prioridad entre dos o más documentos sujetos a inscripción, se establecerá por el orden de presentación a la Oficina del Diario, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 25 de este Reglamento. Si son excluyentes, tendrá prioridad el documento presentado primero en tiempo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 455 del Código Civil”.

Tal y como se desprende de esta norma, el principio de prioridad registral se determina por la presentación y no por la inscripción, de tal forma que si se interpuso antes un documento, este tiene prioridad y debe prevalecer sobre el segundo. Presenta un cuadro comparativo de las fechas en que fueron solicitadas las marcas y la fecha de solicitud de la sociedad, donde se evidencia que su representada ha solicitado un total de 5 marcas TOUS (todas denominativas) desde el 06 de setiembre de 2005, aproximadamente 7 meses antes que se solicitara la inscripción de la sociedad “**TOUS COSTA RICA LIMITADA**”.

Asimismo, concluye que del cuadro comparativo se puede evidenciar la diferencia abismal que existe entre los plazos de aprobación de una solicitud marcaria versus plazos de aprobación de una solicitud de inscripción societaria; si bien es cierto se trata de dos trámites completamente distintos, una marca nunca saldrá inscrita en un plazo no menor a 6 meses, mientras que una sociedad tarda como máximo 1 mes en su inscripción; esto asumiendo que no haya contingencia en ninguno de los 2 trámites.



Manifiesta además, que la solicitud de inscripción de la sociedad **TOUS COSTA RICA LIMITADA** se dio con evidente **MALA FE** del señor García Jiménez, quien conocía al momento de la solicitud la reputación y calidad de los productos de su representada, buscando con esa sociedad aprovecharse de los mismos y engañar abiertamente al consumidor, quien asociará a esta sociedad y a sus productos como parte de S.TOUS, S.L.

CUARTO. SOBRE EL PRINCIPIO DE PRIORIDAD REGISTRAL PARA RESOLVER CONFLICTOS ENTRE DOCUMENTOS EN TRÁMITE DE REGISTRO.

Una de las funciones esenciales del registro es otorgar seguridad jurídica. En este sentido la Ley de Inscripción de Documentos Públicos indica:

“Artículo 1.- El propósito del Registro Nacional es garantizar la seguridad de los bienes o derechos inscritos con respecto a terceros. Lo anterior se logrará mediante la publicidad de estos bienes o derechos.[...]”

La razón para presentar documentos para su inscripción es precisamente asegurar el derecho correspondiente y que sea oponible a terceros. En este sentido el Código Civil indica, en lo referente al Registro Público:

“Artículo 451.- La inscripción podrá pedirse por quien tenga interés en asegurar el derecho que se trate de inscribir o por su representante o apoderado.
[...].”

A efecto de garantizar esta seguridad, el sistema registral ha desarrollado principios generales que permiten solucionar los conflictos que pueden darse entre documentos que sean contradictorios entre sí, y que se presenten para su inscripción. Para ese efecto se aplica el principio “primero en tiempo, primero en derecho”. Este principio lo recoge el Derecho Registral ordenando que a los documentos que sean presentados se les indique fecha y hora de



presentación a efecto de poder utilizar el criterio de prioridad respecto la rogación de los documentos ingresados a la corriente registral, tal y como lo ordena el artículo 453 del Código Civil.

En este sentido, y precisamente para este efecto, el artículo 2 de la Ley sobre de Inscripción de Documentos en el Registro Público establece:

“Artículo 2.- El Registro Público, por los procedimientos técnicos de que disponga, llevará un sistema de recepción de títulos sujetos a inscripción, que garantice el estricto orden de presentación en la oficina del diario, y así confeccionará el respectivo asiento.

El Reglamento del Registro determinará las demás normas y procedimientos de admisión de documentos en el Diario, así como del pago de sus derechos.”

De esta forma, el principio general que rige la materia registral es el de “prioridad de la presentación”. Al efecto el artículo 455 del Código Civil dice lo siguiente:

“Artículo 455.- Los títulos sujetos a inscripción que no estén inscritos no perjudican a tercero, sino desde la fecha de su presentación al Registro.

Se considerará como tercero aquél que no ha sido parte en el acto o contrato a que se refiere la inscripción.[...]”

Por su parte, la doctrina, ha señalado:

“[...] El conflicto de derechos se resuelve mediante la intervención del registro que asigna un orden a cada uno de estos en función del momento de su presentación al diario registral; así, quien primero inscribe será quien logre protección del ordenamiento, al oponer su derecho de una mejor manera a los demás.” **(Huaripata, El Bloqueo Registral, la reserva de prioridad registral de los derechos Reales en Perú, El Derecho Registral en la Jurisprudencia Comentada, Gaceta Jurídica S.A., Lima, 2005, p. 17.)**



Bajo este marco lógico, por el autor citado, debe entenderse que el principio de prioridad registral no es otra cosa que el principio conocido “primero en tiempo, primero en derecho” la regla debe interpretarse en cuanto al primer documento que se presente en el diario del Registro, y no el primero que logra la inscripción o registro definitivo. La anotación de la presentación es en sentido general una forma de inscripción, la cual se diferencia de la inscripción definitiva luego de contemplar el proceso de calificación.

De esta forma la inscripción o registro puede ser provisional en el caso de anotaciones o definitivo, cuando luego del proceso de calificación el Registro ordena la inscripción definitiva. En nuestro país, el principio de Prioridad está expresamente reglamentado en el artículo 54 del Reglamento del Registro Público (Nº 26771-J). Este artículo establece “La prioridad entre dos o más documentos sujetos a inscripción, se establecerá por el orden de presentación a la Oficina del Diario, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 25 de este Reglamento. Si son excluyentes, tendrá prioridad el documento presentado primero en tiempo, sin perjuicio de los dispuesto en el artículo 455 del Código Civil”.

De esta forma, la prioridad constituye un mecanismo para resolver un conflicto entre dos documentos que por algún motivo sean excluyentes o contradictorios unos con otros. Se trata de un principio general en el Derecho Registral.

En lo que respecta al Derecho Marcario, el artículo 4 de la Ley de Marcas regula expresamente el principio general de prioridad. Este artículo señala:

“Artículo 4º- **Prelación para adquirir el derecho derivado del registro de la marca.** La prelación en el derecho a obtener el registro de una marca se regirá por las siguientes normas:

“[...] Las cuestiones que se susciten sobre la prelación en la presentación de dos o más solicitudes, serán resueltas según la fecha y hora de presentación de cada una.

[...]”



Queda claro entonces que los Registros deben ingresar los documentos dejando una anotación provisional donde conste la fecha de presentación que le corresponda a estos para su registro, a efecto de resolver a través de ella el conflicto que puede presentarse con otros documentos posteriores, conflicto que se resuelve no bajo el principio cual derecho se inscribió de forma definitiva primero, sino cual solicitud se presentó de primero. La mera fecha de presentación del documento genera entonces derechos a los titulares frente a terceros que presenten documentos posteriores, y resuelve el conflicto entre documentos que se encuentren en trámite de inscripción.

El principio de prioridad también está regulado en el Convenio de Paris, en términos de prioridad internacional, la cual está expresamente regulada en el artículo 4 en los siguientes términos:

Artículo 4.- [A. a I. *Patentes, modelos de utilidad, dibujos y modelos industriales, marcas, certificados de inventor: derecho de prioridad.* - G. *Patentes: división de la solicitud*]

A)

1) Quien hubiere depositado regularmente una solicitud de patente de invención, de modelo de utilidad, de dibujo o modelo industrial, de marca de fábrica o de comercio, en alguno de los países de la Unión o su causahabiente, gozará, para efectuar el depósito en los otros países, de un derecho de prioridad, durante los plazos fijados más adelante en el presente.

2) Se reconoce que da origen al derecho de prioridad todo depósito que tenga valor de depósito nacional regular, en virtud de la legislación nacional de cada país de la Unión o de tratados bilaterales o multilaterales concluidos entre países de la Unión.

3) Por depósito nacional regular se entiende todo depósito que sea suficiente para determinar la fecha en la cual la solicitud fue depositada en el país de que se trate, cualquiera que sea la suerte posterior de esta solicitud.

B) En consecuencia, el depósito efectuado posteriormente en alguno de los demás países de la Unión, antes de la expiración de estos plazos, no podrá ser invalidado por hechos ocurridos en



el intervalo, en particular, por otro depósito, por la publicación de la invención o su explotación, por la puesta a la venta de ejemplares del dibujo o del modelo o por el empleo de la marca, y estos hechos no podrán dar lugar a ningún derecho de terceros ni a ninguna posesión personal. Los derechos adquiridos por terceros antes del día de la primera solicitud que sirve de base al derecho de prioridad quedan reservados a lo que disponga la legislación interior de cada país de la Unión.

C)

1) Los plazos de prioridad arriba mencionados serán de doce meses para las patentes de invención y los modelos de utilidad y de seis meses para los dibujos o modelos industriales y para las marcas de fábrica o de comercio.

2) Estos plazos comienzan a correr a partir de la fecha del depósito de la primera solicitud; el día del depósito no está comprendido en el plazo.

3) Si el último día del plazo es un día legalmente feriado o un día en el que la oficina no se abre para recibir el depósito de las solicitudes en el país donde la protección se reclama, el plazo será prorrogado hasta el primer día laborable que siga.

4) Deberá ser considerada como primera solicitud, cuya fecha de depósito será el punto de partida del plazo de prioridad, una solicitud posterior que tenga el mismo objeto que una primera solicitud anterior en el sentido del párrafo 2) arriba mencionado, depositada en el mismo país de la Unión, con la condición de que esta solicitud anterior, en la fecha del depósito de la solicitud posterior, haya sido retirada, abandonada o rehusada, sin haber estado sometida a inspección pública y sin dejar derechos subsistentes, y que todavía no haya servido de base para la reivindicación del derecho de prioridad. La solicitud anterior no podrá nunca más servir de base para la reivindicación del derecho de prioridad.

[...]

En este caso, se trata de una prioridad internacional por 6 meses, que mantiene el derecho de prioridad en cualquier país miembro de la Unión por ese período, asignando los derechos que correspondan al derecho de prioridad en la legislación nacional, estableciendo como mínimo que en caso de que se haga la solicitud en otro país, esa solicitud no podrá ser invalidada por



otra solicitud presentada durante el período de prioridad internacional, tal y como lo ordena el artículo 5 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

De esta forma el principio de prioridad constituye un mecanismo básico del Derecho Registral para la solución de conflicto entre dos solicitudes antagónicas presentadas ante el Registro en tiempos diferentes.

En nuestro derecho, el conflicto que pudiera darse entre una denominación social y una marca registrada ha sido regulado más modernamente por el artículo 29 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que indica:

“Artículo 29º- 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.”

De esta manera este artículo establece el requisito que una solicitud de registro de una denominación o razón social no podrá incluir una marca registrada a nombre de un tercero, cuando el uso de esa denominación o razón social pueda causar confusión. De esta forma, el artículo 29 reconoce una incompatibilidad entre la solicitud de registro de una marca y la de una sociedad, en los casos en que la razón o denominación social incluya una marca registrada. Por esta razón, dicho numeral incorpora dentro de la calificación de las solicitudes de inscripción de una persona jurídica, la verificación de que la razón social no incluya una marca registrada que conste en el Registro, de manera que se evite un riesgo de confusión entre ambas.

Sobre los alcances del artículo 29 de la Ley de Marcas, en el Voto 288-2011, de **las diez horas cinco minutos del dos de setiembre de dos mil once**, este Tribunal dictaminó:



“Merece tenerse presente, que el artículo 29 citado al prohibir el uso de “una marca registrada” debe interpretarse en forma amplia haciéndolo extensivo a “todo signo distintivo”, incluyendo, el nombre comercial, el cual resulta, por su naturaleza y función muy similar o próximo a la denominación social, pues en su actividad empresarial, al ser utilizada la denominación en la publicidad y documentación comercial, desempeña las funciones económicas propias de un signo distintivo. Dicho artículo es de aplicación también a los nombres comerciales al tenor de los principios de protección de los derechos e intereses legítimos de los titulares de las marcas y otros signos distintivos, objeto de la citada Ley de Marcas que establece el artículo 1, el cual en lo de interés señala: “La presente ley tiene por objeto proteger, efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores [...]”

Esta interpretación es la que corresponde, toda vez que dicha norma debe interpretarse a la luz de los objetivos indicados expresamente en el artículo 1 de la Ley de Marcas, cuya aplicación está en manos del Registro Nacional. Dicho numeral en lo conducente establece: “[...] La presente ley tiene por objeto proteger, efectivamente los derechos e intereses de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarle a los derechos e intereses legítimos de los consumidores .”

En este sentido, en la resolución antes mencionada, el Tribunal indicó además lo siguiente:

“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.”

Si bien la razón social **TOUS COSTA RICA LIMITADA** no incluía una marca con un registro definitivo, no obstante, ha quedado demostrado que en el momento de su inscripción se había ya anotado en el Registro la presentación de la solicitud de inscripción de la marca “**TOUS**” a nombre de una tercera persona, presentación que fue anterior y prioritaria de la razón social. De ahí que procede hacer el análisis indicado en el artículo 29 de la Ley de Marcas para determinar si existe riesgo de confusión entre la marca cuya solicitud de inscripción se había anotado previamente y la razón social solicitada con posterioridad.

De la observación de la denominación marcaria y la razón social, este Tribunal determina que sí podría haber un riesgo de confusión entre la marca TOUS con la razón social TOUS COSTA RICA LIMITADA, ya que esta razón social tiene como único elemento distintivo la palabra TOUS, siendo las otras; “Costa Rica” una mera descripción del lugar donde opera y “limitada” la descripción del tipo de sociedad. De ahí que el consumidor podría confundirse en el sentido de pensar que la sociedad TOUS COSTA RICA LIMITADA es la representante oficial en Costa Rica de la marca TOUS. Por esta razón es fundamental en estos casos que el Registro verifique no solo las marcas con registro definitivo sino también las marcas que ya cuentan como este caso de un asiento de presentación registrado.

Visto lo anterior concluye este Tribunal, en el caso en concreto, que se debe integrar el espíritu del artículo 29 de la Ley de Marcas con el principio registral de prioridad, a efecto de cumplir a cabalidad la función primordial del Registro que es precisamente, tal como lo indica el artículo 1 de la Ley sobre Inscripción de Documentos Públicos, garantizar la seguridad de los bienes o derechos inscritos con respecto a terceros. Por esta razón, se debe aplicar el principio de prioridad en los casos en que se determine que podría contradicción entre una solicitud de



inscripción de una marca con una solicitud de registro de una persona jurídica, contradicción que se genera cuando la razón o denominación correspondiente incluya la marca registrada y esta circunstancia pueda causar confusión. El principio de prioridad está diseñado precisamente para resolver este tipo de conflictos. Bajo este enfoque, el Registro de Personas Jurídicas debe de hacer, para evitar estas contradicciones, la verificación no sólo con las marcas inscritas, sino en general con los signos distintivos presentados para su registración previamente, con el fin de asegurar el derecho prioritario de quien haya presentado ese signo y de que el mismo no se confunda con una razón social que lo incluya y sea presentada posteriormente.

El concepto de marca registrada debe de interpretarse por lo tanto, no de manera literal y restrictiva, sino de manera amplia, siguiendo los principios generales del Derecho Registral. Estos principios reconocen a la presentación o depósito de una solicitud de una marca u otro signo distintivo, un derecho de prelación frente a todo documento que pueda llevar a la inscripción de un signo distintivo, nombre comercial e inclusive razón o denominación social, que pueda generar un riesgo de confusión, de conformidad con el artículo 8 de la Ley de Marcas en relación con el 29 del mismo cuerpo legal.

Además tal y como se indicó supra, existen las solicitudes sobre registración provisionales o definitivas. La primera corresponde a la mera publicidad noticia y la segunda al acto de inscripción, ambas con efectos diferentes pero oponibles a terceros.

Bien sabido es que para la interpretación de las normas administrativas, la Ley General de la Administración Pública dispone en su artículo 10, expresamente lo siguiente:

“Artículo 10.- 1. La norma administrativa deberá ser interpretada en la forma que mejor garantice la realización del fin público a que se dirige, dentro del respeto debido a los derechos e intereses del particular.

2. Deberá interpretarse e integrarse tomando en cuenta las otras normas conexas y la



naturaleza y valor de la conducta y hechos a que se refiere.”

A la luz de estos principios, considera este Tribunal entonces que en el caso del artículo 29 de la Ley de Marcas, el término “marca registrada” debe de ser interpretado de manera amplia, para incluir a las marcas que cuenten con la “registración” de su presentación ante el Registro, sea un acto o registración provisional. Se integra así el principio de prioridad que es un eje central en la seguridad registral, a efecto de garantizar de la mejor manera el fin público que busca dicho artículo, que es precisamente, siguiendo la doctrina del artículo 1 de la Ley de Marcas, proteger, efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, a efecto de promover una competencia leal en el comercio y asegurar los intereses legítimos del consumidor, que incluyen precisamente el no ser engañados o confundidos. Obsérvese, como este artículo 1 citado protege un bien supra individual, que es el “interés” del consumidor”, que cede ante los derechos subjetivos individuales. Mantener en la publicidad registral derechos que se confunden violan ese “bien supra individual”.

El funcionario encargado del estudio de los documentos que se presentan para su inscripción debe circunscribirse tan solo a lo que resulte del título, de los libros, de los folios mercantiles o personales y en general de toda la información que conste en el Registro (Ver artículo 27 de la Ley Sobre Inscripción de Documentos en el Registro Público, N° 3883 del 30 de marzo de 1967 y sus reformas). Bajo esa primicia la calificación debe contemplar todos los supuestos o aristas que se presentan conforme al bien jurídico que se pretende inscribir y por ello indica “Toda la información que conste en el Registro”. Es claro que la calificación que realizó el registrador a quien le correspondió el documento de la sociedad, se limitó bajo una incorrecta técnica a verificar las marcas inscritas, y no las registradas sea en forma provisional o definitiva, sin tomar en cuenta la presentación de las solicitudes de marcas bajo la denominación TOUS, la cual claramente genera riesgo de confusión con la razón solicitada. Obsérvese como constaba en el Registro, información que hacía ver la violación del principio establecido en el Artículo 29 de la Ley de Marcas, a la luz de la interpretación más amplia que el Tribunal en este considerando ha adoptado.



Concluye el Tribunal que lo procedente en estos casos, es que el Registro a la hora de aplicar el artículo 29 de la Ley de Marcas, no se limite a hacer el cotejo con los signos distintivos inscritos, porque eso no es lo que indica ese numeral, debe tomar en cuenta que lo que se establece es “marca registrada.” Bajo ese concepto el cotejo lo debe hacer con los signos distintivos presentados previamente para su inscripción, para verificar que no se genere confusión entre éstos y las razones sociales a inscribir. Esto, no sólo para respetar un principio general registral, el cual es primero en tiempo, primero en derecho, a favor de quien tenga una solicitud de inscripción de un signo distintivo previamente presentada, sino también para asegurar que los consumidores no vayan a verse engañados por la inclusión de signos distintivos registrados en forma provisional o definitiva en razones sociales de personas jurídicas no relacionadas con el titular de los mismos, en condiciones que generen riesgo de confusión o asociación. Igualmente, debe el Registro, en caso de lograrse una inscripción de una razón social en perjuicio de una marca previamente solicitada, aplicar los remedios que para ese tipo de situaciones establece nuestro ordenamiento jurídico, en aras de garantizar los objetivos del sistema marcario, tal y como se enuncian en el artículo 1 de la Ley de Marcas ya citado, en un sistema como el nuestro, donde se considera que quién haya depositado un signo distintivo para su registro ya es titular de un derecho de prelación.

QUINTO. SOBRE LA FIGURA DEL AGENTE DE UNA MARCA. En el caso que se analiza es necesario desarrollar la llamada figura del “Agente”.

El término agente es definido en los siguiente términos:

Agentes auxiliares del comercio

Los que desempeñan una función mediadora en las operaciones comerciales. Tienen ese carácter los corredores, los rematadores o martilleros, los barraqueros y administradores de casas de depósito, los factores o encargados y los dependientes de comercio, los acarreadores,



porteadores o empresarios de transporte. Los códigos de comercio determinan las funciones, derechos, obligaciones y responsabilidades que afectan a cada uno.

Se trata de un término cuyo contenido es amplio e incluye a cualquier persona que realice funciones de promoción de negocios de otro, ya sea a título individual o generando una empresa que colabore en dicha promoción, incluyendo representantes de casas extranjeras y más modernamente franquiciados.

Sobre la figura del agente el tratadista Carlos Fernández.-Novoa, expresa:

“La experiencia demuestra que cuando una empresa de un primer país entabla contratos tendentes a introducir sus productos en el mercado de un segundo país, el eventual representante de la empresa o distribuidor de los productos en este segundo país registra, a veces en su propio nombre la marca de la empresa cuyos productos eran objeto de los tratos y contactos previos. De este modo, apoyándose en la marca registrada a su nombre en su propio país, el eventual agente o distribuidor maneja la marca registrada a su nombre como medio para obtener condiciones contractuales ventajosas que en otro caso la empresa titular de la marca paralela extranjera no estaría dispuesta a conceder”. **(Fernández-Nóvoa Carlos. Tratado sobre Derecho de Marcas. Segunda Edición. Gómez-Acebo Pombo, Abogados, Madrid-Barcelona. 2004, p. 95).**

Según el hecho 2 que este Tribunal tiene por probado, el señor Arturo García Jiménez suscribió el día 26 de octubre del 2005, en calidad de Presidente de la empresa **OSITO DE MANRESA S.A.** (el franquiciado), un contrato de franquicia con la empresa **TOUS FRANQUICIAS S.A.U.** (el franquiciador), mediante el cual tiene conocimiento de la existencia de la marca “**TOUS**” propiedad de la empresa **S. TOUS, S.L.**, y el finiquito de dicha franquicia se dio el 26 de enero del 2011, (Ver folios del 16 al 42 correspondiente a certificaciones de la marca “**TOUS**”, y folios 45 al 92 y 93, así como copia certificada del notario público, visible a folio 128).



El contrato aludido busca que la marca **TOUS** tenga presencia en Costa Rica, a través de su agente, sea, la empresa **OSITO DE MANRESA**. De ahí que el señor García Jiménez no desconocía la existencia de la marca “**TOUS**” y quién era su verdadero titular. En el contrato de franquicia que dicho señor suscribe, visible a folio 65, específicamente en el punto **8.8.2.**, **expresamente** indica:

“**8.8.2.** El Franquiciado se compromete a no utilizar, directa o indirectamente, ni durante la vigencia del contrato ni con posterioridad, ningún derecho de propiedad industrial o intelectual de la “Marca TOUS”, los “Diseños TOUS”, el “Know how” y la “Decoración TOUS” ni ninguna otra marca, logotipo, nombre comercial, denominación, nombre, enseña, signo distintivo, sigla, dibujo, color, diseño, decoración u otro, cuya similitud con la “Marca TOUS”, los “Diseños TOUS”, el “Know how” y la “Decoración TOUS” fuesen susceptibles de prestarse a confusión, en una empresa o negocio que no fuere el Establecimiento, incluso si el FRANQUICIADO o uno de sus socios o uno de sus dirigentes o directivos tuviese un interés directo o indirecto en dicha empresa o negocio en concepto de propietario, socio accionista, administrador, empleado, dirigente, cuenta partícipe, prestamista, asesor como cualquier otro concepto.

En especial, el FRANQUICIADO se compromete, por no constituir este contrato autorización para ello, no registrar, comprar o usar ningún nombre de dominio que lleve total o parcialmente, en exclusiva o en combinación con otras palabras la “Marca TOUS” [...]”.

De esta forma se ha comprobado que desde el 26 de octubre del 2005, el señor García Jiménez, representando a la empresa **OSITO DE MANRESA S.A.**, tenía pleno conocimiento de la marca **TOUS**. Además, su representada, **OSITO DE MANRESA S.A.**, conforme a lo dispuesto en el contrato de franquicia (ver folio 47), se estaba obligando a poner en marcha un establecimiento (Centro Comercial Multiplaza, local 291, sobre la Autopista Próspero Fernández a Santa Ana, San José, Costa Rica), en el cual se iba a utilizar el nombre, marca y



símbolos distintivos **TOUS**. La relación que se da con la casa matriz en cuanto al uso de la marca es estricta, ya que exige el seguimiento de criterios rigurosos, métodos, sistemas y directrices del franquiciador, sea, de la empresa **TOUS FRANQUICIAS S.A.U.**

Queda así demostrado que el señor García Jiménez reconoció la titularidad de la marca a favor del franquiciador, y precisamente él, actuando como órgano de la sociedad contratante, era el gestor del inicio de la utilización de esa marca en Costa Rica, uso que de conformidad con el Artículo 40 de la Ley de Marcas se atribuye al franquiciador como su titular.

De acuerdo a lo expuesto, considera este Tribunal que el haberse solicitado ante el Registro de Personas Jurídicas la inscripción de la empresa **TOUS COSTA LIMITADA**, inscrita el 10 de mayo del 2005, incluyendo dentro de la razón social la marca “**TOUS**”, y **proponiendo como Subgerente de la misma al señor Arturo García Jiménez**, quien suscribió los contratos de franquicia de la marca TOUS y ejerció cargos directivos en la corporación autorizada a utilizar la marca en Costa Rica, evidencia una conducta no acorde con las obligaciones asumidas en el contrato y un alto riesgo de engaño a los consumidores.

Estas prácticas son consideradas desleales por el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial del 20 de marzo de 1883, ya que el agente está obligado a actuar de buena fe, y respetar y proteger la marca cuyo uso se le ha confiado.

Con el fin de detener esas prácticas abusivas, el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, introdujo el artículo 6 septies que literalmente dice:

“Artículo 6 septies: Marcas: registros efectuados por el agente o el representante del titular sin su autorización.

- 1) Si el agente o el representante del que es titular de una marca en uno de los países de la Unión solicita, sin autorización de este titular, el registro de esta marca a su propio



- nombre, en uno o varios de estos países, el titular tendrá derecho de oponerse al registro solicitado o de reclamar la anulación o, si la ley del país lo permite, la transferencia a su favor del citado registro, a menos que este agente o representante justifique sus actuaciones.
- 2) El titular de la marca tendrá, en las condiciones indicadas en el párrafo 1) que antecede, el derecho de oponerse a la utilización de su marca por su agente o representante, si no ha autorizado esta utilización.
 - 3) Las legislaciones nacionales tienen la facultad de prever un plazo equitativo dentro del cual el titular de una marca deberá hacer valer los derechos previstos en el presente artículo.”

El numeral transcrito va dirigido a la protección del titular del derecho marcario y, consecuentemente, al consumidor del producto, personas que pudiesen verse afectadas ante las prácticas indebidas, que sin derecho alguno puede realizar un “agente” que utiliza los medios legales para efectuar un registro de un signo distintivo en detrimento de la parte contratante que lo asignó como agente, y del consumidor, y de las obligaciones que el Derecho le impone al realizar ese cargo.

Tal y como indicamos en el considerando anterior, estos principios que tutelan al titular de la marca frente a sus agentes definidos en el Convenio de París, se han incorporado en nuestra legislación entre otros, a través del artículo 29 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

De esta forma, estamos frente a un elemento objetivo que demuestra que la sociedad fue inscrita en condiciones que violentan lo dispuesto por el *Artículo 6 septies* del Convenio de París, lo que amerita la interposición de una medida cautelar que evite el engaño a los consumidores, quienes podrían pensar que la sociedad en cuestión tiene una relación con el titular de la marca TOUS.



SEXTO. SOBRE EL FIN PÚBLICO ESENCIAL DE LAS MEDIDAS CAUTELARES.

Basándonos en lo expuesto, resulta importante señalar que entre los diversos fines que persigue la actividad registral es la seguridad jurídica. Al respecto dispone el artículo 1 de la Ley sobre Inscripción de Documentos en el Registro Público: “El propósito del Registro Nacional es garantizar la seguridad de los bienes o derechos inscritos con respecto a terceros. Lo anterior se logrará mediante la publicidad de estos bienes o derechos [...] Es de conveniencia pública simplificar y acelerar los trámites de recepción e inscripción de documentos sin menoscabo de la seguridad registral [...]”.

La Sala Constitucional, ha reconocido este fin como esencial y al efecto, analizando la constitucionalidad de la norma reglamentaria que autoriza la práctica de medidas cautelares sobre los asientos registrales, contenida en el artículo 66 del Reglamento del Registro Público, Decreto Ejecutivo No 9885 –J del 16 de abril de 1979 (hoy artículo 88 del Decreto Ejecutivo N° 26771-J, de 18 de febrero de 1998, publicado en la Gaceta N° 54 del 18 de marzo de 1998), ha indicado: “Para determinar la razonabilidad y proporcionalidad de la norma impugnada, en segundo término deben ponderarse: las circunstancias sociales que la motivan, los fines perseguidos y el medio escogido por el legislador para alcanzarlo. En cuanto a las circunstancias sociales, debe señalarse que la norma impugnada responde a la necesidad de satisfacer fines sociales y jurídicos tendientes a garantizar una convivencia pacífica y segura entre los ciudadanos. El Registro Público cumple una función vital para la sociedad, **consistente en garantizar la seguridad jurídica en materia de bienes inscritos**; esta materia es de interés público. Por otra parte, la norma impugnada persigue evitar que terceros de buena fe, resulten perjudicados al amparo de la fe pública y la publicidad registral. Además, busca fortalecer el principio de seguridad jurídica registral [...]” (La negrita no es del original) (**Voto No 6663 de las 19 horas del 05 de diciembre de 1995**).

Ahora bien, dentro de los diversos tipos de asientos que se practican en el Registro, entre otros, de presentación, de cancelación, de inscripción, de nota marginal, de medidas cautelares, por su especial afectación a las presunciones derivadas de la publicidad registral,



sobresalen **los asientos de anotaciones preventivas y las inmovilizaciones**. Al respecto se ha dicho, sobre las anotaciones preventivas que: “Este es un asiento de vigencia temporal limitada que, elimina de algún modo a favor de titulares de situaciones jurídicas no inscribibles, la protección que dispensaría a los terceros en otro caso la fe pública registral” (**PALACIOS MONTERO (Ingrid) y FAJARDO TORRES (Anabí)**, “**Inmovilización Registral**”, **Revista de Ciencias Jurídicas, No 100, Colegio de Abogados, San José, Enero-Abril 2003, p. 283**).

Sobre la naturaleza y validez constitucional de estas medidas, la Sala Constitucional en su Voto número 7190-94 de las quince horas con veinticuatro minutos del seis de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, estableció que:

"[...] Las medidas asegurativas o cautelares, según la más calificada doctrina, surgen en el proceso como una necesidad que permita garantizar una tutela jurisdiccional efectiva y por ello se pueden conceptualizar como "un conjunto de potestades procesales del juez -sea justicia jurisdiccional o administrativa- para resolver antes del fallo, con el específico fin de conservar las condiciones reales indispensables para la emisión y ejecución del acto final".

En particular, referente a las medidas cautelares en sede Registral, el voto antes mencionado de la Sala IV dictaminó lo siguiente:

“[...] Considera la Sala, que la nota de advertencia e inmovilización que establece la norma analizada, reúne los presupuestos de fondo que toda medida cautelar debe cumplir para ser tal. Es así como, dicha nota obedece a: 1) La existencia de un interés actual. La nota procede en el caso de que el registrador encuentre un error u omisión que acarree la nulidad del asiento y proceda su cancelación. 2) Posibilidad de acogimiento de la pretensión principal. Deben existir elementos de juicio que evidencien la nulidad del asiento. 3) Carácter grave, irreparable o de difícil reparación del daño que se pretende evitar. Dicha nota pretende evitar que terceros salgan perjudicados al amparo de la publicidad registral. 4) Posición favorable del interés público. Es de interés público el velar por la efectividad de los principios de publicidad y



seguridad jurídica registral, así como garantizar la buena fe de los terceros amparada en esos principios. 5) Control judicial y medios de impugnación. Se trata de una medida cautelar administrativa que goza de medios de impugnación legalmente establecidos.” [...] 6) Temporalidad de la medida. La nota de advertencia e inmovilización es una medida instrumental y provisional, la cual tendrá la duración que el interesado quiera, en virtud de que corresponde a éste decidir si interpone o no el ocurso.”

SÉTIMO. RESPECTO A LA FIGURA DE LA INMOVILIZACIÓN. Como fue ampliamente analizado por este Tribunal en el Voto N0 376-2006 de las 10:30 horas del 27 de noviembre del 2006, a diferencia de la “nota de advertencia”, la inmovilización, tiene un uso más restringido y específico, “pues su propósito –a falta o imposibilidad de un arreglo en vía administrativa- es la paralización del asiento registral, en espera de un acuerdo entre las partes, o de una resolución judicial sobre la validez de la inscripción registral, enervamiento justificado por la existencia de un error u omisión que pueda acarrear la nulidad del asiento, pero que debe haber sido causado, exclusiva y necesariamente, por el mismo Registro.” (**Ver entre otros, el Voto de este Tribunal No 307-2006 de 15:20 horas del 29 de setiembre del 2006**)”.

La inmovilización, como técnica registral, tuvo en nuestro medio un desarrollo originalmente aparejado al del Registro Inmobiliario, medida cautelar que luego se fue haciendo extensiva a los procedimientos de inscripción de los demás Registros, como consecuencia de su integración mediante el artículo 1 y 2 de la Ley No 5695 de 28 de mayo de 1975, “Ley de Creación del Registro Nacional” y la aplicación supletoria que éstos hacen de la Ley No 6145 de 18 de noviembre de 1977, “Ley Sobre Inscripción de Documentos en el Registro Público” y del Reglamento del Registro Público, “Decreto Ejecutivo No 26771-J de 18 de marzo de 1998”.

En su esencia, tal como fue primeramente concebida, los efectos de la inmovilización están íntimamente ligados al objeto que se registra (derechos reales cosas muebles e inmuebles) y su



principal consecuencia es el bloqueo o paralización del tráfico jurídico registral del bien o derecho inscrito. Los inmuebles y muebles corresponden a derechos sobre cosas destinadas al tráfico jurídico, de ahí que los efectos de la inscripción en los registros que los inscriben presentan efectos declarativos ya que el nacimiento del derecho surge extra registro y su inscripción ocurre con fines de publicidad, seguridad y oponibilidad ante tercero. El objeto registral en este caso, puede definirse como **derechos de titularidad sustantiva** atribuible a **un sujeto de derecho** sobre un bien jurídico.

Por el contrario, en el Registro de Personas Jurídicas la ratio de su implementación radica no ya sobre cosas, sino propiamente sobre la existencia, modificaciones y extinciones de un ente que figura como **sujeto de derecho en sí mismo**, derivado de la ficción legal que predetermina su justificación como centro de imputación jurídica y en términos similares a la persona física o humana.

La jurisprudencia de nuestros Tribunales Superiores Civiles, sobre el particular ha precisado correctamente:

“Al conceder el ordenamiento la cualidad de **personalidad jurídica** a dichas entidades determina que su regulación registral esté enmarcada con el nacimiento o alumbramiento jurídico por medio del registro, sin que pueda imputársele existencia fuera de él como sí ocurre con una compraventa inmobiliaria en sus efectos inter partes, por ser un instituto destinado a tener relevancia frente a terceros y los efectos frente a terceros se darían con el reconocimiento de la inscripción una vez verificadas todas las exigencias y formalidades durante el trámite de su inscripción previstas por ley como requisito consustancial para su existencia y modificaciones posteriores. Las personas jurídicas al derivar de una ficción legal de naturaleza ideal, requieren como efectos de su existencia desde su nacimiento y hasta su extinción un asentamiento registral basado en la inscripción, por cuanto es precisamente esa inscripción según la “**teoría de la ficción legal**” la que le brinda un carácter absolutamente constitutivo y creador por medio de la inscripción, en contraposición con la teoría registral



denominada “**teoría de la realidad**” aplicable al régimen de cosas muebles o inmuebles destinadas a registración, que presenta una finalidad declarativa y confirmatoria de su preexistencia extraregstral donde con la sola presentación del documento al Registro el Estado le da forma jurídica a un sustrato ya existente. **Por ende, las cosas por estar predeterminadas al tráfico jurídico son oponibles a terceros con la presentación, mientras que las personas jurídicas adquieren existencia legal y sustrato como sujetos de derecho con su inscripción.** Ello determina que el Registro de Personas Jurídicas no se limita a recoger un acto contrato que ha nacido con independencia de él, sino que tal inscripción es uno de los requisitos de forma esenciales para perfeccionar determinada situación jurídica. En consecuencia, la persona jurídica nace con la inscripción, y sus eventuales modificaciones substanciales como plazo, cambio de nombre y representación se proyectan como parte integral o substratum de esa persona ideal en un totum jurídico, no pudiendo estos elementos desmembrarse como igual sucede con las personas físicas lo que determina y justifica un régimen idéntico, uniforme y único -de tipo constitutivo- durante toda su existencia y no sólo a partir de su constitución. Nuestro Código Civil confirma lo anterior en cuanto a la adopción de la teoría de la ficción respecto a las entidades asociativas en general -incluyendo desde luego a las sociedades mercantiles-, al señalar en el artículo 33 que la existencia de las personas civiles (jurídicas) proviene de la ley o del convenio conforme a la ley, y además dejan de existir conforme a la ley según lo preceptúa el ordinal 34 ibídem. Por ende, en el registro inmobiliario se encuentra la figura del tercero registral considerado en base al privilegio y protección que recibe quien contrata o actúa de buena fe con base a la información que publicite el registro; mientras que en el Registro de Personas Jurídicas el tercero asume un rol pasivo considerado como un tercero consultante que actuará conforme a la apariencia jurídica que muestre el registro del ente consultado según las inscripciones vigentes [...]” **(Voto No 444 de las 17:05 horas del 30 de noviembre del 2005, Tribunal Segundo Civil, Sección Segunda)**

Las diferencias apuntadas por la especialidad de su materia los efectos que ésta producen son distintos a los que se producen en otros Registros; de ahí que su uso debe ser excepcional y restrictivo, especialmente para casos en donde se comprueben errores graves, insubsanables en



sede administrativa, o anomalías en la información contenida en un asiento de inscripción, imputables a la actividad registral.

En los registros de bienes muebles e inmuebles se inscriben derechos reales constituidos sobre ellos con la finalidad de asegurar el tráfico jurídico de éstos, la inmovilización afecta a éstos como tales, pero no a la persona jurídica, quien no ve restringida su capacidad de actuar. Por el contrario, una inmovilización sobre el asiento de inscripción de una sociedad mercantil, por su naturaleza constitutiva, sí incide sobre su existencia legal y sustrato como sujetos de derecho; por ello esta medida cautelar es procedente sólo cuando sea estrictamente necesario, como es el caso que se analiza ante el inminente perjuicio a quien solicitó previamente la protección registral de una marca que se incorpora en la razón social, por el riesgo de confusión en perjuicio de los consumidores y del titular de la marca.

En el caso en cuestión, se ha determinado que la sociedad **TOUS COSTA RICA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA** presenta como elemento central que distingue la palabra TOUS, la cual corresponde precisamente a la marca cuya solicitud de registro se había hecho previamente, por lo que cualquier tercero podría fácilmente confundirse y pensar que dicha sociedad es el representante en Costa Rica de dicha marca. Más aún, porque su subgerente, el señor Arturo García Jiménez fue quien firmó y gestionó los contratos de franquicia que trajeron esta marca al país, por lo que es conocido en el medio como un agente autorizado de dicha marca, y como una persona que ha hecho uso de ella de forma legítima en los términos establecidos por el artículo 40 de la Ley de Marcas, uso que se imputa y debe ser protegido a favor de la compañía extranjera que otorgó la franquicia que lo autoriza.

Las circunstancias irregulares bajo las cuales se inscribió esta sociedad hacen de la situación más grave, toda vez que no sólo se incumplen obligaciones contractuales establecidas en el contrato de franquicia, sino también, justamente el hecho de la existencia de dicho contrato aumenta significativamente el riesgo de confusión que genera la razón social dicha en perjuicio de la marca cuya solicitud de inscripción se hizo previamente, y cuya titularidad no



se discute. Además en perjuicio de los consumidores que sin duda se confundirían si se permite la publicidad de la sociedad que se cuestiona.

OCTAVO. NECESIDAD DE APLICAR MEDIDAS CAUTELARES EN EL CASO CONCRETO. Como consecuencia de la inconsistencia que considera este Tribunal se da entre la inscripción de la sociedad **TOUS COSTA RICA LIMITADA**, en el Registro de Personas Jurídicas y la marca “**TOUS**” cuyo titular internacional es la empresa **S. TOUS, S.L.**, se estima necesario aplicar medidas cautelares inspirado en los principios establecidos en el artículo 29 de la Ley de Marcas, en relación con el numeral 6 septies del Convenio de París, a fin de evitar que terceros puedan verse afectados por la confusión generada por la inclusión de la marca, en una razón social, hecha por una persona que actuando en representación de un agente que conocía las consecuencias que la inclusión de la marca implicaba. Además, en este caso, por ser imperativo tomar las medidas necesarias para proteger la prioridad de quien solicitó la inscripción de las marcas, con anticipación a la presentación del registro de la razón social, con la cual se genera riesgo de confusión.

Por todas las razones anteriores, este Tribunal es del criterio que el recurso de apelación debe ser declarado con lugar, por lo que procede revocar la resolución final dictada por el Registro de Personas Jurídicas a las trece horas, catorce minutos del diecinueve de noviembre del dos mil doce, a efecto de ordenar a dicho Registro proceder a inmovilizar el asiento registral de la sociedad **TOUS COSTA RICA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**, cédula persona jurídica número tres-ciento dos-cuatrocientos cuarenta mil trescientos treinta y seis, inscrita bajo las citas Tomo 567, Asiento 29718, el 10 de mayo del 2006, la cual se mantendrá hasta que las partes o la autoridad judicial correspondiente ordene su levantamiento.

NOVENO. 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 2 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J



de 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas, y jurisprudencia expuestas, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Alejandra Castro Bonilla**, en representación de la sociedad **S.TOUS, S.L**, en contra la resolución final dictada por el Registro de Personas Jurídicas a las trece horas, catorce minutos del diecinueve de noviembre del dos mil doce, la que en este acto se revoca, y se ordena al Registro referido inmovilizar el asiento registral de la sociedad **TOUS COSTA LIMITADA**, inscrita bajo las citas Tomo 567, Asiento 29718, el 10 de mayo del 2006, la cual se mantendrá hasta que las partes o la autoridad judicial correspondiente ordene su levantamiento. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo.- **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

TG: EFECTOS DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA

TNR: 00.55.82