



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2011-0807-TRA-PJ

Diligencia Administrativa

Florida Ice and Farm Company, S.A. y Productora La Florida S.A., Apelantes

Registro de Personas Jurídicas (Expediente de origen No. 045-2011)

Mercantil

VOTO No. 770-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, al ser las ocho horas con treinta minutos del dos de octubre de dos mil doce.

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, mayor, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número nueve-cero cero doce-cero cuatrocientos ochenta, en su carácter de Apoderado Generalísimo sin límite de suma de las empresas **Florida Ice and Farm Company, S.A. y Productora La Florida S.A.**, ambas constituidas y existentes conforme a las leyes de la República de Costa Rica, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de Personas Jurídicas a las ocho horas con veinte minutos del veintiséis de agosto de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha ocho de octubre de dos mil diez, el Licenciado Peralta Volio, de calidades y en su condición antes citada, presentó solicitud de inmovilización de la sociedad denominada **Tropijuce CR S.A.**, por considerar que se inscribió en contradicción de lo estipulado por el artículo 29 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978.



SEGUNDO. Que el Registro de Personas Jurídicas, mediante resolución de las ocho horas con veinte minutos del veintiséis de agosto de dos mil once, resolvió denegar la gestión administrativa incoada por el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, en su calidad de Apoderado Generalísimo de las sociedades de esta plaza **Florida Ice and Farm Company, S.A.** y **Productora La Florida S.A.**, por no mediar error registral en la inscripción del documento que motivó el asiento del Diario trece mil cuatrocientos noventa y siete (13497) del tomo quinientos treinta y uno (531), ordenando el archivo del presente expediente.

TERCERO. Que mediante escrito presentado en fecha ocho de setiembre de dos mil once, la representación de las empresas **Florida Ice and Farm Company, S.A.** y **Productora La Florida S.A.**, apela la resolución final antes indicada, y una vez otorgada la audiencia de reglamento por este Tribunal, expresó agravios.

CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, la invalidez o la nulidad de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta la Jueza Mora Cordero, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Por ajustarse al mérito de los autos y a los elementos de convicción que se citan, este Tribunal adopta como propio el elenco de los hechos tenidos por probados en la resolución venida en alzada.



SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos no probados de importancia para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. El Registro de Personas Jurídicas, considerando no se dan las condiciones de la Directriz DRPJ-003-2010 del cinco de marzo de dos mil diez, emitida para enmarcar los supuestos de aplicación de la norma contenida en el artículo 29 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978 (en adelante, Ley de Marcas), rechaza la inmovilización de la sociedad **Tropi Juice CR S.A.** solicitada. Por su parte el apelante argumenta que hay una mala interpretación de la norma del artículo 29, y que con la denominación social escogida si hay confusión con las marcas registradas.

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

“(...) Una persona jurídica no podrá constituirse ni inscribirse en un registro público con una razón o denominación social que incluya una marca registrada a nombre de un tercero, cuando el uso de esa razón o denominación pueda causar confusión, salvo que ese tercero dé su consentimiento escrito.”

Según los hechos tenidos por probados, basados en las certificaciones constantes de folios 76 a 89, vemos como la empresa apelante ha forjado una familia de marcas cuyo elemento en común es el término **“TROPI”**. La Directriz DRPJ 003-2010 establece:

*“(...) El artículo supra citado establece tres presupuestos para su aplicación:
a.- La marca debe estar previamente inscrita.*



b.- La marca debe estar incluida literalmente en la razón o denominación de la entidad jurídica.

c.- El uso de la razón o denominación que contenga una marca debe prestarse a confusión con ésta. (...)”

Así, se establece con dicha Directriz un marco de calificación en el cual el registrador ha de corroborar dos aspectos objetivos y uno subjetivo: los objetivos, que la marca se encuentre registrada y que esté contenida de forma literal en la denominación social; el subjetivo, que dicho uso se preste a confusión. Sin embargo, considera este Tribunal que al exigirse que la marca esté literalmente contenida en la denominación social se está extralimitando el Registro de Personas Jurídicas en sus potestades, ya que esta exigencia no la encontramos en el artículo 29 transcrito. El requisito de que la marca que se opone a la denominación social se encuentre inscrita se deriva claramente de la letra de dicho artículo, lo cual es consecuencia lógica de encontrarnos actuando en sede de Registro, los Calificadores de Personas Jurídicas tan solo podrán efectuar su labor respecto de marcas que se encuentren, efectivamente, registradas, sin que las marcas meramente usadas puedan tener cabida en el marco de calificación registral al cual han de referirse a la hora de cotejar denominaciones sociales con marcas de comercio. Asimismo, el requisito de que la denominación social deba prestarse a confusión con la marca registrada también es claro en el artículo 29. Pero, el requisito de que la marca ha de estar contenida de forma literal en la denominación social, impone una limitación inexistente en la literalidad de la norma, tal y como lo argumenta el apelante en su escrito de expresión de agravios ante este Tribunal. La norma indica que la denominación social no podrá incluir una marca registrada, pero no es dable interpretar “inclusión” como “inclusión literal”, ya que lo que la norma busca es evitar la confusión que puede darse al inscribir la denominación social de forma que se pueda pensar existe algún tipo de relación o plena identidad entre la empresa que la usa con el origen empresarial de los productos o servicios que se hacen distinguir con la marca registrada, y esa confusión puede darse no solamente a través de la transcripción literal de la marca en la denominación social, sino también cuando ésta se usa de forma en que pueda



resultar confundible por similitud, evocación o transliteración. Ya este Tribunal, por medio del Voto No. 281-2010 dictado a las nueve horas del veintidós de marzo de dos mil diez, indicó que, a efectos de la aplicación del artículo 29 de la Ley de Marcas, debe tomarse en cuenta el valor del factor preponderante a cotejar, ya que es por este medio por el que se puede llegar a determinar si, en efecto, hay posibilidad de confusión o no, lo cual no puede quedar constreñido únicamente a la literalidad, que puede ser uno de los criterios a tomar en consideración, más no el único, por lo tanto, y de acuerdo a la resolución dictada por el Despacho de la Ministra de Justicia a las ocho horas del ocho de junio de dos mil cuatro, que indicó que en razón de la desconcentración por la especialidad de la materia es competencia de este Tribunal revisar los actos de alcance general en materia sustantiva, y en ejercicio de las funciones de contralor de legalidad de acuerdo a lo establecido por el artículo 180 de la Ley General de la Administración Pública, fue que se declaró mediante el Voto No. 581-2012 de las catorce horas del 14 de junio de 2012, dictado por este Tribunal, la nulidad absoluta del presupuesto de aplicación del artículo 29 de la Ley de Marcas identificado con la letra b.-, que indica: “*La marca debe estar incluida literalmente en la razón o denominación de la entidad jurídica.*”, contenido en la Directriz DRPJ-003-2010, referido a la exigencia de que la marca registrada se encuentre literalmente incluida en la denominación social cuestionada, dejando el resto de ella incólume.

Atendiendo los agravios del apelante, el razonamiento que se debe de hacer en la resolución de este proceso, es determinar la posibilidad de inscribir la razón social ***Tropijuce CR, Sociedad Anónima*** en el año 2004, concretamente el 11 de marzo, estando inscrita con anterioridad las marca de fábrica “***TROPI***” y “***TROPIFRUT***”, en clases 05, 31, 32 y 33 de la nomenclatura internacional, para distinguir y proteger productos como extracto de malta medicinal; lúpulo y malta; toda clase de cervezas, bebidas de todo tipo, incluyendo aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, bebidas y zumos de frutas, siropes, cerveza bebidas de malta y otras preparaciones para hacer bebidas y; bebidas alcohólicas excepto cervezas, por su orden, propiedad de la empresa **Florida Ice and Farm Company, S.A.**, las de las clases 31 y 32, y



de la empresa **Productora La Florida S.A.**, las de las clases 5 y 33.

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, independientemente si en la fecha dicha, 11 de marzo de 2004, se valoró o no si la razón social **Tropi Juice CR, Sociedad Anónima**, comprendía dentro de su denominación la marca “**TROPI**”, 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 denominación social “TROPIJUICE CR, SOCIEDAD ANÓNIMA” no incluye literalmente a la marca inscrita 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, sea en la del Registro de la Propiedad Industrial.

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 la palabra **“TROPI”**, que constituye, como se verá, la marca inscrita en el Registro de la Propiedad Industrial **“TROPI”** cuyos titulares son las empresas apelantes. 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 apelación presentada, además del hecho, de que ambas, denominación social y marca están dirigidas a proteger productos y servicios similares tal y como fue expuesto supra, lo que viene a causar aún más, confusión al público consumidor.

Establecido lo anterior, y teniendo por demostrado que las marcas que se consideran incluidas en la denominación social cumplen con el requisito de encontrarse registradas, debe establecerse si, y dejando de lado el criterio de la literalidad, es posible que se cause una confusión en el comercio al relacionarse erróneamente a la persona jurídica cuya denominación se cuestiona con el origen empresarial de la marca que se dice en ella contenida y tal y como se indicó, el término “TROPI”, está plenamente contenido en la denominación social. Entonces tenemos que, en efecto, la denominación social incluye, una marca registrada, y la forma amplia en la que está redactada su objeto social, sea comercio en general, industria, turismo, agricultura, agroindustria y ganadería, rendir fianzas y garantías, permite que la sociedad, en su faceta empresarial, se pueda dedicar prácticamente a cualquier actividad, por lo tanto, inclusive a la comercialización de los productos y servicios que se distinguen con las marcas inscritas. Por lo tanto, la denominación social TROPIJUICE CR S.A., puede causar confusión entre los agentes económicos respecto de las marcas registradas a nombre de las empresas **Florida Ice and Farm Company, S.A.** y **Productora La Florida S.A.**, por lo tanto, procede el dictado de la inmovilización solicitada por la parte apelante, y hasta tanto sea corregida la inclusión de la marca registrada en la denominación social.

QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, N° 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No.



35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Manuel E. Peralta Volio en su condición de Apoderado Generalísimo sin límite de suma de las empresas **Florida Ice and Farm Company, S.A.** y **Productora La Florida S.A.**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de Personas Jurídicas a las ocho horas con veinte minutos del veintiséis de agosto de dos mil once, la que en este acto se revoca, y en su lugar se ordena la inmovilización de la sociedad **Tropi Juice CR S.A.**, titular de la cédula de persona jurídica tres-ciento uno-trescientos sesenta y cuatro mil trescientos once, hasta que se corrija por los medios establecidos por Ley la inclusión de la marca registrada “**TROPI**” en su denominación social. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen. **NOTIFÍQUESE.**

Luis Gustavo Alvarez Ramírez

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

Registro de Personas Jurídicas

Inmovilización del asiento registral

TG: Efectos de la Gestión Administrativa Registral

TNR: 00.55.82