



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2014-0412-TRA-PJ

Gestión Administrativa

LEGO JURIS A/S, apelante

Registro de Personas Jurídicas (Expediente de Origen 050-2013)

Mercantil

VOTO N° 879-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas del veinticinco de noviembre de dos mil catorce.

Recurso de Apelación interpuesto por el **Licenciado Pedro Oller Taylor**, mayor, casado, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-787-425, en su condición de apoderado de la sociedad **LEGO JURIS A/S**, sociedad organizada de conformidad con las leyes de Dinamarca, en contra de la resolución dictada por el Registro de Personas Jurídicas, a las trece horas con diez minutos del dieciocho de junio de dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante la Dirección del Registro de Personas Jurídicas el 19 de julio de 2013, el **Licenciado Pedro Oller Taylor**, de calidades y condición señaladas, interpuso gestión administrativa solicitando se cancelara la razón social **CORPORACIÓN LEGOLAND CUARTO FOUR SOCIEDAD ANÓNIMA**, con cédula jurídica 3-101-396393, en virtud de ser su representada titular de las marcas **“LEGO”** y **“LEGO DACTA”**, entre otras, todas las cuales protegen y distinguen juegos y juguetes así como partes y accesorios de los mismos.



SEGUNDO. Que mediante resolución de las 9:04 horas del 19 de agosto de 2013 el Departamento de Asesoría Jurídica del Registro de Personas Jurídicas resolvió consignar, únicamente para efectos de publicidad, **Nota de Advertencia Administrativa** en el asiento de inscripción de CORPORACIÓN LEGOLAND CUARTO FOUR SOCIEDAD ANÓNIMA. Asimismo, por medio de resolución de las 14:44 horas del 17 de octubre de 2013 se confirió la **audiencia** de ley a sus representantes y en razón de que la misma resultó infructuosa, se procedió a notificar mediante publicación de edictos en el Diario Oficial La Gaceta, sin que dicha audiencia fuera contestada.

TERCERO. Que la Dirección del Registro de Personas Jurídicas, mediante resolución dictada a las trece horas con diez minutos del dieciocho de junio de dos mil catorce, resolvió denegar las presentes diligencias administrativas y ordenó levantar la medida cautelar del asiento de inscripción.

CUARTO. Que inconforme con la citada resolución, el **Licenciado Pedro Oller Taylor**, interpuso recurso de apelación en contra de la resolución indicada y en razón de ello conoce este Tribunal.

QUINTO. 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 el Juez Alvarado Valverde; y,



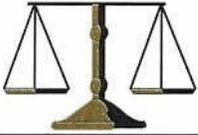
CONSIDERANDO

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

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

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de Personas Jurídicas rechazó las diligencias presentadas por la empresa LEGO JURIS A/S con fundamento en el artículo 29 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y ordenó levantar la Nota de Advertencia Administrativa del asiento de inscripción de la sociedad **CORPORACIÓN LEGOLAND CUARTO FOUR SOCIEDAD ANÓNIMA**, teniendo como hecho no probado que exista una marca inscrita bajo el término LEGOLAND y en consecuencia considerar que entre dicha denominación social y las marcas inscritas a nombre de la gestionante, no existe similitud que pueda generar confusión, manifestando al respecto que: *“...a pesar de que la marca Lego está incluida como parte de las letras y sílabas de una de las palabras que conforman la denominación social en análisis, ésta no es utilizada de manera individual, amén de los restantes componentes que integran el nombre individualizan la persona jurídica, evitando así una eventual confusión...”* Indica esa Autoridad Registral que las circulares respecto de la calificación de similitudes entre nombres comerciales son posteriores a la inscripción en el año 2005 de **CORPORACIÓN LEGOLAND CUARTO FOUR SOCIEDAD ANÓNIMA**, y en todo caso la marca tiene que ser exacta, siendo que esa denominación no está compuesta únicamente por el término LEGOLAND, sino que se acompaña de otras palabras, que la individualizan y diferencian de su conjunto.

Por su parte, el recurrente alega que su representada es titular de derechos marcarios inscritos en



el Registro Público, cuyos productos han sido puestos en el mercado a nivel internacional durante más de 70 años, siendo que la razón social que solicita cancelar “...se encuentra cargada de nulidad en tanto utiliza la denominación *LEGO* propiedad de mi representada sin contar con su autorización o aprobación, causándole un perjuicio directo a mi representada ya que se apropia de una denominación reconocida nacional e internacionalmente, beneficiándose del nombre, reputación y calidad de los productos y servicios brindados por mi representada...” Por ello, afirma el apelante, se está en los supuestos del artículo 29 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, dado que se crea confusión en tanto hace inferir que se trata de los mismos productos. Afirma que con esta razón social se produce competencia desleal y un daño directo a la reputación de su representada -la cual tiene una amplia trayectoria a nivel mundial-, y al reconocimiento de sus signos distintivos, por cuanto el consumidor asocia la denominación *LEGO* con los productos de su representada y por ello creerá que se trata de una sociedad propiedad de *LEGO* o que se trata de una empresa que promueve el parque temático *LEGOLAND* que se ha construido en Dinamarca, en donde se utilizan los juguetes que produce *Lego Juris A/S*, y en donde se recibe anualmente alrededor de un millón de visitantes. Con fundamento en dichos alegatos solicita se declare con lugar el recurso, se cancele la razón social relacionada y se ordene su inmovilización.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. RESPECTO DE LA CALIFICACIÓN DE LAS SIMILITUDES ENTRE NOMBRES COMERCIALES Y SIGNOS MARCARIOS. APLICACIÓN REGISTRAL DEL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE MARCAS. El artículo 29 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, establece una limitación para la constitución e inscripción de personas jurídicas que en su razón o denominación social incluyan una marca, señalando que: “Una persona jurídica no podrá constituirse ni inscribirse en un registro público con una razón o denominación social que incluya **una marca registrada a nombre de un tercero**, cuando el uso de esa razón o denominación pueda causar confusión, salvo que ese tercero dé su consentimiento escrito.” Ello implica que dicha marca debe estar registrada a nombre de un tercero, ya que el objeto de la norma en cuestión es proteger los derechos e



intereses legítimos de los titulares de signos marcarios registrados.

Respecto de la calificación de nombres sociales, el Registro de Personas Jurídicas, a efecto de actualizar y mejorar los parámetros en cuanto a las similitudes entre nombres sociales en la **Circular PJ-024-1998**, emitida el 29 de octubre de 1998 (y que fuera derogada por la circular **Circular DRPJ-05-2008**, de fecha 7 de abril del 2008), estableció un marco de referencia indicando:

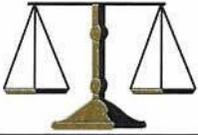
“...CALIFICACIÓN DE SIMILITUDES ENTRE NOMBRES SOCIALES

A) Al determinar la posible existencia de similitud entre dos nombres sociales, no se debe perder de vista, que los nombres deben ser revisados sólo entre entidades de la misma naturaleza- es decir, no se indicará similitud entre una Sociedad Anónima, Limitada, etc. y una Fundación, Asociación o incluso una sociedad con sede en el extranjero, toda vez que, no se trata de una sociedad comercial inscrita en nuestro país.

B) Por otra parte, debe tomarse en cuenta lo que al respecto establece el artículo 103 del Código de Comercio, que en lo que Interesa reza:

*"La denominación se formará libremente, pero deberá ser distinta de la de cualquier sociedad preexistente, **de manera que no se preste a confusión**, es propiedad exclusiva de la sociedad e irá precedida o seguida de las palabras 'Sociedad Anónima' o de su abreviatura 'S.A.'... (El resaltado no es de su original).*

Tal y como se resaltó, el fin último de dicha norma es evitar que haya confusión entre los terceros, en relación con los nombres sociales inscritos y, es ese el primer factor que se debe tener en cuenta al realizar la calificación respectiva, de manera que si dos denominaciones no son lo suficientemente similares como para prestarse a confusión, no debe consignarse el defecto de similitud..." (el subrayado es nuestro)



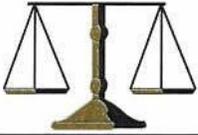
Resulta claro que dicha directriz registral se limitaba al análisis de similitudes entre sociedades de la misma naturaleza y en modo alguno consideraba la posibilidad de señalar como defecto la similitud con un signo marcario, esto es, no se tomaba en cuenta lo dispuesto en la Ley de Marcas en este sentido.

Posteriormente y con relación a este mismo tema, la Dirección del Registro de Personas Jurídicas mediante la **Circular DRPJ-05-2008**, de fecha 7 de abril del 2008, denominada **“Calificación de nombres de entidades jurídicas”**, derogó totalmente la Circular PJ-024-1998, y considerando entre otros aspectos : *“...2.- Que el nombre comercial se entiende como el nombre, razón social o denominación bajo la cual se da a conocer al público un establecimiento mercantil, para cuya protección deberá registrarse de manera independiente en el Registro de la Propiedad Intelectual./ 3.- Que ha sido práctica usual el confundir por parte de los particulares el nombre o denominación social con el nombre comercial del establecimiento mercantil, práctica que de alguna manera ha compartido el Registro de Personas Jurídicas al calificar las similitudes entre nombres sociales, lo que ha generado el rechazo masivo de constituciones de sociedades mercantiles por tal motivo, principalmente por la gran cantidad de entidades jurídicas inscritas...”*, procedió a establecer un nuevo marco de referencia para calificar el nombre o razón de las sociedades sometidas a registro. De este modo, se refiere a la calificación de Nombres Sociales respecto de la denominación de signos marcarios previamente inscritos indicando:

“...CALIFICACION DE NOMBRES SOCIALES.

[...]

J) En acatamiento a lo dispuesto por el artículo 29 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (Ley No. 7978 del 1 de febrero del año 2000), no puede inscribirse un nombre social 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...”



A mayor abundamiento sobre este tema, en la Circular **DRPJ-003-2010** del 05 de marzo de 2010, denominada: “**Aplicación del artículo 29 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.**” esa misma Dirección dispuso que, para la aplicación de esta norma debían contemplarse tres presupuestos:

“...El artículo supra citado establece tres presupuestos para su aplicación:

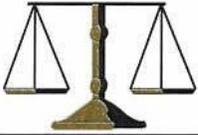
a.- La marca debe estar previamente inscrita.

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



Para realizar la consulta a la base de datos del Registro de Propiedad Industrial, el Registrador debe ingresar a la aplicación denominada “CONSULTA MARCAS INSCRITAS IPAS”, que le permitirá realizar dos tipos de consulta:

Búsqueda TOTAL: *Que permite establecer si la razón o denominación que se pretende inscribir corresponde exactamente a una marca previamente inscrita.*

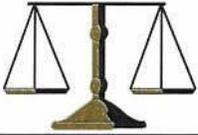
Búsqueda POR PALABRAS: *Que le ofrece al Registrador un listado de todas las marcas inscritas a partir de todos y cada uno de los términos o elementos que componen la razón o denominación social en estudio, con el objeto de que éste determine si alguna de dichas marcas obliga a la aplicación de la normativa en cuestión.*

En caso de que el Registrador determine que la razón o denominación aparece inscrita como marca o bien que existe alguna marca que esté incluida en aquella y cause confusión, deberá consignar como defecto lo siguiente:

“El nombre de la entidad contraviene el artículo 29 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en virtud de estar inscrita la marca.....”.

La presente Directriz rige a partir del 8 de marzo del 2010...” (el subrayado es nuestro)

Una vez analizado este desarrollo normativo es fácil concluir que, inicialmente, al calificar la razón o nombre comercial propuesto para inscribir una sociedad en el Registro de Personas, únicamente se verificaba su similitud con otras entidades de la misma naturaleza (Circular PJ-024-1998, de octubre de 1998). Posteriormente, (a partir de la Circular DRPJ-05-2008, de abril del 2008), se instruyó a los registradores en el sentido de no inscribir nombres sociales que incluyeran una marca registrada a nombre de un tercero, cuando ello pudiera causar confusión,



salvo que ese titular diera su consentimiento por escrito. No fue sino hasta marzo del año 2010 (Circular DRPJ-003-2010 del 05 de marzo de 2010), que se establecen los medios y procedimientos necesarios para determinar esas similitudes respecto de los signos marcarios inscritos, incluyendo así dentro del marco de calificación de los registradores del Registro de Personas Jurídicas, la consulta de las marcas inscritas en el Registro de la Propiedad Industrial.

En este mismo orden de ideas se pronunció este Tribunal, en el **Voto No. 581-2012** de las 14 horas del 14 de junio de 2012, respecto de los tres supuestos enumerados en la Directriz DRPJ 003-2010, manifestando:

*“...Con dicha Directriz se consolida un marco de calificación en el cual el registrador, ante casos como el de análisis, 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, **confrontando la Directriz con el artículo 29 de previa cita, 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 ese numeral.***

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 el precepto busca, es evitar la confusión que puede darse al inscribir una denominación social, de forma que se pueda pensar que 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 ...” (Suplida la negrita) (Voto No. 581-2012 de las 14 horas del 14 de junio de 2012).

QUINTO. SOBRE EL CASO CONCRETO. Efectuado el estudio de los agravios de la empresa apelante, así como de la prueba constante en el expediente, este Tribunal estima que la resolución dictada por el Registro de Personas Jurídicas a las 13:10 horas del 18 de junio de 2014 debe ser revocada, ya que la inscripción de la sociedad “**CORPORACIÓN LEGOLAND CUARTO FOUR SOCIEDAD ANÓNIMA**” se efectuó el 17 de marzo de 2005, es decir, con posterioridad al registro de los signos marcarios “**LEGO**” y “**LEGO DACTA**”, inscritas en los años 1970, 1982, 1993 y 2003 a nombre de la empresa LEGO JURIS A/S.

En el caso que se discute resulta claro que la denominación social cuestionada fue inscrita con anterioridad al dictado de las circulares registrales parcialmente transcritas en el Considerando que precede. Sin embargo, ello no es óbice para afirmar que su registro transgrede lo dispuesto en la norma bajo análisis, porque contiene dentro de su razón social la palabra “**LEGO**” y ésta

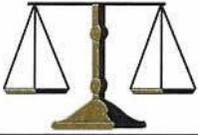


constituye precisamente el término central y distintivo de las marcas inscritas en el Registro de la Propiedad Industrial a nombre de la recurrente.

Si bien, el Registro de Personas Jurídicas considera que en este caso se produce una interacción de materias entre Registros de una misma entidad y de hecho aplica la Ley de Marcas –como lo es el artículo 29-. Debe también tomar en cuenta que debe tutelarse el bien jurídico confiado al Registro Nacional en su conjunto, sea, evitar el riesgo de confusión.

Alega el Registro que no existe una marca “LEGOLAND” inscrita, y que *legoland* está acompañada de otros elementos que –como razón social- no causan confusión a terceros. No comparte tal criterio este Tribunal, pues si la protección o prohibición de inscribir fuera solo para las marcas que se incorporen de “manera idéntica” a la razón social, se dejaría un espacio incierto que permitiría sacar provecho de las marcas comunes, y con mucho más razón de las que son especialmente reconocidas por el público consumidor, incorporando los factores tópicos de éstas a las razones sociales, acompañándolas de otros elementos secundarios –tales como los vocablos “CORPORACIÓN”, “CUARTO” y “FOUR”-, cuando el consumidor detecta esos factores esenciales y es donde surge el riesgo de confusión que se quiere evitar. Máxime como sucede en este caso, en donde uno de los componentes del giro comercial de la sociedad es **la construcción**.

Respecto de las pretensiones del recurrente, cabe aclarar que a pesar de que la inscripción del documento de constitución de la sociedad “**CORPORACIÓN LEGOLAND CUARTO FOUR SOCIEDAD ANÓNIMA**” resulta improcedente porque debió cumplirse con lo establecido por el artículo 29 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, su cancelación, tal y como fuera solicitado por la representación de la empresa LEGO JURIS A/S, no procede, ya que por disposición expresa del artículo 474 del Código Civil, tanto la Autoridad Registral como este Órgano Superior se encuentran inhibidos para cancelar sus propios asientos registrales, siendo lo procedente, de conformidad con el artículo 88 del Reglamento del Registro Público,



inmovilizar la inscripción de la relacionada sociedad pues con dicha medida cautelar se logra evitar la publicidad registral de un asiento que, por sus antecedentes, podría eventualmente ser declarado nulo en la jurisdicción respectiva.

Por las razones y citas legales invocadas, este Tribunal declara **CON LUGAR** el recurso de apelación presentado por el **Licenciado Pedro Oller Taylor**, en su condición de apoderado de **LEGO JURIS A/S**, en contra de la resolución dictada por el Registro de Personas Jurídicas, a las trece horas con diez minutos del dieciocho de junio de dos mil catorce, la cual se revoca a efecto de que se mantenga la Nota de Advertencia Administrativa y se dicte una medida cautelar de **INMOVILIZACIÓN** del asiento de inscripción de la sociedad **CORPORACIÓN LEGOLAND CUARTO FOUR, SOCIEDAD ANÓNIMA** con cédula jurídica 3-101-396393.

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 **CON LUGAR** el recurso de apelación presentado por el **Licenciado Pedro Oller Taylor**, en representación de apoderado de la empresa **LEGO JURIS A/S**, en contra de la resolución dictada por el Registro de Personas Jurídicas, a las trece horas con diez minutos del dieciocho de junio de dos mil catorce, la cual se revoca a efecto de que se mantenga la Nota de Advertencia Administrativa y se dicte una medida cautelar de **INMOVILIZACIÓN** del asiento de inscripción de la sociedad **CORPORACIÓN LEGOLAND CUARTO FOUR, SOCIEDAD ANÓNIMA** con cédula jurídica 3-101-396393. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

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.**

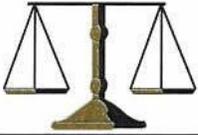
Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

Registro de Personas Jurídicas

Inmovilización del asiento registral

TG: Efectos de la Gestión Administrativa Registral

TNR: 00.55.82