



RESOLUCIÓN DEFINITIVA
EXPEDIENTE 2023-0371-TRA-PJ
GESTIÓN ADMINISTRATIVA
GRUPO DOKKA HOLDING INTERNACIONAL S.A., apelante
REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS
EXPEDIENTE DE ORIGEN DPJ-020-2023
MERCANTIL

VOTO 0471-2023

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas un minuto del treinta de noviembre de dos mil veintitrés.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la abogada Anel Aguilar Sandoval, cédula de identidad 1-1359-0010, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de la empresa **GRUPO DOKKA HOLDING INTERNACIONAL S.A.** (antes denominada CUESTAMORAS SALUD COSTA RICA S.A.), entidad costarricense, con cédula de persona jurídica 3-101-613875, domiciliada en San José, Santa Ana, Uruca, Radial Santa Ana Belén, Condominio Vertical de oficinas Forum seis, Edificio Cuestamoras, tercer piso, en contra de la resolución final dictada por el Registro de Personas Jurídicas a las 9:00 horas del 22 de agosto de 2023.

Redacta la juez Quesada Bermúdez



CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Por escrito presentado ante el Registro de Personas Jurídicas el 28 de marzo de 2023, la abogada Anel Aguilar Sandoval, de calidades anteriormente indicadas y en condición de apoderada especial de CUESTAMORAS SALUD COSTA RICA S.A. (actualmente denominada GRUPO DOKKA HOLDING INTERNACIONAL S.A.), interpuso gestión administrativa en contra del registro de la sociedad GRUPO DOKKA S.A., inscrita el 13 de febrero de 2023, en el tomo 2023, asiento 106679, cédula jurídica 3-101-870555, con fundamento en que su representada posee marcas inscritas en el Registro de la Propiedad Intelectual que se conforman por el nombre GRUPO DÖKKA.

Luego del análisis correspondiente, mediante resolución final dictada a las 9:00 horas del 22 de agosto de 2023, el Registro de Personas Jurídicas denegó la gestión administrativa presentada, debido a que la inscripción de la sociedad anónima con la denominación GRUPO DOKKA S.A., se realizó de forma correcta, según lo establecido en el artículo 103 del Código de Comercio y sin transgredir lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley de marcas y otros signos distintivos n.º 7978 (en adelante Ley de marcas).

Inconforme con lo resuelto la abogada Anel Aguilar Sandoval, en su condición indicada, apeló y expresó en sus agravios lo siguiente:

1. El análisis efectuado por el Registro de Personas Jurídicas del artículo 29 de la Ley de marcas es peligrosamente restrictivo; argumentar que la norma no tutela las marcas que se encuentran en



proceso de inscripción es hilar muy delgado, por cuanto el propósito del legislador en la redacción de la ley es resguardar a quien previamente use la marca, e incluso la legislación establece el registro de una marca como un acto facultativo para el comercio de productos y servicios; señalar que únicamente es de aplicación a marcas registradas es incongruente con el sistema actual de marcas, pues en la base de datos, que es de acceso público, se coloca toda la información de la solicitud marcaria el mismo día de su presentación; además, previamente existía una publicación en La Gaceta con el ánimo de registrar la marca con anticipo a la solicitud de la denominación social.

2. Según lo establecido en el artículo 4 de la Ley de marcas, se denota la intención de su representada en demostrar el uso previo de sus signos, ello se evidencia con la fecha de la solicitud y en el detalle de la prueba aportada, por lo cual se debe respetar la prelación en el derecho a ese nombre.

3. Lo indicado por el Registro de Personas Jurídicas en la resolución recurrida es incongruente, puesto que tanto las marcas en trámite de inscripción como las registradas se muestran de igual forma en el sistema de marcas, base de datos o portal, y al mismo tiempo el registrador cuenta con acceso a toda la información a pesar de encontrarse la marca en trámite de inscripción, lo que realmente sucede es que en la mayoría de casos el examinador del Registro de Personas Jurídicas no efectúa un estudio cruzado con las marcas y nombres comerciales.

4. Si se analizan los pasos preliminares no registrales, en marzo de 2022 se definen 3 finalistas de nombres para nuevo giro, entre los que se incluye DOKKA; en mayo de 2022 se inician acciones para desarrollo de sitio web y libro de marca y en setiembre de 2022 se



firma contrato de desarrollo del sitio web; posteriormente en la fase registral, el 24 de octubre 2022 se presentaron las solicitudes de las marcas GRUPO DÖKKA, el 9 de enero de 2023 se realizó la primera publicación de las marcas en La Gaceta, el 13 de febrero de 2023 quedó inscrita la sociedad GRUPO DOKKA S.A. y el 13 de marzo de 2023 las marcas GRUPO DÖKKA quedaron inscritas; sin duda alguna para febrero de 2023 cuando fue recibida en el Registro de Personas Jurídicas la solicitud de inscripción de la razón social GRUPO DOKKA S.A., el operador jurídico podía haber tenido acceso a la información de que las marcas GRUPO DÖKKA no solo se habían solicitado, sino que contaban con el examen de fondo aprobado por parte del Registro, por lo cual contaban con la facultad de objetar o inclusive suspender la concesión de la denominación social para enderezar su viabilidad.

5. La Directriz D.R.P.J. 003-2010, no refiere únicamente a marcas registradas, sino a la existencia de alguna marca que genere confusión; en el presente caso ya el examinador de Personas Jurídicas contaba con la información para constatar la existencia de alguna marca inscrita o en trámite de inscripción que pudiera generar un riesgo de confusión.

6. Según lo señalado en el artículo 29 de la Ley de marcas se debe impedir la inscripción de denominaciones sociales cuando el uso de esa razón o denominación pueda causar confusión; de ahí que el Registro de Personas Jurídicas señaló desatinadamente en la resolución recurrida que no se presenta confusión al dedicarse la sociedad GRUPO DOKKA a actividades comerciales de emprendimiento, capacitaciones y financiación pues las marcas registradas protegen un servicio de comercialización de medicamentos, productos de la salud y un establecimiento dedicado



a servicios de medicamentos; por el contrario, se puede inducir erróneamente al público, haciéndolo creer que GRUPO DOKKA SOCIEDAD ANONIMA es una empresa del mismo grupo de interés económico, propiciando así un beneficio indebido para GRUPO DOKKA SOCIEDAD ANONIMA, o incluso, un perjuicio a nivel reputacional para su representada.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, de influencia para la resolución de este proceso, los siguientes:


1. En el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentran inscritos los siguientes signos a nombre de GRUPO DOKKA HOLDING INTERNACIONAL S.A.,

- a) Nombre comercial **GRUPO DÖKKA salud y bienestar para todos**, fecha de presentación 24 de octubre de 2022, inscrito desde el 13 de marzo de 2023, registro **312381**, para proteger y distinguir un establecimiento comercial dedicado a servicios de medicamentos y productos para el cuidado de la salud y bienestar. Ubicado en San José-Santa Ana, Uruca, Radial Santa Ana-Belén. Condominio vertical de oficinas Forum seis, Edificio Cuestamoras (folio 7 del expediente principal).
- b) Marca de servicios **GRUPO DÖKKA salud y bienestar para todos**, fecha de presentación 24 de octubre de 2022, inscrita desde el 13 de marzo de 2023, vigente hasta el 13 de marzo de 2033, registro **312380**, para proteger y distinguir en clase 35 internacional, servicio de comercialización de medicamentos y




productos para el cuidado de la salud y bienestar (folio 9 del expediente principal).




- c) Marca de servicios  fecha de presentación 14 de diciembre de 2022, inscrita desde el 21 de marzo de 2023, vigente hasta el 21 de marzo de 2033, registro **312731**, para proteger y distinguir en clase 35 internacional, servicio de comercialización de medicamentos y productos para el cuidado de la salud y bienestar (folio 11 del expediente principal).



- d) Nombre comercial  fecha de presentación 14 de diciembre de 2022, citas 2022-010977, en trámite de inscripción, para proteger y distinguir un establecimiento comercial dedicado a prestar servicios de medicamentos y productos para el cuidado de la salud y bienestar. Ubicado en Santa Ana, Uruca, Radial Santa Ana, Belén. Condominio vertical de oficinas Forum seis, Edificio Cuestamoras tercer piso, San José, Costa Rica (folios 14 y 15 del expediente principal).



- e) Marca de servicios  fecha de presentación 14 de diciembre de 2022, inscrita desde el 21 de marzo de 2023, vigente hasta el 21 de marzo de 2033, registro **312732**, para proteger y distinguir en clase 35 internacional, servicio de comercialización de medicamentos y productos para el cuidado de la salud y bienestar (folios 17 y 18 del expediente principal).



- f) Nombre comercial **GRUPO DOKKA** fecha de presentación 14 de diciembre de 2022, citas 2022-010979, en trámite de inscripción, para proteger y distinguir un establecimiento comercial dedicado a prestar servicios de medicamentos y productos para el cuidado de la salud y bienestar. Ubicado en Santa Ana, Uruca, Radial Santa Ana, Belén. Condominio vertical de oficinas Forum seis, Edificio Cuestamoras tercer piso, San José, Costa Rica (folios 20 y 21 del expediente principal).

2. En el Registro de Personas Jurídicas se encuentran registradas las siguientes sociedades anónimas:

- a) **GRUPO DOKKA S.A.**, cédula de persona jurídica 3-101-870555, inscrita desde el 13 de febrero de 2023, citas 2023-106779 (folios 22 y 23 expediente principal).
- b) **GRUPO DOKKA HOLDING INTERNACIONAL S.A.**, con cédula de persona jurídica 3-101-613875, inscrita desde el 11 de agosto de 2010, citas 2010-219816 (folio 75 del expediente principal).

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD. Analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus



elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Después de analizar la resolución recurrida, así como los agravios de la apelante, este Tribunal considera necesario establecer las funciones esenciales que ejercen los diferentes Registros que componen el Registro Nacional, en este caso específico, los Registros de la Propiedad Intelectual y de Personas Jurídicas.

En tal sentido, el artículo primero de la Ley sobre inscripción de documentos en el Registro Público, n.º 3883, indica:

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. En lo referente al trámite de documentos, su objetivo es inscribirlos.

[...]

De ahí que, la razón de presentar documentos para su inscripción es precisamente asegurar el derecho correspondiente y que este sea oponible a terceros, lo cual se refuerza con el contenido del artículo 451 del Código Civil, que establece:

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”, principio recogido por el Derecho Registral, que establece que a los documentos que sean presentados se les debe asignar fecha y hora de presentación, con el propósito de poder utilizar el criterio de prioridad respecto a la rogación de los documentos ingresados a la corriente registral, tal y como lo ordena el artículo 453 del Código Civil.

Asimismo, el artículo 2 de la Ley sobre inscripción de documentos en el Registro Público indica que “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. [...]”

De esta forma, el principio general que rige la materia registral es el de prioridad en la presentación, y según el artículo 455 del Código Civil:

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

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

[...]

De la normativa anteriormente citada se concluye que el principio de



prioridad registral refiere a aquel documento que se presenta de primero en el Diario del Registro y no el que logra su inscripción o registro definitivo; en ese sentido la anotación de la presentación es una forma provisional de inscripción, a diferencia de la inscripción definitiva que ocurre luego de completar el proceso de calificación.

Al respecto, el artículo 54 del Reglamento del Registro Público, n.º26771-J, sobre el principio de prioridad establece lo siguiente:

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.

En este sentido, la prioridad se constituye como un mecanismo para resolver un conflicto entre dos documentos que por algún motivo son excluyentes o contradictorios unos con otros.

En cuanto a los principios generales del Derecho Registral, el artículo 4 de la Ley de marcas, respecto a la prioridad indica:

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. [...]



De lo anterior se desprende que cuando ingresan los documentos a la corriente registral, se deja una anotación provisional donde consta la fecha de presentación del documento sujeto a inscripción, a efectos de resolver a través de ese mecanismo el conflicto que puede presentarse con otros documentos que ingresen con posterioridad y en caso de requerirse se deberá resolver en atención al principio de prioridad registral, determinando cuál solicitud se presentó primero y no sobre qué derecho se inscribió de forma definitiva con anterioridad.

También es importante traer a colación lo establecido en el artículo 24 del Reglamento del Registro Público, que indica cuáles son los documentos que se inscriben en el Registro de Personas Jurídicas y remite al artículo 235 del Código de Comercio, que en su inciso a) hace referencia a las escrituras de constitución, prórroga, modificación o disolución de las sociedades comerciales y las empresas individuales de responsabilidad limitada, así como los documentos referentes a la fusión o transformación de sociedades. Por otra parte, el artículo 91 de la Ley de marcas, indica que la administración de la propiedad intelectual está a cargo del Registro de la Propiedad Industrial, en la actualidad Registro de la Propiedad Intelectual, adscrito al Registro Nacional.

Los numerales citados son claros en establecer cuál 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 al caso de sociedades cuya denominación es similar, pero no entra a cuestionar esa similitud con las marcas u otros signos distintivos, que es materia propia del Registro de la Propiedad Intelectual. 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, el Registro de Personas Jurídicas, previo a inscribir un documento de constitución de una sociedad, debe realizar el estudio respectivo en la base de datos que corresponda, conforme lo establece la directriz **D.R.P.J.-003-2010**, emitida el 5 de marzo de 2010.

El artículo 29 antes citado establece la prohibición de adoptar 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.

En el caso que se discute, se tiene como un hecho debidamente demostrado que la sociedad anónima con denominación social GRUPO DOKKA S.A., quedó debidamente inscrita el 13 de febrero de 2023, en el tomo 2023, asiento 106779 y se le asignó la cédula jurídica 3-101-870555, la cual incluye dentro de su razón social el vocablo DOKKA, que se constituye en el elemento preponderante de los nombres comerciales y marcas de servicios, pertenecientes a la empresa **GRUPO DOKKA HOLDING INTERNACIONAL S.A.**

Asimismo los distintivos marcarios que originaron esta gestión fueron presentados el 24 de octubre y 14 de diciembre de 2022, e inscritos el 13 y 21 de marzo de 2023, con los registros 312381, 312380, 312731 y 312732; además, a la fecha de presentación de esta acción, la sociedad gestionante contaba con los siguientes nombres



comerciales y en trámite de inscripción y que fueron presentados el 14 de diciembre de 2022, expedientes 2022-010977 y 2022-010979, actualmente registrados desde el 28 de marzo de 2023, registros 313084 y 313085 respectivamente, según consta en la consulta pública accesible en: <https://rpi.rnp.go.cr/wopublish-search/public/home?9>; en consecuencia se denota que los signos marcarios de la sociedad gestionante fueron presentados con anterioridad a la inscripción de la sociedad GRUPO DOKKA S.A., lo que contraviene lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley de marcas.

Ahora bien; es necesario comparar la denominación social con los signos inscritos:

<u>Denominación social</u>	<u>Signos inscritos</u>
GRUPO DOKKA S.A.	GRUPO DÖKKA salud y bienestar para todos  

De lo anterior se desprende que la denominación social contiene los signos inscritos a nombre de la empresa GRUPO DOKKA HOLDING INTERNACIONAL S.A., y que en el ámbito comercial es inminente el riesgo de confusión por parte del público consumidor con la



denominación social GRUPO DOKKA S.A., pues ambas empresas utilizarán el mismo denominativo en su actividad comercial, publicidad y documentación.

Visto lo anterior, concluye este Tribunal 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 en el registro público, “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 haber 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. Principio que está diseñado precisamente para resolver este tipo de conflictos.

Desde este enfoque, para evitar estas contradicciones, el Registro de Personas Jurídicas debe hacer la verificación no solo con las marcas inscritas, sino en general con los signos distintivos presentados previamente para su registro, con el fin de asegurar el derecho prioritario de quien haya presentado ese signo y de que este no se confunda con una razón social que lo incluya y sea presentada posteriormente. En este mismo sentido ha resuelto este Tribunal en anteriores ocasiones.

Con fundamento en lo indicado, se aceptan los agravios presentados por la representación de la sociedad apelante.



SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, este Tribunal debe declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por la abogada Anel Aguilar Sandoval, apoderada especial de la empresa GRUPO DOKKA HOLDING INTERNACIONAL S.A., en contra de la resolución final dictada por el Registro de Personas Jurídicas a las a las 9:00 horas del 22 de agosto de 2023, la que en este acto se revoca, a efecto de ordenar la inmovilización del asiento registral de la sociedad GRUPO DOKKA S.A., cédula de persona jurídica 3-101-870555, inscrita al tomo 2023, asiento 106779, el 13 de febrero de 2023, la cual se mantendrá hasta que se corrija lo correspondiente por parte de la sociedad indicada o la autoridad judicial respectiva ordene su levantamiento.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **con lugar** el recurso de apelación interpuesto por la abogada Anel Aguilar Sandoval, en su condición de apoderada especial de la empresa GRUPO DOKKA HOLDING INTERNACIONAL S.A., en contra de la resolución final dictada por el Registro de Personas Jurídicas a las a las 9:00 horas del 22 de agosto de 2023, la que en este acto **se revoca**, a efecto de ordenar la inmovilización del asiento registral de la sociedad GRUPO DOKKA S.A., cédula de persona jurídica 3-101-870555, inscrita al tomo 2023, asiento 106779, el 13 de febrero de 2023, la cual se mantendrá hasta que se corrija lo correspondiente por parte de la sociedad indicada o la autoridad judicial respectiva ordene su levantamiento. Sobre lo resuelto en este caso se da por agotada la vía administrativa de conformidad con los artículos 25 de



la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 43747-MJP. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

Karen Quesada Bermúdez

Cristian Mena Chinchilla

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

euv/KQB/CMC/LVC/PLSA/GOM



DESCRIPTORES.

REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS

INMOVILIZACIÓN DEL ASIENTO REGISTRAL

TG: EFECTOS DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA

TNR: 00.55.82

DERECHO EXCLUSIVO DE LA MARCA

TG: DERECHOS DERIVADOS DE LA INSCRIPCION DE LA
MARCA

TNR: 00.42.40