

Expediente N° 2006-0289-TRA-PJ

Gestión Administrativa

Fertilizantes Sal del Istmo S.A., Apelante

Registro de Personas Jurídicas (Exp. de Origen N° 2006-023)

***VOTO No 381-2006***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las doce horas con treinta minutos de veintisiete de noviembre de 2006.-***

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Fabio Vincenzi Guilá**, mayor, casado una vez, abogado y notario, titular de la cédula de identidad número uno-cuatrocientos cincuenta y cinco-novecientos dieciocho, vecino de Granadilla Norte de Curridabat, en su condición de apoderado especial registral de la empresa **FERTILIZANTES SAL DEL ISTMO S.A.**, cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-trescientos noventa y cinco mil treinta y cuatro, contra la resolución dictada por el Registro de Personas Jurídicas, a las diez horas, del diez de agosto de dos mil seis.

***RESULTANDO***

**PRIMERO:** Que mediante memorial presentado ante el Registro de Personas Jurídicas el dieciocho de abril de dos mil seis, el señor Oscar Ernesto Henríquez Figueroa, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa FERTILIZANTES SAL DEL ISTMO, S.A., presentó oposición mercantil contra la inscripción de la sociedad denominada **“FERTIAL S. A.”**, cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-doscientos sesenta y nueve mil doscientos sesenta y cinco.

**SEGUNDO:** Que por resolución dictada a las diez horas del diez de agosto de dos mil seis, el Registro de Personas Jurídicas dispuso con fundamento en el numeral 29 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 del 6 de enero de 2000, rechazar las diligencias de oposición mencionadas anteriormente, ordenando el archivo del expediente.

**TERCERO:** Que mediante escrito presentado ante ese mismo Registro el día dieciséis de agosto de dos mil seis, el Licenciado Fabio Vincenzi Guilá, en representación de la compañía mercantil relacionada apeló la resolución referida, sustanció ese recurso pretendiendo, en síntesis lo siguiente: Que se revoque la resolución recurrida, por considerar que el nombre “FERTIAL S.A.” dentro de su denominación tiene incluida la marca FERTICA, propiedad de su representada, por lo que nunca debió ser inscrita, y como consecuencia de ello debió el Registro requerir a la empresa FERTIAL S.A., cambiar su razón social. Alega además, que a su representada le corresponde en derecho la reserva de nombre otorgada mediante la escritura número 9, visible al folio 011 vuelto del tomo 18 del Protocolo de la conotaria Licda. Andreina Vincenzi Guilá, otorgada a las 11:00 horas del 26 de enero de 2006. Argumentos que reitera en el escrito de apersonamiento ante este Tribunal. (Ver folios 164 al 176).

**CUARTO:** Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de las partes e interesados, o que pudieren provocar invalidez o ineficacia de las diligencias, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal, y previas las deliberaciones de rigor.

**Redacta la Juez Ortiz Mora; y,**

### ***CONSIDERANDO***

**PRIMERO. *Hechos Probados.*** El Tribunal hace suyos los hechos que como probados se indican en la resolución recurrida.

**SEGUNDO. *Hechos no Probados.*** No existen de interés para la resolución de este proceso.

**TERCERO. *Análisis del caso concreto.*** Atendiendo los agravios de la sociedad apelante, varios son los razonamientos que se deben de hacer en la resolución de este proceso. En primer lugar, la posibilidad de inscribir la razón social *FERTIAL S.A.* en el año 2000, concretamente el 19 de julio, estando inscritas desde el 11 de marzo de 1975 y 10 de febrero de 1998 las marcas de fábrica:



en clase 01 de la nomenclatura internacional, para distinguir y proteger fertilizantes químicos destinados a la agricultura (ver folios del 28 al 30), y



en clase 01 de la nomenclatura internacional, para distinguir y proteger fertilizantes para uso en la agricultura (ver folios del 32 al 34), ambas propiedad de “FERTILIZANTES SAL DEL ISTMO, S.A... En segundo lugar, la posibilidad de inscribir la escritura mediante la cual Fertilizantes Sal del Istmo, S. A., hace reserva de la denominación social “Fertica, S. A”; y en tercer lugar la posibilidad de inmovilizar el asiento registral en donde se encuentra inscrita la sociedad Fertial, S.A. y compelerla a cambiar su razón social.

Bajo ese orden de ideas, es necesario indicar que en la materia Registral, existe 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, en el punto primero según el orden establecido, independientemente si en la fecha dicha, 19 de julio de 2000, se valoró o no si el nombre Fertial, S.A. comprendía dentro de su denominación las marcas FERTICA, 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 de ese

año, este Tribunal comparte el criterio expresado por el Registro en la resolución recurrida, en el sentido, de que atendiendo a la letra de la norma, se puede determinar que existen dos supuestos: la prohibición expresa de incluir una marca dentro de una denominación, y si esa inclusión genera confusión a terceros, para concluir que la sociedad Fertial, S.A. y las marcas de fábrica inscritas en el Registro de la Propiedad Industrial,



se refieren a términos diferentes, siendo que esa marca no está incluida en la denominación Fertial S.A., y por esa circunstancia no causa confusión.

Es necesario 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 las 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).

Tratándose de los distintos órganos que integran el Registro Nacional, el principio de competencia objetiva, dentro de otros aspectos, determina qué tipo de documentos son los que se registran en cada uno de los registros que lo conforman.

Así, el artículo 24 del Reglamento del Registro Público determina 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 artículos determinan con toda claridad, qué materia es de conocimiento de cada uno de los registros que se ven involucrados en esta oposición, de tal suerte que el artículo 103 del Código de Comercio, que el recurrente cita en su gestión como violado, 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.

En el caso que se discute, la **denominación** cuestionada por la gestionante incluye dentro de su razón social la raíz **“Ferti”**, que es parte integrante de la marca **“Fertica”** cuyo titular es la apelante. Sin embargo, aún cuando pueda existir similitud entre la **denominación social** y la **marca**, y que la **marca** esté contenida en parte en la **denominación** o **razón social**, este hecho no fue considerado por la norma 29, 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 no sucede en el caso de análisis, pues según se observa lo que incluye la razón social es parte de esa o esas marcas, situación que no está prevista por la norma citada. Es por esa circunstancia y no otra, que en cuanto a este punto se debe denegar la oposición presentada.

Con respecto al segundo punto, que corresponde a la rogación de reserva de nombre que la apelante solicitó al Registro mediante el documento anotado al tomo 566, asiento 9407, y que fue cancelado de conformidad con el artículo 103 del Código de Comercio y Circular 24-98 por

similitud con la compañía inscrita Fertial S.A., este Tribunal es del criterio, que en esta etapa del proceso no se debe emitir juicio alguno, ya que a la hora que le fue cancelada la presentación a esa escritura, el interesado debió nuevamente de introducirlo en la corriente registral, a efecto de que se proceda conforme lo establecen los artículos 38 y 39 del Reglamento del Registro Público y si el defecto persistía, proceder al trámite de ocurso regulado en el artículo 18 de la Ley sobre Inscripción de Documentos en el Registro Público, y la resolución final que se emita tiene apelación ante este Tribunal, por lo que lo manifestado por el apelante en el punto 9) no es de recibo, en cuanto a que la cancelación de la presentación del documento en referencia, hizo nugatorio el derecho de presentar una gestión de ocurso cuanto hay discrepancia con la calificación registral; recuérdese que la calificación formal surge ante la denegación o suspensión de la inscripción del documento que interesa y cumplido este procedimiento, si el defecto persiste, podrá promover el ocurso respectivo y así lo establece la norma 18 de la Ley sobre Inscripción de Documentos en el Registro Público al decir:

*Artículo 18. Si el interesado no se conformare con la calificación que de un documento haga el Registrador General, podrá, en cualquier tiempo, promover el ocurso respectivo, exponiendo por escrito los motivos y razones legales en que se apoya al solicitar se revoque la orden de suspensión o bien la denegación formal de la inscripción. ...”*

En cuanto al tercer punto de análisis, que viene a ser la posibilidad de inmovilizar el asiento de inscripción de la sociedad Fertial S.A., y compelarla a cambiar su razón social, este Tribunal considera que las denominaciones **“Fertial”** y **“Fertica”** se refieren a términos diferentes, tal como se analizó en el punto primero, el Registro no ha incurrido en error o inexactitud en la inscripción de la sociedad Fertial S.A., y al no existir esa causa no es procedente la cautelar de inmovilización solicitada por la apelante, como tampoco, obligarla a cambiar su denominación.

**CUARTO: Lo que debe ser resuelto.** Por las razones indicadas, jurisprudencia y citas legales invocadas, se impone declarar sin lugar el *Recurso de Apelación* interpuesto por el Apoderado Especial de la sociedad **“Fertilizantes Sal del Istmo Sociedad Anónima”**, confirmándose la resolución recurrida, ya que las denominaciones **“Fertial”** y **“Fertica”**, al referirse a términos diferentes, el Registro no ha incurrido en error o inexactitud en la inscripción de la sociedad Fertial S.A., y al no existir esa causa no es procedente la cautelar de inmovilización solicitada por la apelante, como tampoco, obligarla a cambiar su denominación.

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

**POR TANTO**

Por las razones indicadas, jurisprudencia y citas legales invocadas, se declara sin lugar el *Recurso de Apelación* interpuesto por el Apoderado Especial de la sociedad **“Fertilizantes Sal del Istmo Sociedad Anónima”**, y se confirma la resolución recurrida, por las razones indicadas. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen, para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

**M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora**

**Lic. Edwin Martínez Rodríguez**

**Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez**

**M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde**

**Lic. Adolfo Durán Abarca**