
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2018-0413-TRA-PJ

GESTION ADMINISTRATIVA

TYCO INTERNATIONAL SERVICES GmbH, apelante

REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS (EXPEDIENTE DE ORIGEN n°. DPJ-2017-053)

MERCANTIL

VOTO N°. 0698-2018

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas del veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho.

Recurso de Apelación interpuesto por la **licenciada Marianella Arias Chacón**, mayor, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad 1-679-960, en representación de **TYCO INTERNATIONAL SERVICES GmbH**, sociedad organizada y existente de conformidad con las leyes de Suiza, con domicilio en Freier Platz 10, 82000 Schaffhausen, Suiza, en contra de la resolución dictada por el Registro de Personas Jurídicas a las **11:00 horas del 23 de agosto de 2018**.

Redacta la juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. SOBRE EL OBJETO DE ESTAS DILIGENCIAS ADMINISTRATIVAS.

Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 21 de julio de 2017; y que fuera remitido al Registro de Personas Jurídicas mediante oficio **DPI-SPI-49-2017** del 24 de julio de 2017, la licenciada **Arias Chacón** en la representación indicada, solicitó la

inmovilización del asiento de inscripción de la sociedad **COSTA RICA TYCO SECURITY SOCIEDAD ANÓNIMA**, con cédula de persona jurídica 3-101-244910. Lo anterior en virtud de ser su representada líder en el mercado de infraestructura global, protección contra incendios e industrias de soluciones de seguridad y además es titular de varias marcas con la denominación “**TYCO**” que protegen y distinguen productos y servicios en diferentes clases.

Mediante resolución de las 10:00 horas del 1° de agosto de 2017 el Departamento de Asesoría Jurídica del Registro de Personas Jurídicas resolvió consignar; como medida precautoria y únicamente para efectos de publicidad, una **Nota de Advertencia Administrativa** en el asiento de inscripción indicado. Asimismo, por medio de las resoluciones de las 15:00 horas del 1° de agosto y de las 9:20 horas del 23 de agosto, ambos de 2017, se confirió la **audiencia** de ley a su representante y en razón de que la primera resultó infructuosa, se procedió a notificar mediante publicación de edictos en el Diario Oficial La Gaceta, sin que dicha audiencia fuera contestada.

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. La Subdirección del Registro de Personas Jurídicas resolvió rechazar la gestión administrativa y ordenó levantar la medida cautelar del asiento de inscripción de Costa Rica Tyco Security S.A. por considerar que no se vulnera la limitación regulada en el artículo 29 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. En este sentido concluye que: si bien es cierto las marcas de la gestionante aparecen insertas dentro de la estructura de la denominación social y son anteriores a la modificación de la razón social cuestionada, no obstante, del análisis comparativo de ambas, como un todo único e integral, es claro que en la primera se agregaron dos términos; uno genérico “Costa Rica” y otro específico “Security”, con lo cual se elimina toda posibilidad de confusión entre las marcas “TYCO” y la denominación “COSTA RICA TYCO SECURITY, SOCIEDAD ANÓNIMA”.

Inconforme con la citada resolución, la **licenciada Arias Chacón**, interpuso recurso de apelación manifestando que su representada es parte del grupo internacional TYCO. Reitera además que es líder en el mercado de infraestructura global, protección contra incendios e industrias en soluciones de seguridad. Admite lo afirmado por el Registro de Personas Jurídicas, en el sentido de que la denominación social que cuestiona se conforma de un término genérico que es **COSTA RICA**, otro que es **TYCO** -que corresponde al vocablo que llevan todas las marcas inscritas a favor de la gestionante- y **SECURITY**; que en idioma español significa seguridad. No obstante, afirma que éste último también es genérico, porque describe el ámbito y uno de los principales segmentos de mercado de su representada que está relacionado con la seguridad. Lo cual provocaría una confusión real y verdadera sobre el origen de esta sociedad y los derechos marcarios de TYCO INTERNATIONAL SERVICES GmbH, por lo cual el consumidor pensará que Costa Rica Tyco Security S.A., es parte del mismo grupo económico.

TERCERO. 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 nulidad o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución, previas las deliberaciones de rigor.

CUARTO. HECHOS PROBADOS. De conformidad con los autos que constan en este expediente, este Tribunal admite como propios los hechos que tuvo el Registro de Personas Jurídicas por demostrados. Asimismo, se agrega el siguiente:

3. Que las marcas **“TYCO”** y **“Safer. Smarter. Tyco”** inscritas con registros **206931** y **230964** a favor de **Tyco International Services GmbH** protegen y distinguen, la primera: *“servicios legales, servicios de seguridad para la protección de bienes y personas, servicios de respuesta a alarmas y verificación, monitoreo y control de alarmas y sistemas de seguridad, de sistemas de flujo de agua y de automatización del hogar, servicios de estación central de alarma de robo e incendio, sistemas de construcción de acceso ambiental y*

seguridad, monitoreo de llamadas telefónicas de suscriptores y notificación a instalaciones de emergencia, servicios de recuperación de robo, servicio de rastreo de mascotas, casas, personas y negocios, servicios de centro de llamadas y consultoría para todos los productos antes mencionados, servicios de conserjería para otros que comprenden hacer arreglos personales y reservaciones y proporcionar información específica al cliente para llenar necesidades individuales, alquiler de equipo para lucha contra incendios, servicios de monitoreo relacionados a sistemas de protección contra incendio y supresión de incendios y a sistemas de seguridad y vigilancia y a aparatos para dichos sistemas y para software de computación de dichos sistemas y aparatos” en clase 45; y la segunda: “servicios de seguridad para la protección de propiedad e individuos, servicios de respuesta de alarma y verificación, servicios de monitoreo y control relacionados con sistemas de alarmas contra incendios y de seguridad, servicios centralizados de alarmas contra robo y contraincendios, servicios de acceso al edificio, servicios de manejo de la energía del edificio, servicios de seguridad relacionados con la calefacción, ventilación, aire acondicionado e iluminación de edificios, servicios de seguridad de campos de monitoreo y de llamadas telefónicas de suscriptores y notificar facilidades de emergencia, servicios de recuperación de robo, servicios de consultoría, incluyendo a través de centros de llamadas, para todos los servicios antes mencionados, monitoreo de dióxido de carbono y monitoreo de temperaturas bajas, control de seguridad del edificio y sistemas de control de acceso para terceros, servicios de bomberos, alquiler de equipo y aparato para luchar contra incendios y suprimir incendios, servicios de consultoría relacionados con todos los servicios antes mencionados, leasing de equipo contra incendios, servicios de monitoreo relacionados con sistemas de protección contra incendios y extinción de incendios y con sistemas de seguridad y monitoreo y con aparatos para dichos sistemas y con software de cómputo para dichos sistemas y aparatos, servicios de seguridad al detalle, principalmente, servicios de monitoreo electrónico para fines de seguridad en los campos de tiendas al detalle” en clase 45 (folios 25 y 26 del legajo de apelación)

QUINTO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con tal carácter que resulten de interés para el dictado de la presente resolución.

SEXTO. 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 debidamente inscritos.**

Respecto de la calificación de nombres sociales, 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”** estableció el marco general de referencia para calificar el nombre o razón de las sociedades sometidas a registro, considerando entre otros aspectos:

*“...1.- Que el **nombre o denominación social** es la que se utiliza para distinguir una **sociedad mercantil** de otras previamente inscritas, y que de conformidad con el artículo 103 del Código de Comercio se formará libremente, será propiedad exclusiva de la sociedad (...)*

*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...” (el énfasis ha sido agregado)*

En esta circular se regula 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...”*

En complemento de lo anterior, 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.

(...)

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)

De este modo, es fácil concluir que desde marzo del año 2010 (**Circular DRPJ-003-2010 del 05 de marzo de 2010**), el Registro de Personas Jurídicas estableció los medios y procedimientos necesarios para determinar las similitudes entre la razón social de entidades comerciales y los signos marcarios inscritos a favor de otros titulares, 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 el caso bajo análisis, ha quedado demostrado que la sociedad anónima cuya denominación social original era **AUTO PUNTOS S.A.** modificó ese nombre por el que es cuestionado en estas diligencias administrativas -sea por **COSTA RICA TYCO SECURITY S.A.**- mediante el testimonio de escritura que originó las citas 2015-59526, inscrito el 21 de mayo de 2015. Y también que las marcas **“TYCO”** propiedad de la empresa gestionante son anteriores a dicho cambio de razón social.

Sin embargo, efectuado el estudio de lo resuelto por la Autoridad Registral en relación con los agravios de la empresa apelante, así como de la prueba que consta en el expediente, no comparte este Tribunal el criterio expuesto en la resolución apelada, toda vez que la recurrente tiene inscritos sus signos marcarios desde el año 2000 y todos ellos contienen como término distintivo y elemento dominante el vocablo **“TYCO”**, que también es el elemento esencial de la razón social objeto de este procedimiento, dado que las palabras **“COSTA RICA”** y **“SECURITY”** resultan genéricas, ya que -tal como afirma el recurrente- la segunda describe el giro comercial de **TYCO INTERNATIONAL SERVICES GmbH** y de los servicios que sus marcas protegen en clase 45 (ver hecho probado 3), que están relacionados con la seguridad.

Concluye este Tribunal que efectivamente la razón social impugnada provocará un riesgo de confusión real y verdadero sobre su origen y el consumidor en forma directa y errónea podrá pensar que **Costa Rica Tyco Security S.A.**, es parte del mismo grupo económico al que pertenece **Tyco International Services GmbH**, que es la titular de las marcas “**TYCO**”; que brindan servicios referidos a la seguridad, y esto es precisamente lo que pretende evitar el citado artículo 29 de la Ley de Marcas.

De conformidad con las anteriores consideraciones, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución dictada por el Registro de Personas Jurídicas a las **11:00 horas del 23 de agosto de 2018**, 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 **COSTA RICA TYCO SECURITY, SOCIEDAD ANÓNIMA** con cédula jurídica 3-101-244910 hasta que sea modificada su razón social.

SÉTIMO. 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, que es Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, que es Decreto Ejecutivo N° 35456-J, 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 la **licenciada Marianella Arias Chacón**, en representación de **TYCO INTERNATIONAL SERVICES GmbH**, en contra de la resolución dictada por el Registro de Personas Jurídicas a las **11:00 horas del 23 de agosto de 2018**, la cual **SE REVOCA** a

efecto de que **se mantenga la Nota de Advertencia Administrativa** y se dicte una medida cautelar de **INMOVILIZACIÓN** en el asiento de inscripción de la sociedad **COSTA RICA TYCO SECURITY, SOCIEDAD ANÓNIMA** con cédula jurídica 3-101-244910 hasta que se modifique su razón 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 para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

Norma Ureña Boza

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

mrch/NUB/KMC/IMDD/JEAV/GOM