

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Expediente No. 2002-0009-TRA-PJ

Gestión Administrativa

Maria Gabriela Arrieta Quesada

Registro De Personas Jurídicas

VOTO N° 070-2003

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las once horas del veintiséis de junio de dos mil tres.

Gestión Administrativa establecida por MARIA GABRIELA ARRIETA QUESADA. Conoce este Tribunal el *Recurso de Apelación* presentado en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de Personas Jurídicas, de las diez horas cuarenta y cinco minutos del veintiocho de junio de dos mil dos, que rechazó la gestión planteada.

RESULTANDO:

I.- Que la señora María Gabriela Arrieta Quesada, divorciada, administradora, vecina de Santa Ana, cédula 1-629-380, en su calidad de presidente con facultades de apoderada generalísima sin límite de la empresa *Grupo Profesional San Gabriel, Sociedad Anónima*, mediante escrito presentado a la Dirección del Registro de Personas Jurídicas a las diez horas con cuarenta minutos del veintidós de Mayo de dos mil dos, presentó Gestión Administrativa tendente a anular el asiento de inscripción de la empresa denominada “*La Casa de los Ángeles de Costa Rica, Sociedad Anónima*”, por guardar similitud fonética, ortográfica e ideológica con el nombre comercial, propiedad de su representada, “*Casa del Ángel*”.

II.- Que el Registro de Personas Jurídicas, por resolución de las once horas del veintinueve de mayo de dos mil dos, otorgó audiencia por quince días hábiles a la señora Flory Mata Salas, como presidenta de la sociedad *La Casa de los Ángeles de Costa Rica, Sociedad Anónima*, y a la Licenciada María del Pilar Mora Navarro, como Notaria autorizante del documento de constitución de esa sociedad, presentado al Diario del Registro Público, bajo el asiento nueve mil trescientos treinta y cuatro (9334), tomo cuatrocientos noventa y ocho (498), audiencia ésta que

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

no fue contestada por ninguna de las dos.

III.- Que el Registro de Persona Jurídicas, mediante resolución de las once horas con treinta minutos del veintinueve de mayo de dos mil dos, ordenó consignar *nota de advertencia* al margen de las citas de inscripción de la sociedad La Casa de los Ángeles de Costa Rica, Sociedad Anónima -asiento ciento cincuenta y seis (156), folio doscientos dieciocho (218), del tomo mil quinientos dieciocho (1518) de la Sección Mercantil.

IV.- Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se observan causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de las partes e interesados, o que pudieren provocar la invalidez o ineficacia de las Diligencias, se dicta esta resolución dentro del plazo legal, y previas las deliberaciones de rigor.

CONSIDERANDO:

I.- EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS: Este Tribunal prohija como propios el elenco de los hechos tenidos por probados por el A-quo, excepto los marcados como **CH), D) y E)**, que por su naturaleza no son hechos probados, sino resultandos.

II.- EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS: Aunque la resolución recurrida no contiene una relación de Hechos No Probados, en esta instancia se agrega y, se dispone: “No existen hechos no probados de relevancia para la resolución del presente asunto”.

III.- SOBRE EL FONDO: Del hecho enumerado como **1-** de la presente gestión, así como de la prueba indicada como c) en el libelo de acción, queda claro que la promovente, al momento de interponerla, era conocedora de que la sociedad denominada **“LA CASA DE LOS ÁNGELES DE COSTA RICA, SOCIEDAD ANONIMA”**, estaba debidamente inscrita bajos las citas: ***tomo 1518, folio 218, asiento 156***, y que el número de su cédula de persona jurídica era: ***3-101-310888***. La Jurisprudencia, (ver, entre otras, las resoluciones de la Sección Tercera del Tribunal Contencioso Administrativo, números: 774-2002, de las 9 horas con 50 minutos del 19 de setiembre de 2002; 776-2002, de las 10 horas con 109 minutos del 19 de setiembre de 2002 y, 888-2002, de las 10 horas con 30 minutos del 1 de noviembre de 2002 y de la Sala primera de la

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Corte Suprema de Justicia, No.117, de las 15:15 horas del 22 de julio 1992), ha sido vasta en declarar que la única forma de proceder a la anulación o cancelación de un asiento registral inscrito es conforme a los lineamientos del artículo 474 del Código Civil, que a la letra dice: ***“No se cancelará una inscripción sino por providencia ejecutoria o en virtud de escritura o documento auténtico, en el cual se expresen su consentimiento para la cancelación, la persona a cuyo favor se hubiere hecho la inscripción o sus causahabientes o representantes legítimos”***. De dicha norma queda claro que la gestión administrativa promovida por la señora Arrieta Quesada, en su carácter de representante de la empresa Grupo Profesional San Gabriel, Sociedad Anónima, propietaria del nombre comercial “Casa del Ángel”, en esta vía es totalmente improcedente, pues al momento de establecerla la sociedad, cuyo nombre se ataca y pretende cancelar, estaba debidamente inscrita en el Registro Mercantil, y así debe declararse, en esta segunda instancia, por no haberse pronunciado el A- quo en estos términos, lo que a la postre constituye un motivo adicional de rechazo de la gestión planteada.

IV- Por otra parte, este Tribunal comparte el criterio expresado en la resolución recurrida en cuanto a que, la inscripción de un *nombre comercial* no impide la inscripción de una denominación social, al tenor de lo dispuesto en los numerales 29 y 67 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por el simple hecho de que con referencia a las *marcas* la legislación tiene la prohibición ***expresa*** de que, precisamente una marca no puede ser usada como parte de una razón o denominación social, prohibición que no se contempla dentro de las normas que regulan los nombres comerciales. Además de ello, la adquisición del derecho exclusivo sobre el nombre comercial se adquiere a partir del primer uso en el comercio, -artículo 64 de la Ley N° 7978 del 6 de enero de 2000-, lo que hace que su inscripción no otorgue el derecho de uso exclusivo del nombre comercial, sino, que es a partir del uso en el comercio que el nombre comercial registrado adquiere protección, entendida ésta, como protección frente a otro nombre comercial igual o similar al registrado, pero no ante una razón o denominación social, por no tener como se dijo, prohibición expresa de la ley.

V- Examinados que han sido los agravios esgrimidos por la recurrente, este Tribunal no comparte su tesis según la cual ***“...al tenor de los principios de protección de los derechos e intereses legítimos de los titulares de las marcas y otros signos distintivos (llámese como en este caso “nombres comerciales”) así como los efectos reflejos de competencia desleal que***

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores los cuales rigen en esta materia, dicho artículo es de aplicación también a los nombres comerciales...”, todo ello con relación al artículo 29 de la Ley de Marcas, pues en materia de prohibiciones, la misma debe examinarse en forma restrictiva y no amplia como lo pretende la apelante. El criterio del Tribunal, para descartar la tesis de la señora Arrieta Quesada, se sustenta en dos motivos fundamentales: **1)** Por una parte, la Ley N° 7978, Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos se divide en once Títulos, siendo el Segundo el que regula todo lo que se refiere a **marcas** (que alude a *bienes y servicios*, según el ordinal 2° de esa Ley), mientras que el Séptimo, regula lo referente a **nombres comerciales** (que alude, más bien, a *empresas o establecimientos comerciales*, según ese mismo artículo 2°). Es decir, por las figuras que se regulan, ambos Títulos son totalmente independientes, y sus respectivos articulados no pueden aplicarse entre sí, tal como lo pretende la recurrente, pues tratan, obviamente, figuras distintas. De allí que la prohibición contenida en el artículo 29, en el sentido de que no se puede constituir ni inscribir una persona jurídica con una razón o denominación social que incluya una marca registrada a nombre de un tercero, es solamente aplicable a las **marcas**, y **NO** para **nombres comerciales**, ello se confirma al leer el inicio del enunciado de la norma en examen: ***“Una persona jurídica no podrá constituirse ni inscribirse... con una razón o denominación social que incluya una marca registrada a nombre de un tercero”*** (lo destacado es nuestro). Este Tribunal interpreta y entiende que la intención del legislador no fue nunca prohibir el uso de un nombre comercial dentro de una razón o denominación social de una persona jurídica, y es por ello que no la contempló dentro de su articulado y, menos aún, como en el presente asunto, en donde lo que existe es una similitud fonética entre “Casa del Ángel” y “La Casa de los Ángeles...” y; **2)** Por otra parte, debe tenerse en consideración que el citado artículo 29 de la Ley de Marcas regula una figura específica **restrictiva de derechos**, razón por la cual se impone emplear una interpretación restringida de la misma, y no amplia, como la que propone la apelante, debiéndose respetar, pues, la literalidad de dicho canon, cuyo contenido, valga acotar, ya viene dado incluso por su propio epígrafe oficial al decir: **“Artículo 29.- Adopción de una marca ajena como denominación social.”**

VI.- Por las razones apuntadas, jurisprudencia y citas de ley dichas, se impone rechazar el recurso de apelación interpuesto, confirmando, con la ampliación indicada, la resolución recurrida de las diez horas con cuarenta y cinco minutos del veintiocho de junio de dos mil dos,

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

entendiéndose que en lo no ampliado se mantiene la resolución de primera instancia.

VII-. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA: Por mantenerse ahora lo resuelto oportunamente por el órgano apelado, de conformidad con los artículos 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley N° 8039; 28.d), 126.c), y 350.2 de la Ley General de la Administración Pública, Ley N° 6227, para los efectos de lo estipulado en el artículo 31 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, se da por agotada la vía administrativa.—

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, jurisprudencia y citas legales invocadas, se rechaza el recurso de apelación interpuesto, confirmando, con la ampliación indicada, la resolución recurrida de las diez horas con cuarenta y cinco minutos del veintiocho de junio de dos mil dos, entendiéndose, que en lo no ampliado, se mantiene la resolución de primera instancia.- Se da por agotada la vía administrativa. - **NOTIFÍQUESE.**

Lic. Luis Jiménez Sancho

Licda. Yamileth Murillo Rodríguez

Licda. Xinia Montano Álvarez

Licda. Guadalupe Ortiz Mora

Lic. William Montero Estrada