

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Expediente N° 2006-0341-TRA-PJ

Gestión administrativa

A.P. Moller-Maersk A/S, apelante

Registro de Personas Jurídicas

Expediente de origen N° RPJ-040-2006

VOTO N° 101-2007

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas, treinta minutos del diecinueve de marzo de dos mil siete.

Conoce este Tribunal el presente expediente en virtud del recurso de apelación planteado por el licenciado Víctor Vargas Valenzuela, mayor, abogado, vecino de San José, cédula de identidad número uno-trescientos treinta y cinco-setecientos noventa y cuatro, en su condición de apoderado especial de A.P. Moller-Maersk A/S, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Dinamarca, domiciliada en Esplanaden cincuenta, DK-mil noventa y ocho, Copenhagen K, Dinamarca, contra la resolución final dictada por la Subdirección del Registro de Personas Jurídicas, a las nueve horas del seis de setiembre de dos mil seis.

RESULTANDO

- I.** Que en fecha diez de julio de dos mil seis, el licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en su condición de apoderado de A.P. Moller-Maersk A/S, solicita se inicie gestión administrativa, por la que solicita la cancelación de la denominación social Maeska Sociedad Anónima, por tener identidad absoluta con las marcas de su representada MAERSK, MAERSK (diseño), MAERSK LINE y MAERSK SEALAND.
- II.** Que en fecha dieciséis de agosto de dos mil seis, el señor Martín Ulises Castro Salazar, representando a MAESKA SOCIEDAD ANÓNIMA, solicita que se convoque a una audiencia de conciliación entre las dos partes para arreglar el asunto planteado, o, en su lugar, que se rechace la solicitud planteada.

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

- III.** Que a las nueve horas del seis de setiembre de dos mil seis, la Subdirección del Registro de Personas Jurídicas resolvió: “**POR TANTO:** // En virtud de todo lo expuesto y de las normas relacionadas, **SE RESUELVE:** 1- Rechazar la presente gestión por resultar improcedente en esta sede. 2- Levantar la advertencia administrativa consignada de manera provisional en las inscripciones de la sociedad denominada Maeska Sociedad Anónima, registrada en el sistema automatizado bajo el número de cédula jurídica trescientos uno-trescientos setenta y dos mil cincuenta y uno (3-101-372051), para lo cual se comisiona a la Licenciad Jenny Isabel Hernández Fuentes, Asesora Jurídica de este Registro. (...)" (negritas y mayúsculas del original).
- IV.** Que en fecha dieciocho de setiembre de dos mil seis, el licenciado Vargas Valenzuela en su condición dicha apela la resolución final indicada en el resultando anterior, por considerar que no se ajusta a lo establecido en la normativa vigente.
- V.** 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 la invalidez o ineficacia de las diligencias, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal, y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Rodríguez Jiménez, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. SOBRE LOS HECHOS PROBADOS. Por ajustarse a los méritos de los elementos probatorios que constan en el expediente, este Tribunal aprueba y hace suyos el elenco de hechos que, como probados, tuvo el **a quo** a la hora de dictar la resolución final ahora apelada, y que se encuentran enumerados en el considerando primero de dicha resolución.

SEGUNDO. SOBRE HECHOS NO PROBADOS. No encuentra este Tribunal hechos que, con el carácter de no probados, puedan ser de interés para el dictado de la presente resolución.

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

TERCERO. ALEGATOS DE LAS PARTES, FUNDAMENTO DE LA

RESOLUCIÓN FINAL APELADA. En su escrito inicial, el licenciado Vargas Valenzuela alegó en defensa de los intereses de su representada, que existe una identidad absoluta entre las marcas de su representada, MAERSK SEALAND, MAERSK LINE,



, el nombre comercial



, y la denominación social MAESKA SOCIEDAD ANÓNIMA, que hará caer en el error al consumidor, por lo que solicita se cancele la denominación social.

A modo de descargo, la representación de MAESKA S.A. indicó que la denominación social se formó tras la unión de las primeras letras de los nombres Martín, Esteban y Karolina, miembros del grupo familiar, siendo una empresa ubicada en Desamparados y que se dedica a trabajar en pequeña escala, en el campo de la metalmecánica, elaborando gabinetes, cajones y cajas para tableros de instalaciones eléctricas, de casas de habitación y pequeñas edificaciones; que su denominación social no es completamente coincidente con las marcas señaladas, y que por la diferencia en el giro comercial de ambos no se puede hablar de competencia desleal, por lo que pide, en primer lugar, que el asunto se arregle por medio de una conciliación, o, en su defecto, que se rechace la gestión presentada.

El Registro de Personas Jurídicas resolvió indicando que, de acuerdo al artículo 29 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, la inclusión de la marca en la denominación social ha de ser literal y debe existir la posibilidad de que se cause confusión, y en el caso concreto, por no existir identidad, no se cumplen los presupuestos legales para dar cabida a la gestión administrativa planteada.

Ante esto, la representación de A.P. Moller-Maersk A/S apeló dicha resolución final, haciendo indicación de que los fundamentos serían dados durante el término de audiencia

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

que conferiría este Tribunal, sin que dichos fundamentos fueran dados en esta sede. La representación de Maeska S.A. presentó ante este Tribunal sus alegatos de descargo, dando las mismas razones que ya habían sido dadas ante el Registro de Personas Jurídicas.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. DENOMINACIONES SOCIALES QUE CONTIENEN MARCAS REGISTRADAS. La falta de alegatos que padece el recurso de apelación no será óbice para efectuar un pronunciamiento sobre el fondo del asunto, gracias al principio de informalidad de los recursos en sede administrativa contenido en el artículo 348 de la Ley General de la Administración Pública, y por el control de legalidad que ejerce este Tribunal sobre la actuación del Registro de Personas Jurídicas.

El tema a decidir se encuentra regulado por el artículo 29 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Nº 7978, que indica:

*“Artículo 29.- Adopción de 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 de su consentimiento escrito.”*

Dicho artículo nos habla de que el nombre de la sociedad debe incluir la marca, por lo que será el Registrador del área mercantil a quien le corresponde determinar si una denominación social es idéntica a una marca inscrita. Identidad y similitud no son lo mismo, la identidad se basa en criterios objetivos, y la similitud se basa en criterios subjetivos de quien califica.

Por otro lado, otra condición impuesta por la normativa es que el uso de la denominación social pueda causar confusión en el público consumidor.

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

QUINTO. ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO. Tal y como fue analizado por el Registro de Personas Jurídicas, de la confrontación de la denominación social MAESKA SOCIEDAD ANÓNIMA y las marcas MAERSK SEALAND y MAERSK LINE, no se puede derivar la total identidad entre ellas desde los puntos de vista gráfico, fonético e ideológico. Así, no se cumple el primer requisito apuntado para que se pueda decir que se ha violado la norma contenida en el artículo 29 antes trascrito. En efecto, al analizar comparativamente a las marcas de servicios MAERSK SEALAND y MAERSK LINE con la denominación social MAESKA S.A., vemos como falta el criterio de la identidad entre la primera y la segunda con respecto de la tercera, lo cual excluye la aplicación de lo preceptuado por el artículo 29 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.



Respecto de la marca de servicios _____, ésta no se toma en cuenta para realizar el análisis de identidad, puesto que se encuentra vencida desde el treinta de junio de dos mil cinco. Y sobre el nombre comercial



, tampoco se toma en cuenta para dicho análisis, ya que el numeral 29 ya citado restringe la prohibición allí contenida para las marcas, no alcanzando a los demás tipos de signos distintivos.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE RESOLVERSE. Según lo considerado anteriormente, lo que corresponde en el presente caso es declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por la representación de A.P. Moller-Maersk A/S contra la resolución final dictada por la Subdirección del Registro de Personas Jurídicas, a las nueve horas del seis de setiembre de dos mil seis, la cual en este acto se confirma.

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, Ley No. 8039, se da por agotada la vía administrativa.

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación presentado por la empresa A.P. Moller-Maersk A/S en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas del seis de setiembre de dos mil seis, la que en este acto se confirma. 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.

Licda. Guadalupe Ortiz Mora

Lic. Edwin Martínez Rodríguez

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR:

- Denominación Social
- Uso: Razón Social