



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCION DEFINITIVA

EXP. N°2012-0493-TRA-PJ

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

GLOBAL MARKETING SOLUTIONS S.A., apelante

Registro de Personas Jurídicas (Expediente Origen 132-2011)

(Subcategoría: Mercantil)

VOTO N° 1192-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas con diez minutos del quince de noviembre de dos mil doce.

Recurso de Apelación interpuesto por el señor Tyson Ennis Mackay, mayor, con cédula de identidad uno- novecientos ochenta y dos- cero cero setenta y cuatro en su carácter de Presidente con facultades de Apoderado Generalísimo sin límite de suma de la sociedad **GLOBAL MARKETING SOLUTIONS S.A.**, cédula de persona jurídica tres- ciento uno- trescientos diecisiete mil trescientos cuarenta, en contra de la resolución dictada por el Registro de Personas Jurídicas, a las diez horas treinta minutos del veinticinco de abril del dos mil doce.

RESULTANDO

I. Que mediante escrito presentado ante la Dirección del Registro de Personas Jurídicas el 25 de Noviembre del 2011, el señor Tyson Ennis Mackay, de calidades y en su condición antes dichas, interpone gestión administrativa pretendiendo la modificación de la denominación social de la



sociedad **GLOBAL MARKETING SOLUTIONS COSTA RICA GMS S.A.**, y en caso de que no lo hiciera en un plazo perentorio, debe proceder el Registro a anular la inscripción de ésta.

II. Que la Dirección del Registro de Personas Jurídicas, mediante resolución dictada a las diez horas treinta minutos del veinticinco de abril del dos mil doce, resolvió denegar las presentes diligencias administrativas por improcedentes y archivar el expediente.

III. Que inconforme con la citada resolución, el señor Tyson Ennis Mackay, mediante escrito presentado ante el Registro de Personas Jurídicas el 21 de Mayo del 2012, interpuso recurso de apelación y circunstancia por la conoce este Tribunal.

IV. Que 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, o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta la Jueza Ortiz Mora; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal acoge como tales, los que ha tenido el Registro de Personas Jurídicas como probados y se indican en la resolución recurrida.

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. No existen de interés para la resolución de este proceso.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de Personas Jurídicas, consideró que la denominación **GLOBAL MARKETING SOLUTIONS COSTA RICA GMS S.A.** contiene tanto elementos genéricos como diferenciadores, tanto en el idioma con el que se encuentra registrada, así como de las letras “GMS” que la califica, por lo que no encontró que pueda generar confusión con la denominación social de la gestionante, no existiendo similitud entre ésta y la denominación cuestionada, siendo lo procedente denegar la presente gestión

administrativa por no mediar error y proceder al archivo del expediente.

Por su parte, el recurrente argumenta que lo que se discute es si el nombre de la sociedad que impugna puede confundirse o prestarse a confusión con el nombre de su representada. Asimismo indica que en la resolución impugnada se comete el error de exigir “identidad” entre los dos nombres sociales contrastados, tal y como lo dice cuando cita la circular D.R.P.J 005-2008. Dicha directriz es ilegal y no puede ser aplicada, ya que exige “identidad”, cuando la ley concretamente el artículo 103 del Código de Comercio, norma de rango superior, estipula un concepto diferente, “causar confusión”. Está demostrado en autos que ambas sociedades se dedican a la misma materia, con la diferencia que su representada fue inscrita casi 10 años antes, y es lógico suponer que la impugnada está tratando de beneficiarse de su nombre que ha trabajado arduamente durante muchos años. Continúa manifestando el apelante que para evitar confusiones debe cambiar el nombre **GLOBAL MARKETING SOLUTIONS COSTA RICA GMS S.A.** y si no lo hacen es deber del Registro Público el corregir el error que su inscripción inicial causó, de forma que para cualquier persona común lo distintivo del nombre vienen siendo las tres palabras claves GLOBAL MARKETING SOLUTIONS., las cuales son idénticas, por lo que entonces sí hay una gran confusión. Asimismo indica que su representada es titular del nombre comercial GRUPO GMS, siglas que están inmersas dentro de la denominación social de la sociedad **GLOBAL MARKETING SOLUTIONS COSTA RICA GMS S.A.**, lo que viola el artículo 29 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. Este Tribunal habiendo analizado la resolución recurrida, así como los agravios del apelante, establece que no comparte la conclusión a la que llegó el Registro de Personas Jurídicas, por cuanto el signo “**GRUPO GMS**” se encuentra incluido en la denominación que se discute y por esa circunstancia causa un riesgo de confusión evidente.

El artículo 24 del Reglamento del Registro Público indica 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) hace 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 y otros Signos Distintivos en adelante Ley de Marcas indica que la administración de la propiedad intelectual está a cargo del Registro de la Propiedad Industrial.

Ambos numerales son claros al establecer qué 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 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. 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 debe, previo a inscribir un documento de sociedad, hacer el estudio respectivo en la base de datos que corresponda.

El citado artículo 29, establece la prohibición de adoptar una marca ajena como denominación social, al señalar 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.”*

En el caso que se discute, se tiene como un hecho debidamente demostrado que la denominación cuestionada por el gestionante **GLOBAL MARKETING SOLUTIONS COSTA RICA GMS S.A.** inscrita en el Registro de Personas Jurídicas en el sistema automatizado bajo el número de cédula jurídica 3-101-574757, incluye dentro de su razón social la palabra GMS, que constituye, el nombre comercial inscrito en el Registro de la Propiedad Industrial sea, **“GRUPO GMS”** cuyo titular es la empresa **GLOBAL MARKETING SOLUTIONS S.A.**, bajo el número de registro 153292. Se observa que en efecto, el signo, inscrito desde el 1 de Agosto del 2005, está contenido en la denominación o razón social inscrita el 3 de Junio del 2009, hecho considerado por la norma 29 de la Ley de Marcas antes referida, siendo ésta muy clara al indicar que la prohibición de constituir una persona jurídica y su inscripción en el Registro se da cuando una razón o denominación social incluya una marca registrada a nombre de un tercero, situación que

sucede en el caso de análisis.

Así, al analizar comparativamente al signo marcario registrado bajo la numeración 153292 con la denominación social, no puede excluirse la aplicación de lo preceptuado por el artículo 29 de la Ley de Marcas, pues por la literalidad y los alcances de dicha norma, existe la prohibición expresa de incluir una marca dentro de una denominación social, cuando esa marca esté inscrita y su inclusión en la denominación pueda generar un riesgo de confusión en los terceros

Atendiendo los agravios del apelante, merece señalar que la actividad registral presenta dos fases: una es la de la calificación, otra es la de inscripción. Respecto de la fase de inscripción, ocurre que a pesar de las previsiones que pueden ser tomadas, el actuar del Registro de Personas Jurídicas no es infalible, razón por la cual los artículos del 84 al 86 del Reglamento del Registro Público, que es Decreto Ejecutivo N° 26771-J, del 18 de febrero de 1998 y sus reformas prevén la posibilidad de que se cometan errores, materiales o conceptuales, al momento de la inscripción de un documento.

Por esta razón, el artículo 87 del Reglamento establece que los registradores pueden corregir en el asiento de inscripción de que se trate, bajo su responsabilidad, tales errores, acotando que en caso de que esa corrección pueda causar algún perjuicio a terceros, como en el caso que nos ocupa, se debe iniciar de oficio o a instancia de parte, una gestión administrativa, diligencia que se encuentra prevista en los numerales del 92 al 101 del Reglamento citado, a fin de inmovilizar el asiento de que se trate, en caso de que la corrección del error cause algún perjuicio a terceros, o se enfrente la oposición de algún interesado. Es en esa hipótesis, cuando procede la inmovilización del asiento registral involucrado, la cual se mantiene hasta tanto no se aclare el asunto en vía judicial o las partes no lo autoricen, con el fin de impedir toda operación con el asiento, en espera de un acuerdo entre éstas, o de una resolución judicial sobre la validez de la inscripción registral, medida justificada por la existencia de un error u omisión que puede acarrear la nulidad del asiento.

En cuanto a la posibilidad de anular la razón social, este Tribunal por disposición expresa del artículo 474 del Código Civil, está inhibido a realizar ese acto, siendo que lo procedente ante el

error de inscripción de la sociedad, conforme al artículo 88 del Reglamento del Registro Público, es inmovilizar el asiento de inscripción de la sociedad **GLOBAL MARKETING SOLUTIONS COSTA RICA GMS S.A.**, a efectos de compelerla a cambiar su razón social, por considerarse que las denominaciones tanto de la sociedad como de la marca son similares, desde que la marca se encuentra contenida dentro del nombre social, siendo que el Registro de Personas Jurídicas incurrió en error en la inscripción de la persona jurídica que se discute y al existir esa causa, es procedente la cautelar de inmovilización para obligarla a cambiar su denominación.

Debe hacer notar este Órgano Colegiado al Registro de Personas Jurídicas que respecto a la Directriz DRPJ-003-2010, debe ajustarse al Voto 0581-2012 emitido por este Tribunal de las catorce horas del catorce de junio del dos mil doce, en el que se declara la nulidad absoluta de la palabra “literalmente” contenida en el punto b) de ese documento. Es por esta razón, y teniendo por demostrado que el nombre comercial que está incluido en la denominación social de la empresa que se discute, cumple con el requisito de encontrarse registrado, es posible que se cause una confusión en el comercio al relacionarse erróneamente a la persona jurídica cuya denominación se cuestiona, con el origen empresarial de la marca que se dice en ella contenida.

Asimismo sobre la aplicabilidad del artículo 29 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos a los nombre comerciales merece tenerse presente, que el citado artículo al prohibir el uso de “una marca registrada” debe interpretarse en forma amplia haciéndolo extensivo a “todo signo distintivo”, incluyendo, el nombre comercial, el cual resulta, por su naturaleza y función muy similar o próximo a la denominación social, pues en su actividad empresarial, al ser utilizada la denominación en la publicidad y documentación comercial, desempeña las funciones económicas propias de un signo distintivo. Dicho artículo es de aplicación también a los nombres comerciales al tenor de los principios de protección de los derechos e intereses legítimos de los titulares de las marcas y otros signos distintivos, objeto de la citada Ley de Marcas que establece el artículo 1, el cual en lo de interés señala: “(...) *La presente ley tiene por objeto proteger, efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos*



distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores. (...)”

Por las razones y citas legales invocadas, se declara con lugar el *Recurso de Apelación* interpuesto por el señor Tyson Ennis Mackay, representante de la sociedad **GLOBAL MARKETING SOLUTIONS S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de Personas Jurídicas, la que en este acto se revoca, para que se consigne la cautelar de inmovilización en el asiento de registro de la sociedad **GLOBAL MARKETING SOLUTIONS COSTA RICA GMS S.A.**, inscrita en el Registro bajo la cédula de persona jurídica número tres- ciento uno- quinientos setenta y cuatro mil setecientos cincuenta y siete.

QUINTO. SOBRE EL 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 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Por las razones y citas legales invocadas, se declara con lugar el *Recurso de Apelación* interpuesto por el señor Tyson Ennis Mackay, representante de la sociedad **GLOBAL MARKETING SOLUTIONS S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de Personas Jurídicas a las diez horas treinta minutos del veinticinco de abril del dos mil doce, la que en este acto se revoca, para que se consigne la cautelar de inmovilización en el asiento de registro de la sociedad **GLOBAL MARKETING SOLUTIONS COSTA RICA GMS S.A.**, inscrita en el Registro bajo la cédula de persona jurídica número tres- ciento uno- quinientos setenta y cuatro mil setecientos cincuenta y siete. 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.—



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

NOTIFÍQUESE.

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora