



## **RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente N° 2010-0199-TRA-PJ**

**Diligencias de Gestión Administrativa**

**Transportes Petrotica S.A. y Constructora Petrotica S.A., Apelantes**

**Registro de Personas Jurídicas (Expediente Origen N° 174-2009)**

**Mercantil**

### **Voto No. 425-2011**

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, al ser las diez horas con cincuenta minutos del veintiuno de setiembre de dos mil once.**

Recurso de apelación presentado por la señora **Adriana Vargas Alvarez**, mayor, casada una vez, vecina de Escazú, Bachiller en Farmacia, titular de la cédula de identidad número uno- mil setenta y cuatro- cero quinientos treinta y ocho, en su condición de Presidenta con facultades de Apoderada Generalísima sin límite de suma de las empresas **TRANSPORTES PETROTICA** y **CONSTRUCTORA PETROTICA S.A.**, de esta plaza, contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de Personas Jurídicas a las nueve horas con veinticinco minutos del tres de marzo de dos mil diez.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que en fecha doce de noviembre de dos mil nueve, la señora Adriana Vargas Alvarez de calidades y en su condición antes indicadas, presentó gestión administrativa contra la inscripción de las sociedades **PETROTICA SAN SEBASTIÁN S.A.**, **PETROTICA S.A.**, y **PETROTICA PASEO DE LOS ESTUDIANTES S.A.**, por considerar que afecta directamente los intereses de sus representadas, además de que éstas tienen inscrita en cotitularidad con la empresa **MULTISERVICIOS PETROTICA S.A.**, la marca de servicios **“PETROTICA (DISEÑO)”** inscrito en el Registro de Propiedad Industrial bajo el Registro número 198156 y, que la inscripción de las denominaciones sociales **PETROTICA SAN**



**SEBASTIÁN S.A., PETROTICA S.A., y PETROTICA PASEO DE LOS ESTUDIANTES S.A.,** contradicen lo estipulado en el artículo 103 del Código de Comercio.

**SEGUNDO.** Que la Subdirección del Registro de Personas Jurídica, mediante resolución de las nueve horas con veinticinco minutos del tres de marzo de dos mil diez, resolvió rechazar las diligencias de gestión administrativa presentadas por la señora Adriana Vargas Alvarez, por considerar que resultan improcedentes, fundamentando tal decisión, en el hecho de que analizadas las denominaciones “**TRANSPORTES PETROTICA S.A., CONSTRUCTORA PETROTICA S.A.**” y “**PETROTICA SAN SEBASTIÁN S.A., PETROTICA S.A., y PETROTICA PASEO DE LOS ESTUDIANTES S.A.**” presentan bastantes elementos que las diferencian, por lo que no podría causar confusión entre ambas denominaciones, de conformidad con lo que establece el artículo 103 del Código de Comercio.

**TERCERO.** Que mediante escrito presentado ante la Dirección del Registro de Personas Jurídicas el diecisiete de marzo de dos mil diez, la Apoderada de las empresas gestionantes apeló la resolución antes indicada expresando sus agravios.

**CUARTO** 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 el Juez Suárez Baltodano, y;**

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Por ajustarse al mérito de los autos y a los elementos de convicción que se citan, este Tribunal adopta como propio el elenco de los hechos tenidos por probados, puntos a), b), c) y d).



**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** No existen hechos no probados de importancia para el dictado de la presente resolución.

**TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** La Subdirección del Registro de Personas Jurídicas, mediante resolución de las nueve horas con veinticinco minutos del tres de marzo de dos mil diez, resolvió rechazar la gestión administrativa presentada por la señora Adriana Vargas Alvarez, por resultar improcedente, fundamentando tal decisión, en el hecho de que analizadas las denominaciones “**TRANSPORTES PETROTICA S.A., CONSTRUCTORA PETROTICA S.A.**” y “**PETROTICA SAN SEBASTIÁN S.A., PETROTICA S.A., y PETROTICA PASEO DE LOS ESTUDIANTES S.A.**” presentan bastantes elementos que las diferencian, por lo que no podría causar confusión entre ambas denominaciones, de conformidad con lo que establece el artículo 103 del Código de Comercio.

Considera este Tribunal que la solución del presente diferendo, debe analizarse fundamentalmente mediante la delimitación de los alcances del artículo 103 del Código de Comercio; y no a través de la definición de las disposiciones contenidas en el artículo 29 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, número 7978 de 6 de enero del 2000, por las razones que más adelante se dirán. El numeral 103 del cuerpo de leyes antes dicho, al disponer que “(...) *La denominación se formará libremente, pero deberá ser distinta de la de cualquier sociedad preexistente, de manera que no se preste a confusión; es propiedad exclusiva de la sociedad e irá precedida o seguida de las palabras “Sociedad Anónima” o de su abreviatura “S.A.”, y podrá expresarse en cualquier idioma, siempre que en el pacto social se haga constar su traducción al castellano. (...)*”, busca precisamente deslindar una persona jurídica de otra, pues “(...) *Como cualquier otro empresario (individual o colectivo) la sociedad anónima necesita poseer un nombre comercial que la distinga de las que con ella compiten y que le sirva, además, como firma para suscribir las transacciones mercantiles. (...)*” (**BROSETA PONT, Manuel, “Manual de Derecho Mercantil, Editorial Tecnos, Madrid, España, 3ª. Ed., 1978, p. 199).**



Dado que “(...) *La denominación llena una función identificatoria. (...)*” (**HALPERÍN, ISAAC y otro, “Sociedades Anónimas”, 2ª. Ed., Depalma, Buenos Aires, Argentina, 1998, p. 91**), no cabe duda, que en el acto de la calificación, se deben acatar las disposiciones contenidas en la norma antes transcrita, con la finalidad de evitar confusiones entre la denominación de una sociedad ya registrada con otra en proceso de inscripción.

Si bien es cierto que la disposición legal de comentario es bastante clara, también lo es que la norma no contiene los parámetros que se deben utilizar a la hora de realizar la correspondiente comparación, de allí que se hace necesario, que por vía jurisprudencial y analizando cada caso concreto, el juez o el funcionario administrativo correspondiente, establezcan los criterios a tomar en cuenta a la hora de dirimir un determinado conflicto.

Por ende, se debe definir si las denominaciones sociales **“TRANSPORTES PETROTICA y CONSTRUCTORA PETROTICA S.A.”** son confundibles con las denominaciones **“PETROTICA SAN SEBASTIÁN S.A., PETROTICA S.A., y PETROTICA PASEO DE LOS ESTUDIANTES S.A.”**. Analizadas tales razones sociales en su conjunto, este Tribunal avala lo resuelto por el Registro de Instancia, al establecer que si bien es cierto las empresas representadas por la gestionante fueron inscritas con antelación a las objetadas, existen suficientes elementos que distinguen sus denominaciones como lo es el término “transportes” y “constructora” que si bien es cierto, son términos genéricos, determinan el tipo de actividad que realizan dichas entidades, y establecen una clara distinción con las sociedades cuestionadas, PETROTICA S.A., PETROTICA SNA SEBASTIAN S.A., y PETROTICA PASEO DE LOS ESTUDIANTES S.A., si a lo anterior le sumamos que las entidades PETROTICA SAN SEBASTIAN S.A., y PETROTICA PASEO DE LOS ESTUDIANTES S.A. tienen además una connotación en su denominación que permite diferenciarlas de cualquier otra inscrita previamente, relativa al origen o lugar donde se lleva cabo su actividad “San Sebastián” y “Paseo Los Estudiantes”, se colige que en las denominaciones supra analizadas no se está en presencia de un caso de identidad entre denominaciones, al cumplir dichas inscripciones con los supuestos contenidos dentro del artículo ciento tres ut supra.



Como el problema de las homonimias es generalizado y propio de los diferentes Ordenamientos Jurídicos, en donde encontramos disposiciones similares a la contenida en nuestro artículo 103 de repetida cita, (véase al efecto los comentarios sobre el tema hechos por VON GIERKE, Julius, “Derecho Comercial y de la Navegación, T. I, Tipográfica Editora Argentina S.A., Buenos Aires, Argentina, 1957, pp. 433-434; MANTILLA MOLINA, Roberto, “Derecho Mercantil, 19ª Ed., Editorial Porrúa S.A., México, 1979, p. 329 y RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, Joaquín, “Derecho Mercantil”, 14ª Ed., T. I, Editorial Porrúa S.A., México, 1979, p. 78), es conveniente transcribir un criterio externado por la jurisprudencia administrativa de España, que nos ilustra acerca del criterio a tomar en cuenta para determinar si existe o no algún grado de identidad o semejanza entre el nombre de una sociedad y el de otra.

Bajo esta línea de pensamiento, la Dirección General de los Registros y de Notariado española en pronunciamiento de fecha 14 de mayo de 1968, dispuso lo siguiente: “(...) *Se entenderá inscrita en el Registro General de Sociedades la denominación que se solicita cuando la variación, con respecto a otra ya registrada, consista en: la utilización de las mismas palabras puestas en diferente orden; la unión con guiones de los mismos vocablos; el uso de palabras que –aunque se escriban de modo diferente- tengan la misma expresión fonética; la agregación de algún término de uso general, que no establezca una clara diferenciación en la denominación solicitada con otra preexistente; la sustantivación o adjetivación de denominaciones ya utilizadas, o la simple utilización del plural, salvo cuando lógicamente no sea posible la confusión.*” (GARRIGUEZ, Joaquín, “Curso de Derecho Mercantil”, T. II, 7ª Ed., Editorial Temis, Bogotá, Colombia, 1987, p. 117)

Asimismo conforme al marco competencial del examen de los documentos que son sometidos a calificación en el Registro de Personas Jurídicas, según estipula el artículo 103 del Código de Comercio, “(...) *La denominación se formará libremente, pero deberá ser distinta de la de cualquier sociedad preexistente, de manera que no se preste a confusión; es propiedad exclusiva de la sociedad e irá precedida o seguida de las palabras “Sociedad Anónima” o de su abreviatura “S.A.”, y podrá expresarse en cualquier idioma, siempre que en el pacto social se*



*haga constar su traducción al castellano. (...)”* de lo que se infiere que la denominación social de una persona jurídica constituida, se formará libremente, debiendo ser distinta de la de cualquier sociedad preexistente, de manera que no se preste a confusión. Así, el funcionario registral, debe realizar un examen exhaustivo, tanto desde el punto de vista ortográfico y fonético, como ideológico, con el objeto de evitar la identidad o similitud entre denominaciones o razones sociales inscritas con anterioridad en la Sección Mercantil del Registro de Personas Jurídicas y garantizar a la inscrita su derecho de exclusiva, análisis que debe darse tomando en cuenta la composición de todos los términos que la conforman, incluyéndose su aditamento, con el fin de que ese estudio comprenda en forma global, es decir, en conjunto y en una sola unidad, todos y cada uno de los elementos o vocablos del que está compuesta la denominación social previamente inscrita en dicho Registro.

Así las cosas, no resulta válida la postura del apelante al indicar que la palabra “PETROTICA” sea apropiable a una sola compañía como razón social, ya que debe considerarse como su razón social el nombre completo el cual la distingue con todos sus elementos. No existe por lo tanto una apropiabilidad sobre el término aislado “PETROTICA”, ya que el mismo es utilizado por dos personas jurídicas diversas sin controversia, Transportes Petrotica S.A. y Constructora Petrotica S.A., las cuales son propietarias de su denominación tal y como literalmente consta, tomando en cuenta todos sus elementos, ya que se trata de una protección diversa a la que da la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978. La protección del término “PETROTICA” aisladamente considerada, como marca o como nombre comercial requiere de su registro como tal, de lo contrario, el término como razón social se protege tomando en cuenta todos sus elementos los cuales en conjunto tendrán el efecto de distinguir a una empresa de la otra.

Con fundamento en lo expuesto considera este Tribunal que no lleva razón la parte apelante en su agravio acerca de la confusión entre ambas razones sociales, por lo que en lo que concierne a este aspecto, el recurso de apelación debe declararse sin lugar, pues a simple vista no se evidencia la similitud entre ambas sociedades en conflicto.



En cuanto a los alcances del artículo 29 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, éste establece una limitación para la constitución e inscripción de personas jurídicas que en su razón o denominación social incluyan una marca 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. (...)*”, además, la misma 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 marcas registradas.

Merece tenerse presente, que el artículo 29 citado 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. (...)*”

Sin embargo, a criterio de este Tribunal en el caso en concreto, no resulta viable entrar a analizar el fondo del asunto en relación con el artículo 29 de la Ley de Marcas, lo anterior en virtud de que según la certificación constante a folios 234 y 235, las sociedades gestionantes **Constructora Petrotica S.A.** y **Transportes Petrotica S.A.**, tienen inscrita en cotitularidad con la empresa **Multiservicios Petrotica S.A.**, la marca “**PETROTICA (DISEÑO)**”, la cual fue





inscrita el 18 de enero de 2010 y; la sociedad “**GRUPO COSFIN ENERGÍA SOCIEDAD ANÓNIMA**”, inscribió desde el 17 de julio de 2009 y desde el 11 de setiembre de 2009 los nombres comerciales “**PETROTICA (DISEÑO)**” y “**P (DISEÑO)**”, respectivamente (ver folios 230 al 233). Por otra parte, las denominaciones sociales de las sociedades en conflicto primeramente las aquí apelantes **Constructora Petrotica S.A.**, fue inscrita el 25 de abril del 2008 y **Transportes Petrotica S.A.**, el 13 de mayo de 2008 y; en segundo lugar las denominaciones sociales **Petrotica San Sebastián S.A.**, el día 06 de marzo de 2009, **Petrotica S.A.**, el día 19 de marzo de 2009 y, **Petrotica Paseo Estudiantes S.A.**, el día 02 de junio de 2009. Desde este punto de vista, considera este Tribunal que el Registro de Personas Jurídicas, resolvió correctamente ya que el signo distintivo inscrito a favor de las empresas apelantes fue inscrito posteriormente a las denominaciones sociales antes señaladas y asimismo los nombres comerciales inscritos a favor de la empresa COSFIN ENERGÍA S.A. fueron inscritos con posterioridad a la inscripción de las denominaciones sociales de las aquí apelantes. En virtud de lo anterior correspondería al Registro de la Propiedad Industrial la competencia para dilucidar mediante el proceso correspondiente si existe o no algún conflicto entre los signos distintivos inscritos antes señalados.

Por todo lo anterior, estima este Tribunal, que deben rechazarse la totalidad de los agravios indicados en los escritos de apelación y de expresión de agravios, y de conformidad con las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, se declara sin lugar el Recurso de Apelación interpuesto por la señora **Adriana Vargas Alvarez**, en su condición de Presidenta con facultades de Apoderada Generalísima sin límite de suma de las empresa **TANSPORTES PETROTICA S.A.** y **CONSTRUCTORA PETROTICA S.A.**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas con veinticinco minutos del tres de marzo de dos mil diez, la cual en este acto se confirma.

**CUARTO. EN CUANTO AL 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, N° 8039, del 12 de





octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, citas legales y de doctrina invocadas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la señora **Adriana Vargas Alvarez**, en su condición de Presidenta con facultades de Apoderada Generalísima sin límite de suma de las empresa **TANSPORTES PETROTICA S.A.** y **CONSTRUCTORA PETROTICA S.A.**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas con veinticinco minutos del tres de marzo de dos mil diez, la cual en este acto se confirma. 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. **NOTIFÍQUESE.**

*Norma Ureña Boza*

*Pedro Suárez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*



## **DESCRIPTORES**

**Registro de Personas Jurídicas**

**TG: Efectos de la Gestión Administrativa Registral**

**TNR: 00.55.82**