



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2012-1063-TRA-PJ-

Gestión Administrativa

SIA ABRASIVES HOLDING AG., apelante

Registro de Personas Jurídicas (Exp. de origen RPJ 073-2011)

VOTO N° 543-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las once horas quince segundos del quince de mayo de dos mil trece.

Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada María del Pilar López Quirós, mayor, casada, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número uno-mil sesenta y seis seiscientos uno, en su condición de apoderada especial de la empresa **SIA ABRASIVES HOLDING AG**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Suiza en contra de la resolución emitida por la Subdirección del Registro de Personas Jurídica, a las ocho horas veinte minutos del doce de octubre de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado a la Dirección de Personas Jurídicas, el veintiocho de setiembre de dos mil once, el Licenciado Edgar Zurcher Gurdián, mayor, abogado, titular de la cédula de identidad uno quinientos treinta y dos trescientos noventa, apoderado especial de la sociedad **SIA ABRASIVES HOLDING AG**, solicita la inmovilización de los asientos registrales de la inscripción de la sociedad **SIA ABRASIVOS DE COSTA RICA SMG S.A**, inscrita bajo el tomo dos mil nueve(2009) asiento doscientos cuatro mil trescientos cincuenta y ocho (204358), ya que su representada posee las marcas “SIA” registro N°115363 en clase 3, SIA registro N° 115365, SIA registro N° 115364 debidamente inscritas en el Registro de



la Propiedad Industrial de nuestro país, además de ser marcas famosas, toda vez que conforme al numeral 29 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, no puede inscribirse en el Registro de Personas Jurídicas ninguna sociedad que lleve en su razón social una marca registrada previamente a nombre de un tercero.

SEGUNDO. Que en resolución dictada por la Subdirección del Registro de Personas Jurídicas, a las ocho horas veinte minutos del doce de octubre de dos mil once, se resolvió, en lo que interesa, lo siguiente: *1- Denegar la presente gestión administrativa incoada por el Licenciado Edgar Zurcher Gurdíán, en calidad de apoderado especial de SIA ABRASIVES INDUSTRIES AG, por no mediar error registral en la inscripción del documento que motivó el asiento del Diario doscientos cuatro mil trescientos cincuenta y ocho (204358) del tomo dos mil nueve (2009).II. Archivar el presente expediente...”*

TERCERO. Que la Licenciada María del Pilar López Quirós, mediante escrito presentado en la Dirección del Registro de Personas Jurídicas, el veintinueve de octubre de dos mil doce, presentó recurso de apelación contra la resolución emitida por la Subdirección de Personas Jurídicas, a las ocho horas veinte minutos del doce de octubre de dos mil once.

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. HECHOS PROBADOS: De interés para este asunto se tienen por probados los siguientes hechos:

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentran registradas, las marcas “SIA” en clases 3, 7 y 8 internacionales, las cuales fueron presentadas el 19 de Agosto de 1999 e inscritas bajo los registros 115363, 115365 y 115364, todas a nombre de SIA ABRASIVES HOLDING AG. Las mismas se encuentra vigentes hasta el 19 de Agosto de 2019 (Ver folios del 17 al 21).

2.- Que la marca SIA en clase 3 es para proteger “abrasivos, particularmente abrasivos flexibles”.

3.- Que la sociedad SIA ABRASIVOS DE COSTA RICA SMG SOCIEDAD ANONIMA, fue inscrita en el Registro de Personas Jurídicas el 24 de Agosto de 2009 (Ver folio 13).

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS: No existen hechos de tal naturaleza que deban ser resaltados para la solución del presente asunto.

TERCERO. EN CUANTO AL FONDO. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA: El conflicto surge a partir de que el Registro de Personas Jurídicas, rechaza la gestión presentada por el representante de la empresa **SIA ABRASIVES HOLDING AG** por ser improcedente y no mediar un error registral. Para tal efecto tomó como fundamento el artículo 29 de la Ley de Marcas y la Directriz D.R.P.J 003-2010 emitida por la Dirección de Personas Jurídicas la cual establece tres elementos esenciales a saber a) Que la razón o denominación social incluya literalmente una marca, b) que la marca incluída esté previamente inscrita c) Que el uso de la razón o denominación social que contenga la marca se preste o cause confusión, con el fin de evitar riesgo de confusión.

La sociedad **SIA ABRASIVOS DE COSTA RICA SMG S.A.** constituyó su denominación libremente, en relación con tales prohibiciones. Dentro del proceso registral de calificación se



determinó, por parte del registrador, que lo solicitado no le afectaba la prohibición del artículo 103 del Código de Comercio, toda vez que del análisis entre la denominación social-marca, consideró que no le abarcaba la prohibición contenida en el artículo 29 de la Ley de Marcas.

Por su parte el apelante argumenta, que hay una mala interpretación de la norma del artículo 29, y que con la denominación social escogida si hay confusión con las marcas registradas. Agrega que mediante la directriz D.R.P.J.003-2010 se logra establecer los parámetros de de aplicación del artículo 29 de la Ley de Marcas, lo cual prohíbe la inscripción de una denominación social cuando incluya una marca registrada, siendo que en el presente caso el Registro realiza una interpretación errónea del numeral 29 citado, ya que la marca registrada SIA, está básicamente incluida dentro de la denominación social, situación que evidencia la actitud espuria de los propietarios de dicha entidad social.

CUARTO. SOBRE LA FUNCIÓN CALIFICADORA DEL REGISTRADOR. En la materia registral, existen una serie de principios que norman y dan sustento a cada uno de los actos que se realicen en esa función y uno de ellos es el *Principio de Legalidad*, establecido en los numerales 11 de la Constitución Política y 11 de la Ley General de la Administración Pública, que es la piedra angular del quehacer registral, que consiste en que los actos de la administración pública deben fundarse en una norma válida del ordenamiento jurídico, y por ende, el registrador debe adecuar su función calificadora, conforme se lo ordene o delimite el ordenamiento jurídico.

Consecuentemente, no cabe la objeción a la inscripción de documentos alegando defectos diferentes de los que se relacionen con los requisitos que exijan las leyes o los reglamentos, que pueden serlo por la forma, por el fondo, o por la evidente contradicción entre los datos que constan de la información registral, y los que se pretenden inscribir, tal y como lo preceptúan los artículos 1, 4 y 6 de la Ley sobre Inscripción de Documentos en el Registro Público, No. 3883 del 30 de mayo de 1967 y sus reformas, de lo que se colige, que la función calificadora que lleva a cabo el Registro, sea tanto formal como sustancial, exige que para su debida inscripción, los



documentos que se le presentan para tales efectos, deben cumplir necesariamente con los requisitos formales y sustantivos establecidos por ley. Es por eso que, conforme al artículo 27 de la citada Ley: *“Para la calificación, tanto el Registrador General como los tribunales se atenderán tan sólo a lo que resulte del título, de los libros, de los folios reales, mercantiles o personales, y en general de toda la información que conste en el Registro y sus resoluciones no impedirán ni prejuzgarán el juicio sobre la validez del título o de la obligación, acto o contrato, que llegare a entablarse”*.

QUINTO. EN CUANTO A LA FORMACIÓN DE LA DENOMINACIÓN SOCIAL. Con fundamento en el marco competencial del examen de los documentos que son sometidos a calificación en el Registro de Personas Jurídicas, de conformidad con lo dispuesto en 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...”* (Lo resaltado en negrilla no es del original).

De lo anterior 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, que no existan dos o más personas jurídicas con razones o denominaciones sociales idénticas o similares, 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.



SEXTO. SOBRE EL FONDO. Analizado el presente asunto, considera este Tribunal que ha de revocarse lo resuelto por el Registro de Personas Jurídicas, por lo siguiente. El artículo 29 de la Ley de Marcas establece:

“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.”

Según los hechos tenidos por probados, basados en las certificaciones constantes de folios 17 18, 21 a 22, 25 a 26, la empresa apelante ha forjado una familia de marcas cuyo elemento en común es la frase SIA y ya este Tribunal resolvió en el voto 581-2012 de la catorce horas del catorce de junio de dos mil doce, en lo que respecta a la Directriz DRPJ 003-2010 lo siguiente:

“(...) Por su parte la Directriz DRPJ 003-2010 emitida por el Registro de Personas Jurídicas establece:

“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.”*

Con dicha Directriz se consolida un marco de calificación en el cual el registrador, ante casos como el de análisis, ha de corroborar dos aspectos objetivos y uno subjetivo: los objetivos, que la marca se encuentre registrada y que esté contenida de forma literal en la denominación social; el subjetivo, que dicho uso se preste a confusión. Sin embargo, confrontando la Directriz con el artículo 29 de previa cita, considera este Tribunal que al exigirse que la marca esté literalmente contenida en la denominación social se está extralimitando el Registro de Personas Jurídicas en sus potestades, ya que esta exigencia no la encontramos en ese numeral.



El requisito de que la marca que se opone a la denominación social se encuentre inscrita, se deriva claramente de la letra de dicho artículo, lo cual es consecuencia lógica de encontrarnos actuando en sede de Registro, los Calificadores de Personas Jurídicas tan solo podrán efectuar su labor respecto de marcas que se encuentren, efectivamente, registradas, sin que las marcas meramente usadas puedan tener cabida en el marco de calificación registral al cual han de referirse a la hora de cotejar denominaciones sociales con marcas de comercio. Asimismo, el requisito de que la denominación social deba prestarse a confusión con la marca registrada también es claro en el artículo 29. Pero, el requisito de que la marca ha de estar contenida de forma literal en la denominación social, impone una limitación inexistente en la literalidad de la norma, tal y como lo argumenta el apelante en su escrito de expresión de agravios ante este Tribunal.

La norma indica que la denominación social no podrá incluir una marca registrada, pero no es dable interpretar “inclusión” como “inclusión literal”, ya que lo que el precepto busca, es evitar la confusión que puede darse al inscribir una denominación social, de forma que se pueda pensar que existe algún tipo de relación o plena identidad entre la empresa que la usa con el origen empresarial de los productos o servicios que se hacen distinguir con la marca registrada, y esa confusión puede darse no solamente a través de la transcripción literal de la marca en la denominación social, sino también cuando ésta se usa de forma en que pueda resultar confundible por similitud, evocación o transliteración.

En el caso concreto, tal y como quedó indicado con la interpretación de la Directriz DRPJ-003-2010, por parte de este Tribunal, se considera que existe relación entre la marca SIA con la denominación social SIA ABRASIVOS DE COSTA RICA SMG S.A. El consumidor con alta probabilidad pensará que la sociedad indicada es la titular de las marcas inscritas, las cuales están registradas desde el año 1999, es decir diez años antes de la inscripción de la sociedad en relación, y justamente el signo inscrito para la clase 3, protege productos abrasivos, término que también está incluido en dicha sociedad.



De esta forma, la denominación social fue inscrita en contraposición con el artículo 29 de la Ley de Marcas, porque claramente, no solo incluye el término “Sia”, sino además, luego de la marca, incluye el nombre del producto sobre la cual la marca inscrita aplica (abrasivos). Esto genera que el uso de esa razón social puede causar confusión.

Debe entenderse el artículo 29 de la Ley de Marcas en relación con el artículo 1 de dicho cuerpo normativo, que indica precisamente cual es la finalidad de dicha ley, la cual debe aplicarse en una interpretación teleológica de la misma. Al respecto el artículo primero de la Ley de Marcas establece:

“ARTÍCULO 1.- Objeto

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. Igualmente, pretende contribuir a la promoción de la innovación tecnológica y a la transferencia y difusión de la tecnología, en beneficio recíproco de productores y usuarios de los conocimientos tecnológicos, de modo que favorezcan el bienestar socioeconómico y el equilibrio de derechos y obligaciones.

Además desarrolla los procedimientos requeridos para garantizar la aplicación efectiva de los compromisos establecidos en los tratados internacionales vigentes, cuando sea necesario, ante la ausencia de procedimiento expreso en ellos, en todo lo que no se oponga y sea compatible con dichos tratados”.

Con lo que queda claro que el artículo 29 debe interpretarse como una norma que busca proteger los derechos e intereses legítimos de los titulares de las 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.



Se protege no solo al titular de la marca sino también al consumidor, y se garantiza como indica el párrafo final del artículo 1, la aplicación efectiva de los compromisos establecidos en los tratados internacionales vigentes. De esta forma debe interpretarse el artículo 29 en el sentido de que el registro no podrá inscribir sociedades que incluyan (total o parcialmente) el elemento central de una marca registrada, en el tanto por la forma en que el consumidor interpretará dicha razón social se pueda generar un riesgo de confusión, ya sea al consumidor o también al titular de la marca inscrita.

Es claro que el elemento central de la marca inscrita es SIA, y este elemento se encuentra incluida de forma íntegra y clara en la denominación solicitada. Adicionalmente se inserta el término “abrasivos” que es precisamente un producto expresamente incluido en la lista de productos que protege una de las marcas inscritas, elementos que son suficientes para configurar la existencia de una inscripción que violenta la ley y por lo tanto debe ser inmovilizada. El acatamiento de la ley es responsabilidad de todas las partes que intervienen en el proceso, desde la asesoría notarial hasta la calificación registral, todas las cuales deben de verificar que la denominación solicitada no genere riesgo de confusión con alguna marca registrada, de forma que cuando se detecte una inscripción en contravención al artículo 29, el registro deberá inmovilizar la sociedad, cuya denominación social se encuentre infringiendo una marca registrada, como es la situación del caso concreto.

Por lo tanto, la denominación social **SIA ABRASIVOS DE COSTA RICA SMG S.A.**, puede generar un riesgo de confusión entre los agentes económicos respecto de las marcas registradas a nombre de la empresa. **SIA ABRASIVES HOLDING AG.** Visto lo anterior, lo que procede es el dictado de la inmovilización solicitada por la parte apelante, hasta tanto sea corregida la inclusión de la marca registrada en la denominación social.

SETIMO. 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 (Nº 8039 del 12 de octubre de 2000) y 2º del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo Decreto Ejecutivo Nº 35456-J del 30 de marzo de 2009, se da por agotada la vía administrativo.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas y citas normativas que anteceden, se declara CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada María del Pilar López Quirós, en su condición de apoderada especial de la empresa **SIA ABRASIVES HOLDING AG**, en contra de la resolución emitida por la Subdirección del Registro de Personas Jurídica, a las ocho horas veinte minutos del doce de octubre de dos mil once, la cual en este acto se revoca, y en su lugar se ordena la inmovilización de la sociedad. **SIA ABRASIVOS DE COSTA RICA SMG S.A**, titular de la cédula de persona jurídica tres-ciento uno-quinientos ochenta y dos mil quinientos treinta y ocho hasta que se corrija por los medios establecidos por Ley la inclusión de la marca registrada **SIA** en su denominación 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. **NOTIFÍQUESE.**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora