

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2008-0448-TRA-PJ

Gestión Administrativa

Javier Avila Solano, Apelante

Registro de Personas Jurídicas (Expediente de origen 049-07)

Mercantil

VOTO N° 609-2008

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las nueve horas cincuenta minutos del tres de noviembre de dos mil ocho.

Recurso de Apelación interpuesto por el señor **Javier Avila Solano**, mayor, divorciado, administrador, vecino de Montes de Oca, cédula de identidad uno- seiscientos noventa y nueve-ochocientos sesenta y nueve, en contra de la resolución dictada por el Registro de Personas Jurídicas, a las trece horas del seis de agosto de dos mil ocho.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de Personas Jurídicas en fecha veintiocho de noviembre de dos mil siete, el señor Javier Avila Solano, de calidades indicadas, como titular de la marca de servicios “**PLAN B**”, registro número 163037, plantea oposición a la inscripción de la sociedad “**PLAN B COMUNICACIÓN C. R. SOCIEDAD ANONIMA**”, inscrita bajo la cédula jurídica 3-101-430989, por considerar que dicha denominación contiene la marca inscrita a su nombre y se desenvuelve en el mismo campo de la marca lo que podría prestarse a confusión.

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las trece horas del seis de agosto de dos mil ocho, la Subdirección del Registro de Personas Jurídicas resolvió: “**POR TANTO:** // (...) **SE RESUELVE:** 1- Rechazar las presentes diligencias administrativas por resultar improcedente en esta sede. 2- Ordenar cancelar la advertencia administrativa consignada de manera provisional en la sociedad denominada PLAN B COMUNICACIÓN C. R. SOCIEDAD ANONIMA” (...) 3. Archivar el presente expediente (...)”.

TERCERO. Que en fecha catorce de agosto de dos mil ocho, el señor Javier Avila Solano, de calidades señaladas, planteó recurso de apelación en contra de la resolución final antes indicada.

CUARTO. 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 Jiménez Sancho, 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.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS AGRAVIOS DE LOS APELANTES. El Registro de Personas Jurídicas, rechaza la gestión presentada por el señor Javier Avila Solano, por ser improcedente, con fundamento en que la constitución de la sociedad “PLAN B COMUNICACIÓN C. R. SOCIEDAD ANONIMA”, fue inscrita en dicho Registro el veintitrés de febrero del dos mil seis, y la marca de servicios “PLAN B” fue registrada el trece de octubre del dos mil seis, de lo que se concluyó que a la fecha en que se realizó la inscripción de la Sociedad Anónima, no existía similitud con otra denominación inscrita, ni con ninguna marca registrada.

Por su parte, el recurrente destacó en su escrito de apelación, no coincidir con el criterio del Registro, por cuanto al fundamentarse en que la marca estaba en proceso de inscripción se contradice el principio de prioridad que sustenta el sistema de protección de los derechos de propiedad intelectual; señala además, que la constitución de la sociedad no utilizó la reserva de nombre, que tampoco realizó la reserva o la inscripción del nombre comercial, que de haberlo realizado el Registro de la Propiedad Industrial le hubiera indicado que tenía el derecho de prioridad. También argumenta, que la sociedad en la actualidad incursiona en el campo de la publicidad, actividad no contemplada dentro de su objeto social, por lo que para evitar problemas de competencia desleal y confusión la sociedad no debe utilizar esa razón social, por lo que pide, se ordene la inmovilización definitiva de dicha sociedad.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Estima este Tribunal, en relación a las argumentaciones del recurrente, que las mismas no pueden ser acogidas, pues la inscripción de la sociedad “PLAN B COMUNICACIÓN C. R. SOCIEDAD ANONIMA” se efectuó con

anterioridad al de la marca de servicios “PLAN B” en clase 35 de la nomenclatura internacional.

Si bien, por el artículo 29 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 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.”*, se establece una limitación para la constitución e inscripción de personas jurídicas que en su razón o denominación social incluyan una marca, 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.

En ese sentido, el artículo 29 citado, es muy claro al indicar que la prohibición se da, cuando una razón o denominación social incluya una marca registrada a nombre de un tercero y exista la posibilidad de que se cause confusión, situación que no sucede en el caso de análisis, pues según se observa de la certificación a folio 44 emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, la marca “PLAN B” se inscribió el 13 de octubre de 2006 y el documento tomo 564 asiento 13586 por el cual se constituye la sociedad PLAN B COMUNICACIÓN C. R. SOCIEDAD ANONIMA quedó inscrito en fecha 23 de febrero de 2006.

Así, lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos para la constitución e inscripción de personas jurídicas comprende una limitación; y su aplicación se hace efectiva por parte del registrador en ejercicio de su competencia calificadora, a quien le corresponde determinar si una denominación social es idéntica a una marca inscrita o incluye una marca ajena al grado de provocar confusión, acto sustentado en el principio de legalidad, entendido en el sentido de que el registrador debe adecuar su función calificadora, conforme se

lo ordene o delimite el ordenamiento jurídico (Artículo 6 de la Ley Sobre Inscripción de Documentos en el Registro Público).

En el caso concreto, adviértase que al momento de la inscripción de la sociedad “PLAN B COMUNICACIÓN C. R. SOCIEDAD ANONIMA sea el 23 de febrero de 2006, el titular de la marca “PLAN B” en clase 35, aún no ostentaba los derechos que confiere el registro o inscripción de una marca, no estaba garantizada la protección que la ley confiere a los titulares de marcas y al no existir tal registro en dicha fecha, no se cumplían los presupuestos legales para dar cabida a la aplicación de la exigencia impuesta en el artículo 29 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por lo que estima este Tribunal, que la inscripción de la citada sociedad se encuentra ajustada a derecho. Superada la calificación de forma y fondo del documento de constitución de la sociedad el Registrador, debía proceder a su inscripción de conformidad con lo que al efecto persigue la *Ley Sobre Inscripción de Documentos Públicos en el Registro Público*, n.º 3883 del 30 de mayo de 1967. El artículo 1º de dicha Ley, en lo que interesa, dispone: “*El propósito del Registro Nacional es garantizar la seguridad de los bienes o derechos inscritos con respecto a terceros (...) En lo referente al trámite de documentos su objetivo es inscribirlos.*”, por lo que tal situación no puede sustentar la gestión administrativa planteada.

QUINTO. Bajo tales consideraciones, este Tribunal estima que el recurrente no lleva razón en sus argumentaciones. En relación a que el Registro contradice el Principio de Prioridad que informa el sistema de protección de los derechos de propiedad intelectual dado el hecho de que al momento de inscribirse la sociedad anónima la marca estaba en proceso de inscripción, merece aclararle al recurrente, que en doctrina y en los diferentes ordenamientos jurídicos se afirma, que “... *la inscripción de la marca en el registro es la que da lugar al nacimiento del derecho...*”. (Boris Kozolchyk-Octavio Torrealba, Curso de Derecho Mercantil, 2 Edición, Editorial Juritexto, San José Costa Rica, 1997, págs. 204-205).

Bajo esta tesitura, la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos que rige la materia marcaria, permite que se adquiriera una marca tanto por su inscripción como por haberla usado con anterioridad, conforme lo establecen los artículos 4 y 25 de dicha Ley.

Asimismo, en cuanto al no uso por parte de los socios de la sociedad de la figura de reserva de nombre y de la protección de la denominación como nombre comercial, las cuales se establecen en los artículos 235 bis y 245 del Código de Comercio, no se consideran precedentes tales razonamientos, por cuanto esas figuras jurídicas conforme la normativa son de uso facultativo. Ahora, bajo el supuesto de que los interesados en constituir e inscribir una persona jurídica, utilicen la figura jurídica de la reserva de nombre, como garantía de un derecho de prioridad en la utilización de una determinada denominación o razón social, si a la hora de practicarse su calificación el Registrador verifica que contiene una marca registrada con anterioridad a nombre de un tercero, la solicitud de reserva de nombre se denegará, pues según lo establece el artículo 6º del Reglamento de Funcionamiento de la Oficina de Reserva de Nombre, Decreto Ejecutivo 27456 de 16 de noviembre de 1998, *“La calificación se realizará con estricto apego a las disposiciones legales que regulen la materia, este reglamento, así como de los criterios registrales que al efecto se emitan.”*

Sobre el agravio relacionado con las actividades ejercidas por la sociedad “PLAN B COMUNICACIÓN C.R., S.A., las cuales según el apelante escapan al objeto o capacidad de actuar determinado en el pacto social, resulta improcedente, pues consta a folio 4 del expediente certificación de dicha sociedad, expedida por el Registro Nacional, en la cual se constata que el objeto y fines pactado por la sociedad es muy amplio entre ellos el comercio y la industria en general, por lo que podría contemplar la publicidad dentro de su actividad empresarial.

En relación a la solicitud de inmovilización definitiva de la sociedad PLAN B COMUNICACIÓN C. R. SOCIEDAD ANONIMA que petitiona el recurrente, este Tribunal

estima que tal petición no puede ser acogida, tal como se analizó en el considerando anterior, el Registro no ha incurrido en error o inexactitud en la inscripción de dicha sociedad, y al no existir esa causa no es procedente la cautelar de inmovilización solicitada por el apelante. El artículo 88 del Reglamento del Registro Público, norma referida a la figura de la inmovilización, la que por ley está reservada al error cometido en sede registral, dispone: *“Si en el caso del artículo 85 anterior (hoy 87) existiera oposición de algún interesado en la corrección del error, la Dirección o la Subdirección, mediante resolución, ordenará poner una nota de advertencia en la inscripción, que inmovilizará la inscripción hasta tanto no se aclare el asunto en vía judicial o las partes no lo autoricen. De igual forma se procederá cuando la rectificación del error cause algún perjuicio”*

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE RESOLVERSE. Conforme a las consideraciones y citas normativas que anteceden, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por el señor Javier Avila Solano, titular de la marca inscrita en el Registro de la Propiedad Industrial denominada “PLAN B” en clase 35 de la nomenclatura internacional, contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de Personas Jurídicas, a las trece horas del seis de agosto de dos mil ocho, 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 y 2° del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo de 2002, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el señor Javier Avila Solano, titular de la marca inscrita en el Registro de la Propiedad Industrial denominada “PLAN B” en clase 35 de la nomenclatura internacional, contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de Personas Jurídicas, a las trece horas del seis de agosto de dos mil ocho, la cual 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.-**

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

El que suscribe, Carlos Manuel Rodríguez Jiménez, en calidad de Presidente del Tribunal Registral Administrativo, hago constar, que el juez Luis Jiménez Sancho, a pesar de que estuvo presente en la votación de este asunto, no firma la resolución definitiva por encontrarse de vacaciones.



DESCRIPTOR:

DERECHO EXCLUSIVO DE LA MARCA

TG. DERECHOS DERIVADOS DE LA INSCRIPCION DE LA MARCA

TNR: 00.42.40.