

Corte Suprema de Justicia de la República
Sala Civil Transitoria

CASACIÓN 4764 - 2009

LIMA

MODIFICACIÓN DE DENOMINACIÓN SOCIAL

Lima, dieciocho de octubre

del año dos mil diez.-

LA SALA CIVIL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA, Vista la causa número cuatro mil setecientos sesenta y cuatro – dos mil nueve, en Audiencia Pública de la fecha, y producida la votación con arreglo a Ley, emite la siguiente sentencia; **MATERIA DEL RECURSO**: Se trata del recurso de casación interpuesto por la empresa CARTONPLAST PERU Sociedad Anónima Cerrada a fojas cuatrocientos diecinueve, contra la resolución de vista de fojas cuatrocientos nueve, su fecha quince de septiembre del año dos mil nueve expedida por la Segunda Sala Civil con Subespecialidad Comercial de la Corte Superior de Justicia de Lima, que revoca la sentencia de fecha veintidós de abril del año dos mil nueve que obra a fojas trescientos veinticuatro que declara infundada la demanda, reformándola la declara fundada; y en consecuencia ordenaron que CARTONPLAST PERU Sociedad Anónima Cerrada modifique su denominación de tal forma que no afecte los derechos de propiedad de SURPACK Sociedad Anónima; **FUNDAMENTOS DEL RECURSO**: Esta Sala Suprema mediante resolución de fecha nueve de abril del año dos mil diez, obrante a fojas veinticuatro del presente cuadernillo de casación, ha declarado procedente el recurso de casación por la causal de infracción normativa de derecho material, señalando que se ha interpretado erróneamente el cuarto párrafo del Artículo noveno de la Ley General de Sociedades – número veintiséis mil ochocientos ochenta y siete incurriendo en infracción normativa que incide directamente sobre la decisión contenida en la resolución impugnada, ya que dicha norma sólo se puede aplicar a las marcas denominativas, siendo imposible que se aplique a signos distintivos que no son denominativos, que contienen dibujos, símbolos, figuras, colores, etcétera; como se da en el presente caso ya que la marca cuestionada está constituida por el logotipo de la denominación KARTONPLAST escrito en forma característica y la denominación social CARTONPLAST PERU Sociedad Anónima Cerrada no contiene de modo alguno el logotipo, por el contrario, contiene una palabra genérica CARTONPLAST que es utilizada a

MODIFICACIÓN DE DENOMINACIÓN SOCIAL

nivel comercial en el Perú y en el exterior para designar un producto específico cartón plástico; **CONSIDERANDO: PRIMERO.-** Que, en el caso de autos, la empresa demandante SUARPACK Sociedad Anónima ha señalado en su demanda que se modifique la razón social de la demandada CARTONPLAST PERÚ Sociedad Anónima Cerrada toda vez que aquella es objetivamente similar (gráfica y fonéticamente) con su marca “KARTONPLAST” y logotipo que se encuentra reconocida y protegida por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI, con registro del año mil novecientos noventa y uno ante el Instituto de Investigación Tecnológica y Normas Técnicas - ITINTEC que distingue materiales de polipropileno y cartón corrugado en planchas, láminas y otros de la clase diecisiete de la clasificación internacional, con certificado de registro número cero nueve cuatro tres seis uno; **SEGUNDO.-** Que, el Juez ha declarado infundada la demanda, considerando que como señalan o ratifican los certificados precitados la denominación KARTONPLAST se refiere a una marca que gráficamente se encuentra explícitamente detallado en dicho certificado, lo que en buena cuenta permite establecer que no se contrapone al derecho de la demandada de adoptar como denominación social CARTONPLAST PERU Sociedad Anónima Cerrada, pues esta última no se orienta a distinguir un logotipo o marca de determinado grupo de bienes, sino a un hecho específico: la adopción de una denominación social; que, en ese sentido, el nombre o razón social de la demandante responde al de SURPACK Sociedad Anónima en tanto que la demandada responde al de CARTONPLAST Perú Sociedad Anónima Cerrada, no pudiéndose incidir en su aspecto fonético y gráfico, porque ello se encuentra al margen del concepto nombre “semejante” o parecido que contempla la norma legal en comento, desde que ello se contrae a un derecho marcario que debe en todo caso, dilucidarse ante la entidad correspondiente (INDECOPI) conforme a las disposiciones de la propiedad intelectual; **TERCERO.-** Que, el Colegiado Superior ha revocado la sentencia de fecha veintidós de abril del año dos mil nueve que obra a fojas trescientos veinticuatro que declara infundada la demanda, reformándola la declara fundada, considerando que el Juez ha aplicado incorrectamente el

MODIFICACIÓN DE DENOMINACIÓN SOCIAL

segundo párrafo del artículo noveno de la Ley número veintiséis mil ochocientos ochenta y siete; siendo que la actora invocó como sustento de su demanda el cuarto párrafo de dicha norma, es decir, denunció la imposibilidad de que la demandada adopte una denominación que contenga signos distintivos protegidos por derechos de propiedad industrial, por ello, de la Resolución Directoral número cero ocho siete dos uno cero de fojas cincuenta y cuatro y del asiento de renovación de fojas cincuenta y cinco se advierte que la actora es titular de la marca de producto constituida por logotipo de la denominación KARTONPLAST escrita en forma característica, para distinguir material de polipropileno y cartón corrugado en planchas, láminas y otros de la clase diecisiete de la clasificación internacional; Que, en ese orden de ideas, está acreditada la titularidad de la demandante sobre la marca KARTONPLAST razón por la cual la referida marca está protegida por la prohibición establecida en el artículo noveno de la citada Ley; **CUARTO.-** Que, el artículo noveno de la Ley número veintiséis mil ochocientos ochenta y siete regula el supuesto de la denominación o razón social, preceptuando que *“La sociedad tiene una denominación o una razón social, según corresponda a su forma societaria. En el primer caso puede utilizar, además, un nombre abreviado. No se puede adoptar una denominación completa o abreviada o una razón social igual o semejante a la de otra sociedad preexistente, salvo cuando se demuestre legitimidad para ello. Esta prohibición no tiene en cuenta la forma social. No se puede adoptar una denominación completa o abreviada o una razón social que contenga nombres de organismos o instituciones públicas o signos distintivos protegidos por derechos de propiedad industrial o elementos protegidos por derechos de autor, salvo que se demuestre estar legitimado para ello. (Subrayado de esta Sala Suprema) El Registro no inscribe a la sociedad que adopta una denominación completa o abreviada o una razón social igual a la de otra sociedad preexistente. En los demás casos previstos en los párrafos anteriores los afectados tienen derecho a demandar la modificación de la denominación o razón social por el proceso sumarísimo ante el Juez del domicilio de la sociedad que haya infringido la prohibición. Finalmente la razón social puede conservar el nombre del socio separado o*

MODIFICACIÓN DE DENOMINACIÓN SOCIAL

fallecido, si el socio separado o los sucesores del socio fallecido consienten en ello. En este último caso, la razón social debe indicar esta circunstancia. Los que no perteneciendo a la sociedad consienten la inclusión de su nombre en la razón social quedan sujetos a responsabilidad solidaria, sin perjuicio de la responsabilidad penal si a ello hubiere lugar”; **QUINTO.-** Que, este Supremo Tribunal entiende que la referida norma contenida en la Ley General de Sociedades es una regla general, que tiene por finalidad no permitir la coexistencia de dos sociedades mercantiles con tal similitud o identidad de denominación o razón social que pueda inducir a confusión al público, asimismo, se advierte que tal disposición contiene una regla de excepción, la cual es la de permitir la coexistencia de una sociedad con denominación o razón social similar a otra anterior, o en su caso que haya obtenido marca registrada similar a la denominación social, siempre que se acredite el derecho de la pretencionante que le vincule con dicha denominación o razón social, pero respetándose siempre la referencia de la no igualdad entre ambas denominaciones, puesto que una total identidad implicaría desnaturalizar la *Ratio Legis* de la norma, como es la de evitar generar daños a terceros por confusión entre empresas diferentes, y que incluso pueden coincidir en que su especialidad en el mercado sea la misma; **SEXTO.-** Que, de lo expuesto precedentemente se advierte que el Colegiado Superior ha interpretado correctamente lo dispuesto por el párrafo cuarto del artículo noveno de la Ley General de Sociedades, conforme a lo expresado líneas arriba, ya que en primer lugar se ha establecido la titularidad de la demandante sobre la marca KARTONPLAST y además que CARTONPLAST PERU Sociedad Anónima Cerrada contiene a KARTONPLAST - marca de la empresa SURPACK Sociedad Anónima, al respecto, se puede advertir que si bien desde el punto de vista gráfico se presenta distinta extensión KARTONPLAS y CARTONPLAST PERU Sociedad Anónima Cerrada, sin embargo, desde el punto de vista fonético CARTONPLAST es idéntico al signo registrado KARTONPLAST, por ello conforme a la norma denunciada no es permitido la coexistencia de dos sociedades mercantiles con tal similitud o identidad de denominación o razón social que pueda inducir a

Corte Suprema de Justicia de la República
Sala Civil Transitoria

CASACIÓN 4764 - 2009

LIMA

MODIFICACIÓN DE DENOMINACIÓN SOCIAL

confusión al público; **SÉPTIMO.-** Que, por las razones anotadas no se ha configurado la causal denunciada, y de conformidad con el artículo trescientos noventa y siete del Código Procesal Civil, declararon: **INFUNDADO** el recurso de casación interpuesto por CARTONPLAST Perú Sociedad Cerrada, a fojas cuatrocientos diecinueve; por consiguiente, **NO CASARON** la sentencia de vista de fojas cuatrocientos nueve, su fecha quince de septiembre del año dos mil nueve, expedida por la Segunda Sala Civil con Subespecialidad Comercial de la Corte Superior de Justicia de Lima; **DISPUSIERON** la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial “El Peruano”, bajo responsabilidad; en los seguidos por SURPACK Sociedad Anónima contra CARTONPLAST Perú Sociedad Anónima Cerrada, sobre Modificación de Denominación Social; y los devolvieron. Ponente Señor Miranda Molina, Juez Supremo.-

S.S.

TICONA POSTIGO

CAROAJULCA BUSTAMANTE

PALOMINO GARCÍA

MIRANDA MOLINA

ARANDA RODRÍGUEZ

Jvc