

**RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente 2017-0305-TRA-PJ**

**Gestión administrativa**

**BANCO DAVIVIENDA S.A. y BANCO DAVIVIENDA (COSTA RICA) S.A., apelantes**

**Registro de Personas Jurídicas (expediente de origen DPJ-054-2016)**

**Mercantil**

***VOTO 0669-2017***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las quince horas treinta y cinco minutos del treinta de noviembre del dos mil diecisiete.

Recurso de apelación interpuesto por el licenciado Luis Javier Uribe Chaverri, mayor, casado, abogado, vecino de San José, cédula de identidad 1-0701-0707, en su condición de apoderado especial de la empresa BANCO DAVIVIENDA, S.A., organizada y existente de conformidad con las leyes de la República de Colombia, domiciliada en Bogotá D.C., y por el señor Sigifredo Fonseca Bolaños, mayor, casado una vez, administrador de negocios, vecino de San José, cédula de identidad 3-0334-0192, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de BANCO DAVIVIENDA (COSTA RICA) S.A., cédula de persona jurídica 3-101-046008, en contra de la resolución dictada por el Registro de Personas Jurídicas a las 13:00 horas del 15 de mayo de 2017.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Mediante escrito presentado ante el Registro de Personas Jurídicas al ser las 12:59 de la tarde del 1 de julio de 2016, la licenciada Denise Garnier Acuña, mayor, casada una vez, vecina de San José, con cédula de identidad 1-0487-0992, representando al BANCO DAVIVIENDA, S.A., y el señor Sigifredo Fonseca Bolaños, en representación del BANCO DAVIVIENDA (COSTA RICA) S.A., solicitan se ordene la nulidad del término DAVIVIENDA

contenida en la denominación social RESTOS DE FINCAS DE PROYECTOS LA CONSTANCIA DAVIVIENDA S.A., cédula de persona jurídica 3-101-513956, por considerar que contiene la marca inscrita a su nombre.

**SEGUNDO.** Que el Registro de Personas Jurídicas, mediante la resolución dictada a las 13:00 horas del 15 de mayo de 2017, indicó en lo conducente, lo siguiente: “***POR TANTO: Con fundamento en las normas legales y reglamentarias... SE RESUELVE: 1.- Rechazar la presente diligencia administrativa promovida por... BANCO DAVIVIENDA S.A... y... BANCO DAVIVIENDA (COSTA RICA) S.A., ... en contra de la inscripción de la sociedad denominada Restos de Fincas de Proyectos la Constancia Davivienda S.A... 2.- Ordenar, una vez en firme esta resolución, levantar la nota de advertencia administrativa que pesan en el asiento de inscripción de la sociedad Restos de Fincas de Proyectos la Constancia Davivienda S.A...”***

**TERCERO.** Que al ser las 15:25 horas del 25 de mayo de 2017 el licenciado Uribe Chaverri y el señor Fonseca Bolaños, en sus condiciones indicadas, plantearon recurso de apelación y nulidad concomitante en contra de la resolución final antes indicada; admitida la apelación para ante este Tribunal por resolución de las 14:05 horas del 5 de junio de 2017.

**CUARTO.** A la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que 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 previa la deliberación de ley.

**Redacta la Juez Díaz Díaz, y;**

**CONSIDERANDO**

**PRIMERO. HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS.** Por ajustarse al mérito de los elementos probatorios que constan en el expediente, este Tribunal aprueba y hace suyos los elencos

de hechos que, como probados y no probados, tuvo el Registro de Personas Jurídicas a la hora de dictar la resolución final ahora apelada, y que se encuentran enumerados en los considerandos primero y segundo de dicha resolución.

**SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** El Registro de Personas Jurídicas rechaza la gestión administrativa con fundamento en que la denominación **“RESTOS DE FINCAS DE PROYECTOS LA CONSTANCIA DAVIVIENDA S.A.”** posee la integración de la denominación social de interés “Proyectos la Constancia” que conforman el elemento predominante de la denominación, lo que provoca que la posibilidad de confusión se diluya ante una denominación social gramatical y fonética tan extensa, por lo que no colisiona ni transgrede en ningún ámbito el artículo 29 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, por cuanto no existe posibilidad de confusión entre estos elementos de identificación.

Por su parte, los recurrentes destacaron en su escrito de apelación que la presentación de la nulidad de la razón social recae en que la denominación violenta los derechos de sus representadas, por utilizar el término DAVIVIENDA como parte de la denominación social, pues este nombre corresponde a la propiedad industrial de **“BANCO DAVIVIENDA, S.A.”** originario e inscrito desde 1997, en su lugar de origen Colombia, existiendo contraposición entre la inscripción de la razón social de Costa Rica con la marca ya registrada y declarada notoria en su país de origen.

**TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** Estima este Tribunal que ha de confirmarse lo resuelto, pues no vulnera la prohibición contenida en el artículo 29 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en razón de que se establece una limitación para la constitución e inscripción de personas jurídicas que en su razón o denominación social incluyan una marca, esta debe estar registrada, o al menos solicitada previamente, a nombre de un tercero, ya que el objeto de la norma en cuestión es proteger los derechos e intereses legítimos de los titulares del signo registrado.

*“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.”*

La exigencia jurídica se refiere a que exista un elemento objetivo al momento de que el registrador califique la denominación social, y éste se da a través o de una marca registrada como claramente indica la norma, o de al menos una solicitada de forma previa a la persona jurídica bajo calificación, según ha interpretado este Tribunal.

Lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley de Marcas, respecto de la constitución e inscripción de personas jurídicas, comprende una limitación; y su aplicación se hace efectiva por parte del registrador en el ejercicio de su competencia calificadora, a quien le corresponde determinar con base en la publicidad registral si una denominación social colisiona con una marca inscrita o previamente en trámite, 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:

*“No podrá objetarse la inscripción de documentos en el Registro, alegando otros defectos que no sean los derivados del incumplimiento de requisitos que exija la ley o el reglamento de esta Oficina, o por falta de concordancia en los datos constantes en aquel...”* (artículo 6 de la Ley sobre Inscripción de Documentos en el Registro Público).

En el caso concreto existe un conflicto entre la inscripción de una marca y la inscripción del nombre o denominación social correspondiente a una sociedad mercantil, específicamente por la similitud gráfica, fonética e ideológica que poseen ambas, y que podría causar confusión en el mercado y público consumidor.

*“la denominación social como el signo identificador del ente societario, en cuanto sujeto titular de derechos y deberes y centro de imputación de responsabilidades, en el tráfico jurídico-negocial (signo de identificación personal-patrimonial)”*  
(Miranda Serrano, L. M. (1997). Denominación Pág. 6 Voto N° 0046-2017 Social y Nombre Comercial. Funciones y disfunciones. Editorial Marcial Pons, Ediciones jurídicas y sociales S.A. Madrid. Pp. 113-120).

Nos estamos refiriendo a un concepto abstracto y debemos entenderlo como tal. Según Cabanellas, se define Denominación en lo que nos interesa, como: *“Designación, título para distinguir personas o cosas...”*, ...Denominar: *“Designar, señalar, distinguir y marcar con un nombre o título”*, y Nombre, como: *“palabra o vocablo que se apropiá o se da a una persona o cosa, a fin de diferenciarla y distinguirla de las demás, sea de modo individual o al menos colectivo”*, de manera que es claro que el acto de denominar es libre y consiste básicamente en elegir, libremente, un nombre para distinguir un ente determinado, como bien es aplicado 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...”*

Por ello, la denominación social tiene su ser en el hecho de que va a identificar a una sociedad determinada; es el distintivo que permite a una persona moral identificarse ante las demás personas físicas o jurídicas, razón por la cual la ley exige únicamente que sea distinta a las demás.

Ahora bien, el artículo 103 del Código del Comercio, es de aplicación para el caso de dos sociedades cuya denominación es similar (sean anónimas o de responsabilidad limitada), y debe, previo a inscribirse un documento de la sociedad, hacer el estudio respectivo en la base de datos que corresponda.

Se le suma al ya indicado artículo 29 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, los presupuestos, que versan en la Directriz DRPJ-003-10:

- a- La marca debe estar previamente inscrita
- b- La marca debe estar incluida en la razón o denominación de la entidad jurídica
- c- El uso de la razón o denominación que contenga una marca debe de prestarse a confusión con ésta.

Partiendo de esta normativa, el iter del asunto radica en si se ajusta al ordenamiento o no la inscripción de la denominación social “RESTOS DE FINCAS DE PROYECTOS LA CONSTANCIA DAVIVIENDA S.A.”, específicamente sobre el término DAVIVIENDA utilizado en los nombres BANCO DAVIVIENDA, S.A., y BANCO DAVIVIENDA (COSTA RICA) S.A.

Es entonces que este Tribunal concluye en lo que respecta a los presupuestos para la aplicación del artículo 29, que el signo fue inscrito con anterioridad, pues la denominación social de la sociedad en cuestión “RESTOS DE FINCAS DE PROYECTOS LA CONSTANCIA DAVIVIENDA S.A.”, se inscribió el 7 de diciembre del 2007, mientras que el BANCO DAVIVIENDA (COSTA RICA) S.A., es titular de las marcas de servicios DAVIVIENDA (registro 220198), de fábrica DAVIVIENDA (registro 220192), de fábrica DAVIVIENDA (registro 220431), de servicios DAVIVIENDA (registro 220197), y de servicios DAVIVIENDA (220200) fueron todas inscritas en Costa Rica el 10 de agosto del 2012, y posee esos antecedentes de su denominación desde el año 1994 (folio 52), y efectivamente la marca está incluida en la denominación social “RESTOS DE FINCAS DE PROYECTOS LA CONSTANCIA DAVIVIENDA S.A.”, cumpliéndose los dos primeros presupuestos normativos.

Ahora bien, y en lo que respecta a que ambas marcas deben prestarse a confusión, se debe de aplicar la “teoría del elemento predominante o tópico”, esto significa, que en la integración de una denominación social existe una palabra o término que es el que causa mayor impacto en la mente del consumidor medio, como resultado de su fuerza distintiva también considerado como “el vocablo dominante” ya que es aquel que el público capta y retiene con mayor facilidad. Sobre la

base de tal teoría, todas las denominaciones sociales tienen una palabra o vocablo predominante, que en el caso en estudio, la palabra predominante en la denominación **“RESTOS DE FINCAS DE PROYECTOS LA CONSTANCIA DAVIVIENDA S.A.”**, son las palabras **“Proyectos la Constancia”**, que determina la impresión general que el distintivo causa y es la que goza de mayor intensidad, además de que la conformación tan amplia tanto grafica como fonética de la razón social hace que se disgregue el contenido.

Por último y en cuanto a la existencia de notoriedad sobre la marca DAVIVIENDA, no existen elementos probatorios en autos que demuestren administrativa o judicialmente que esta marca posea tal naturaleza.

Bajo tales consideraciones, este Tribunal estima que la denominación en cuestión, no violenta el artículo 29 supra, ni tampoco causaría algún tipo de choque o confusión entre las marcas y denominaciones inscritas, no existe razón jurídica para anular el signo en cuestión, siendo que los recurrentes no llevan razón en sus argumentaciones, y conforme a la doctrina y normativa que antecede, se declara sin lugar el recurso de apelación planteado contra la resolución final venida en alzada, la que se confirma.

**CUARTO. AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA.** Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

#### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara *sin lugar* el recurso de apelación presentado por el licenciado Luis Javier Uribe Chaverri en representación del BANCO DAVIVIENDA, S.A., y por el señor Sigifredo Fonseca Bolaños en representación del BANCO

DAVIVIENDA (COSTA RICA) S.A., contra la resolución dictada por el Registro de Personas Jurídicas de las 13:00 horas del 15 de mayo de 2017, 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.**

**Rocío Cervantes Barrantes**

**Kattia Mora Cordero**

**Ilse Mary Díaz Díaz**

**Jorge Enrique Alvarado Valverde**

**Guadalupe Ortiz Mora**

**DESCRIPTOR:**

DERECHO EXCLUSIVO DE LA MARCA

TG. DERECHOS DERIVADOS DE LA INSCRIPCION DE LA MARCA

TNR: 00.42.40.