

Expediente No 2003-0092-TRA-PJ

Oposición a Inscripción de la Sociedad BN Registro S. A.

José Antonio Vásquez Castro

Registro de Personas Jurídicas

Expte. Original No: RPJ-009-2003

VOTO N° 129-2003

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.— Goicoechea, a las catorce horas con treinta minutos del treinta de setiembre de dos mil tres.—

Recurso de Apelación incoado por el ingeniero agrónomo José Antonio Vásquez Castro, con cédula de identidad número cinco-ciento cuarenta y uno-un mil quinientos, mayor, casado una vez, vecino de San José, Guadalupe, en su calidad de Sub-Gerente General y Apoderado Generalísimo sin límite de suma del Banco Nacional de Costa Rica, cédula de persona jurídica número cuatro-cero cero cero-cero mil veintiuno, con domicilio en San José, Avenidas Primera y Tercera, Calle Cuatro, en contra de la resolución dictada por el Registro de Personas Jurídicas, a las diez horas y treinta minutos del veintitrés de mayo de dos mil tres.

RESULTANDO:

I.- Que mediante memorial presentado el veintiséis de marzo de dos mil tres ante la Dirección del Registro de Personas Jurídicas, el gestionante José Antonio Vásquez Castro, en su condición dicha, formuló diligencias administrativas contra la sociedad denominada BN Registro Sociedad Anónima con el fin de que el Registro A quo procediera a la desinscripción del asiento registral donde consta la sociedad mencionada, cuyo número de cédula de persona jurídica tres-ciento uno-trescientos treinta y tres mil cuatrocientos treinta y ocho, inscrita en la Sección Mercantil al tomo mil seiscientos treinta y tres, folio cero ocho, asiento cero cero ocho.

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

II.- Que mediante resolución dictada por el Registro de Personas Jurídicas a las diez horas con treinta minutos del veintitrés de abril de dos mil tres, se confirió audiencia por el plazo de quince días hábiles a los señores Gerardo Phillips Chanto en su calidad de presidente y representante legal de la sociedad BN-Registro Sociedad Anónima, y a la licenciada Kattia Alvarado Esquivel como notaria otorgante del documento de constitución de esa sociedad.-

III.- Que la Dirección del Registro de Personas Jurídicas mediante resolución de las diez horas con treinta minutos del veintitrés de mayo de dos mil tres dispuso: “**POR TANTO:** En virtud de lo expuesto, normas legales y jurisprudencia citada, **SE RESUELVE:** rechazar las presentes diligencias administrativas presentadas por el señor José Antonio Vásquez Castro, por resultar improcedentes toda vez que, no se violentó en ningún aspecto la normativa. Se advierte que, en caso de inconformidad con la presente resolución procede el recurso de apelación, que debe interponerse ante esta Dirección dentro de los cinco días hábiles siguientes, contados a partir del día siguiente de su notificación, todo conforme al artículo cien del Reglamento del Registro Público (Decreto Ejecutivo 26771-J de 18 de marzo de 1998), artículos 25 y 26 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, No 8039 de 27 de octubre del 2000 (sic) y artículos 2 y 26 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, que es Decreto No 30360-J del quince de mayo del 2002”.-

IV.- Que inconforme con dicho fallo, el ingeniero agrónomo José Antonio Vásquez Castro, en su condición de Sub-Gerente General y Apoderado Generalísimo sin límite de suma del Banco Nacional de Costa Rica planteó, mediante escrito presentado el seis de junio de dos mil tres, recurso de apelación que le fue admitido, solicitando la desinscripción de la Sociedad BN Registro Sociedad Anónima, por cuanto la misma atenta contra los derechos de su representada, señalando que el Banco Nacional de Costa Rica cuenta con una serie de marcas y señales de propaganda, las cuales ha procurado proteger con el propósito de evitar confusiones o posibles actuaciones dolosas por parte de terceras personas, siendo el común denominador de todas esas

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

marcas de servicio y señales de propaganda registrados, la utilización de la abreviatura BN, elemento que permite asociarlo con la institución, lo cual constituye garantía de respaldo de los servicios ofrecidos. Dicha solicitud de desinscripción la plantea con base en los artículos 243 y siguientes del Código de Comercio, y los artículos 8, inciso A y 29 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.-

VII.- Que este Tribunal, mediante resolución de las catorce horas treinta minutos del veinte de agosto de dos mil tres, confirió audiencia por quince días hábiles a las partes interesadas, a fin de que dentro de dicho término presentasen sus argumentos, contestando la recurrente y las partes interesadas en el término de ley.

VIII.- Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se observan causales, defectos u omisiones que pudieran haber provocado la indefensión de las partes e interesados, o la invalidez y / o ineficacia de las diligencias, se dicta esta resolución dentro del plazo legal, y previas las deliberaciones de rigor.-

CONSIDERANDO:

I.- 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,) y C). Con respecto a los indicados en los puntos D), E) y F), no se tienen como tales, por no corresponder a la figura de un hecho probado.-

II.- EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS: Aunque la resolución recurrida no contiene una relación de Hechos No Probados, en esta instancia se agrega y, se dispone: No existen hechos no probados de relevancia para la resolución del presente asunto.-

III.- SOBRE EL FONDO: En virtud del análisis del expediente, considera este Tribunal tener presente los siguientes aspectos:

A.- En su expresión de agravios, visible de folio treinta y ocho al cuarenta y del noventa al noventa y dos, el apelante resume sus pretensiones, solicitando que el Registro de Personas Jurídicas proceda a la desinscripción de la sociedad BN Registro Sociedad Anónima, por cuanto la misma atenta contra los derechos de su representada, además señala que el Banco Nacional de Costa Rica cuenta con una serie de marcas de servicio y señales de propaganda, que ha procurado proteger con el propósito de evitar confusiones o posibles actuaciones dolosas por parte de terceras personas, siendo el común denominador de todas esas marcas y señales de propaganda registradas, la utilización de la abreviatura BN, elemento que permite asociarlos con la institución, lo cual constituye garantía de respaldo de los servicios ofrecidos.

Fundamenta la solicitud de desinscripción, en que la constitución de la sociedad BN Registro Sociedad Anónima, se hizo en contravención de lo dispuesto en los numerales 243 y siguientes del Código de Comercio, y el artículo 8, inciso a) y 29 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que de esa manera atenta contra los derechos de su representada, otorgados por las leyes, reglamentos y convenios existentes.

En lo referente a la pretensión de desinscripción del asiento registral número cero cero ocho, folio cero ocho, del tomo mil seiscientos treinta y tres del Registro Mercantil, que corresponde a la inscripción de la sociedad BN Registro Sociedad Anónima, se debe reiterar que la posibilidad de cancelar un asiento, debidamente inscrito, procede única y exclusivamente bajo los supuestos prescritos en el ordinal 474 del Código Civil, que establece expresamente:

“No se cancelará una inscripción sino por providencia ejecutoria o en virtud de escritura o documento auténtico, en el cual expresen su consentimiento para la cancelación, la persona a cuyo favor se hubiere hecho la inscripción o sus causahabientes o representantes legítimos.”.-

El poder de ordenación que ostenta el Tribunal conforme lo preceptuado en el numeral 97 del Código Procesal Civil, norma de aplicación supletoria de conformidad con lo

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

preceptuado por el numeral 367 de la Ley General de la Administración Pública y considerándose que la petitoria indicada es evidentemente improcedente, este Tribunal debe proceder al rechazo de lo requerido por el señor José Antonio Vázquez Castro, en su calidad mencionada, por la razón de que la cancelación de asientos inscritos, procede única y exclusivamente bajo los supuestos prescritos en el ordinal 474 del Código Civil, ya citado.-

Al respecto, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, en el voto número 117 de las quince horas con quince minutos del veintidós de julio de mil novecientos noventa y dos, dice en lo que interesa:

“...no es posible la cancelación de asientos ya inscritos, posición que se ve reforzada por lo previsto en el artículo 474 del Código Civil...No se contempla expresamente en esa norma, ni en la Ley Sobre Inscripción de Documentos en el Registro Público, N° 3883 de 30 de mayo de 1967, reformada..., la posibilidad de que el propio órgano registral que dispuso la inscripción, sea el que cancele el asiento, ya que la última en su artículo 7, solo se refiere a la cancelación de anotaciones o afectaciones...”.

Asimismo, se manifiesta en el Voto número 147-2002 de las diez horas y cuarenta minutos del veintiocho de febrero de dos mil dos, la Sección Tercera del Tribunal Contencioso Administrativo:

“... Esta Sección del Tribunal ha señalado en reiteradas ocasiones que la cancelación de asientos definitivamente inscritos procede, única y exclusivamente, bajo los supuestos señalados en el artículo 474 del Código Civil,...”. (véase en ese mismo sentido Voto 404-2002 de las nueve horas treinta minutos del diecinueve de abril de dos mil dos, dictado por la Sección Tercera del Tribunal Contencioso Administrativo, Voto número 776-2002 de las diez horas diez minutos del diecinueve de setiembre de dos mil dos, dictado por el Tribunal aludido y Voto número 8011-98 de las ocho horas con cuarenta y cinco

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

minutos del diecisiete de julio de mil novecientos noventa y ocho, dictado por el Tribunal mencionado).-

Al respecto, queda claramente establecido que lo pretendido por el recurrente, cual es la cancelación del asiento de constitución de la sociedad BN Registro Sociedad Anónima, la que se encuentra inscrita en la Sección Mercantil del Registro de Personas Jurídicas desde el día veintitrés de octubre del dos mil dos, es totalmente improcedente, ya que la gestión formulada por el señor José Antonio Vásquez Castro fue presentada a la Dirección del Registro de Personas Jurídicas a las doce horas y cuarenta y cinco minutos del veintiséis de marzo de dos mil tres (v. folios 1 a 3), con lo que se demuestra que en el momento en que el gestionante interpone la gestión administrativa de oposición, ya la sociedad BN Registro se encontraba inscrita en la Sección Mercantil al tomo mil seiscientos treinta y tres, folio cero ocho, asiento cero cero ocho.

De ahí, que ni a este Tribunal ni al propio órgano registral que dispuso la inscripción les es posible bajo ningún punto de vista, ordenar la cancelación del asiento de inscripción, por cuanto la normativa prescrita no lo autoriza.

B.- Concomitantemente, cabe agregar, que en virtud del principio de legalidad establecido en los numerales 11 de la Constitución Política y 11 de la Ley General de la Administración Pública, los actos de la administración pública deben fundarse en una norma válida del ordenamiento jurídico, por lo que al no existir una norma igual o de mayor jerarquía a la ley, que autorice a este Tribunal y al Registro de Personas Jurídicas a cancelar inscripciones definitivas, lo pretendido por el recurrente es totalmente improcedente, y en ese sentido se rechaza. En consecuencia, cabe reiterar, que este Tribunal está frente a un asiento ya inscrito inalterable en esta sede administrativa. No obstante, valga señalar, que al gestionante le queda abierta la vía dispuesta por los mecanismos establecidos en el artículo 474 del Código Civil ya citado, más aún si se toma en consideración lo manifestado por el representante de la sociedad BN Registro Sociedad Anónima en su contestación a la audiencia conferida

por este Tribunal, visible a folio noventa y tres, quien expresa su disposición a cambiar el nombre de su representada.

C.- Este Tribunal comparte el criterio vertido por el A quo, en el sentido de que la inscripción de la sociedad BN Registro Sociedad Anónima no afecta bajo ningún punto de vista la marca de servicio denominada BN Banco Nacional más cerca de usted (Diseño). Es importante indicar, que lo que el numeral 29 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, número siete mil novecientos setenta y ocho del seis de enero de dos mil persigue, es evitar confusión a terceros y amparar las marcas ya registradas, no obstante, en el caso que nos ocupa se nota que la Sociedad BN Registro Sociedad Anónima, si bien es cierto hace uso de la sigla BN, esta no constituye un elemento contundente, a efecto de conducir a confusión al público, tal y como lo pretende el recurrente, situación ésta, que se confirma cuando acertadamente el A quo en sus argumentos esbozados en la resolución impugnada, manifiesta:

“ De ahí, que observando el nombre BN-REGISTRO S.A. frente a la marca y nombre, BN, BANCO NACIONAL MAS CERCA DE USTED, consideramos no hay lugar para que pueda generar ningún tipo de confusión en el mercado, registralmente la denominación social BN-REGISTRO S.A., cuenta con suficientes elementos diferenciadores respecto de la marca BN-BANCO NACIONAL MAS CERCA DE USTED...”-

Tomando en consideración lo antes expuesto, estima este Tribunal relevante reiterar, que efectivamente la inscripción de la sociedad BN Registro Sociedad Anónima no lleva a confusión a terceros bajo ningún sentido, ello de acuerdo a lo apuntado por el A quo. Además, porque los campos de actividad comercial de cada una de las figuras es diferente; obsérvese, que el objeto de la sociedad accionada es desarrollar la actividad comercial en general (v. folio 10), mientras que la de su representada es desarrollar una actividad dirigida a la prestación de servicios bancarios, como lo es: La marca de servicios, B.N. cuenta integral clásica, B.N. cuenta integral personal, B.N. cuenta integral empresarial, cajero automático servibanca B.N. cada día más útil (DISEÑO),

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

B.N. visa BNCO Nacional está donde usted y otros en los cuales se usa la sigla B.N (v. folios 26 a 28).-

Finalmente, desde la óptica indicada en líneas precedentes, este Tribunal es del criterio, que el recurrente no lleva razón en su escrito de agravios de fecha seis de junio de dos mil tres, visible de folios treinta y ocho al cuarenta y del noventa al noventa y dos, cuando manifiesta *-que esa abreviatura B.N., es un elemento que permite asociarlos con la institución, por cuanto dicha denominación social podría causar confusión entre el público, ya que la misma constituye una garantía de respaldo de los servicios ofrecidos por su representada, y el hecho de que la sociedad accionada haga uso de esa abreviatura afecta los intereses de su representada-*, por cuanto la marca de servicios registrada por el gestionante, en el Registro de la Propiedad Industrial, es para desarrollar como se indicó, actividades de carácter bancario relacionado éste con el desarrollo de programas y sistemas de servicios, propio de la actividad bancaria; actividad diferente a la que se dedica la sociedad BN Registro Sociedad Anónima, que es a la actividad comercial en general, elementos que no llevan a confusión al público que hace uso de los servicios de dichas empresas, y porque como lo señala la jurisprudencia de la Sección Tercera del Tribunal Contencioso Administrativo, Segundo Circuito Judicial de San José, en el voto número 337-2002 de las diez horas del veintiuno de marzo de dos mil dos, que dice: *“La coincidencia parcial de varias denominaciones de alguna o algunas sílabas idénticas no es suficiente por sí misma para determinar su semejanza si los demás componentes de cada una de ellas tiene una significada carga diferencial.”*, por lo que este Tribunal confirma los razonamientos dados por el A quo en ese mismo sentido, y por ende debe proceder al rechazo de lo peticionado por el recurrente en el escrito de agravios ya citado.

IV.- Con fundamento en las consideraciones que anteceden, jurisprudencia y citas de ley invocadas, se impone rechazar el recurso de apelación interpuesto, confirmando con los razonamientos dados, la resolución impugnada de las diez horas y treinta minutos del veintitrés de mayo de dos mil tres.

V.- EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA.

De conformidad con los artículos 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley N° 8039; 28. d), 126.c) y 350.2 de la Ley General de la Administración Pública, Ley N° 6227, para los efectos de lo estipulado en el artículo 31 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO:

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, jurisprudencia, citas legales invocadas, se rechaza el recurso de apelación interpuesto por el ingeniero agrónomo José Antonio Vásquez Castro, en su calidad de Sub-Gerente General y Apoderado Generalísimo del Banco Nacional de Costa Rica, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de Personas Jurídicas, a las diez horas y treinta minutos del veintitrés de mayo de dos mil tres, la cual en este acto se confirma dicha resolución por los razonamientos dados. 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.-**NOTÍFQUESE.**

Lic. Luis Jiménez Sancho

Lic. Guillermo Castro Rodríguez

Licda. Xinia Montano Álvarez

Licda. Guadalupe Ortiz Mora

Lic. William Montero Estrada