

**RESOLUCION DEFINITVA**

**Expediente No. 2017-0288-TRA-PJ**

**Gestión Administrativa**

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

**Registro de Personas Jurídicas (expediente de origen DPJ-053-2016)**

**Personas Jurídicas**

## **VOTO N° 0231-2018**

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica, a las catorce horas con cuarenta minutos del cinco de abril del dos mil dieciocho.***

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Luis Javier Uribe Chaverri**, mayor, casado, abogado, cédula de identidad número uno-cero setecientos uno- cero setecientos siete, en su condición de apoderado especial de **BANCO DAVIVIENDA S.A.**, sociedad domiciliada y existente bajo las leyes de la República colombiana, y **Sigifredo Fonseca Bolaños**, mayor, casado una vez, administrador de negocios, cédula de identidad número tres-trescientos treinta y cuatro-ciento noventa y dos, en su condición de apoderado generalísimo de la sociedad **BANCO DAVIVIENDA (COSTA RICA) S.A.**, con cédula de persona jurídica número 3-101-46008, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:00 horas del 11 de mayo del 2017.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de Personas Jurídicas el primero de julio del dos mil dieciséis, la licenciada Denise Garnier Acuña, mayor, casada una vez, abogada, cédula jurídica número uno-cero cuatrocientos ochenta y siete-cero novecientos

noventa y dos, en su condición de apoderada especial del **BANCO DAVIVIENDA S.A.**, y Sigifredo Fonseca Bolaños, de calidades dichas, presentan diligencias administrativas en contra de la inscripción de la sociedad **DAVIVIENDA S.A.**, con cédula de persona jurídica número 3-101-243499.

**SEGUNDO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución final de las 11:00 horas del 11 de mayo del 2017, resolvió, “[...] **1.-** Rechazar la presente diligencia interpuesta por la señora Denise Garnier Acuña, [...] en su calidad de apoderada especial de BANCO DAVIVIENDA S.A., [...] y el señor Sigifredo Fonseca Bolaños [...] en su condición de apoderado generalísimo de la sociedad BANCO DAVIVIENDA (COSTA RICA) S.A. [...] en contra de la inscripción de la sociedad denominada: DAVIVIENDA S.A., cédula jurídica 3-101-243499. **2.-** Ordenar, una vez en firme esta resolución, levantar la nota de advertencia administrativa que pesan en el asiento de inscripción de la sociedad Davivienda S.A., titular de la cédula jurídica número 3-101-243499 para lo cual se comisiona al Departamento de Asesoría Jurídica. **3.-** Archívese el presente expediente administrativo. [...]”

**TERCERO.** Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el dieciocho de mayo del dos mil diecisiete, el licenciado Luis Javier Uribe Chaverri, en su condición de apoderado especial de la sociedad **BANCO DAVIVIENDA S.A.** y el señor Sigifredo Fonseca Bolaños, en su condición de apoderado generalísimo de la sociedad **BANCO DAVIVIENDA (COSTA RICA) S.A.**, interpusieron recurso de apelación y nulidad concomitante, contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:00 horas del 11 de mayo del 2017, siendo, que el Registro mediante resolución de las 14:00 horas del 23 de mayo del 2017, admite el recurso de apelación y es por esta circunstancia que conoce este Tribunal.

**CUARTO.** Que el Tribunal Registral Administrativo, mediante el Voto 0655-2017, de las quince horas con treinta minutos del veintitrés de noviembre del dos mil diecisiete, resolvió:

“[...] se desglosa el presente expediente para devolver el documento de disolución de la sociedad **DAVIVIENDA S.A.**, citas de presentación 2017-540084, para que bajo su responsabilidad y de ser procedente, lleve a cabo el Registro de Personas Jurídicas, l inscripción de la disolución de la sociedad **DAVIVIENDA S.A.**, lo que implica el levantamiento de la inscripción dicha. Y una vez inscrito el documento de disolución de la sociedad **DAVIVIENDA S.A.**, -correspondiente a las citas de presentación 2017-540084-deberá el Registro de Personas Jurídicas, notificar a este Tribunal, para proceder al cierre definitivo de presente expediente. [...]” (la negrita es del texto original.

**QUINTO.** Que el Registro de Personas Jurídicas en cumplimiento de lo resuelto en el Voto 0655-2017, mediante oficio DPJ-0171-2018 del 2 de abril del 2018, comunica a esta Instancia de alzada, que el documento citas de presentación 2017 asiento 540084 fue inscrito.

**SEXTO.** 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, la nulidad o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución, previas las deliberaciones de ley.

**Redacta el juez Alvarado Valverde, y;**

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS.** Ninguno de importancia por la forma en que se resuelve el presente asunto.

**SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** En el caso concreto los representantes de las sociedades BANCO DAVIVIENDA, S.A. y BANCO DAVIVIENDA (COSTA RICA), presentan diligencias administrativas en contra de la inscripción de la sociedad **DAVIVIENDA S.A.**, con cédula de persona jurídica número 3-101-243499, alegando la notoriedad de su marca **DAVIVIENDA**, inscrita en varias clases, señalando que tal denominación cumple con todos y cada uno de los criterios establecidos por el artículo 44 y 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Que la coexistencia de otras sociedades mercantiles que utilizan DAVIVIENDA, ha generado confusión en el público consumidor, y particularmente con la clientela tanto del Banco Davivienda S.A. como Banco Davivienda (Costa Rica) S.A., quienes tienden a identificar estas otras sociedades como parte del Banco Davivienda, y eso presenta un evidente perjuicio ante la notoriedad del distintivo y la casita roja que lo identifica. Por lo que solicitan la nulidad de la inscripción de la Sociedad Anónima **DAVIVIENDA S.A.**, cédula jurídica 3-101-243499, toda vez, que se valió de la notoriedad de la marca de los gestionantes para registrar la razón social de igual denominación y utilizarla en servicios que generan confusión con los servicios de su marca Davivienda.

El Registro mediante resolución final, rechaza las diligencias administrativas planteadas, y ordena levantar la nota de advertencia administrativa que pesan en el asiento de inscripción de la sociedad Davivienda S.A., titular de la cédula jurídica número 3-101-243499 para lo cual se comisiona al Departamento de Asesoría Jurídica, y consecuentemente, archivar el expediente administrativo, por considerar, que la notoriedad de una marca únicamente puede ser asignada/declarada por ente competente, ya sea a nivel administrativo en (Costa Rica entiéndase el Registro de la Propiedad Intelectual, o el Tribunal Registral Administrativo) o en sede jurisdiccional. En el presente caso en concreto, no existe prueba alguna aportada a los autos que demuestre que en Costa Rica (ya sea a nivel administrativo jurisdiccional) la marca “Davivienda” haya sido declarada como una marca notoria.

Inconforme con lo resuelto los representantes de las sociedades BANCO DAVIVIENDA, S.A. y BANCO DAVIVIENDA (COSTA RICA), en su recurso de apelación señalan que la subdirección no reconoce la preexistencia de la notoriedad de la marca Davivienda, propiedad de sus representadas y que se encuentra inscrita en Colombia. Esta situación genera confusión de parte de los consumidores sobre productos que ambas denominaciones ofrecen al público en general, existe una afectación clara al convivir confusamente dos denominaciones sociales relacionadas con respecto a una marca en sí, propia de sus representadas.

Indica, que en la resolución que se combate, se afirma que no existe en el país una declaratoria en vía administrativa o judicial acerca de la denominación “Davivienda”, pese a que si existe tal declaratoria de notoriedad a nivel registral (en este caso en sede administrativa), en Colombia, país de origen de la denominación y marca “Davivienda”. Aducen, que la afirmación anterior desconoce la existencia del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, que constitucionalmente tiene rango superior a la ley y que establece que en su contenido que la notoriedad que haya sido declarada en otra latitud, puede hacerse vales en otras legislaciones.

**TERCERO. SOBRE EL DOCUMENTO DE DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD DAVIVIENDA S.A.** En el caso bajo examen, se tiene que la pretensión de los representantes de las sociedades **BANCO DAVIVIENDA S.A.**, y **BANCO DAVIVIENDA (COSTA RICA) S.A.**, es el reconocimiento de la existencia de la notoriedad de la marca “**DAVIVIENDA**” propiedad de sus representadas, ello, porque en la resolución que se combate se afirma que no existe una declaratoria en vía administrativa y judicial acerca de la notoriedad de la denominación “**DAVIVIENDA**” pese a que existe tal declaratoria de notoriedad a nivel registral (en este caso sede administrativa), en Colombia, país de origen de la denominación y marca “**DAVIVIENDA**”, y la nulidad de la inscripción de la sociedad anónima **DAVIVIENDA S.A.**

No obstante, y a pesar de lo alegado por los representantes de las sociedades apelantes, tenemos que a folio 32 del legajo de apelación, consta que mediante oficio DPJ-0664-2017, del 04 de setiembre de 2017, la dirección del Registro de Personas Jurídicas le informa a este Tribunal de la presentación del testimonio de escritura cuyas citas al diario del Registro son 2017-540084, por medio del cual se acuerda disolver la sociedad **DAVIVIENDA S.A.**, cédula de persona jurídica 3-101-243499, y que –según oficio de la dirección de Personas Jurídicas- el documento se encuentra calificado sin defectos y listo para su inscripción.

Además, comunica mediante dicho oficio, que la sociedad **DAVIVIENDA S.A.**, cuenta con una nota de advertencia, y que la gestión administrativa se encuentra en apelación en esta Instancia, y que por ese motivo no se puede realizar la inscripción del documento citado.

Como consecuencia de lo indicado, este Tribunal mediante el Voto 0655-2017 de las quince horas con treinta minutos del veintitrés de noviembre del dos mil diecisiete, resolvió:

“[...] quedó establecido que el documento de disolución fue objeto del proceso de calificación registral, y el mismo [...] se encuentra sin defectos y listo para su inscripción. Por ende, es a la Autoridad Registral a quien compete culminar con el trámite a seguir, que como se desprende del oficio mencionado, sería la inscripción del documento de disolución por parte del Registro de Personas Jurídicas. De modo que, con la inscripción se hace efectiva la disolución de la sociedad **DAVIVIENDA S.A.**, quedando así, sin valor o efecto un pronunciamiento de fondo en este asunto, dada la falta de interés jurídico; siendo necesario proceder primero a la inscripción efectiva del documento de disolución, para arribar a tal resultado. Por lo que resulta procedente desglosar el expediente para devolver el documento de marras, para que bajo su responsabilidad y de ser procedente, lleve a cabo el Registro de Personas Jurídicas, la inscripción de la disolución de la sociedad **DAVIVIENDA S.A.**, lo que implica el

levantamiento de la nota de advertencia como consecuencia directa y necesaria de la inscripción dicha.

[...] **se desglosa** el presente expediente para devolver el documento de disolución de la sociedad **DAVIVIENDA S.A.**,  **citas de presentación de Personas Jurídicas, la inscripción de la disolución de la sociedad DAVIVIENDA S.A.**, lo que implica el levantamiento de la nota de advertencia como consecuencia directa y necesaria de la inscripción dicha. Y una vez inscrito el documento de disolución de la sociedad DAVIVIENDA S.A. -correspondiente a las citas de presentación 2017-540084- deberá el Registro de Personas Jurídicas, notificar a este Tribunal para proceder al cierre definitivo del presente expediente”.

El voto referido fue notificado al Registro de Personas Jurídicas el 18 de enero del 2018, y en razón de ello, éste procedió a inscribir el documento de disolución presentado al diario del Registro bajo las citas de presentación 2017-540084, toda vez, que a folio 49 del legajo de apelación consta que dicha Autoridad Registral, mediante oficio DPJ-0171-2018 de 2 de abril del 2018, informa a este Tribunal de la efectiva inscripción de la disolución de la sociedad **DAVIVIENDA S.A.**, para lo cual aporta certificación visible a folio 50 del legajo de apelación donde se constata que efectivamente el documento de disolución de la sociedad impugnada en este expediente fue inscrita, por lo que estima este Tribunal, que no hay interés jurídico actual en la apelación planteada dada la disolución de la sociedad **DAVIVIENDA S.A.**, cuya inscripción se solicitaba anular.

#### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara la falta de interés jurídico actual del recurso de apelación interpuesto por el señor **Luis Javier Uribe Chaverri**, en su condición

de apoderado especial de **BANCO DAVIVIENDA S.A.**, y el señor **Sigifredo Fonseca Bolaños**, en su condición de apoderado generalísimo de la sociedad **BANCO DAVIVIENDA (COSTA RICA) S.A.**, en contra de la resolución final dictada a las 11:00 horas del 11 de mayo del 2017, la que en este acto 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.-**

*Norma Ureña Boza*

*Kattia Mora Cordero*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Guadalupe Ortiz Mora*