

**RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente 2017-0336-TRA-PJ**

**Gestión administrativa**

**Banco Davivienda S.A. y otra, apelantes**

**Registro de Personas Jurídicas (expediente de origen DPJ-056-2016)**

**Mercantil**

***VOTO 0723-2017***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las quince horas veinticinco minutos del catorce de diciembre de dos mil diecisiete.

Recurso de apelación interpuesto por el licenciado Luis Javier Uribe Chaverri, abogado, vecino de Escazú, 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, administrador de negocios, vecino de Escazú, cédula de identidad 3-0334-0192, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de Banco Davivienda (Costa Rica) S.A., cédula jurídica 3-101-046008, en contra de la resolución dictada por el Registro de Personas Jurídicas a las 08:30 horas del 18 de mayo de 2017.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Mediante escrito presentado ante el Registro de Personas Jurídicas el 1 de julio de 2016, la licenciada Denise Garnier Acuña (q.d.D.g.) representando a Banco Davivienda S.A. y el señor Fonseca Bolaños en su condición dicha, solicitan se ordene la nulidad de DAVIVIENDA contenida en la denominación social CONSTRUCTORA DAVIVIENDA S.A., cédula jurídica 3-101-372910, por considerar que contiene la marca inscrita a su nombre.

**SEGUNDO.** Mediante resolución de las 08:30 horas del 18 de mayo de 2017, el Registro de Personas Jurídicas resolvió rechazar lo pedido.

**TERCERO.** El 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; habiendo sido rechazada la nulidad y admitida la apelación para ante este Tribunal por resolución de las 09:30 horas del 1 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 el juez Alvarado Valverde, 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 **a quo** 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. SOBRE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS AGRAVIOS DE LOS APELANTES.** El Registro de Personas Jurídicas rechaza la gestión administrativa con fundamento en que Constructora Davivienda S.A. fue inscrita el 8 de junio de 2004, y las marcas se registraron a partir del 28 de mayo de 2012, 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, los recurrentes destacaron en su escrito de apelación que se da una dilución de su marca, que ésta es notoria en el mercado costarricense según se comprueba y así fue declarada en Colombia, que el fuero de notoriedad debe atraer también a las razones sociales, lo cual hace que ésta sea absolutamente nula; que el registro de la sociedad se hizo de mala fe; que se genera confusión en el mercado por el hecho de que Constructora Davivienda S.A. entrega bonos de vivienda, y que no aplica el principio de primero en tiempo primero en derecho.

**TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** Estima este Tribunal ha de confirmarse lo resuelto, pues la inscripción de la sociedad a cancelar se efectuó con anterioridad a la de las marcas que se le relacionan y contienen el término “**DAVIVIENDA**”.

Si bien por el artículo 29 de la Ley 7978, de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas), que indica “*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, 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 de marcas registradas.

La exigencia jurídica se refiere a que exista un elemento objetivo al momento 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, esto en atención a lo establecido por el artículo 43 del Reglamento del Registro Público, decreto ejecutivo 26771-J:

Artículo 43.—**Elementos de juicio a la hora de calificar.** Tanto el Registrador, el Jefe, el Director o el Subdirector, en su caso, se atenderán para la calificación, sólo a lo que resulte del título, de los asientos del Registro y en general de la información registral. Sus resoluciones no impedirán ni prejuzgarán el juicio sobre la validez del título o de la acción judicial que llegare a entablarse.

(subrayado nuestro)

Según se observa de las certificaciones de folios del 41 al 47 y del 74 al 81 del expediente principal, las marcas de las empresas apelantes se inscribieron a partir del 28 de mayo de 2012, mientras que el documento presentado al tomo 535 asiento 10253 del Diario por el cual se constituye la sociedad quedó inscrito el 8 de junio de 2004.

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, artículo 6 de la Ley 3883, sobre Inscripción de Documentos en el Registro Público.

Al momento de la inscripción de la sociedad los titulares actuales de las marcas aún no ostentaban los derechos que confiere el registro, por lo que 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, por lo que estima este Tribunal que la inscripción de la 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 3883 citada, que 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.

**CUARTO.** Bajo tales consideraciones, este Tribunal estima que los recurrentes no llevan razón en sus argumentaciones.

La inmovilización de un asiento registral se prevé como el medio por el cual, ante una inconsistencia en la publicidad, se da noticia a terceros de la situación suscitada; siendo la gestión administrativa el procedimiento por el cual puede dilucidarse si una actividad llevada a cabo en la sede registral haga meritoria la imposición de esa medida cautelar. Ya en el voto 1355-2012 de este Tribunal, considerando cuarto, se había indicado que, por la naturaleza de las inscripciones que se realizan en el Registro de Personas Jurídicas, la medida cautelar de inmovilización ha de ser aplicada de forma más restringida y específica, por la paralización ya no de un asiento que publicita a un derecho real, como lo sería por ejemplo en el Registro Inmobiliario, sino de una persona jurídica, sujeta de derechos y obligaciones en el tráfico mercantil y ante el Estado.

Resulta claro en este punto que, en virtud de las diferencias en cuanto a la especialidad de su materia y la naturaleza constitutiva de la inscripción, los efectos que ésta produce en el Registro de Personas Jurídicas son muy distintos a los que se producen en otros Registros y por ello **su uso debe ser excepcional y restrictivo**, especialmente para casos en donde se comprueben anomalías en la información contenida en el asiento de inscripción, cuando éstas no puedan ser subsanadas dentro del marco de competencia en que se desarrolla la actividad registral.

**(Voto 1355-2012, resaltado del original)**

La calificación de la sociedad fue ajustada a derecho, ya que no existía en ese momento marca inscrita o en trámite que permitiera al calificador objetar lo pedido en razón del artículo 29 de la Ley de Marcas, se carecía de dicho elemento objetivo para proceder como lo piden los apelantes.

Ahora, el hecho de que años después se inscriban marcas que pudiesen chocar con la denominación social, o que éstas marcas sean notorias, no son situaciones que puedan venir ahora a provocar la anulación de la inscripción de la sociedad, ya que ni una ni otra pueden ser aplicadas con efectos retroactivos en perjuicio de la empresa que, al momento de su constitución, no planteaba a nivel de la publicidad registral (artículo 43 del Reglamento del Registro Público antes citado), algún motivo que impidiese su registro.

Sobre el argumento de que estamos en presencia de la comisión de un acto de competencia desleal, la sede registral resulta a todas luces incompetente para conocer sobre este tipo de actos, por lo que se rechaza; lo anterior sin demérito de que puedan interponer las acciones que consideren apropiadas ante las autoridades correspondientes.

**QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE RESOLVERSE.** Conforme a las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación planteado contra la resolución final venida en alzada, la que se confirma.

**SEXTO. 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 de Banco Davivienda S.A., y por el señor Sigifredo Fonseca Bolaños en representación de Banco Davivienda (Costa Rica) S.A., contra la resolución dictada por el Registro de Personas Jurídicas a las 08:30 horas del 18 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.**

*Norma Ureña Boza*

*Kattia Mora Cordero*

*Roberto Arguedas Pérez*

*Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Guadalupe Ortíz Mora*

**DESCRIPTOR:**

DERECHO EXCLUSIVO DE LA MARCA

TG. DERECHOS DERIVADOS DE LA INSCRIPCION DE LA MARCA

TNR: 00.42.40.