



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2009-0391- TRA-PI

Oposición a solicitud de inscripción de nombre comercial (BANCO NACIONAL DE CRÉDITO, S.A.)

BANCO NACIONAL DE CRÉDITO, S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Exp. de origen 2003-737)

VOTO N° 825-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, Goicoechea, a las diez horas quince minutos del treinta de julio de dos mil nueve.

Recurso de Apelación interpuesto por Edgar Zurcher Gurdian, mayor, divorciado, abogado, vecino de San José, cédula de identidad número 1-532-390, en representación de **BANCO NACIONAL DE CRÉDITO, S.A.**, sociedad organizada y existente conforme las leyes de República Dominicana, domiciliada en Avenida Tiradentes esquina avenida John F. Kennedy, Santo Domingo, República Dominicana, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 14:06:12 del 4 de noviembre de 2008.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 6 de febrero de 2003, Edgar Zurcher Gurdian, en representación de **BANCO NACIONAL DE CRÉDITO, S.A.**, solicitó la inscripción del nombre comercial “**BANCO NACIONAL DE CRÉDITO, S.A.**”, para proteger y distinguir “*Un establecimiento dedicado a la operación de un Banco de Servicios Múltiples y realizar las operaciones pasivas y activas siguientes; Recibir depósitos a la vista; recibir depósitos de ahorro y a plazo; recibir fondos mediante la emisión títulos-valores de renta fija; recibir recursos a través de cualquier otro instrumento*”



de captación, aprobado previamente por la Junta Monetaria; aceptar letras giradas a plazo contra el banco que provenga de operaciones de comercio de bienes o servicios; descontar letras de cambio; libranzas, pagarés y otros documentos que representen obligaciones de pago de terceros; adquirir, ceder o transferir efecto de comercio, valores mobiliarios de renta fija, bonos y otros instrumentos representativos de obligaciones o ceder contratos de retroventas sobre los mimos (sic). Recibir créditos y contraer obligaciones con el Banco Central, así como frente a bancos e instituciones financieras del país o del extranjero; captar depósitos en monedas extranjeras libremente convertibles y conceder préstamos en las mismas monedas extranjeras convertibles, para cubrir importaciones de bienes y servicios, a través de los instrumentos de pago internacionales y/o para transferencia al exterior, así como conceder préstamos destinados a otros sectores de la economía; realizar operaciones de contratos a futuro, intercambio o cobertura en monedas extranjeras de libre convertibilidad que determine la Junta Monetaria; mantener activos y pasivos en monedas extranjeras de libre convertibilidad y efectuar operaciones de compra venta de divisas; aceptar, negociar, expedir y confirmar cartas de crédito; asumir obligaciones pecuniarias, otorgar avales, fianzas u otras garantías, asegurando el cumplimiento de un obligación determinada, a favor de terceros a cargo de algunos de sus clientes; efectuar cobranzas, pagos y transferencias de fondos; emitir letras, cobranzas, órdenes de pago y giros contra sus propias oficinas o corresponsales; emitir tarjetas de crédito, de débito y de cargo; recibir valores y efectos en custodia y dar en arrendamiento cajas de seguridad; servir de agentes financieros de instituciones y empresas o personas físicas nacionales o extranjeras; establecer servicios de corresponsalía con bancos del exterior; realizar operaciones de arrendamiento financieros; efectuar operaciones de descuentos de factura; conceder líneas de crédito y préstamos a toda persona física o jurídica; actuar como representante común de los tenedores de créditos y hacer corretaje de valores sin tomar posiciones.”

SEGUNDO. Que mediante escrito presentado al Registro de la Propiedad Industrial, el 31 de julio de 2003, José Antonio Vásquez Castro, apoderado del **BANCO NACIONAL DE**



COSTA RICA, se opuso a la inscripción del nombre comercial **BANCO NACIONAL DE CRÉDITO S.A.**

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las 14:06:12 horas del 4 de noviembre de 2008, el Registro de la Propiedad Industrial, resolvió declarar “*con lugar la oposición interpuesta por el apoderado de BANCO NACIONAL DE COSTA RICA, contra la solicitud de inscripción del nombre comercial BANCO NACIONAL DE CRÉDITO S.A. presentada por la empresa BANCO NACIONAL DE CRÉDITO, la cual se deniega.*”

CUARTO. Que mediante libelo presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el 26 de noviembre de 2008, Edgar Zurcher Gurdian, en representación de **BANCO NACIONAL DE CRÉDITO, S.A.**, interpuso recurso de apelación contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 14:06:12 del 4 de noviembre de 2008, sin exponer agravios al momento de esa impugnación, como tampoco lo hizo ante este Tribunal, una vez conferida la audiencia de ley, mediante resolución de las 11:00 horas del 22 de mayo de 2009.

QUINTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que causen indefensión a las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Durán Abarca; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Se tiene por demostrado el siguiente hecho:

ÚNICO. Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita, bajo el registro número 114422, la marca de servicios BN BANCO NACIONAL MAS



CERCA DE USTED, para proteger en la clase 36 Internacional “*Servicios bancarios diversos*”. (folios 73-74)

SEGUNDO. CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos con tal carácter de importancia para la resolución de este asunto.

TERCERO. INEXISTENCIA DE AGRAVIOS EN LA RESOLUCIÓN APELADA. Al momento de apelar la resolución venida en alzada, Edgar Zurcher Gurdian, en representación de **BANCO NACIONAL DE CRÉDITO, S.A.**, indicó, en lo que interesa: “*Me apersono a entablar formal RECURSO DE REVOCATORIA CON APELACIÓN EN SUBSIDIO, ante el Tribunal Registral Administrativo, contra la resolución, de las 14 horas y 06 minutos del 04 de noviembre de 2008, dictada en el expediente de la solicitud del nombre comercial: BANCO NACIONAL DE CRÉDITO S.A.*”, sin exponer las razones de su inconformidad con la resolución dicha (ver folio 53). Posteriormente, mediante resolución de las 11:00 horas del 22 de mayo de 2009, este Tribunal confirmó la audiencia de ley, sin que el recurrente se apersonara ante esta instancia a manifestar agravios.

Ante dicha situación, es claro para este Tribunal que no existe un verdadero interés, por parte de la sociedad recurrente, de combatir algún punto de la resolución impugnada.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. No obstante lo anterior, en cumplimiento del Principio de Legalidad que informa esta materia y que, por consiguiente, impone a este Órgano a conocer sobre el fondo del asunto planteado, resulta dable advertir que lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial al acoger la oposición formulada y denegar la solicitud de inscripción del nombre comercial “**BANCO NACIONAL DE CRÉDITO S.A.**”.

El artículo 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, establece que serán inadmisibles los nombres comerciales sin son contrarios a la moral o el orden público, o **susceptibles de causar confusión**, “*en los medios comerciales o el público, sobre la*



identidad, la naturaleza, las actividades, el giro comercial o cualquier otro asunto relativo a la empresa o el establecimiento identificado con ese nombre comercial o sobre la procedencia empresarial, el origen u otras características de los productos o servicios producidos o comercializados por la empresa.”.

Así mismo el artículo 25 de la misma ley, dispone que el *“titular de una marca de una marca (...) ya registrada gozará del derecho exclusivo de impedir que, sin su consentimiento, terceros utilicen en el curso de operaciones comerciales, signos idénticos o similares, para bienes o servicios iguales o parecidos a los registrados para la marca, cuando el uso dé lugar a la probabilidad de confusión.(...)Por ello, el registro de una marca confiere, a su titular (...), el derecho de actuar contra terceros que, sin su consentimiento” usen “en el comercio un signo idéntico o similar a la marca, para productos o servicios, cuando tal uso pueda causar confusión o el riesgo de asociación con el titular del registro.”*

Por su parte, el Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero de 2002, establece en el artículo 24 las reglas para calificar las semejanzas entre signos distintivos, haciendo alusión, en el inciso a), al examen gráfico, fonético y/o ideológico entre los signos contrapuestos, dándosele mayor importancia a las semejanzas que a las diferencias.

Este Tribunal comparte el criterio vertido por el Registro de la Propiedad Industrial, en cuanto a que el nombre comercial solicitado **“BANCO NACIONAL DE CRÉDITO S.A.”**, guarda semejanza gráfica y fonética con la marca inscrita **“BN BANCO NACIONAL MAS CERCA DE USTED”**, y con el nombre comercial del Banco Nacional de Costa Rica, y en cuanto a que esa similitud es capaz de inducir a error a los consumidores en cuanto al origen empresarial de los servicios; de manera que conforme la normativa marcaría, no es registrable un signo cuando sea semejante con otro ya inscrito y los productos que uno y otro distingan sean también relacionados, similitud que se advierte entre el nombre solicitado y la marca inscrita, lo que impide otorgar la inscripción solicitada.



Analizando en detalle la similitud gráfica entre los signos, nos encontramos con que el elemento preponderante, en el nombre solicitado, es “**BANCO NACIONAL**”, mismo que forma parte, y es el elemento preponderante también en la marca inscrita “**BN BANCO NACIONAL MAS CERCA DE USTED**”, si a lo anterior adicionamos que el elemento “**CRÉDITO**” no aporta distintividad alguna, se confirma el riesgo de confusión entre ambos signos.

A igual conclusión se llega del análisis de la similitud fonética, ya que la parte preponderante en ambos signos se pronuncia de la misma manera: “**BANCO NACIONAL**”.

Considera este Tribunal que indudablemente, el nombre “**BANCO NACIONAL DE CRÉDITO**”, va a evocar a la marca inscrita y al nombre que el Banco Nacional de Costa Rica, como entidad estatal, posee; creando, ante esta similitud ideológica, un riesgo de asociación empresarial por parte de los consumidores, ya que además de la similitud de los signos, los servicios asociados al nombre comercial cuyo registro se gestiona, están contenidos entre los servicios que protege la marca inscrita.

QUINTO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones y citas normativas que anteceden, procede declarar sin lugar el Recurso de Apelación presentado por Edgar Zurcher Gurdian, en representación de **BANCO NACIONAL DE CRÉDITO, S.A.**, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 14:06:12 del 4 de noviembre de 2008, la cual se confirma.

SEXTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.



POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el Recurso de Apelación interpuesto por Edgar Zurcher Gurdian, en representación de **BANCO NACIONAL DE CRÉDITO, S.A.**, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 14:06:12 del 4 de noviembre de 2008, 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.-**

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

NOMBRES COMERCIALES

TE: NOMBRES COMERCIALES PROHIBIDOS

OPOSICIÓN A LA INSCRIPCIÓN DEL NOMBRE COMERCIAL

PROTECCIÓN DEL NOMBRE COMERCIAL

REGISTRO DEL NOMBRE COMERCIAL

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DEL NOMBRE COMERCIAL

TG: CATEGORÍAS DE SIGNOS PROTEGIDOS

TNR: 00.42.22