



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente No. 2011-1050-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca de servicios “BP total del Banco Popular (DISEÑO)”**

**BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL, Apelante**

**Registro de Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2011-10567)**

**Marcas y otros signos distintivos**

### ***VOTO No. 972-2012***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las catorce horas con veinticinco minutos del veintidós de octubre de dos mil doce.

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Armando Rojas Chinchilla**, mayor, casado una vez, Abogado, vecino de Moravia, titular de la cédula de identidad número 1-0668-0761, en su condición de Apoderado Generalísimo sin límite de suma, para todo tipo de gestiones administrativas, tanto en instituciones públicas como privadas del **BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL**, de esta plaza, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas con veintisiete minutos y veintinueve segundos del quince de noviembre del dos mil once.

#### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 26 de octubre de 2011, el Licenciado **Armando Rojas Chinchilla**, de calidades y en su condición antes citadas, solicitó la inscripción de la marca de servicios “**BP total del Banco Popular (DISEÑO)**”, para proteger y distinguir: *“todos los servicios bancarios y financieros que*



ofrece el Banco Popular y de Desarrollo Comunal, a través de una oficina moderna y tecnológica”, de la clase 36 de la nomenclatura internacional.

**SEGUNDO.** Que mediante resolución dictada a las 07:50:56 horas del 28 de octubre de 2011, el Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud marcaria, que existe inscrita la marca de servicios “**bp (Diseño)**”, en clase 36 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir: “*servicios de administración y consultoría financiera, servicios financieros, préstamos (financiación), venta al crédito, emisión de pagos, tarjetas de pre-pago y pago diferido, y sistemas bases-transpondedor llevando a cabo funciones similares, administración y consultoría en compras, servicios de liquidación financiera, procesos de pago, alquiler o renta de bienes inmuebles, tarjetas de pago, tarjetas de pre-pago, tarjetas de pago diferido, tarjetas de identificación personal, tarjetas de autorización de compra, tarjetas de descuentos y tarjetas de efectivo, financiación de compras, servicios de transferencia electrónica de fondos y de distribución de efectivo, servicios relativos a la emisión de estados de cuenta y análisis de todos los antes indicados servicios, procesamiento de pago, servicios financieros, servicios de seguros de y corretaje de seguros, servicios financieros, servicios de seguros de y corretaje de seguros, servicios de garantía, administración y gerencia de fondos de pensiones, servicios de información y administración en on-line (en línea) de fondos de pensión, crear fondos para caridad, patrocinio financiero*”, bajo el registro número **127392**, propiedad de la empresa **BP p.l.c.**

**TERCERO.** Que mediante resolución dictada a las trece horas con veintisiete minutos y veintinueve segundos del quince de noviembre de dos mil once, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO** Con base en las razones expuestas (...) **SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada (...)**”.

**CUARTO.** Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 21 de noviembre de dos mil once, el Licenciado **Armando Rojas**



**Chinchilla**, en representación del **BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL**, interpuso recurso de apelación e incidente de nulidad concomitante contra la resolución referida, y una vez otorgada la audiencia de reglamento por este Tribunal, expresó agravios.

**QUINTO.** Que mediante resolución de las 14 horas con 30 minutos del 3 de octubre del 2012, este Tribunal le previno a la Dirección de Servicios Registrales como prueba para mejor proveer remitir certificación literal completa del Sistema IPAS, de la marca de servicios **“bp (Diseño)”** inscrita bajo el registro número **127392**, para la clase 36 de la nomenclatura internacional, propiedad de la empresa **BP p.l.c.**

**SEXTO.** Que a folios 80 y 81 del presente expediente consta la certificación literal prevenida a la Dirección de Servicios Registrales.

**SÉTIMO.** 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 invalidez o la nulidad de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

**Redacta el Juez Álvarez Ramírez, y;**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. SOBRE LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal tiene como hechos con tal carácter los siguientes:

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial **se encuentra caduca la marca de servicios “bp (Diseño)”**, que fuera inscrita bajo el número de registro 127392, en clase 36 de la



nomenclatura internacional, para proteger y distinguir: “*servicios de administración y consultoría financiera, servicios financieros, préstamos (financiación), venta al crédito, emisión de pagos, tarjetas de pre-pago y pago diferido, y sistemas bases-transpondedor llevando a cabo funciones similares, administración y consultoría en compras, servicios de liquidación financiera, procesos de pago, alquiler o renta de bienes inmuebles, tarjetas de pago, tarjetas de pre-pago, tarjetas de pago diferido, tarjetas de identificación personal, tarjetas de autorización de compra, tarjetas de descuentos y tarjetas de efectivo, financiación de compras, servicios de transferencia electrónica de fondos y de distribución de efectivo, servicios relativos a la emisión de estados de cuenta y análisis de todos los antes indicados servicios, procesamiento de pago, servicios financieros, servicios de seguros de y corretaje de seguros, servicios financieros, servicios de seguros de y corretaje de seguros, servicios de garantía, administración y gerencia de fondos de pensiones, servicios de información y administración en on-line (en línea) de fondos de pensión, crear fondos para caridad, patrocinio financiero*”, el día 09 de agosto de 2001, **encontrándose vigente hasta el día 09 de agosto de 2011**, y caduca desde el día **09 de febrero de 2012**, propiedad de la empresa **BP p.l.c.** (ver folios 80 y 81)

**SEGUNDO. SOBRE LOS HECHOS NO PROBADOS.** Considera este Tribunal que no hay hechos de interés para la resolución de este asunto que tengan el carácter de no probados.

**TERCERO. SOBRE LA FALTA DE INTERÉS ACTUAL DE LA RESOLUCIÓN APELADA POR ECONOMÍA PROCESAL Y OTROS PRINCIPIOS.** Siendo que la pretensión del representante del gestionante **BANCO POPULAR U DE DESARROLLO COMUNAL**, en la presente solicitud es la inscripción de la marca de servicios “**BP total del Banco Popular (DISEÑO)**” y estando probado que la marca de servicios “**bp (Diseño)**”, Registro No. 127392, propiedad de la empresa **BP p.l.c.**, por la cual se objeta su inscripción, se encuentra caduca, lo anterior según lo establecido en el Considerando Primero de la presente resolución; concluye este Tribunal que el motivo para rechazar la inscripción de la



marca solicitada y señalado por el Registro de la Propiedad Industrial ha dejado de existir, por lo que carece la resolución apelada de fundamento actual en el presente asunto, por lo que la resolución debe ser revocada y ajustada al mérito del expediente, siguiendo la política de saneamiento seguida por este Tribunal, la cual se ha fundamentado principalmente en lo estipulado por el artículo 1° de la Ley Sobre Inscripción de Documentos en el Registro Público, No. 3883, pero también en los principios de verdad real, celeridad, economía procesal, y que son principios aplicables que favorecen al administrado según lo estipulado por los artículos 22 de la Ley de Observancia de los Derechos de Propiedad Industrial, 4, 10, 168, 181, 223, 224, 225 de la Ley General de la Administración Pública, 315 del Código Procesal Civil, éste último por remisión del artículo 229.2 de la Ley General citada.

Así las cosas, la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas con veintisiete minutos y veintinueve segundos del quince de noviembre de dos mil once, debe revocarse, toda vez que la marca de servicios “**bp (Diseño)**”, inscrita a favor de la empresa **BP p.l.c.**, que impedía la inscripción de la marca de servicios “**BP total del Banco Popular (DISEÑO)**”, en clase 36 de la Clasificación Internacional, se encuentra caduca y no se presentó la respectiva solicitud de renovación de éstas, de conformidad con lo que al efecto establecen los artículos 20 y 21 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, lo que da cabida a seguir conociendo por parte del Registro de la Propiedad Industrial el trámite de inscripción de la marca objeto del presente asunto.

En razón de todo lo anteriormente expuesto y citas del ley, lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Armando Rojas Chinchilla**, en su condición de Apoderado Generalísimo sin límite de suma, para todo tipo de gestiones administrativas, tanto en instituciones públicas como privadas del **BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL**, en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las trece horas con veintisiete minutos y veintinueve segundos del quince de noviembre de dos mil once, la cual se revoca por los motivos antes expuestos, para



ordenar en su lugar la continuación del trámite de inscripción de la marca de servicios solicitada “**BP total del Banco Popular (DISEÑO)**”, si otro motivo ajeno al examinado en esta Instancia no lo impidiere.

### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones expuestas y citas normativas que anteceden, se declara con lugar por las razones dadas por este Tribunal, el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Armando Rojas Chinchilla**, en su condición de Apoderado Generalísimo sin límite de suma, para todo tipo de gestiones administrativas, tanto en instituciones públicas como privadas del **BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL**, en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las trece horas con veintisiete minutos y veintinueve segundos del quince de noviembre de dos mil once, la cual se revoca por los motivos antes expuestos, para ordenar en su lugar la continuación del trámite de inscripción de la marca de servicios solicitada “**BP total del Banco Popular (DISEÑO)**”, si otro motivo ajeno al examinado en esta Instancia no lo impidiere. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

*Luis Gustavo Álvarez Ramírez*

*Pedro Daniel Suarez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

**DESCRIPTOR:**

**FALTA DE INTERÉS ACTUAL Y OTROS PRINCIPIOS**

**TG: Inscripción de la marca**

**TNR: 00.42.79**