



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2008-319-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca “ACCESS”

Marcas y otros signos

Primer Banco del Istmo S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 9213-05)

VOTO N° 587-2008

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, San José, Costa Rica, a las nueve horas cuarenta minutos del veinte de octubre de dos mil ocho.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por Monserrat Alfaro Solano, mayor, soltera, Abogada, vecina de San Pedro, titular de la cédula de identidad número uno-mil ciento cuarenta y nueve-ciento ochenta y ocho, en su condición de apoderada especial de **PRIMER BANCO DEL ISTMO SOCIEDAD ANONIMA**, sociedad inscrita según las leyes de Panamá, domiciliada en Calle 50 final, corregimiento de San Francisco, Ciudad de Panamá, República de Panamá, en contra de la resolución final dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas, treinta y dos minutos y cuarenta y ocho segundos, del dos de noviembre de dos mil seis.

RESULTANDO

- I. Que en fecha veintinueve de noviembre de dos mil cinco, la señora Monserrat Alfaro Solano en su condición de apoderada especial de **PRIMER BANCO DEL ISTMO SOCIEDAD ANONIMA**, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial el registro de la marca de servicio **“ACCESS”**, para distinguir servicios de seguros, negocios



financieros, negocios monetarios y negocios inmobiliarios; en clase 36 de la nomenclatura internacional.

- II. Que por resolución de las quince horas, cuarenta y ocho segundos, del primero de julio de dos mil cinco, la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial rechazó la inscripción de la marca solicitada.
- III. Que por escrito presentado al Registro en veintidós de noviembre de dos mil seis, la representación de la empresa solicitante apeló la resolución final antes indicada, pidiendo se declare con lugar la solicitud de inscripción del signo “**ACCESS**”, en clase 36 y para los servicios solicitados.
- IV. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan causales, defectos u omisiones que provocaren la indefensión de las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del término de ley previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Jorge Enrique Alvarado Valverde, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS. De importancia para la resolución del asunto se tiene el siguiente:

- a) Que según consta en certificación del Registro de la Propiedad Industrial a folio 58 de este expediente, según el número de registro 101817, se encontraba inscrita desde el 4 de Junio de 1997, y **con fecha de vigencia hasta el 4 de junio de 2007,**



la marca de servicios “**ACCESO**”, en clase 36 para proteger servicios en el área de finanzas.

b) Que al 29 de julio de 2008, fecha de expedición de la certificación referida en el aparte anterior, no había sido solicitada la renovación de la marca de servicios “**ACCESO**”, en clase 36 para proteger servicios en el área de finanzas.

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. No existen de interés para la presente resolución.

TERCERO. SOBRE LA VIGENCIA DE LA MARCA “ACCESO”. El Registro basó su rechazo en la inscripción previa de la marca servicios “**ACCESO**”, en clase 36 para proteger servicios en el área de finanzas, dado que al signo solicitado le era aplicable el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas; no obstante, siendo que en esta fecha -transcurridos los seis meses posteriores a la fecha de vigencia de su derecho (4 de junio de 2007)- sin que se hubiera gestionado la renovación de la misma; no existe un interés jurídico actual en proteger la marca de servicios “**ACCESO**”, en clase 36 para proteger servicios en el área de finanzas, dada su caducidad con fundamento en el artículo 7 inciso k) de la Ley de marcas, que dice en lo conducente:

“...No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:

(...)

k) Sea idéntico o semejante, de manera que pueda causar confusión, a una marca cuyo registro haya vencido y **no haya sido renovado durante el plazo de prioridad de seis meses** luego de su vencimiento,...” (lo resaltado no es del original)

Siendo que al signo solicitado no se le han hecho otros reparos desde el punto de vista intrínseco o extrínseco, lo procedente en este asunto es declarar con lugar el



recurso de apelación planteado, revocando la resolución venida en alzada, para que en su lugar se ordene la inscripción del signo solicitado, si no existiera alguna circunstancia que jurídicamente lo impida.

CUARTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Dada la falta de interés jurídico actual por haberle sobrevenido la caducidad al derecho de tercero que se oponía a la inscripción del signo solicitado, este Tribunal procede a declarar con lugar el recurso de apelación planteado por la representación de la sociedad **PRIMER BANCO DEL ISTMO SOCIEDAD ANONIMA**, y por ende revoca la resolución final dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas, treinta y dos minutos y cuarenta y ocho segundos, del dos de noviembre de dos mil seis, para que en su lugar se ordene la inscripción del signo solicitado, si no existiera alguna circunstancia que jurídicamente lo impida.

QUINTO. AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. De conformidad con los artículos 1 y 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual No. 8039 de 5 de octubre de 2000 y 350.2 de la Ley General de la Administración Pública No. 6227 de 2 de mayo de 1978, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con base en todo lo expuesto, se declara con lugar el recurso de apelación planteado por la representación de la sociedad **PRIMER BANCO DEL ISTMO SOCIEDAD ANONIMA**, y por ende revoca la resolución final dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas, treinta y dos minutos y cuarenta y ocho segundos, del dos de noviembre de dos mil seis, para que en su lugar se ordene la



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

inscripción del signo solicitado, si no existiera alguna circunstancia que jurídicamente lo impida. Se da por agotada la vía administrativa. Firme la presente resolución, devuélvase el expediente a su oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Lic. Walter Méndez Vargas

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

Lic. Luis Jimenez Sancho

Lic. Adolfo Durán Abarca



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR:

- INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TE: PLAZO DE DURACION DE LA MARCA

RENOVACION DE LA ISNCRIPCION DE LA MARCA