



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2010-0550-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “AMERICHECK”

BANCO BAC SAN JOSE S.A., Apelante

Registro de Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2010-378)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO No. 950-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con cinco minutos del diecinueve de octubre de dos mil doce.

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Aarón Montero Sequeira**, mayor, casado una vez, Abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-0908-0006, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **BANCO BAC SAN JOSÉ, S.A.**, de esta plaza, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas con treinta minutos y cuarenta y ocho segundos del doce de mayo del dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 18 de enero de 2010, el Licenciado **Aarón Montero Sequeira**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **BANCO BAC SAN JOSÉ S.A.**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio (clase 09) y servicios (clases 36 y 42) “**AMERICHECK**”, para proteger y distinguir, por su orden en las clases antes citadas: “*teléfonos, periféricos y accesorios (comprendidos dentro de esta clase)*”; “*seguros; negocios financieros; negocios monetarios; negocios inmobiliarios*”; y, “*análisis, asesoría, diseño, desarrollo, producción. Distribución e*



implementación de programas de ordenador, base de datos y sistemas informáticos de todo tipo; análisis, asesoría, diseño, desarrollo, producción, distribución e implementación de herramientas y programas, para aplicación en Internet y stand alone (soporte), incluyendo todo tipo de redes, intranets y extranets, y servicios y productos de comercio electrónico. Servicios de mantenimiento y migración de programas de ordenador, base de datos y sistemas informáticos de todo tipo, incluyendo especialmente los referidos al comercio electrónico. Servicio de Asesoría en el área informático y el comercio electrónico”, de la nomenclatura internacional.

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las 08:06:24 horas del 21 de enero de 2010, el Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud marcaria, que existen inscritas las marcas de servicios “**AmeriCheck (Diseño)**”, en clases 35 y 36 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir, por su orden: “*servicios de publicidad y negocios*”, bajo el registro número **127234**; y “*servicios de seguros y finanzas*”, bajo el registro número **127233**, ambas propiedad de la empresa **BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A.**

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las nueve horas con treinta minutos y cuarenta y ocho segundos del doce de mayo de dos mil diez, 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 cuatro de junio de dos mil diez, el Licenciado **Aarón Montero Sequeira**, en representación de la empresa **BANCO BAC SAN JOSÉ S.A.**, interpuso recurso de apelación y nulidad concomitante contra la resolución referida, y por escrito presentado ante este Tribunal el 24 de agosto de 2010, una vez otorgada la audiencia de reglamento por



este Tribunal, expresó agravios.

QUINTO. Que mediante resoluciones de las 13 horas con 45 minutos del 16 de julio y de las 09 horas con 15 minutos del 24 de agosto, ambas del 2012, este Tribunal le previno a la Dirección de Servicios Registrales como prueba para mejor proveer remitir certificaciones literales completas del Sistema IPAS, de las marcas de servicios “**Americheck (Diseño)**” inscritas bajo los registros número **127234** y **127233**, respectivamente, para las clases 35 y 36 de la nomenclatura internacional por sus orden, propiedad de la empresa **Banco de América Central, S.A.**

SEXTO. Que a folios 61, 62, 68 y 69 del presente expediente constan las certificaciones literales prevenidas 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 Suárez Baltodano, 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 encuentran caducas las marcas de servicios “AmeriCheck (Diseño)”**, que fueran inscritas bajo los números de registro 127233 y 127234, en clase 36 y 35 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir: “*servicios de seguros y finanzas*” y “*servicios de publicidad y negocios*”, respectivamente, el día 23 de julio de 2001, **encontrándose vigentes hasta el día 23 de julio de 2011**, propiedad de la empresa **Banco de América Central, S.A.** (ver folios 61, 62, 68 y 69)

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 de la empresa gestionante **BANCO BAC SNA JOSÉ, S.A.**, en la presente solicitud es la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**AMERICHECK**” y estando probado que las marcas de servicios “**AmeriCheck (Diseño)**”, Registros Nos. 127233 y 127234, propiedad de la empresa **Banco de América Central, S.A.**, por las cuales se objeta su inscripción, se encuentran caducas, 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 nueve horas con treinta minutos y cuarenta y ocho segundos del doce de mayo de dos mil diez, debe revocarse, toda vez que las marcas de servicios “**AmeriCheck (Diseño)**”, inscritas a favor de la empresa **Banco de América Central, S.A.**, que impedían la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**AMERICHECK**”, en clases 09, 36 y 42 de la Clasificación Internacional, se encuentran caducas 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 **Aarón Montero Sequeira**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **BANCO BAC SAN JOSÉ S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las nueve horas con treinta minutos y cuarenta y ocho segundos del doce de mayo de dos mil diez, la cual se revoca por los motivos antes expuestos, para ordenar en su lugar la continuación del trámite de inscripción de la marca de fábrica y comercio solicitada “**AMERICHECK**”, 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 **Aarón Montero Sequeira**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa



BANCO BAC SAN JOSÉ S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las nueve horas con treinta minutos y cuarenta y ocho segundos del doce de mayo de dos mil diez, la cual se revoca por los motivos antes expuestos, para ordenar en su lugar la continuación del trámite de inscripción de la marca de fábrica y comercio solicitada “**AMERICHECK**”, 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.**

Norma Ureña Boza

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