



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2011-0582-TRA-PI

**Oposición a solicitud de inscripción de la marca de servicios: “RAPIBACH (DISEÑO)”
(37)**

BANCO BAC SAN JOSÉ S.A. (“BAC”) de Costa Rica, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 2010-2229)

[Subcategoría: Marcas y otros signos distintivos]

Voto N° 261-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con cuarenta y cinco minutos del primero de marzo de dos mil doce.

Conoce este Tribunal del 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 uno-novecientos ocho-cero cero seis, en su condición de apoderado especial del **BANCO BAC SAN JOSÉ S.A. (“BAC”) de Costa Rica**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, seis minutos, treinta y cuatro segundos del once de mayo de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el dieciséis de marzo de dos mil diez, el Licenciado **Arnaldo Bonilla Quesada**, mayor de edad, casado en primeras nupcias, abogado, con oficina abierta en San José, Curridabat, de la Universidad Fidélitas 300 metros sur, Casa 5D, titular de la cédula de identidad número uno-setecientos cincuenta y ocho-seiscientos sesenta, en su condición de apoderado especial



registral de **CONCRETO ASFALTO NACIONAL SOCIEDAD ANÓNIMA**, sociedad organizada y existente conforme a las leyes de la República de Costa Rica, con cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-cero cero ocho mil seiscientos cincuenta, domicilio social, San José, Goicoechea San Gabriel, Calle Blancos, solicitó la inscripción de la marca de servicios “**RAPIBACH (DISEÑO)**”, en **clase 37** de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir “construcción, reparación y servicios de instalación.

SEGUNDO. Que los edictos para recibir oposiciones, fueron publicados en el Diario Oficial La Gaceta, los días veinte, veintiuno y veintidós de setiembre de dos mil diez, en las Gacetas números ciento ochenta y dos, ciento ochenta y tres y ciento ochenta y cuatro, en razón de dicha publicación el Licenciado **Aarón Montero Sequeira**, en representación del **BANCO BAC SAN JOSÉ S.A. (“BAC”) de Costa Rica**, se opuso a la solicitud de inscripción de la marca de servicios “**RAPIBACH (DISEÑO)**”, presentada por la representación de **CONCRETO ASFALTICO NACIONAL SOCIEDAD ANÓNIMA**.

TERCERO. Que mediante resolución final de las once horas, seis minutos, treinta y cuatro segundos del once de mayo de dos mil once, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso (...) *Se declara sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado de la empresa **BANCO BAC SAN JOSÉ S.A.**, contra la solicitud de inscripción del signo “**RAPIBACH (DISEÑO)**” como marca en clase 37 internacional; presentada por **ARNALDO BONILLA QUESADA**, en representación de **CONCRETO ASFALTICO NACIONAL S.A.**, la cual se acoge (...)*”.

CUARTO. Que mediante escrito presentado en fecha veintitrés de mayo de dos mil once, el Licenciado Aarón Montero Sequeira, en representación del **BANCO (“BAC”) SAN JOSÉ S.A. de Costa Rica**, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio, y nulidad concomitante, contra la resolución final indicada, siendo, que el Registro mediante resolución dictada a las quince horas, cincuenta y seis minutos, cincuenta segundos del siete de junio de



dos mil once, declara sin lugar el recurso de revocatoria y la nulidad concomitante, y admite el recurso de apelación, circunstancia por la cual conoce este Tribunal.

QUINTO. 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, o a la validez 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 de julio del 2011, fecha en que se integró formalmente.

Redacta el Juez Suárez Baltodano, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Se acoge los hechos que como probados tiene el Registro en la resolución apelada, indicándose, que por su orden el hecho probado primero y segundo encuentra su sustento de folios 23, 8 al 11, y 41 al 42 del expediente.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. La resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial declaró sin lugar la oposición interpuesta por el representante del **BANCO (“BAC”) SAN JOSÉ S.A. de Costa Rica**, contra la solicitud de inscripción de la marca de servicios **“RAPIBACH (DISEÑO)”**, en clase 37 internacional, presentada por la representación de **CONCRETO ASFALTICO NACIONAL S.A.,**



acogiendo la solicitud mencionada, por considerar, que la marca solicitada posee los elementos necesarios para existir en el mercado, sin poner en riesgo los derechos marcarios adquiridos con anterioridad por el titular de las marcas BAC inscritas.

Por su parte, la representación de la sociedad recurrente en su escrito de expresión de agravios, van dirigidos a señalar que su representada es propietaria de una cantidad importante de marcas que contienen el signo BAC. Que la solicitud de registro **RAPIBACH** de **CONCRETO ASFÁLTICO NACIONAL S.A.**, debe ser denegada por encontrarse dentro de los parámetros establecidos en el artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Que el Banco Bac San José, forma parte del sistema bancario nacional y ocupa de acuerdo con las estadísticas más recientes por segundo año consecutivo, el primer lugar entre los bancos de mejor rendimiento, tanto en la región centroamericana como en Costa Rica. Este es un reconocimiento que está ligado directamente con el servicio al cliente. El Bac tiene legítimo interés de impedir que terceros registren indebidamente marcas prohibidas por nuestra legislación. Indica, que las marcas inscritas por BAC en Costa Rica, son similares o idénticas a la marca RAPIBACH que pretende inscribir **CONCRETO ASFÁLTICO NACIONAL S.A.** Que muchos de los signos del BAC se utilizan para identificar servicios y productos idénticos, complementarios y asociados a la clase 37 que pretende proteger RAPIBACH. “Construcción, reparación, servicios de instalación”. Que el interés del BAC, es evitar la confusión, asociación y la conducción a error al consumidor, para que no se relacione la marca “**RAPIBACH**” con sus marcas y signos en general, su publicidad, productos y servicios que proteger, los cuales se encuentran plasmados en la mente de los consumidores por el esfuerzo publicitario que se ha hecho, pues lo que se desea impedir es que el consumidor, por su cuenta interprete que la marca “**RAPIBACH**” forma parte de las marcas seriadas del BAC. Señala, que las marcas tienen un elemento común o idéntico, lo que hace presumir al consumidor que se trata del mismo titular, la misma calidad o la extensión de la marca a otros productos o servicios, por lo que el consumidor sería inducido a un riesgo de confusión., así como a un riesgo de asociación.



En virtud de lo anterior, corresponde que este Tribunal se avoque al *cotejo integral (gráfico, fonético e ideológico)* de las marcas contrapuestas, con el propósito de determinar su eventual coexistencia, conforme a lo dispuesto en los artículos 8 y 14 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos N° 7978 del 6 de enero de 2000, y 20 y 24 del Reglamento de esa Ley, Decreto Ejecutivo N° 30233-J del 20 de febrero de 2002.

CUARTO. COTEJO MARCARIO DE LAS MARCAS CONTRAPUESTAS. Para que prospere el registro de un signo, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que es cuando entre dos o más signos se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales (ideológicas), que hacen surgir el *riesgo de confusión* entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico. Para determinar tal riesgo, el operador de Derecho debe tener en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldados con tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten ambos signos, sin desmembrarlos; analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro); y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto.

Como se infiere de lo anterior, de lo que se trata es de que se impida la inscripción de un signo, que por sus similitudes con otro, pueda provocar en los consumidores la falsa creencia, vía asociación mental, de que los productos o servicios protegidos por unos y otros, tienen un mismo origen o una misma procedencia empresarial, lo que podría constituir un aprovechamiento injusto o inmerecido de la reputación que pudieren ya haber alcanzado los productos o servicios de la empresa que le resulte competidora. Como corolario, entonces, el **cotejo marcario** se justifica por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto o servicio, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

Así, las cosas, tenemos que, la marca de servicios inscrita “**BAC**”, visible al folio 41 y 42 del expediente es denominativa simple, formada por una sola palabra, la cual se compone de tres



letras B, A y C, la misma protege y distingue en la clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza “*servicios de construcción, reparación y servicios de instalación*”, por su parte, el signo pretendido “**RAPIBACH (DISEÑO)**”, es mixto-complejo, está conformado por una parte denominativa, la cual consiste en la palabra “**RAPIBACH**” y por un elemento gráfico, constituido por una línea de color azul, la cual está ubicada debajo de la expresión mencionada, y distinguiría en la clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza, “*servicios de construcción, reparación, y servicios de instalación*”, ocurriendo que desde un punto de vista gráfico o visual, salta a la vista que las marca opuesta y la solicitada son, en términos gráficos diferentes, de lo que se deduce que desde un punto de vista meramente visual, es factible distinguir las, lo cierto es que la impresión que producen las marcas en su conjunto “**RAPIBACH (DISEÑO)**”, y “**BAC**”, es muy distinta.

Derivado de lo anterior, desde un punto de vista fonético o auditivo, por la estructura, el impacto sonoro, la conformación en conjunto de las marcas en disputa, ambas se pronuncian y escuchan muy distinto, el radical final de la marca solicitada es “**B, A, C, H** la cual se pronuncia “**BACH**”, mientras que el de la marca inscrita “**BAC**”, “**B, A, C**”, se pronuncia de forma diferente, de tal manera, que estos dos elementos dan una diferencia fonética y gráfica, además, se agrega el término “**RAPID**”, que incluye la marca solicitada, el hecho que el signo pretendido reserve los colores blanco, negro y azul, y que la marca “**BAC**” se escribe en color rojo, y que el distintivo que se aspira inscribir “**RAPIBACH**”, además, tiene un elemento subrayado abajo, sobre el cual se encuentra escrita dicha expresión, todos estos elementos en conjunto permiten hacer una distinción clara entre ambas marcas la solicitada y la inscrita, sin que exista riesgo de confusión entre los consumidores. Y desde un punto de vista ideológico o conceptual, no habría posibilidad de hallar alguna suerte de confusión o, como corresponde en este ámbito, alguna semejanza o identidad ideológica, por cuanto estos son distintos.

Hecho el ejercicio anterior y aplicadas las reglas del cotejo de uno y otro signo conforme al ordinal 24 del Reglamento de la Ley de Marcas, comparte este Tribunal los fundamentos



dados por el **a quo** en la resolución recurrida, arribando a la conclusión que, entre las marcas contrapuestas existe una distinción suficiente que permite su coexistencia registral, por cuanto no se aprecia una evidente semejanza que pudiera provocar un riesgo de confusión o asociación en el público consumidor,

Por todo lo anteriormente expuesto, es que este Tribunal avala el criterio dado por el Registro al establecer que:

“(…) existen diferencias importantes entre las marcas en conflicto que les permite la coexistencia registral sin hacer caer en error al consumidor de creer que se trata de una misma marca o de marcas relacionadas, esto a pesar, de proteger ambas, servicios similares de construcción en la clase 37 internacional. La marca solicitada contiene los elementos de distintividad para existir en el mercado, sin poner en riesgo los derechos marcarios adquiridos con anterioridad por el titular de las marcas BAC inscritas”.

De lo señalado líneas atrás, considera este Tribunal, que los alegatos expuestos por la representación de la sociedad apelante en su escrito de expresión de agravios, no se acogen, dado que del cotejo realizado entre las denominaciones que conforman el signo solicitado **“RAPIBACH (DISEÑO)”**, y el distintivo inscrito **“BAC”**, existen más diferencias que semejanzas, no obstante, cabe señalar, que el hecho que las marcas aludidas se encuentren en la misma clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza, como lo resalta la recurrente en el escrito referido, este aspecto, no se convierte en un parámetro para que este Tribunal al igual que el Registro impidan la inscripción de la marca pretendida, ya, que ello no se constituye en un elemento esencial para decir que los signos cotejados son similares, esto de conformidad con lo dispuesto en el párrafo tercero del numeral 89 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, además, debe tomar en consideración la apelante lo que expresamente establece el ordinal 8 inciso a) de la Ley de Marcas, en el sentido que para que exista un derecho de un



tercero afectado las marcas deben ser idénticos o similares y los productos iguales o relacionados, y en el caso que nos ocupa, la regla de dicho artículo no se da, por lo que el signo solicitado “**RAPIBACH (DISEÑO)**” puede coexistir registralmente junto con la marca inscrita “**BAC**”, por lo que este Tribunal concluye, que la resolución venida en alzada debe confirmarse.

QUINTO. Conforme a las consideraciones y citas normativas expuestas, este Tribunal considera procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Aarón Montero Sequeira**, en su condición de apoderado especial del **BANCO BAC SAN JOSÉ S.A. (“BAC”) de Costa Rica**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, seis minutos, treinta y cuatro segundos del once de mayo de dos mil once, la que en este acto se confirma, para que el Registro de la Propiedad Industrial acoja la solicitud de inscripción de la marca de servicios “**RAPIBACH (DISEÑO)**”, en **clase 37** de la Clasificación Internacional de Niza, presentada por **CONCRETO ASFALTICO NACIONAL SOCIEDAD ANÓNIMA**.

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, N° 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Aarón Montero Sequeira**, en su condición de apoderado especial del **BANCO BAC SAN JOSÉ S.A. (“BAC”) de Costa Rica**, en



contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, seis minutos, treinta y cuatro segundos del once de mayo de dos mil once, la que en este acto se confirma, para que el Registro de la Propiedad Industrial acoja la solicitud de inscripción de la marca de servicios “**RAPIBACH (DISEÑO)**”, en **clase 37** de la Clasificación Internacional de Niza, presentada por **CONCRETO ASFALTICO NACIONAL SOCIEDAD ANÓNIMA**. 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

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

Inscripción de la marca

- TE. Oposición a la inscripción de la marca
- TE. Solicitud de inscripción de la marca
- TG. Marcas y signos distintivos. Cotejo Marcario