



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2011- 0815-TRA-PI

Oposición a solicitud de registro de la marca de servicios “RAPIBACH”

BANCO BAC SAN JOSÉ S.A., Apelante.

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen 2228-2010)

Marcas y otros Signos Distintivos.

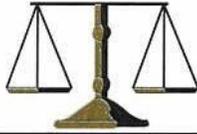
VOTO N° 599-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, Goicoechea, a las ocho horas con cuarenta minutos del dos de julio de dos mil doce.

Visto el ***Recurso de Apelación*** presentado 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, apoderado especial de la empresa **BANCO BAC SAN JOSÉ S.A. (BAC)**, cédula jurídica tres- ciento uno- doce mil nueve, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con treinta y ocho minutos y dieciséis segundos del catorce de julio de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado el 16 de Marzo del 2010, el Licenciado Arnaldo Bonilla Quesada, mayor, abogado, casado una vez, titular de la cédula de identidad número uno-setecientos cincuenta y ocho- seiscientos sesenta actuando en su condición de apoderado especial de la empresa **CONCRETO DE ASFALTICO NACIONAL SOCIEDAD ANONIMA**, solicitó la inscripción de la marca de servicios “**RAPIBACH**”, en clase 37 nomenclatura internacional, para proteger y distinguir : Construcción; reparación; servicios de instalación.



SEGUNDO. Que publicado el edicto de ley y mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 22 de Noviembre del 2010, el Licenciado Aarón Montero Sequeira en la representación señalada, presentó formal oposición en contra de la referida solicitud de inscripción marcaria.

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las a las quince horas con treinta y ocho minutos y dieciséis segundos del catorce de julio de dos mil once, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso declarar sin lugar la oposición interpuesta y acoger el registro solicitado, resolución que fue apelada y por esa circunstancia conoce este Tribunal.

CUARTO. 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 invalidez 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.

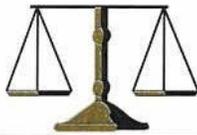
Redacta la Jueza Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Se acogen los hechos que como probados establece la resolución recurrida, agregando que las probanzas de los hechos referidos se encuentran a folios 70 al 75 del expediente.

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

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto el Registro de la Propiedad Industrial, en su resolución final, encuentra que entre la marca solicitada “**RAPIBACH**” y las marcas inscritas “**BAC**” no existe similitud gráfica y fonética, puesto que

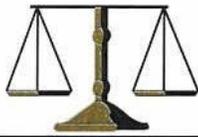


los signos son claramente diferentes, no pudiendo existir riesgo de confusión, no contraviniendo el artículo 8 literales a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte, el apelante, en su escrito de expresión de agravios alega que se encuentra disconforme con los argumentos esgrimidos en la resolución recurrida, e indica que BAC es propietario de los signos registrados con la marca BAC, que al compararlos con la marca RAPIBACH, son signos confundibles, debiendo ser denegada por encontrarse dentro de los parámetros establecidos en el artículo 8 de la Ley de Marcas. Se refiere a los antecedentes del BAC en el sistema bancario nacional, e indica 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”*, siendo el interés de la oposición evitar la confusión, asociación y la conducción a error al consumidor para que no relacione la marca solicitada con sus marcas y signos en general, por tener un elemento común o idéntico, de tal forma que no exista un aprovechamiento desleal y dañe y perjudique el carácter distintivo de la marca original BAC. Continúa diciendo que CONCRETO ASFÁLTICO NACIONAL S.A., no requirió creatividad ni invención, solamente copió una marca original muy conocida en el mercado costarricense, lo que presenta un debilitamiento de las marcas BAC de su representada frente a la marca RAPIBACH porque la fuerza distintiva se ve disminuida. Indica que basta efectuar una simple comparación entre los signos en conflicto para concluir que vistos en su conjunto son confundibles entre si a nivel gráfico, fonético e ideológico.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. Efectuado el estudio de los agravios de la empresa opositora y apelante **BANCO BAC SAN JOSÉ S.A. (BAC)** y analizada la marca solicitada, este Tribunal comparte el criterio esgrimido por el Registro para denegar la oposición presentada por dicha empresa y acoger la inscripción de la marca **“RAPIBACH”** en clase 37 nomenclatura internacional.

Habiendo observado este Organo Colegiado el cotejo realizado por el **a quo**, y siguiendo los lineamientos dados por el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas, tenemos que, en el orden gráfico, ambos signos comparten las letras **“BAC”**, a pesar de este elemento común, tenemos, que tanto la raíz como las letras finales de dichos signos son diferentes, acentuando la



diferencia gráfica. Así, se desecha la similitud gráfica y por ende fonética entre ambas denominaciones, ya que se encuentra suficiente diferencia a nivel gráfico, lo cual lógicamente las hace pronunciarse en forma distinta, al ser el radical y la desinencia disimiles, estas hacen que la marca solicitada no resulte similar con respecto a la inscrita, y no como lo indica la empresa recurrente, en su escrito de agravios.

Derivado de lo anterior se observa que las marcas de servicio “BAC” y “RAPIBACH” son claramente distintas, al punto que la coexistencia de ellas no causaría confusión en cuanto a su identidad y origen, e induzcan al consumidor a pensar que los servicios distinguidos son de igual procedencia, de ahí, que no lleva razón la parte apelante cuando manifiesta en sus alegatos que existe una similitud gráfica y fonética entre el signo inscrito y el solicitado.

Y desde un punto de vista ideológico, reitera este Tribunal lo indicado por el Registro en cuanto a que no se hace mención ya que los términos son de fantasía.

Lo expuesto anteriormente indiscutiblemente nos lleva a establecer que entre éstos dos signos no existe similitud gráfica ni fonética, aspecto, que le otorga distintividad al signo solicitado “RAPIBACH” con respecto término “BAC”, por consiguiente el consumidor, al momento de requerir los servicios que identifican uno y otro signo, obviamente tomará en consideración el distintivo marcario y por ende el origen empresarial, por lo que este Tribunal considera que aunque los servicios del signo solicitado fueren los mismos que los de la inscrita, no existe la posibilidad de una confusión por parte del público consumidor al momento de ocupar los servicios que identifican dichas marcas. Por consiguiente, en este caso específico debe tomarse en cuenta la regla establecida en el inciso e) del artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas, que dispone: *“Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos”*, siendo, que ésta regla al igual como lo establece el numeral 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, es aceptada, por nuestra legislación, siendo coincidentes en enunciar que, la prohibición se refiere **a signos que sean idénticos y similares, para los mismos productos o servicios relacionados**, de modo que puedan causar confusión en el público consumidor. Así



bajo tal principio, pueden registrarse signos idénticos o similares, pero siempre que amparen productos o servicios diferentes o no relacionados o signos, que no tengan similitud, y que protejan productos similares o relacionados, como ocurre con el caso de las marcas enfrentadas.

En virtud de lo anterior, es dable manifestar, que la resolución apelada muestra un adecuado análisis de los razonamientos por los cuales debía ser denegada la oposición, situación, que se comprueba como consecuencia del cotejo realizado por este Tribunal, pues, resulta que las marcas cotejadas carecen de similitudes de carácter gráfico y fonético, por cuanto quedó claro que ante las diferencias de las marcas contrapuestas, la solicitada goza de suficiente distintividad que hace que ésta pueda coexistir con la marca inscrita, sin que ello, cause entre el público consumidor riesgo de confusión o asociación.

Siendo que no encuentra este Tribunal la existencia de una similitud entre ambos signos tal que impida su coexistencia registral, no lleva razón en cuanto a los alegatos formulados por el apelante en sentido contrario, siendo lo procedente es, declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con treinta y ocho minutos y dieciséis segundos del catorce de julio de dos mil once, la que en este acto se confirma.

QUINTO. 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 expuestas y citas normativas que anteceden, se declara sin lugar los recursos de apelación planteados por el Licenciado Aarón Montero Sequeira, en representación de la empresa **BANCO BAC SAN JOSÉ S.A. (BAC)**, contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas con treinta y ocho minutos y



dieciséis segundos del catorce de julio de dos mil once, la cual se confirma. 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.

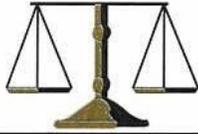
Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



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

-**TNR.** 00.42.55