



RESOLUCIÓN FINAL

EXPEDIENTE 2024-0024-TRA-PI

**OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE
INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE SERVICIOS**

MAREVALLEY CORPORATION S.A., apelante

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE
ORIGEN 2023-319)**

MARCAS Y OTROS SIGNOS



VOTO 0053-2024

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con cincuenta y ocho minutos del primero de marzo de dos mil veinticuatro.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la señora Daniela Quesada Cordero, abogada, vecina de Escazú, portadora de la cédula de identidad: 1-1324-0697, en su condición de apoderado especial de la compañía **MAREVALLEY CORPORATION S.A.**, sociedad constituida conforme las leyes de Panamá, domiciliada en 5to piso edificio Igra, calle Aquilino de La Guardia No. 8, Ciudad de Panamá, Panamá, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 15:38:06 horas del 17 de noviembre de 2023.

Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez



CONSIDERANDO

PRIMERO: OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Por escrito presentado el 17 de enero de 2023, la señora Daniela Quesada Cordero, en su condición de apoderada especial de la compañía MAREVALLEY CORPORATION S.A.; solicitó la inscripción de la marca de servicios

RAPICRÉDITO

, para proteger y distinguir en clase 36 internacional: servicios crediticios en alianza con la cadena comercial de las Ferreterías Colono Construcción (según limitación visible a folio 95 expediente principal).

Una vez publicado el edicto de ley, la señora Fabiola Sáenz Quesada, abogada, portadora de la cédula de identidad: 1-0953-0774, en su condición de apoderada especial del BANCO BAC SAN JOSÉ S.A., presentó oposición al registro del signo solicitado, al considerar que se pueden ver vulnerados los derechos de su representada, al ser titular de las marcas "Rapicash", **RAPIBAC**, *Rapi BAC*.

Mediante resolución dictada a las 15:38:06 horas del 17 de noviembre de 2023, el Registro de la Propiedad Intelectual resolvió: "i. Se admite la limitación de servicios solicitada, ii. Se declara con lugar la oposición planteada por FABIOLA SAENZ QUESADA apoderada especial de BAC SAN JOSE S.A., contra la solicitud de inscripción de

RAPICRÉDITO

la marca

solicitada por DANIELA QUESADA



CORDERO, como apoderada especial de MAREVALLEY CORPORATION S.A., la cual se deniega”

Inconforme con lo resuelto, la representación de la compañía MAREVALLEY CORPORATION S.A., interpuso recurso de revocatoria y apelación en subsidio, expresando como agravios, lo siguiente:

1. Su representada es una empresa panameña, que forma parte del grupo comercial Instacredit, empresa de gran trayectoria que ofrece servicios relacionados con créditos y soluciones financieras; dentro de sus servicios, cuenta con diferentes alianzas con otras empresas nacionales. La marca solicitada ha sido creada en alianza con una empresa nacional.

2. Los servicios ofrecidos por su representada se encuentran delimitados, relacionados con créditos financieros directamente, lo cual, genera una mayor distinción dentro de las marcas que ofrecen servicios similares, sin causar ningún tipo de confusión.

3. Las marcas indicadas por el oponente cuentan con elementos diferenciadores que las relacionan de forma directa con su titular, al utilizar el logo "BAC", por lo que los signos pueden coexistir con la marca de su representada.


4. Existen marcas similares, que utilizan la única parte que comparten las marcas del tercero con la de su representada, es decir: “RAPI”, para lo cual adjunta ejemplos. El resto de la composición de cada marca es la característica que las hace propias de registro, como es el caso de la marca de su representada, la que cuenta con un logo y



tipografía diferenciadora.

5. Los servicios que se buscan proteger con su marca son específicos y van dirigidos a un público especial o determinado, ya que trata de un servicio que se ofrece en lugares específicos, es decir, no se encuentra en acceso libre al consumidor, si no que la publicidad y uso de la marca está presente únicamente en las Ferreterías Colono Construcción. Mientras las marcas del oponente ofrecen servicios al público en general en sus diferentes sucursales, medios electrónicos, aplicaciones, publicidad y demás medios de información, van dirigidas de forma general a todos los consumidores, sin limitación alguna.

SEGUNDO: EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, relevantes para lo que debe ser resuelto, que en el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentran inscritas las siguientes marcas:

1.  **RAPIBAC**, registro 237689, inscrita desde el 21 de agosto de 2014, vigente hasta el 21 de agosto de 2024, titular: BANCO BAC SAN JOSÉ S.A., para proteger y distinguir en clase **36 internacional**: seguros; operaciones financieras; operaciones monetarias; negocios inmobiliarios. (visible a folio 79 y 80 del expediente principal)
2. **Rapi BAC**, registro: 233816, inscrita desde el 21 de febrero de 2014, vigente hasta el 21 de febrero de 2024, titular: BANCO BAC SAN JOSÉ S.A., para proteger y distinguir en clase **36 internacional**: seguros; operaciones financieras; operaciones



monetarias; negocios inmobiliarios. (visible a folio 81 y 82 del expediente principal)

3. “Rapicash”, registro: 141611, inscrita desde el 26 de septiembre de 2003, vigente hasta el 26 de septiembre de 2023, titular: BANCO BAC SAN JOSÉ S.A., para proteger y distinguir en clase 36 internacional: servicios de finanzas. (visible a folio 83 y 84 del expediente principal)

TERCERO: EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

CUARTO: CONTROL DE LEGALIDAD. Analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

Resulta inevitable hacer notar que, en el considerando primero de la resolución venida en alzada se consignó en forma errónea los datos del oponente, sin embargo, se considera un error material que no genera nulidades o indefensión.

QUINTO: SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y cuando no esté inmerso en ninguna de las causales que impiden su registro, por cuanto la normativa marcaría exige la denegatoria de un signo cuando este sea idéntico o similar a otro anterior, perteneciente



a un tercero y que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de sus productos o servicios.

En este sentido, el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas), determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros. Al efecto el artículo citado indica:

Artículo 8: Marcas inadmisibles por derechos de terceros. Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros:

- a) Si el signo es idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor.
- b) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca, la indicación geográfica o la denominación de origen anterior.

[...]



Conforme a la norma transcrita, no es registrable como marca un signo idéntico o similar a uno previamente registrado o en trámite de registro por parte de un tercero, por cuanto no tendría carácter distintivo, y generaría riesgo de confusión o de asociación empresarial. Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 19-IP-2022, hace el siguiente análisis:

a) El riesgo de confusión puede ser directo o indirecto:

El riesgo de confusión directo está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor, al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro distinto

El riesgo de confusión indirecto se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee.

b) El riesgo de asociación consiste en la posibilidad de que el consumidor, a pesar de diferenciar los signos en conflicto y el origen empresarial del producto o servicio, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto o el prestador del servicio respectivo, tiene una relación o vinculación económica con otro agente del mercado.

Ahora bien, dentro de la normativa a analizar, también se debe tomar en cuenta el artículo 24 del Reglamento de la Ley de marcas, que en cuanto a las semejanzas entre signos distintivos indica, que se deben examinar las **similitudes** gráficas, fonéticas e ideológicas entre los signos inscritos y los solicitados, dando más importancia a las similitudes que a las diferencias entre ellos. Estas semejanzas determinan el riesgo de confusión y asociación frente al consumidor y



sirven de base para objetar el registro de un signo como protección a los derechos adquiridos por terceros.

Artículo 24: Reglas para calificar semejanza. Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas:

- a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate.
- b) En caso de marcas que tienen radicales genéricos o de uso común, el examen comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos;
- c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;
- d) Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se venden los productos, se prestan los servicios o se presentan al consumidor, tomando en cuenta canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados;
- e) 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;
- f) No es necesario que haya ocurrido confusión o error en el consumidor, sino es suficiente la posibilidad de que dicha



confusión o error se produzca, teniendo en cuenta las características, cultura e idiosincrasia del consumidor normal de los productos o servicios; o

- g) Si una de las marcas en conflicto es notoria, la otra debe ser clara y fácilmente diferenciable de aquella, para evitar toda posibilidad de aprovechamiento indebido del prestigio o fama de la misma.

De esta manera, resulta necesario cotejar las marcas en conflicto:

MARCA SOLICITADA



En clase 36 internacional: servicios crediticios en alianza con la cadena comercial de las Ferreterías Colono Construcción.

MARCAS DEL Oponente

	<i>Rapi BAC</i>	Rapicash
Clase 36: seguros; operaciones financieras; operaciones monetarias; negocios inmobiliarios.	Clase 36: seguros; operaciones financieras; operaciones monetarias; negocios inmobiliarios.	Clase 36: servicios de finanzas.



A nivel gráfico el signo solicitado es mixto, el cual presenta en su parte denominativa el término “RAPICRÉDITO”, escrito en letras mayúscula y en una combinación de color rojo y negro, que permite diferenciar claramente los términos “RAPI” y “CRÉDITO”, (esta última palabra de uso común dentro del ámbito financiero), en su diseño incluye a un lado una flecha con una estela.

Respecto a las marcas del oponente, dos son mixtas y una denominativa, formadas por los términos “RAPIBAC” y “Rapicash”; los signos mixtos se encuentran escritos con una grafía especial, una de ellas en color rojo, mientras que la otra está escrita en letras mayúscula en una combinación de colores rojo y negro, con un rectángulo en rojo y dentro del cual se presenta una imagen de un león delineada en color blanco. Se logra apreciar que los signos en conflicto coinciden en su parte denominativa en el término “RAPI”, asimismo, presentan la misma combinación de colores, por lo cual existen más similitudes que diferencias entre las marcas cotejadas.

En el aspecto fonético, al pronunciarse los signos se determina que emiten sonidos similares al oído humano, al coincidir en el prefijo “RAPI”, contenido en todas las marcas objeto del presente análisis, lo cual puede generar riesgo de confusión.

En el ámbito ideológico, la marca solicitada “RAPICRÉDITO”, evoca la idea de créditos rápidos. Mientras la marca del oponente “RAPICASH”, esta formada por el término “cash” escrito en el idioma inglés, el cual



se puede traducir al español como dinero, por lo que refiere al concepto de dinero rápido. En cuanto a las marcas “RAPIBAC”, tal y como lo resolvió el registro, al contener el vocablo “BAC” invocan el origen empresarial de los signos.

Una vez realizada la comparación respectiva se determina que las marcas presentan similitudes a nivel gráfico, fonético e ideológico. Ahora, en un segundo escenario, se deben analizar las marcas en conflicto, pero bajo el principio de especialidad, el cual determina que los signos distintivos son protegidos únicamente en relación con los mismos productos o servicios para los cuales ha sido registrado, y en relación con productos o servicios vinculados entre sí.

En ese sentido, el artículo 89 de la Ley de marcas indica: “...Los productos o servicios no se considerarán similares entre sí por razón de que, en cualquier registro o publicación del Registro de la Propiedad Industrial, figuren en la misma clase de la clasificación referida en el primer párrafo de este artículo...”. Mientras que el artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas señala en su inciso e): “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.”

Para el caso en concreto las marcas cotejadas buscan proteger y distinguir servicios en clase 36 de la nomenclatura internacional, en donde los servicios son de la misma naturaleza, dirigidos al sector financiero, por lo que existe riesgo de asociación empresarial.



El apelante señala en sus agravios que los servicios ofrecidos por su representada se encuentran delimitados y en alianza con una empresa nacional, lo que le permite distinguirse en el mercado. Este argumento es rechazado, por cuanto aún con la limitación efectuada, sigue presentándose similitud en los servicios que se buscan proteger y distinguir, lo que conlleva al riesgo de confusión en el consumidor y de asociación indebida.

Por otro lado, se alega la existencia de otros registros marcarios que incluyen el término “RAPI”, sin embargo, en aplicación del principio de independencia marcaria, cada signo debe analizarse con independencia de otras marcas presentadas o registradas en el país de origen o bien con respecto a otros países. Este principio encuentra sustento en el artículo 6 del Convenio de París, el cual señala: “... 3) Una marca, regularmente registrada en un país de la Unión, será considerada como independiente de las marcas registradas en los demás países de la Unión, comprendiéndose en ello el país de origen.”

De conformidad con las anteriores consideraciones, es que se rechazan los agravios expresados por el apelante, y se concluye que la marca solicitada no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad, lo que imposibilita la coexistencia registral junto con los signos del oponente.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la señora Daniela Quesada Cordero, en su condición de apoderada especial de la compañía **MAREVALLEY CORPORATION S.A.**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad



Intelectual, venida en alzada.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por la señora Daniela Quesada Cordero, en su condición de apoderada especial de la compañía **MAREVALLEY CORPORATION S.A.**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las a las 15:38:06 horas del 17 de noviembre de 2023, la que en este acto **se confirma**. Sobre lo resuelto en este caso, se da por agotada la vía administrativa de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 43747-MJP. 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.**

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 02/04/2024 07:35 PM

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 02/04/2024 07:20 PM

Óscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)
Fecha y hora: 03/04/2024 09:06 AM

Leonardo Villavicencio Cedeño



Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)
Fecha y hora: 09/04/2024 04:23 PM

Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
Fecha y hora: 03/04/2024 12:53 PM

Guadalupe Ortiz Mora

gmq/KQB/ORS/LVC/PSA/GOM

DESCRIPTORES:

MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLE POR DERECHOS DE TERCEROS

TNR: 00.41.36

MARCAS EN TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN

T.E: MARCAS EN TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN

TG: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TNR: 00.41.26