



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente No. 2015-0346-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca de servicios: “SECRET JESUS”**

**SHERINGTON MANAGEMENT INC., Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen No. 2015-2461)**

**[Subcategoría: Marcas y otros signos distintivos]**

## ***VOTO N° 0013-2016***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas del doce de enero de dos mil dieciséis.***

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Ricardo Alberto Vargas Valverde, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-653-276, en su condición de apoderado especial de la empresa SHERINGTON MANAGEMENT INC., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:06:50 horas del 31 de marzo de 2015.

### ***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 12 de marzo de 2015, por el Lic. Ricardo Alberto Vargas Valverde, apoderado especial de la empresa SHERINGTON MANAGEMENT INC., sociedad organizada y existente bajo las leyes de Guatemala, solicito la inscripción de la marca de servicios “SECRET JESUS”, en clase 41 internacional, para proteger y distinguir: “Producción de películas y documentales, servicios de educación, entretenimiento y actividades culturales.”



**SEGUNDO.** Mediante resolución dictada a las 14:06:50 horas del 31 de marzo de 2015, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, lo siguiente: “...Rechazar la inscripción de la solicitud presentada “SECRET JESUS”, para la clase 41 internacional.”

**TERCERO.** Inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 15 de abril de 2015, el Lic. Ricardo Alberto Vargas Valverde, en representación de la empresa SHERINGTON MANAGEMENT INC., presentó recurso de revocatoria con apelación en subsidio.

**CUARTO.** Por resolución dictada a las 08:59:39 horas del 20 de abril de 2015, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió: “... Declarar sin lugar el Recurso de Revocatoria ...”, y mediante el auto de las 09:02:39 horas del 20 de abril de 2015, se dispuso: “Admitir el Recurso de Apelación ante el Tribunal de alzada”.

**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, la nulidad o 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 julio del 2015 al 1° setiembre del 2015.

**Redacta el juez Alvarado Valverde, y;**

### ***CONSIDERANDO***

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista como hecho con tal carácter y relevante para el dictado de la presente resolución, que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito el siguiente registro:



- **“JESUS.CR (DISEÑO)”** registro 202502, en clase 41 internacional, propiedad de la empresa ASOCIACIÓN ENLACE INTERNACIONAL, inscrita el 24 de febrero de 2010 y vigencia al 24/08/2020, para proteger y distinguir: “Educación, formación, esparcimiento, actividades deportivas y culturales en todas sus formas.” (v.f 48 ).

**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.** El Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la inscripción de la marca solicitada en virtud de determinar del análisis realizado que corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros, siendo que entre los signos marcarios objetados existe similitud, lo que podría causar riesgo de confusión y asociación empresarial en los consumidores, ya que del análisis comparativo de las marcas a nivel fonético, gráfico e ideológico se relacionan, además de que pretenden la protección y comercialización de servicios relacionados En consecuencia, no hay suficientes diferencias entre las marcas que les permitan coexistir y el hacerlo atenta contra los derechos ya inscritos conforme de esa manera lo dispone el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y 24 de su Reglamento.

Por su parte, el representante de la empresa SHERINGTON MANAGEMENT INC., en su escrito de agravios alega que su representada considera que entre los signos cotejados no existe similitud en los siguientes aspectos: a nivel fonético: si bien existe relación en las palabras de ambas marcas. Sin embargo, se encuentran en idioma distinto por lo que a nivel fonético no existe similitud. Gramaticalmente: a pesar de tener elementos similares corresponde a un conjunto inseparable y no por separado. Y a nivel ideológico buscan el desarrollo de diferentes servicios, por lo que no hay intención ideológica, para intentar confundir. Por lo anterior, solicita se continúe con el proceso de inscripción y se proceda con la emisión del edicto correspondiente al signo “SECRET JESUS” en clase 41 internacional.



**CUARTO. SOBRE EL FONDO.** De conformidad con la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos No. 7978 de 06 de enero de 2000 y su Reglamento, Decreto Ejecutivo número 30233-J de 20 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 4 de abril de 2002, que disponen que todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, no puede generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción, y ésta es la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular, que tiene como corolario la protección que se despliega con el uso de esa marca, en relación con las marcas de productos similares.

Por ello, entre menos aptitud distintiva posea un signo, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos que adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre productos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador, por ende, no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

Bajo tal entendimiento, el artículo 8 incisos a) y b) en concordancia con el artículo 24 del Reglamento, es muy claro al negar la admisibilidad de una marca, cuando esta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación, respectivamente *al público consumidor, a otros comerciantes*, ya que este puede producirse por la similitud o semejanza entre los signos, sino también por la naturaleza de los productos o servicios que identifican y la actividad mercantil que de esta se pretende, debiendo imperar la irregistrabilidad en aquellos casos en que los signos propuestos se pretendan para los mismos productos o servicios, o bien se encuentren relacionados o asociados.

Por ello, entre menos aptitud distintiva posea un signo, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos que adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir



la posibilidad de asociación o relación entre productos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador y, por ende, no sería posible dar protección al signo solicitado.

Así las cosas, es menester señalar que el riesgo de confusión se puede producir en tres campos: el visual, auditivo y el ideológico, ello por las eventuales similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, respectivamente. En resumen: la legislación marcaria, lo que quiere es evitar la confusión, por lo que no debe registrarse una marca que pueda eventualmente inducir a ello, como además por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

Obsérvese que, a nivel gráfico, se presenta que entre el signo propuesto “SECRET JESUS” y la marca inscrita “JESUS.CR (DISEÑO)”, estas gramaticalmente son diferente.

Sin embargo, pese a que las denominaciones se encuentren en distinto idioma al utilizar ambos signos el mismo factor tópico “Jesús” induce que a nivel fonético ambas se perciban de manera similar, lo cual podría generar que el consumidor se encuentre en una situación de riesgo de confusión con relación a los productos que comercializa una u otra empresa. Lo anterior, en virtud de que los giros comerciales de ambas empresas se encuentran relacionados entre sí.

Por otra parte, a nivel ideológico no podría este Tribunal obviar que al utilizar ambos signos el mismo factor tópico este evocará la misma idea o concepto en la mente del consumidor y de esa manera será percibido por el consumidor medio, por lo que, ante ello podría generar el ya señalado riesgo de confusión, dado que los productos y servicios que ambas comercializan son afines y en consecuencia no podría otorgarse su protección registral.

Ahora bien, tenemos claro que se puede solicitar el registro de un signo semejante o igual a una marca inscrita, siempre que lo sea para clases distintas de productos o para la misma clase pero para productos que no se relacionen o no se presten a crear confusión al público consumidor y a



los competidores, lo cual a criterio de este Tribunal ocurre en el presente asunto, dado que la marca de servicios propuesta “**SECRET JESUS**” pretende la protección de; “Producción de películas y documentales, servicios de educación, entretenimiento y actividades culturales”, y la marca inscrita “**JESUS.CR (DISEÑO)**” protege; “Educación, formación, esparcimiento, actividades deportivas y culturales en todas sus formas” (v.f 48 ), pese a que los productos y servicios son diferentes, si se encuentran relacionados entre sí dado los servicios de educación, actividades culturales y deportivas, así como de entretenimiento, sea, dentro de la misma actividad mercantil, no siendo así posible su existencia registral.

En este sentido, debe quedar claro que el elemento de “distintividad” es un requisito básico que debe cumplir todo signo que pretenda protección registral, con el cual se persigue que el consumidor pueda elegir un determinado producto o servicio de entre una gama de los de la misma especie, con lo cual se reconoce también el mérito del titular de una marca ya inscrita. En consecuencia, al no contar el signo propuesto con dicho requerimiento lo procedente es denegar la solicitud, tal y como de esa manera lo determinó el Registro de la Propiedad Industrial y es criterio que comparte este Órgano de alzada.

**QUINTO. SOBRE LOS AGRAVIOS.** La empresa SHERINGTON MANAGEMENT INC., señaló que entre los signos cotejados no existe similitud a nivel fonético: si bien existe relación en las palabras de ambas marcas, se encuentran en idioma distinto por lo que a nivel fonético no existe similitud. Gramaticalmente: a pesar de tener elementos similares su conformación es diferente. Y a nivel ideológico buscan el desarrollo de diferentes servicios, por lo que no hay ninguna intención para intentar confundir.

Respecto, a lo indicado por el recurrente este Tribunal estima importante señalar de que a pesar de que los signos deben ser analizados en su conjunto, en base a su impresión gráfica, fonética e ideológica, debe darse mayor importancia a sus semejanzas que a sus diferencias, para el caso bajo estudio siendo el factor tópico o central en ambos signos la palabra “Jesús”, sin que la



diferencia de idiomas en que se presenta la solicitud tenga un impacto diferenciador, dada la transparencia gráfica de los mismos aunque se pronuncian distinto, se escriben igual.

Confunde el apelante el sentido del análisis ideológico, pues con ello no se pretende un estudio de la intención de confundir al momento de elaborar un signo y solicitar su inscripción (lo cual sería un elemento subjetivo no calificable) sino más bien el significado objetivo del signo denominativo o gráfico comparado con el inscrito; siendo que en este caso es evidente la similitud ideológica derivado del factor tópico en ambos signos.

Analizado lo anterior y tratándose en ambos signos de productos y servicios que se encuentran relacionados sobre educación, entretenimiento y actividades culturales, sea, de una naturaleza relacionada que el inscrito, la posibilidad de confusión y riesgo de asociación existe y debe denegarse el signo, por lo que se confirma la resolución apelada.

En atención a las citadas consideraciones este Tribunal concluye que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el Lic. Ricardo Alberto Vargas Valverde, en su condición de apoderado especial de la empresa SHERINGTON MANAGEMENT INC., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:06:50 horas del 31 de marzo de 2015, la que en este acto se confirma en todos sus extremos.

**SEXTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA 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 No. 35456-J, de 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.



***POR TANTO***

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por el Lic. Ricardo Alberto Vargas Valverde, en su condición de apoderado especial de la empresa SHERINGTON MANAGEMENT INC., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:06:50 horas del 31 de marzo de 2015, para que se rechace la solicitud de inscripción del signo solicitado “SECRET JESUS”, en clase 41 internacional. 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*

*Leonardo Villavicencio Cedeño*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Guadalupe Ortiz Mora*





TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

**DESCRIPTORES:**

**MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS**

**TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO**

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.41.33**