

**RESOLUCION DEFINITIVA**

**Exp. N° 2009-0283-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca de servicios “POP grupo BTL” (DISEÑO)**

**TRADE DE CENTROAMÉRICA, S.A., apelante**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Exp. de origen 14661-07)**

**MARCAS Y OTROS SIGNOS**

***VOTO No. 613-2009***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las doce horas, treinta minutos del ocho de junio de dos mil nueve.**

Recurso de Apelación planteado por el Licenciado **Yuri Herrera Ulate**, mayor, casado una vez, abogado, vecino de Escazú, titular de la cédula de identidad número uno-quinientos cincuenta y seis-doscientos setenta y siete, en su condición de apoderado especial de la empresa **TRADE DE CENTROAMÉRICA, SOCIEDAD ANÓNIMA**, sociedad domiciliada en Guatemala, avenida 15 17/29 Zona 13, Interior Uno, Guatemala 01013 Guatemala, en contra de la resolución emitida por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas, treinta y nueve minutos, cuarenta y ocho segundos del cuatro de diciembre de dos mil ocho.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que el tres de diciembre de dos mil siete, el Licenciado **Yuri Herrera Ulate**, de calidades indicadas al inicio y en representación de la empresa **TRADE DE CENTROAMÉRICA, SOCIEDAD ANÓNIMA**, solicitó la inscripción de la marca de

servicios **POP** en clase 35 de la Clasificación Internacional, para proteger y distinguir: *“Para la Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina. Sobre todo los servicios de agencia de publicidad y mercadeo, preparación y colocación de publicidad para otros, consultaría (sic) en el campo de publicidad y mercadeo, preparación de estudios de mercadeo y campañas publicitarias”*

**SEGUNDO.** Que la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las diez horas, treinta y nueve minutos, cuarenta y ocho segundos del cuatro de diciembre de dos mil ocho, resolvió rechazar la inscripción de la solicitud presentada con fundamento en el artículo 8, inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

**TERCERO.** Que la empresa **TRADE DE CENTROAMÉRICA, SOCIEDAD ANÓNIMA**, impugnó, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el seis de enero de dos mil nueve, dicha resolución.

**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 la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

**Redacta el Juez Rodríguez Jiménez, y;**

## CONSIDERANDO

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Como un único hecho probado de interés para la resolución del presente asunto, se tiene el siguiente:

Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de servicios **“POP”**, bajo el número de registro 157265, vigente desde el veinte de marzo de dos mil seis, hasta el veinte de marzo de dos mil dieciséis, propiedad de los señores Francisco Vives Blanco, titular de la cédula de identidad número uno-seiscientos setenta y uno-quinientos nueve y de Mauricio Soto Mora, titular de la cédula de identidad número uno-setecientos veintiséis-setecientos treinta y dos, ambos vecinos de San José, San Rafael de Escazú. (Ver folios 73 y 74).

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal considera que no existen hechos con tal carácter, de importancia para la resolución del presente asunto.

**TERCERO. EN RELACION A LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS ARGUMENTOS DEL APELANTE.** El Registro de la Propiedad Industrial rechazó la inscripción de la marca solicitada, por cuanto según lo estimó, del análisis global de los signos contrapuestos, se evidenció similitud gráfica, fonética e ideológica, determinando que su coexistencia registral implica riesgo de inducir a error al público consumidor.

Por su parte, la empresa apelante, que no presentó agravios ante este Tribunal, fundamenta su apelación, en que las marcas deben analizarse como un todo, a través de una apreciación global, alegando que el signo solicitado es característico, original e inequívoco, por lo que no produce confusión en el consumidor. Asimismo manifiesta, que la marca “POP” registrada, se convierte en una marca de cuestionable capacidad distintiva y en todo caso es

una típica marca intrínsecamente débil que como tal, no puede impedir la inclusión de ese elemento común, toda vez que la palabra “POP” en la jerga del mercado de la oferta de servicios publicitarios, es el significado de “Punto de compra”, por lo que su uso no puede quedar reservado a la exclusividad de terceros.

**CUARTO. CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** Una vez realizado el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita, este Tribunal considera que efectivamente, tal y como lo resolvió el Registro de la Propiedad Industrial, al signo objeto de denegatoria, le es aplicable el inciso a) del artículo 8° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, puesto que dicha norma prevé, la irregistrabilidad de un signo como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros.

La normativa marcaria es muy clara al negar la registración de un signo y por ende, otorgarle la protección que tal registro conlleva, cuando la marca solicitada sea similar a otra anterior perteneciente a un tercero que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios, ello de conformidad con el citado numeral 8°, inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que dispone lo siguiente: “**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, 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 u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor”.


Así las cosas, es importante destacar que las similitudes entre las marcas pueden ser gráficas, fonéticas o conceptuales, siendo que “La semejanza fonética se centra en el parecido de los signos enfrentados en cuanto a su expresión verbal (PERLEN es semejante

a PERLEX). La semejanza gráfica se refiere a la expresión visual de los signos y la semejanza conceptual se asocia al parecido que suscitan los signos en cuanto a las connotaciones que suponen (p.ej., CASA y MANSION)". (LOBATO, Manuel, **Comentarios a la Ley 17/2001 de Marcas, Primera Edición, CIVITAS Ediciones, España, 2002, p. 282**), haciendo así surgir el riesgo de confusión, riesgo que debe evitarse en el derecho marcario.

Por su parte, el Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero de 2002, establece en el artículo 24 las reglas para calificar las semejanzas entre signos marcarios, haciendo alusión, en el inciso a), al examen gráfico, fonético y/o ideológico entre los signos contrapuestos, dándosele mayor importancia a las semejanzas que a las diferencias. Tal examen o cotejo entre los signos resulta imprescindible, ya que la finalidad de una marca es individualizar productos o servicios, con el fin de diferenciarlos de otros iguales o similares existentes en el comercio y que puedan provocar en el público consumidor alguna confusión, con lo que se protege no solo al consumidor, sino también al empresario. En referencia a este examen, el Dr. Fernández Nóvoa indica: "*...ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora.(...) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en el mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores:*" (Fernández Nóvoa, Carlos, "**Fundamentos del Derecho de Marcas**", Editorial Montecorvo S.A. España, 1984, p. 199).

En tal sentido, el registro de un signo debe tener la aptitud distintiva necesaria para no provocar un conflicto marcario, es decir, no debe presentar similitudes fonéticas, gráficas o conceptuales con otros signos de su especie, ya registrados o presentados para su registración. Consecuentemente, no es registrable un signo cuando sea semejante con otro ya inscrito y los productos o servicios que uno y otro distinguan sean también relacionados. En términos generales, para determinar el riesgo de confusión entre dos marcas, el operador de Derecho primero debe colocarse en el lugar del consumidor presunto, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en las marcas, y su mayor o menor preocupación por adquirirlos en razón de su marca. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten ambas marcas, sin desmembrarlas; analizarlas sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellas en el futuro); y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre las marcas en conflicto.

**QUINTO. CONFRONTACIÓN DE LOS SIGNOS EN PUGNA.** En el caso concreto, el

Registro de la Propiedad Industrial determinó que la marca solicitada , que pretende proteger y distinguir los siguientes servicios: *“Para la Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina. Sobre todo los servicios de agencia de publicidad y mercadeo, preparación y colocación de publicidad para otros, consultaría (sic) en el campo de publicidad y mercadeo, preparación de estudios de mercadeo y campañas publicitarias* y el signo inscrito **“POP”**, que protege los siguientes servicios, conforme a la certificación que consta a folios 73 y 74: *“Servicios de asesoría en mercadeo y negocios, servicios de gestión de negocios comerciales, servicios de publicidad, servicios de asesoría en promoción comercial de bienes y servicios, servicios de análisis de compañías publicitarias, servicios de distribución y diseminación de publicidad y promociones y ofertas comerciales, servicios de gestión,*

*asesoría y análisis de concursos promocionales, servicios de contratación para otros de los siguientes servicios: publicidad en general, artículos promocionales, anuncios de televisión, prensa, medios escritos, radio, internet, muebles y artículos para la exhibición y promoción de productos y servicios en el punto de venta, servicios de recopilación, registro, transcripción de resultados de campañas publicitarias y de la oferta y venta de productos y servicios”, son semejantes gráfica, fonética y conceptualmente, al grado de inducir a error a los consumidores y ocasionar confusión entre los mismos.*

En efecto, examinada en su conjunto la marca que se pretende inscribir y la inscrita, este Tribunal determina que, si bien a nivel gráfico, el signo inscrito **“POP”** es del tipo denominativo, compuesto únicamente por letras, que forman una sola palabra y el solicitado es del tipo mixto, sea que combina palabras con elementos gráficos, no obstante, respecto a la parte denominativa, vemos que el signo solicitado contiene en su denominación la totalidad de la marca inscrita, existiendo una identidad en cuanto a la palabra **“POP”** con la registrada, palabra que es el elemento preponderante dentro del diseño propuesto, que es el que recordará el consumidor, adquiriendo entonces éste una relevancia mayor por encima de los demás elementos, ya que la palabra “grupo” y las letras “BTL” que se encuentran juntas, visualmente no representan una modificación llamativa; siendo tan sólo que vienen a resaltar a la palabra **“POP”**, que resulta ser, como se indicó líneas atrás, el elemento preponderante, convirtiéndose en la parte que más sobresale, por lo que se puede afirmar que en el nivel gráfico el signo solicitado contiene una gran semejanza con la marca inscrita, lo cual podría causar confusión entre el público consumidor.

Respecto al cotejo fonético, en cuanto al término **“POP”** existe una identidad en su pronunciación con la marca inscrita, siendo la partícula “grupo BTL” poco distintiva con relación a su pronunciación, y por ende, en su audición, y con relación a la similitud

ideológica, es necesario indicar que, una vez consultado el Diccionario de la Lengua Española Real Academia Española, en su Vigésima Segunda Edición, 2001, página 1802, el término “POP”, está definido como: *“(Del ingl. pop, y este acort. de popular, popular). Adj. Se dice de un cierto tipo de música ligera y popular derivado de estilos musicales negros y de la música folklórica británica U.t.c.s.m. // 2 . Se dice de una corriente artística de origen norteamericano que se inspira en los aspectos más inmediatos de la sociedad de consumo. U.t.c.s.m”*. En definitiva, los detalles diferentes que presenta el signo solicitado, no podrían considerarse elementos que distraigan la similitud encontrada entre los signos confrontados, ya que para el consumidor, podrían resultar imperceptibles, pues por lo general, éste no se detiene a examinar las pequeñas diferencias.

Ahora bien, no sólo se advierte una similitud gráfica, fonética e ideológica entre ambos signos, lo que por sí es motivo para impedir la inscripción de la marca solicitada, sino que también podría producirse un riesgo de confusión para el público consumidor de consentirse la coexistencia de ambas marcas, pues la marca solicitada pretende proteger y distinguir los mismos servicios que protege y distingue el signo inscrito, por lo que este Tribunal considera que permitir la coexistencia registral de ambos signos distintivos puede llevar al consumidor promedio a confundirse durante su acto de consumo respecto del servicio que realmente desea, y por imperio de Ley, debe de protegerse a la marca ya registrada en detrimento del signo solicitado, tal y como lo afirma la doctrina al señalar que: *“Al protegerse un signo registrado, se tutela al consumidor frente a la posibilidad de que éste se confunda respecto del origen mediato de los productos o servicios que consume”*. (Lobato, Manuel, **“Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas”**, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, p.288).

Así, puede precisarse que el signo que pretende registrarse no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad, lo que aumenta la probabilidad de que se dé una asociación o relación entre los servicios que comercializan ambas empresas; tal situación



podría llegar a producir un riesgo de confusión, ya que puede suceder que el comprador de los servicios les atribuya, en contra de la realidad, un origen empresarial común, o sea que, por la similitud que puedan guardar las marcas, le lleve a asumir, a ese consumidor, que provienen del mismo comercializador. De ahí que, los alegatos de la empresa recurrente no pueden ser de recibo, toda vez que la misión del signo marcario, está dirigida a distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor los diferencie sin que se confunda, de ahí, que marcariamente se reconoce la distintividad como el requisito básico que debe cumplir todo signo que pretenda protección registral, pues, un signo debe ser capaz, tanto intrínseca como extrínsecamente, de individualizar a un determinado producto o servicio.

**SEXO. SOBRE LO QUE DEBE RESOLVERSE.** Conforme a las consideraciones que

antecedentes, encuentra este Tribunal que el signo



no puede constituirse en una marca registrada, por encontrarse inscrita la marca **“POP”**, por lo que procede declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la empresa **TRADE DE CENTROAMÉRICA, S.A.**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas, treinta y nueve minutos, cuarenta y ocho segundos del cuatro de diciembre de dos mil ocho, la que en este acto se confirma.

**SÉTIMO. 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 y 2º del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo de 2002, se da por agotada la vía administrativa.

**POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la empresa **TRADE DE CENTROAMÉRICA, SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas, treinta y nueve minutos, cuarenta y ocho segundos del cuatro de diciembre de dos mil ocho, la que en este acto 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.**

*Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez*

*M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Lic. Adolfo Durán Abarca*

*Lic. Luis Jiménez Sancho*

*M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora*



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

***DESCRIPTORES***

***Marcas inadmisibles por derechos de terceros***

***-TE. Marca registrada o usada por un tercero***

***-TG. Marcas inadmisibles***

***-TNR. 00.41.33***