
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2022-0428-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA:



SUPER TAP S.A., apelante

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN
2022-2613)**

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0519-2022


TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José Costa Rica, a las catorce horas veinticinco minutos del dieciocho de noviembre de dos mil veintidós.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la licenciada Irene Castillo Rincón, abogada, vecina de San José, cédula de identidad número 1-1513-0376, apoderada especial de la empresa **SUPER TAP S.A.**, sociedad organizada según las leyes de Guatemala, domiciliada en Boulevard Industrial norte, 4-40, El Naranjo zona 4, Complejo Edicom, bodega #2, Mixco, Guatemala, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 12:07:00 del 11 de julio de 2022.


Redacta la juez Guadalupe Ortiz Mora.


CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La licenciada Irene Castillo Rincón, de calidades indicadas, apoderada especial de la empresa **SUPER TAP S.A.**,

presentó solicitud de inscripción de la marca de servicios  en clase 35: servicios de venta de productos por medio de comercio electrónico y comercialización de cosméticos.

Mediante resolución dictada a las 12:07:00 del 11 de julio de 2022, el Registro de la Propiedad Intelectual denegó la marca solicitada por derecho de terceros, de conformidad con el artículo 8 inciso a y b de la Ley de marcas y otros signos distintivos, por existir similitud gráfica, fonética e ideológica con relación a las

marcas inscritas  en clase 9: para proteger un software de aplicación para

telefonía móvil y la marca  en clase 42: para proteger y distinguir desarrollo de apps, páginas Web, administración de redes sociales y desarrollo de contenido para móviles y en clase 35: el desarrollo de publicidad y mercadeo digital.

Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen, el representante de la empresa **SUPER TAP S.A.**, presentó recurso de apelación y en sus agravios indicó lo siguiente:

1. El Registro de Propiedad Intelectual en su rechazo indica que la traducción de la palabra "tap" es "golpe" sin embargo para realizar un análisis acertado del presente expediente no puede dársele una traducción literal a esa palabra, sino que debe analizarse el contexto y determinar cuál es la interpretación que le dará el consumidor a la palabra tomando en cuenta los servicios a proteger y la realidad

actual. La denominación "tap" quiere decir en español "tocar algo o alguien suavemente", en aplicaciones móviles, softwares o comercio electrónico, se usa la palabra "tap" como un sinónimo de "presionar" o de "click", por ejemplo, cuando se dice "tap here" significa "presione aquí" o "clickee aquí".


2. Existen gran cantidad de marcas inscritas que poseen la palabra "TAP" en su nombre. La marca TAPP (diseño) encuentra su distintividad al contener la letra "P" dos veces en su denominación, así como en el diseño especial que la acompaña. Con respecto a la marca GO TAP (diseño), su distintividad está en la palabra "go" y en el logotipo utilizado.

3. Con relación al cotejo entre las marcas, los signos son muy diferentes entre ellos y no hay confusión visual, puesto que, en estos, deben apreciarse en su totalidad y conjunto de palabras, diseños y elementos y no solo algunos de ellos. En relación con el cotejo fonético, ambos signos poseen una distinción en su pronunciación y cuyo efecto en el consumidor se logra notar una diferencia auditiva. Sobre el cotejo de servicios, no existe relación entre estos ya que son completamente distintos. Concluye que los signos pueden coexistir y solicita se revoque la resolución.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos probados de influencia para la resolución de este proceso, que en el Registro de Propiedad Intelectual se encuentran inscritos los siguientes signos:

1. Marca de fábrica y comercio: , registro número 249626, en clase 9 para proteger un software de aplicación para telefonía móvil. Inscrita el 22 de enero de 2016, vencimiento 22 de enero 2026. Titular: SOIN SOLUCIONES INTEGRALES S.A. (folios 6 bis y 7 del expediente administrativo).



2. Marca de fábrica: , registro número 251983, para proteger y distinguir en clase 42 desarrollo de apps, páginas Web, administración de redes sociales y desarrollo de contenido para móviles y en clase 35 el desarrollo de publicidad y mercadeo digital. Inscrita el 5 de mayo de 2016, vencimiento 5 de mayo 2026. Titular: SEVEN & SEVEN COMUNICACIÓN S.A. (folios 7 bis y 8 del expediente administrativo).

TERCERO. 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.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. SOBRE EL COTEJO MARCARIO DE LOS SIGNOS. De conformidad con la Ley de marcas y otros signos distintivos y su reglamento todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo y no puede generar confusión con relación a otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción; esta 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 adquieren en el mercado.

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.

Al respecto, el artículo 8 de la Ley de marcas, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros por encontrarse en alguno de los siguientes supuestos:

[...]

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.

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.

[...]

No se debe olvidar que la finalidad de una marca es lograr la individualización e identificación de los productos o servicios que distingue dentro del mercado, con lo cual se evita que se pueda provocar un riesgo de confusión o asociación marcaría, de esta forma se protege no solo al consumidor, sino también al empresario titular de signos similares dentro del mismo giro comercial.

Para que prospere el registro de un signo distintivo, este debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que se presenta cuando entre dos o más signos existen similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales que hacen surgir el riesgo de confusión entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico.

Ante ello, el operador jurídico debe realizar el cotejo marcario, colocarse en el lugar del consumidor y tener en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado con tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten las denominaciones, sin desmembrarlas, analizarlas sucesivamente y nunca en forma simultánea, ya que 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 los signos en conflicto. De esto se deduce que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiera entre ellos.

Ahora bien, para el análisis del cotejo marcario entre el signo solicitado y los registrados, no solo es de aplicación el artículo 8 incisos a) y b) de la ley de cita, sino también el artículo 24 incisos c) y e) de su reglamento, que señala el deber de calificar las semejanzas entre los diferentes signos distintivos, examinar sus similitudes gráficas, fonéticas e ideológicas y dar más importancia a las similitudes que a las diferencias entre ellos. Estas semejanzas fundamentan 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 que comercialicen una marca igual o similar a la pedida. Al efecto se indica:

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:

[...]

c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;

[...]

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 establecer esa identidad o semejanza en los productos o servicios, se utiliza como herramienta el cotejo marcario, el que resulta necesario para poder valorarlos desde los puntos de vista gráfico, fonético e ideológico o bien determinar las diferencias existentes entre el signo solicitado y los signos registrados. Esta composición puede generar que efectivamente se provoque en relación con los inscritos, un riesgo de confusión frente al consumidor, situación que lleva a objetar el registro de un signo con el fin de tutelar los derechos adquiridos por terceros.

Ello sin dejar atrás la confusión ideológica que se deriva del idéntico o parecido contenido conceptual de los signos; esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea, en tales signos, impide al consumidor distinguir a uno de otro. De esta manera, la marca propuesta y las marcas inscritas son las siguientes:

Marca solicitada



Clase 35 servicios de venta de productos por medio de comercio electrónico y comercialización de cosméticos.

Marcas inscritas




Clase 9 para proteger un software de aplicación para telefonía móvil.




Clase 42 desarrollo de apps, páginas Web, administración de redes sociales y desarrollo de contenido para móviles y en clase 35 el desarrollo de publicidad y mercadeo digital

De conformidad con el cotejo realizado y valorando los agravios de la representación

de la empresa **SUPER TAP S.A.**, el signo requerido  desde el punto de vista gráfico se determina que es un signo mixto, se compone de una parte denominativa la palabra **TAP** dos veces en color rojo, además de un diseño, que consiste en un rectángulo de fondo rojo, con otro rectángulo más pequeño ubicado dentro del primero de color blanco, con unas orejas de algún animal en la parte

superior de este último rectángulo, mientras que las marcas inscritas  es

igualmente una marca mixta, conformada por la palabra **TAPP** en letras de color

blanco, ubicadas dentro de un cuadrado anaranjado y la otra marca inscrita  mixta también, compuesta por las palabras **go** en letras de color blanco y **tap** en letras de color negro, ambas palabras se ubican dentro de un cuadrado de color verde, con una punta en el extremo inferior derecho, además de unos trazos sobre la palabra tap de color amarillo y verde oscuro que asemejan el símbolo de conexión a internet inalámbrica.

Visto en su conjunto los tres signos, es menester indicar, que en relación con el inscrito **GO TAP (diseño)**, este se diferencia de los anteriores precisamente por el vocablo **GO**, que sobresale dentro del conjunto marcario y es lo que el consumidor recordará al momento de hacer el acto de consumo, además, el color verde hace de este signo que sea llamativo para el consumidor que lo indentificará e individualizará dentro del mercado. Por lo que a diferencia de lo resuelto por el Registro de origen,

este Tribunal considera que el pedido  es muy diferente al publicitado  y en ese sentido no se cotejarán.

El problema surge con el signo TAPP, ya que visto de manera integral con el propuesto, a pesar de contener este dos figuras geométricas de colores diferentes, la apariencia de unas orejas de animal y dos veces el vocablo tap, frente al publicitado TAPP, son similares y ello podría llevar al consumidor a un riesgo de confusión.

Con relación al cotejo de una marca mixta con otro signo distintivo, se debe aplicar la visión de conjunto teniendo en cuenta la supremacía del elemento dominante. En este sentido, el tratadista Fernández - Novoa, señala:

[...] a la hora de comparar una marca mixta con otro signo distintivo, deben aplicarse tanto la pauta de la visión de conjunto como la ulterior pauta antes expuesta; a saber: la de la supremacía del elemento dominante que impregna la visión de conjunto de la correspondiente marca. Por consiguiente, de manera paralela a lo que sucede en la hipótesis de la comparación de las marcas denominativas complejas, en el caso de que en la comparación entre signos distintivos intervenga una marca mixta, hay que esforzarse por encontrar el elemento dominante de la pertinente marca mixta. Como seguidamente se expone, de ordinario el elemento dominante de una marca mixta está constituido por el componente denominativo de la misma...

[...]

Cuando en la comparación entre signos distintivos participa una marca mixta, debe aplicarse la pauta de que en una marca mixta el elemento denominativo prevalece, por regla general, sobre el componente gráfico o figurativo. [...]

La primacía de esta pauta se basa en que, como la propia jurisprudencia del Tribunal Supremo pone de manifiesto, a la hora de adquirir productos revestidos con una marca gráfico-denominativa, el público demanda los productos en el comercio señalándolos por su denominación y no gráficamente. [...].

(Fernández Nóvoa, Carlos. (2004). *Tratado sobre Derecho de Marcas* (2ª Ed.). Madrid, España: Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales S.A., pp. 338-339)

Como se ilustra en la cita anterior, en el signo , el elemento dominante efectivamente es el denominativo TAP TAP, por ser el que destaca en el signo, a pesar del resto de los elementos que componen su diseño. Al hacer el examen con base en la impresión **gráfica** y **fonética**, se determina que al ser **TAP TAP** el elemento preponderante del signo solicitado, y **TAPP** del signo inscrito, resulta que

no existen diferencias entre ellos, máxime que dentro de ambos conjuntos marcarios lo que sobresale es el elemento denominativo. Bajo esa conceptualización, gráficamente son similares y al oído del consumidor suenan idénticos.

Desde el punto de vista **ideológico**, los signos son de fantasía por lo que no tienen ningún significado conceptual.

Por lo anterior, avala este Tribunal lo dispuesto por el Registro de Propiedad Intelectual en cuanto a estos dos signos, ya que no tienen suficientes diferencias que permita su coexistencia en el mercado.

Ahora bien, señala el artículo 24 citado 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”; por lo que procede analizar si los productos a los que se refieren las marcas pueden ser asociados.

En el caso del signo requerido es para proteger y distinguir en clase 35 servicios de venta de productos por medio de comercio electrónico y comercialización de cosméticos y el signo inscrito **TAPP** es para proteger en clase 9 un software de aplicación para telefonía móvil.

Del listado de servicios y producto que protegen las marcas cotejadas, primero se ha de indicar que la pedida es una marca de servicios, mientras que la inscrita es para proteger un producto. Bajo este entendimiento, es clara la diferencia que existe entre los servicios de una, que no se encuentran dentro de la misma gama del producto comercializado por la inscrita, siendo de esta manera posible, la aplicación el principio de especialidad marcaria. Este principio procede cuando sobre un mismo signo pueden recaer dos o más derechos de marca autónomos, pertenecientes a

distintos titulares, pero eso sí, siempre que cada una de esas marcas autónomas sea utilizada con relación a una clase o variedad diferente de productos o servicios, porque como consecuencia de esa diferencia, no habría posibilidad de confusión sobre el origen o la procedencia de los productos o servicios.

Partiendo de lo expuesto, los agravios del apelante son de recibo, ya que la marca solicitada a pesar de no contar con una carga diferencial que le otorgue distintividad en relación con la inscrita; por el principio de especialidad se permite su coexistencia con la publicitada.


SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por los argumentos, citas legales y doctrina expuestas, estima este Tribunal que lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación planteado por la licenciada Irene Castillo Rincón, apoderada especial de la empresa **SUPER TAP S.A.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 12:07:00 del 11 de julio de 2022, la que se revoca para que se continúe con el trámite de inscripción de la marca



, si otro motivo no lo impidiera.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se resuelve declarar con lugar el recurso de apelación planteado por la licenciada Irene Castillo Rincón, de calidades indicadas, apoderada especial de la empresa **SUPER TAP S.A.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 12:07:00 del 11 de julio de 2022, la que se revoca para que se continúe con el trámite de inscripción de la

marca , en clase 35, servicios de venta de productos por medio de comercio electrónico y comercialización de cosméticos, si otro motivo no lo impidiera. 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 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 35456- J. 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.**

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 22/12/2022 12:01 PM

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 22/12/2022 01:44 PM

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)
Fecha y hora: 22/12/2022 12:47 PM

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)
Fecha y hora: 22/12/2022 11:54 AM

Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
Fecha y hora: 22/12/2022 11:53 AM

Guadalupe Ortiz Mora

nub/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES.

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS
TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO
TG: MARCAS INADMISIBLES
TNR: 00.41.33