

Expediente No. 2005-0247-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de servicio FOTOS (DISEÑO)

Telecomunicaciones de Guatemala, Sociedad Anónima, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. Origen No. 3126-04)

VOTO No. 50-2006

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las nueve horas con treinta minutos del nueve de marzo de dos mil seis.

Recurso de Apelación, interpuesto por la licenciada **Laura Granera Alonso**, mayor, abogada, vecina de San Antonio de Belén, titular de la cédula de identidad número uno-novecientos noventa y cinco-novecientos treinta y ocho, en su condición de Apoderada Especial de **Telecomunicaciones de Guatemala, Sociedad Anónima**, una sociedad organizada y existente conforme a leyes de Guatemala, domiciliada en 7ma. Avenida 12-39, Zona 1, Ciudad de Guatemala, República de Guatemala, contra la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas, treinta y cinco minutos, cincuenta y tres segundos del veintiuno de enero de dos mil cinco, con ocasión de la declaración sin lugar de la solicitud de registro de la marca de servicio **FOTOS (DISEÑO)**.

RESULTANDO:

PRIMERO: Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día cuatro de mayo de dos mil cuatro, el Licenciado Edgar Zurcher Gurdián, mayor, divorciado, cédula de identidad número uno-quinientos treinta y dos-trescientos noventa, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de servicio, **FOTOS (DISEÑO)** en clase 38 de la Clasificación Internacional, para proteger: **Servicios de comunicaciones**.

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

SEGUNDO: Que la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las catorce horas, treinta y cinco minutos, cincuenta y tres segundos del día veintiuno de enero de dos mil cinco, dispuso declarar sin lugar la solicitud presentada, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 7 literales g) y j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por cuanto la marca cuyo registro se solicita no es susceptible de protección registral ya que "... según el diccionario de la lengua Española FOTO quiere decir abrev.fam. de fotografía, imagen obtenida fotográficamente, por lo que asociado a los servicios a proteger puede inducir a error o crear confusión."

TERCERO: Que inconforme con la citada resolución, la Licenciada Laura Granera Alonso, en la condición en que comparece, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el tres de febrero de dos mil cinco, interpuso recurso de revocatoria con apelación, en subsidio, sin argumentar o debatir los motivos que tuvo el Registro **a quo**, para declarar sin lugar la solicitud de la marca de servicio FOTOS (DISEÑO).

CUARTO: Que mediante escritos presentados ante este Tribunal, el trece de octubre de dos mil cinco y primero de febrero de dos mil seis, la Licenciada Laura Granera Alonso, en su calidad mencionada arguyó, que no comparte lo resuelto por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, por cuanto la misma se encuentra errada en sus fundamentos de hecho y derecho, lo cual causa graves perjuicios, ya que la marca debe ser analizada en forma global y conjunta, por cuanto la solicitud en cuestión posee suficientes elementos diferenciadores que la hacen original y novedosa, señalando en primer lugar, que no existe relación alguna entre la palabra FOTOS y el diseño que incluye, con los servicios que su representada está deseando proteger; en segundo lugar, alega no estar de acuerdo con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, específicamente cuando señala que "el distintivo marcario solicitado no es susceptible de protección registral

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

ya que según el diccionario de la lengua Española Foto quiere decir abrev. fam. de fotografía, imagen obtenida fotográficamente, por lo que asociado a los servicios puede inducir a error o confusión”, por cuanto en ningún sentido está asociado “servicio de comunicaciones” con fotografía, por lo cual la marca cumple a cabalidad con los requisitos de originalidad y novedad, pudiendo ser objeto de protección registral, por lo que solicita, se revoque la resolución recurrida, y en su defecto se ordene la continuación de los trámites de registro de la marca en cuestión.

QUINTO: Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de las partes e interesados, o que pudieren provocar la invalidez o ineficacia de las diligencias, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal, y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Alvarado Valverde, y;

CONSIDERANDO:

PRIMERO: SOBRE LOS HECHOS PROBADOS: No se hace relación en cuanto a los hechos probados por no existir ninguno de importancia para la resolución de este proceso.

SEGUNDO: SOBRE LOS HECHOS NO PROBADOS: Este Tribunal considera que no existen hechos, con el carácter de no probados, de importancia para la resolución del presente asunto.

TERCERO: SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Planteamiento del Problema. Inicialmente el Licenciado Edgar Zurcher Gurdián, en su condición de apoderado de la compañía de Telecomunicaciones de Guatemala, Sociedad Anónima, solicita la inscripción de la marca de servicio FOTOS (DISEÑO) en clase 38 de la

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

nomenclatura internacional, para proteger y distinguir: **Servicios de comunicaciones.**

Posterior a ello, la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las catorce horas, treinta y cinco minutos, cincuenta y tres segundos del veintiuno de enero de dos mil cinco, le rechaza dicha solicitud, argumentando que el distintivo marcario no es susceptible de protección registral ya que, según el diccionario de la lengua Española, el término “Foto” quiere decir abrev. fam. de fotografía, imagen obtenida fotográficamente, por lo que asociado a los servicios a proteger puede inducir a error o crear confusión, fundamentando su decisión en el numeral **7 literales g) y j)** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, la Licenciada Laura Granera Alonso, en su condición de apoderada especial de la compañía Telecomunicaciones de Guatemala, Sociedad Anónima, señaló en sus escritos de expresión de agravios, que no comparte lo resuelto por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, ya que la misma se encuentra errada en sus fundamentos de hecho y derecho, lo cual causa graves perjuicios, arguyendo que la marca debe ser analizada en forma global y conjunta, siendo que la solicitud en cuestión posee suficientes elementos diferenciadores que la hacen original y novedosa, señalando en primer lugar, que no existe relación alguna entre la palabra FOTOS y el diseño que incluye, con los servicios que su representada está deseando proteger, en segundo lugar alega no estar de acuerdo con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, específicamente cuando señala que “el distintivo marcario solicitado no es susceptible de protección registral ya que, en ningún sentido está asociado “servicio de comunicaciones” con fotografía, por lo cual la marca cumple a cabalidad con los requisitos de originalidad y novedad, pudiendo ser objeto de protección registral, por lo que solicita, se revoque la resolución recurrida, y en su defecto se ordene la continuación de los trámites de registro de la marca en cuestión.

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

De la solicitud de inscripción, así como de la declaración de uso que consta a folios uno y dos del expediente, se observa que el signo distintivo FOTOS, en la clase 38 internacional es para proteger y distinguir “servicios de comunicaciones”. En cuanto a los servicios de comunicación tenemos que el Diccionario de la Lengua Española, vigésima edición, año 2001, pág. 609, define la expresión “Comunicación” como:

“... f. Acción y efecto de comunicar o comunicarse.// 2. Trato, correspondencia entre dos o más personas.// 3. Transmisión de señales mediante un código común emisor y al receptor.// 4. Unión que se establece entre ciertas cosas, tales como mares, pueblos, casas o habitaciones, mediante pasos, crujías, escaleras, vías, canales, cables y otros recursos. //5. Cada uno de estos medios de unión entre dichas cosas.//6. Papel escrito en que se comunica algo oficialmente.// 7. Escrito sobre un tema determinado que el autor presenta en un congreso o reunión de especialistas para su conocimiento y discusión. //8. Ret. Figura que consiste en consultar la persona que habla el parecer de aquella o aquellas a quienes se dirige, amigas o contrarias, manifestándose convencida de que no puede ser distinto del suyo propio.// 9. pl. Correos, telégrafos, teléfonos, etc.”

De dicha definición se desprende que la marca solicitada FOTOS (Diseño), identifica y distingue servicios de comunicación, la cual no coincide o, bien no guarda relación en cuanto a los servicios que pretende proteger, tal y como lo expone acertadamente la recurrente en su escrito de apelación y expresión de agravios, lo cual para este Tribunal es fundamental en la resolución del este asunto, respecto de la capacidad distintiva del signo solicitado.

CUARTO: Respecto de la capacidad distintiva del signo solicitado. En principio tal y como lo indica el artículo 3 de la Ley de Marcas, puede utilizarse como marca:

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

“...Cualquier signo o combinación de signos capaz de distinguir los bienes o servicios, especialmente las palabras o los conjuntos de palabras (...) siempre que resulten suficientemente distintivos y su empleo no sea susceptible de crear confusión respecto del origen, la procedencia y las cualidades o características de los productos o servicios para los cuales se usen o apliquen tales marcas...”

Con fundamento en los anteriores requisitos, debe verificarse si en el caso concreto, el signo realmente carece de capacidad distintiva, por lo que puede causar confusión; o si bajo otras consideraciones; existen excepciones que en la especie puedan ser de aplicación, permitiéndose el otorgamiento de la marca al solicitante.

Considera este Tribunal, que en la presente solicitud nos encontramos con un caso de excepción, por lo que **se difiere con la resolución del a quo** respecto de la aplicación al signo solicitado: Fotos (diseño) para proteger “servicios de comunicaciones”, del artículo 7 incisos g) y j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos; pues por las argumentos que se dirán, tal signo no genera la posibilidad de inducir a error o crear confusión una vez que se utilice en el mercado.

El término “Fotos” acompañado de un diseño que representa una cámara fotográfica, no tiene, tal y como fue alegado por el apelante, una relación descriptiva directa con los servicios para los cuales se está solicitando como marca. Es decir, del concepto que deriva de la denominación “fotos” y del gráfico (cámara fotográfica) no emerge de forma directa el concepto de servicios de comunicación, por lo cual no puede considerarse como un signo descriptivo o engañoso.

El autor español Fernández-Novoa, hace referencia a la diferenciación que debe realizarse respecto de una marca engañosa y otra arbitraria, siendo que en la primera debe ser rechazado el signo por ser contrario a la finalidad informativa de la marca en beneficio del consumidor y del empresario, pues debe existir una certeza en el mercado, tanto del origen empresarial de un producto, como de un nivel

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

“...relativamente constante de calidad...” del mismo, como garantía de transparencia del mercado; y en el segundo caso, no se produce tal peligro de engaño, pues el uso del signo no proporciona información errónea respecto del producto o servicio de que se trate; y sigue diciendo literalmente:

“...Cabe afirmar a este propósito que una misma denominación puede ser engañosa con respecto a ciertos productos o servicios y, al mismo tiempo, tener carácter arbitrario en relación con otros productos o servicios...” (FERNÁNDEZ-NOVOA (Carlos). Tratado Sobre Derecho de Marcas, Editorial Marcial Pons, Barcelona, 2001, pag. 162)

Tomando en cuenta la existencia de este tipo de excepciones totalmente aceptadas dentro del derecho marcario y que conforme al Diccionario de la Lengua Española, la naturaleza de la palabra “FOTOS” relacionada con los servicios de comunicación a proteger, no lleva al consumidor medio a engaño o confusión, por no ser descriptiva de los servicios para lo cual se solicita y por tanto teniendo suficiente capacidad distintiva, es criterio de este Tribunal que el signo debe ser otorgado al solicitante.

CUARTO: SOBRE LO QUE SE DEBE RESOLVER. Examinada que fue la marca de servicio solicitada FOTOS (DISEÑO) este Tribunal llega a la conclusión de que lleva razón el apelante, respecto de la capacidad distintiva del signo solicitado, no siendo aplicable al caso concreto el numeral 7 incisos g) y J) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N°. 7978; siendo que la marca solicitada debe ser objeto de inscripción. Por lo que este Tribunal declara con lugar el Recurso de Apelación presentado por la Licenciada Laura Granera Alonso, en su condición de apoderada especial de la compañía Telecomunicaciones de Guatemala, Sociedad Anónima, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas, treinta y cinco minutos, cincuenta y tres segundos del veintiuno de enero de dos mil cinco, la que en este acto se revoca, debiéndose continuar con los procedimientos de inscripción, si otra situación no lo impidiere.

POR TANTO:

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y doctrinarias que anteceden, se declara con lugar el Recurso de Apelación presentado por la Licenciada Laura Granera Alonso, en su condición de apoderada especial de la compañía, Telecomunicaciones de Guatemala, Sociedad Anónima, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas, treinta y cinco minutos, cincuenta y tres segundos del veintiuno de enero de dos mil cinco, la que en este acto se revoca. Se ordena devolver el presente expediente al a quo, debiéndose continuar con los procedimientos de inscripción, si otra situación no lo impidiere.- 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.-

Licda. Guadalupe Ortiz Mora

Lic. Edwin Martínez Rodríguez

M.Sc. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde Licda. Xinia Montano Álvarez