

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Expediente No. 2005-0280-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de servicio IDENTIFICADOR DE LLAMADAS (DISEÑO)

Telecomunicaciones de Guatemala, Sociedad Anónima, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. Origen No. 8848-02)

VOTO No 054-2006

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las ocho horas con treinta minutos del diez 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 Séptima Avenida Uno Dos-Tres Nueve, Zona Uno, Ciudad de Guatemala, República de Guatemala, contra la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas, cincuenta y seis minutos, veintisiete 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 **IDENTIFICADOR DE LLAMADAS (DISEÑO)**.

RESULTANDO:

PRIMERO: Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día cinco de diciembre de dos mil dos, el Licenciado Edgar Zurcher Gurdían, 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, **IDENTIFICADOR DE LLAMADAS**, en clase 38 de la Clasificación Internacional, para proteger y distinguir: Servicios de transmisión de señales de voz,

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

local, nacional e internacional; servicios de datos, sistemas de comunicación por radio, telefonía pública, telefonía móvil e inalámbrica, servicios de internet, web hostin, video enlaces digitales; servicios de discados automático local, nacional e internacional, servicio de instalación de cableado interior, servicios de beeper, servicio de llamadas por cobrar y toda clase de actividades y servicios de comunicación, servicios de comunicación publicitaria a través de tarjetas de chip electrónico; servicios de telex, de transmisión de despachos, de transmisión de mensajes, de transmisión de mensajes de imágenes asistida por ordenadores, transmisión de telecopias, de telegramas y transmisión vía satélite.

SEGUNDO: Que la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las catorce horas, cincuenta y seis minutos, veintisiete segundos del veintiuno de enero de dos mil cinco, dispuso declarar sin lugar la solicitud presentada, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 7 incisos c), d) y g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por cuanto la marca cuyo registro se solicita no es susceptible de apropiación marcaria, por ser un componente propio de la telefonía celular, además, porque el término identificador de Llamadas (con el diseño de un teléfono) carece de toda distintividad respecto a los productos y servicios que protege.

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 siete 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 IDENTIFICADOR DE LLAMADAS (DISEÑO).

CUARTO: Que mediante resolución de las trece horas, trece minutos con diecinueve segundos, la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, declara sin lugar el recurso de revocatoria interpuesto y admite el recurso de apelación.

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

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 interés 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. El Licenciado Edgar Zurcher Gurdíán, en su condición de apoderado de la compañía de Telecomunicaciones de Guatemala, Sociedad Anónima, solicita la inscripción de la marca de servicio IDENTIFICADOR DE LLAMADAS (DISEÑO) en clase 38 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir: Servicios de transmisión de señales de voz, local, nacional e internacional; servicios de datos, asistentes, sistemas de comunicación por radio, telefonía pública, **telefonía móvil e inalámbrica**, servicios de internet, web hostin, video enlaces digitales; servicios de discados automático local, nacional e internacional, servicio de instalación de cableado interior, servicios de beeper, **servicio de llamadas** por cobrar y toda clase de actividades y servicios de comunicación, servicios de comunicación publicitaria a través de tarjetas de chip electrónico; servicios de telex, de transmisión de despachos, de transmisión de mensajes, de transmisión de mensajes de imágenes

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

asistida por ordenadores, transmisión de telecopias, de telegramas y transmisión vía satélite. Posterior a ello, la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, le rechaza dicha solicitud, argumentando que el distintivo marcario no es susceptible de apropiación, por ser un componente propio de la telefonía celular, además, porque el término “**Identificador de Llamadas**” (con el diseño de un teléfono) carece de toda distintividad respecto a los productos y servicios que protege, fundamentando su decisión en el numeral 7 incisos c), d) y g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Comparte este Tribunal la resolución del a quo, por cuanto al realizar el análisis de conjunto del signo objeto de inscripción, se determina que las expresiones empleadas no constituyen un elemento diferenciador dentro de la marca, pues dichos vocablos tal y como se desprende de los autos, resultan ser de uso genérico y común, y además descriptivos de los servicios que se pretenden proteger; es decir, el signo solicitado carece de capacidad distintiva intrínseca.

La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 del 6 de enero de 2000, en su artículo 2, define el término de marca como cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra. De esta manera, la capacidad distintiva es considerada como aquella cualidad que debe tener el signo y que permite la distinción de unos productos o servicios de otros, haciendo que el consumidor medio los diferencie y seleccione sin que se confunda con él, o con sus características esenciales o primordiales.

Un signo es inscribible cuando cumple totalmente con esa característica, y siempre que no se encuentre comprendido en ninguna de las causales que impiden su registro, establecidas básicamente en los artículos 7° y 8° de la citada Ley de Marcas. Precisamente, como se indicó ut supra la solicitud de la marca IDENTIFICADOR DE LLAMADAS (DISEÑO) fue rechazada por el Registro por oponerse a lo estipulado en el artículo 7 inciso c), d), y g) de la Ley de Marcas.

CUARTO: Análisis del caso concreto. La aplicación que el a quo realizó de los incisos c), d), y g) del artículo 7 la Ley de Marcas es avalada por este Tribunal. Nótese que el término “*identificador de llamadas*”, se utiliza dentro del lenguaje común o usanza comercial relacionado íntimamente con los servicios de comunicaciones telefónicas en general, lo cual impide que el mismo sea otorgado para el uso exclusivo del solicitante.

Además, el signo solicitado, tanto desde el punto de vista denominativo como gráfico, tiene una relación directa con los productos y servicios que pretende proteger. Es decir, no procede por ejemplo, la protección del servicio de llamadas por la telefonía celular (uno de los servicios de la clase 38 de la clasificación Internacional, en la que es solicitada la marca), a partir de la **denominación** “*identificador de llamadas*” cuyo **diseño gráfico** es un teléfono celular o inalámbrico; pues el signo tal y como se solicita no es distintivo, ya que describe la esencia misma de los servicios que pretende amparar, tal y como lo prescriben los incisos d) y g) del artículo 7 de la Ley de Marcas.

Respecto a la distintividad, el Tribunal Primero Civil de San José, de los Tribunales de Justicia de Costa Rica, en resolución No. 831 de las 7:30 horas del 6 de julio de 2001, ha manifestado lo siguiente:

“...Distintividad de la marca, (...) es “la capacidad del signo para individualizar los bienes y servicios que se ofrecen en el mercado de forma tal que el público consumidor no incurra en confusión...”.

Además, la doctrina ha dicho que “*El poder o carácter distintivo de un signo es la capacidad intrínseca que tiene para identificar un producto o un servicio. No tiene tal carácter el signo que se confunda con aquello que va a identificar, es decir que sea el nombre de lo que se va a distinguir o de sus características.*” (Derecho de Marcas. Otamendi, Jorge. Lexis Nexos Abeledo-Perrot, Buenos Aires, pág, 107).

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

QUINTO: SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Examinada que fue la marca de servicio solicitada *IDENTIFICADOR DE LLAMADAS (DISEÑO)*, este Tribunal llega a la conclusión que lleva razón la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, al establecer de conformidad al numeral 7 incisos c), d), y g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978, que la marca de servicio solicitada no es objeto de inscripción, por cuanto la misma carece de toda distintividad respecto de los servicios que protegerá.

Por lo anterior, se declara sin 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, cincuenta y seis minutos, y veintisiete segundos del veintiuno de enero de dos mil cinco, la que en este acto se confirma. Hay nota de la Licenciada Xinia Montano Álvarez, por cuanto no se expresaron agravios por parte de la compañía apelante, en la que objete lo dispuesto por el **a quo**, si se mantienen los motivos para confirmar.

SEXTO: En cuanto al agotamiento de la vía administrativa: Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 y 26 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley No. 8039. Se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO:

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas, doctrina y jurisprudencia que anteceden, se declara sin 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, cincuenta y seis minutos, y veintisiete segundos del veintiuno de

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

enero de dos mil cinco, la que en este acto se confirma. Hay nota de la Licenciada Xinia Montano Álvarez, por cuanto no hay expresión de agravios por parte de la compañía apelante, en la que objete lo dispuesto por el **a quo**, si se mantienen los motivos para confirmar. 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.-**

Licda. Guadalupe Ortiz Mora

Lic. Edwin Martínez Rodríguez

M.Sc. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Licda. Xinia Montano Álvarez

Nota de la Licda. Montano Álvarez

Si bien concuerdo plenamente con la parte dispositiva de este Voto, sí difiero de las consideraciones que sirvieron de fundamento para rechazar el recurso y confirmar la resolución venida en alzada, por lo siguiente: ocurre que, a folio 27 del expediente, consta que la representante de la solicitante del registro de la marca de servicio, presentó recurso de revocatoria con apelación en subsidio en contra de la resolución que se conoce en alzada, sin expresar agravios ni aportar elementos de prueba para desvirtuar la resolución recurrida. Conforme el artículo 26 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, que es Decreto Ejecutivo No.

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

30363-J de 2 de mayo de 2002 y su reforma, el momento procesal oportuno para que los interesados expresen los agravios que consideren pertinentes, es en el acto de su interposición, al establecer textualmente, lo siguiente: “ *El Recurso de Apelación contra las resoluciones que dicten los diferentes Registros deberá interponerse, **indicando los motivos de inconformidad**, dentro del término de cinco días hábiles contados a partir de su notificación ante el mismo Registro que dictó la resolución y, si está en tiempo, el Director respectivo lo admitirá y remitirá al Tribunal junto con el expediente y todos sus antecedentes, dentro del plazo de los tres días siguientes a la firmeza de la resolución que admita el recurso. Caso contrario resolverá y notificará al recurrente sobre la inadmisibilidad del recurso*” (Lo subrayado y en negrilla no son del original). Así pues, es en el escrito de apelación en donde el recurrente debe expresar las razones o motivos de su inconformidad con lo resuelto por el a quo. Dicha manifestación de voluntad determina, entonces, los extremos que deben ser revisados por este órgano de alzada; es decir, este Tribunal podrá ejercer su competencia en función de la rogación específica del recurrente, con la cual demuestra su interés en apelar y, en consecuencia, esta expresión de agravios tiene el efecto de delimitar el examen que debe realizarse sobre lo decidido por el a-quo. El artículo 565 del Código Procesal Civil, norma que es de aplicación supletoria de conformidad con lo dispuesto por el artículo 22 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, en relación con el artículo 229.2 de la Ley General de la Administración Pública, advierte que: “*La apelación se considerará sólo en lo desfavorable al recurrente. **El superior no podrá, por lo tanto, enmendar o revocar la resolución en la parte que no sea objeto del recurso, salvo que la variación, en la parte que comprenda el recurso, requiera necesariamente modificar o revocar otros puntos de la resolución revocada***”. (La negrita no es del original). La norma transcrita determina una forma de intangibilidad de la resolución, en aquellas partes que no hayan sido objetadas por el recurrente, de modo que, ante la ausencia de agravios, ésta debe permanecer incólume. Sobre este aspecto, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia número 195-f-02 de las dieciséis horas quince minutos del veinte de febrero de dos mil dos expresó: “V.-... *El derecho a impugnar se manifiesta*

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

en una pretensión dirigida al juez, enterándolo del deseo de combatir lo resuelto...Las censuras delimitarán la actuación del juzgador de segunda instancia...”, por lo que, “VI.- En esta tesitura, un examen oficioso de la sentencia impugnada, no sólo desbordaría las atribuciones del tribunal de alzada, sino que afectaría la competencia, libertad y autoridad del juez de primera instancia...”. - De lo expuesto se desprende claramente que la fase recursiva dentro del proceso tiene como objeto que las partes, en el supuesto de encontrarse disconformes con lo resuelto, en este caso, por el Registro de la Propiedad Industrial, puedan plantear su impugnación, a efecto de que la resolución sea revisada nuevamente, y se revoque, anule o confirme la decisión, según corresponda. Debe subrayarse que el fundamento para formular el recurso de alzada o impugnar la resolución que pone fin al procedimiento en primera instancia, ante el superior jerárquico, deriva no solo del interés legítimo o el derecho subjetivo que posea el sujeto, sino además, está en función del agravio, es decir de la argumentación de la persona recurrente, interesada en demostrar que la resolución definitiva que le afecta, es contraria al ordenamiento jurídico, señalando, puntualizando y fundamentando los agravios que la motivan a presentar los recursos que le asisten. Además de esta omisión, consta a folio 49, que este Tribunal, de conformidad con lo que al efecto establecen los artículos 22, 25 y 26 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual y los numerales 26 y 27 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, mediante resolución emitida a las diez horas con quince minutos del trece de enero de dos mil seis, le confirió audiencia a la sociedad recurrente, por el plazo de quince días hábiles, contados a partir del día inmediato siguiente al recibo de la notificación, para que presentara sus alegatos y pruebas que estimare pertinentes, notificación que se cumplió el día dieciséis de enero de dos mil seis (folio 50), sin que la sociedad recurrente se hubiese apersonado a hacer valer sus derechos y aportara las pruebas pertinentes. Así las cosas, es claro que la sociedad recurrente no ha demostrado un verdadero interés de combatir ningún punto de la resolución final emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, pues el escrito presentado por la solicitante como recurso de apelación, no puede ser considerado como recurso ordinario, ya que desde ningún

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

punto de vista cumple con su atributo y razón de ser, es decir, no objeta, no contradice, ni expresa en él oposición alguna a lo dispuesto por el **a quo**. Al no expresarse inconformidades en el propio escrito de interposición del recurso de revocatoria con apelación en subsidio y al no contarse con los alegatos y pruebas de descargo que se pudieron haber presentado en el momento de la audiencia conferida al efecto, consecuentemente, no hay agravios que deban ser examinados, por lo que la suscrita estima improcedente un examen por el fondo de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas, cincuenta y seis minutos y veintisiete segundos del veintiuno de enero de dos mil cinco, correspondiendo, entonces, con base en las consideraciones expuestas, en la normativa y jurisprudencia citadas, declarar sin lugar el recurso planteado por la sociedad TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S. A., por resultar evidentemente improcedente. En consecuencia, se mantiene incólume la resolución apelada, y se da por agotada la vía administrativa.

Licda. Xinia Montano Álvarez