

Expediente N° 2005-0246-TRA-PI

Solicitud de registro de la señal de propaganda “FOTOS”(DISEÑO)

Telecomunicaciones de Guatemala, S. A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen N° 3127-04)

VOTO N°063-2006

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, al ser las nueve horas del diecisiete de marzo de dos mil seis.

Conoce este Tribunal del ***Recurso de Apelación*** formulado por la licenciada LAURA GRANERA ALONSO, mayor, casada, Abogada, titular de la cédula de identidad número uno-novecientos noventa y cinco-novecientos treinta y ocho, en su calidad de apoderada especial de **TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**, sociedad organizada y existente conforme a las leyes de Guatemala, domiciliada en Séptima Avenida 12-39, Zona 1, Ciudad de Guatemala, República de Guatemala, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas, veintisiete minutos y once segundos del veinticinco de enero de dos mil cinco, con ocasión de la solicitud de inscripción de la señal de propaganda “**FOTOS**” (**DISEÑO**), para proteger y distinguir publicidad y propaganda relacionada con servicios de comunicación.

RESULTANDO:

I.- Que mediante el memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el cuatro de mayo de dos mil cuatro, el representante de la empresa “**TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**”, solicitó la inscripción de la señal de propaganda “**FOTOS**” (**DISEÑO**), para proteger y distinguir publicidad y propaganda relacionada con servicios de comunicaciones, servicios éstos prestados por la compañía Telecomunicaciones de Guatemala, Sociedad Anónima. El distintivo solicitado consiste en el término “**FOTOS**”, en cuya parte superior puede

verse la figura de un rectángulo y, dentro de este, centradas, las figuras de dos círculos concéntricos; luego, en la esquina superior derecha aparece una figura semejante a una estrella dentro de la cual hay dos pequeños rectángulos, uno dentro del otro; todo lo anterior, dentro del perímetro de un ovalo. Se reservan los colores azul, rojo, beige y negro, en la misma disposición en que aparecen en el distintivo solicitado.

II.- Que el Registro de la Propiedad Industrial, con fundamento en los artículos 7, incisos g) y j) y 61 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y por considerar que el significado del vocablo foto, que según el diccionario quiere decir fotografía, imagen obtenida fotográficamente, asociado a los servicios que se pretende proteger, puede inducir a error o crear confusión, mediante la resolución dictada a las ocho horas, veintisiete minutos y once segundos del veinticinco de enero de dos mil cinco, dispuso: **“POR TANTO:** Con base en las razones expuestas y citas de la Ley 7978 del 1 de febrero del 2000, y Convenios Internacionales GATT (Ronda de Uruguay), Convenio de París y ADPIC (Acuerdo de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio), SE RESUELVE: Se declara sin lugar la solicitud presentada ...”.

III.- Que contra la citada resolución, la empresa “TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S. A.” presentó, el siete de febrero de dos mil cinco, Recurso de Revocatoria, declarado sin lugar, y de Apelación en subsidio, que le fue admitido. Asimismo, mediante escrito presentado el trece de octubre de dos mil cinco, dicha sociedad, reiteró ante este Tribunal su inconformidad con la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, por la cual declaró sin lugar la solicitud de la señal de propaganda “FOTOS” (Diseño), argumentando que ese signo posee suficientes elementos diferenciadores que la hacen original y novedosa; y , que no existe relación alguna entre la palabra fotos y el diseño que incluye, con los servicios que su representada desea proteger; además, considera inaceptable que el Registro establezca una relación entre los servicios de comunicación prestados por su representada y la fotografía, para impedir el registro de lo solicitado; por lo anterior, solicita revocar la resolución del Registro de la Propiedad Industrial y ordenar la continuación de los trámites de registro.

IV.- 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 la Jueza Montano Álvarez; y,

CONSIDERANDO:

PRIMERO: En cuanto a los Hechos Probados: Por carecer la resolución apelada de un elenco de Hechos Probados, este Tribunal enlista como tal el siguiente: Que la Licenciada Laura Granera Alonso, es apoderada especial de la sociedad Telecomunicaciones de Guatemala, Sociedad Anónima (ver folio 36).

SEGUNDO: En cuanto a los Hechos no Probados: No se encuentran Hechos con tal carácter, de importancia para la resolución de este asunto.

TERCERO: En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, con fundamento en los artículos 7, incisos g) y j) y 61 de la Ley de Marcas, declaró sin lugar la solicitud de la señal de publicidad denominada “FOTOS” (DISEÑO), pues consideró que el término “foto”, el cual, según la definición consignada en el “diccionario de la lengua española” (sic), significa fotografía, imagen obtenida fotográficamente, asociado a los servicios a proteger puede inducir a error o crear confusión. Por su parte, la sociedad recurrente destacó en su escrito de apelación y expresión de agravios, que la resolución no es acorde con lo previsto en la legislación y doctrina marcaria; que la señal que se pretende inscribir cumple a cabalidad con los requisitos de originalidad y novedad y que es inconcebible que el Registro establezca una relación entre comunicación y fotografía, puesto que no existe relación alguna entre la frase, el diseño y los productos que se desea proteger, es decir, que no existe relación entre una cámara fotográfica y los servicios de publicidad y propaganda relacionada con servicios de comunicación que ofrece su representada.

CUARTO: No obstante lo anterior, y sin entrar a analizar la capacidad intrínseca de registrabilidad del signo solicitado, es preciso determinar, previamente, los alcances del signo conocido como señal de propaganda. Efectivamente, conforme lo dispone la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, N° 7978, de 6 de enero de 2000, en su artículo 2º, la expresión o señal de publicidad comercial es: *“Toda leyenda, anuncio, lema, frase, combinación de palabras, diseño, grabado o cualquier otro medio similar, siempre que sea original, característico y se emplee para atraer la atención de los consumidores o usuarios sobre determinado producto, servicio, empresa, establecimiento o local comercial”*. Dicha norma claramente establece que la finalidad de la expresión o señal de publicidad o propaganda es captar el interés del público consumidor sobre determinado producto, mercancía, servicio, establecimiento o local comercial, debiendo la expresión ser original y característica, es decir propia, especial de los productos o servicios sobre los que el titular de la marca o nombre comercial desea llamar la atención de los usuarios. La misma normativa invoca una complementariedad de la señal de publicidad con un signo marcario; por lo tanto, la solicitud de registro de una expresión o señal de publicidad comercial debe especificar la marca o el nombre comercial, ya sea que estos se encuentren solicitados o registrados, para la cual se usará el lema. De acuerdo con Otamendi, *“la frase publicitaria debe comportar una cierta creación y tiene, además de su carácter publicitario, una función identificatoria. Importante función ya que será el vínculo entre la marca y el público consumidor”* (OTAMENDI, Jorge. Derecho de Marcas, LexisNexis, Abeledo Perrot, 4ª edición, Buenos Aires, 2002, p.51, pár.2º). Según Bentata, *“los lemas (slogans) son tipos de marcas, extensiones y prolongaciones de marcas destinadas a reforzar y realzar su publicidad. Son esencialmente utilizadas para la venta de los bienes de consumo masivo. La función del lema es la de coadyuvar a la creación de un “clima” o “atmósfera de valorización...”, y por eso es útil para “a) Acompañar la marca con su poder sugestivo;... b) Incrementar la capacidad mnemónica de la marca; c) Arrancarla de una visibilidad baja en que colocan a la marca las marcas competidoras”,* (BENTATA, Víctor. Reconstrucción del Derecho Marcario, Editorial Jurídica Venezolana, 1994, p.230, cit. por Tribunal de Justicia de la

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Comunidad Andina. Proceso N° 74-IP-2001, Quito, 20 de enero de 2002). Es en este mismo sentido que debe entenderse la disposición del artículo 63 de la Ley de Marcas, según el cual, una vez inscrita, una expresión o señal de publicidad comercial goza de protección por tiempo indefinido; pero su existencia depende, según el caso, de la marca o el nombre comercial a que se refiera; y si la señal no puede subsistir sin esa marca o nombre comercial a que se refiere, ello quiere decir, entonces, que al solicitar su registro se debe hacer referencia expresa al signo con el cual será empleado, dada, precisamente, esa complementariedad y accesoriedad del lema comercial.

QUINTO: Este Tribunal advierte que en el presente caso no se hizo la referencia, requerida por ley, a la marca o el nombre que habría de complementar la señal de publicidad, sino que la solicitud se formula en relación con los servicios prestados por la compañía Telecomunicaciones de Guatemala, Sociedad Anónima, que es una sociedad mercantil que tiene un establecimiento en su mismo domicilio, aseveración ésta que no resulta suficiente para tener por acreditado que se trata de un nombre comercial con el cual se va a usar el lema. Consecuentemente, con fundamento en las consideraciones anteriores, en los artículos 2 y 63 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos y en la doctrina y jurisprudencia invocadas, procede declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución final dictada en este asunto, por la Sub-Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas, veintisiete minutos y once segundos del veinticinco de enero de dos mil cinco, la cual ha de confirmarse, en tanto en la solicitud de registro de la señal de publicidad comercial “FOTOS (DISEÑO)”, no se hizo referencia expresa al signo marcario que habría de ser complementado con esa señal.

SEXTO: 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, Ley N° 8039; 126.c), y 350.2 de la Ley General de la Administración Pública, Ley N° 6227, para los efectos de lo estipulado en el artículo 31 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO:

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas, de doctrina y de jurisprudencia que anteceden, se declara SIN LUGAR el *Recurso de Apelación* interpuesto por la señora Laura Granera Alonso, en su calidad de apoderada especial de TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA, contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas, veintisiete minutos y once segundos del veinticinco de enero de dos mil cinco, con ocasión de la solicitud de inscripción de la señal de propaganda “FOTOS” (diseño), la cual se confirma. 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