

Expediente N° 2005-0284-TRA-PI

Solicitud de registro de la señal de propaganda “FACIL Y RÁPIDO”

Telecomunicaciones de Guatemala, S. A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen N° 78-2003)

VOTO N°067-2006

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, al ser las catorce horas treinta minutos del veinte de marzo de dos mil seis.

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 7ma. 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 trece horas nueve minutos cuarenta segundos del veinticinco de enero de dos mil cinco, dentro de la solicitud de inscripción de la señal de publicidad denominada **“FACIL Y RAPIDO”**.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el ocho de enero de dos mil tres, el representante de la empresa “TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA”, presentó una solicitud de inscripción de la señal de publicidad “FACIL Y RAPIDO”, para la publicidad y propaganda de servicios de asistencia de comunicación digital; servicios de prepago de PCS digital que funciona a través de tarjetas de código raspable, servicios prestados por la sociedad Telecomunicaciones de Guatemala, Sociedad Anónima.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, fundamentado en el artículo sesenta y

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

dos literal a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y, por considerar, que la señal de propaganda se encuentra compuesta por palabras de uso común atributivas de cualidades, mediante la resolución dictada a las trece horas nueve minutos cuarenta segundos del día 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 año 2000, y Convenios Internacionales GATT (Ronda Uruguay), Convenio de París y ADPIC (Acuerdo de los Derecho de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio), SE RESUELVE: Se declara sin lugar la solicitud presentada ...”.

TERCERO. Contra la citada resolución, la empresa “TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S. A.” en fecha siete de febrero de dos mil cinco, presentó recurso de revocatoria, declarado sin lugar, y de apelación en subsidio, que le fue admitido. Asimismo, por resolución de las nueve horas con quince minutos del veinticuatro de enero de dos mil seis, este Tribunal, confirió audiencia a la citada sociedad, a efecto de que presentara sus alegatos y pruebas de descargo, y, mediante escrito presentado el catorce de febrero del presente año, dicha sociedad, manifiesta 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 “Fácil y Rápido”, argumentando que la señal de propaganda la componen términos originales y su representada desea la protección sobre el conjunto de palabras como tal, por lo que solicita rechazar la resolución del Registro de la Propiedad Industrial y acoger la apelación.

CUARTO. 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 Rodríguez Jiménez, 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 43).

SEGUNDO. En cuanto a los hechos no probados. No se encuentran Hechos con tal carácter para la resolución de este asunto.

TERCERO: En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, tomando en consideración lo dispuesto en el artículo 62 incisos a) de la Ley de Marcas, declaró sin lugar la solicitud de la señal de publicidad denominada “FACIL Y RAPIDO”, por carecer, de caracteres especiales con novedad y originalidad para convertirla en un derecho marcario y, por otra parte, por estar conformada por términos atributivos de cualidades.

Por su parte, la sociedad recurrente destacó en su escrito de apelación y expresión de agravios, que la señal que se pretende inscribir está compuesta por términos originales; además, destaca que su representada no desea proteger cada una de las palabras individualmente, sino, desea la protección registral sobre el conjunto de palabras como tal.

CUARTO. Según lo dispone la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, N° 7978, de 6 de enero de 2000, en el 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”*. De dicha norma se deduce y en lo que interesa según lo que más adelante se dirá, que la finalidad de la expresión o señal publicidad es captar el interés del público consumidor en relación a determinado producto, servicio, establecimiento o local comercial, lo que significa, que en materia de expresiones o señales de publicidad, existe un vínculo directo entre éstas y el producto, servicio o establecimiento mercantil que traten de identificar.

QUINTO. Encuentra aún mayor asidero lo antes dicho, en la disposición contenida en el último párrafo del numeral 63 de la Ley mencionada, al preceptuar que *“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.”* Este artículo

vincula en forma expresa la expresión o señal de publicidad con una marca o un nombre comercial, de tal forma, que la solicitud que se haga para inscribir la figura de comentario, debe necesariamente indicar la marca o el nombre comercial a que se refiere la correspondiente expresión o señal que se pretende registrar. Analizando la petitoria inicial presentada por Telecomunicaciones de Guatemala Sociedad Anónima, se observa, que no indica la marca o el nombre comercial a que se referirá la señal “FACIL Y RAPIDO”, faltando así, un presupuesto básico para inscribir el referido lema, presupuesto que ni siquiera fue analizado por el Registro en la parte considerativa de la resolución conocida en alzada. Nótese que la Ley habla de marca o nombre comercial, que es diferente a indicar únicamente la denominación de la empresa gestionante, que es lo único que existe en el expediente. Analizando la jurisprudencia extranjera, observamos que en otros ordenamientos jurídicos también se exige el requisito aquí echado de menos, al decirse, verbigracia, por parte del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el proceso N° 44 IP-99 de 2 de febrero de 2000 que: *"Se entiende por lema comercial la palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una marca. (...) En este sentido comenta el Dr. Bentata: "...El lema es una cuasi marca, sin llegar jamás a ser propiamente marca. Por ello su titularidad no es transferible sino es con la marca misma. De tal manera que el lema se apoya tanto en la marca como la marca se apoya en el lema. Por eso se requiere un mínimo de distintividad, y no son registrables simples trivialidades o descripciones del producto o de su función..." (Bentata Víctor, Reconstrucción del Derecho Marcario, Editorial Jurídica Venezolana, pág. 234)".* Incluso, hasta el propio Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo número 30233-J de 20 de febrero del 2002, señala en su artículo 40 *"(...) que la solicitud de registro de una expresión o señal de publicidad comercial deberá indicar, cuando corresponda, la marca o nombre comercial a que se refiera y los datos relativos a su inscripción o solicitud en trámite."* Siendo omisa la solicitud en lo atinente al requisito básico de comentario, lo procedente y con sustento en las razones antes dichas, es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto.

SEXTO. Con fundamento en lo antes dicho, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución dictada por la Sub-Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas, nueve minutos, cuarenta segundos del veinticinco de enero de dos mil cinco, la cual ha de confirmarse por las razones aquí dichas.

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

SETIMO. 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 jurisprudenciales 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 trece horas nueve minutos cuarenta segundos del veinticinco de enero de dos mil cinco, la cual se confirma por lo aquí indicado, con ocasión de la solicitud de inscripción de la señal de propaganda “FACIL Y RAPIDO”. 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