

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Expediente No. 2005-0283-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca “Desvío de Llamadas” (Diseño)

Telecomunicaciones de Guatemala, S.A.

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. Origen No. 8851-02)

VOTO No. 79-2006

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

Recurso de Apelación, interpuesto por la Licenciada Laura Granera Alonso, mayor, casada, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número uno-novecientos noventa y cinco- novecientos treinta y ocho, en su condición de Apoderado Especial de la empresa “**TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.**”, una sociedad organizada y existente conforme a las Leyes de Guatemala, domiciliada en 7 ma. Avenida 12-39, Zona 1, Ciudad de Guatemala, República de Guatemala, contra la resolución dictada por la Sub Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas once minutos y diecinueve segundos del veinticuatro de enero de dos mil cinco.

RESULTANDO:

PRIMERO: Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día cinco de diciembre de dos mil dos, el señor Edgar Zurcher Gurdian, mayor, divorciado, vecino de San José, Abogado, con cédula de identidad número uno- quinientos treinta y dos-trescientos noventa, en su condición de Apoderado de la sociedad apelante, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de servicio “Desvío de Llamadas” (Diseño), en clase 38 de la Clasificación Internacional, para proteger y distinguir servicios de transmisión de señales de voz, local, nacional e internacional; servicios de datos; sistema de comunicación por radio; telefonía pública; telefonía móvil e inalámbrica; servicios de internet; web hostil; video enlaces digitales; servicios de discados automático local, nacional e internacional; servicio de instalación de cableado interior; servicio de beeper; servicio de llamadas por cobrar y toda clase

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

de actividades y servicios de comunicación, servicios de comunicación publicitaria a través de tarjetas de chip electrónico; servicio 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 de vía satélite.

SEGUNDO: Que la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las diez horas once minutos y diecinueve segundos del veinticuatro de enero de dos mil cinco, dispuso declarar sin lugar la solicitud presentada, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 7 incisos c), d) y g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos; 6 quinquies b-2 del Convenio de París, por cuanto la marca cuyo registro se solicita está conformada por palabras genéricas, de orden común y descriptivas.

TERCERO: Que inconforme con la citada resolución, la recurrente mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el siete de febrero de dos mil cinco, interpuso entre otro, recurso de apelación, sin hacer ningún tipo de agravio que desvirtúe lo resuelto por el Registro **a quo**.

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 la Juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO:

PRIMERO: ***En cuanto a los hechos probados:*** Este Tribunal enlista como único hecho probado, que la Licenciada Laura Granera Alonso, es Apoderada Especial de la empresa **TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA** (folio 48).

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

SEGUNDO: *En cuanto a los hechos no probados:* No existen de interés para la resolución de este proceso.

TERCERO: *Planteamiento del problema.* La recurrente solicita la inscripción de la marca de servicio denominada **DESVIO 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; sistema de comunicación por radio; telefonía pública; telefonía móvil e inalámbrica; servicios de internet; web hostil; video enlaces digitales; servicios de discados automático local, nacional e internacional; servicio de instalación de cableado interior; servicio 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; servicio 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 de vía satélite.

El Registro de la Propiedad Industrial le rechaza dicha solicitud, aduciendo que el signo marcario que se solicita inscribir, está conformada por palabras genéricas, de orden común y descriptivas, lo que contraviene los artículos 7 incisos c), d) y g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos; 6 quinquies b-2 del Convenio de París y por esa circunstancia, declara sin lugar esa solicitud.

La recurrente Granera Alonso no expone agravios que desvirtúen lo resuelto por el Registro **a quo**.

CUARTO: *Análisis conceptual normativo.* Este Tribunal considera pertinente, a los fines de resolver el presente asunto, aún y cuando no existan agravios que desvirtúen lo resuelto por el Registro, indicar que una solicitud de inscripción de una marca, sea ésta de fábrica, comercio o de servicio, debe contener una serie de elementos que la hagan susceptible de ser protegida registralmente.

La perceptibilidad constituye uno de esos elementos y siendo que generalmente este se ejecuta

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

por el sentido de la vista, el signo debe ser representado por palabras o diseño, que en modo alguno se refiera a los productos o servicios que protege, y aquí juega también un papel preponderante la distintividad, que es otro de los requisitos u elementos de una marca, que hace posible que los consumidores reconozcan el producto o servicio con respecto de otros; que reconozca el producto con referencia a una fuente comercial específica y a su vez, proteger al empresario de una eventual competencia desleal.

La perceptibilidad y la distintividad en una marca, son dos elementos que vienen a salvaguardar tanto el interés de su titular, como el del consumidor, ya que al exponerse el producto en el mercado, éste debe ser aprehendido por los medios sensoriales del consumidor, haciendo posible que lo pueda seleccionar con facilidad, individualizándolo e identificándolo de otros productos o servicios.

La marca de servicio que se pretende inscribir adolece de estos dos requisitos, pues si la observamos, lo que se percibe en un primer momento, son unas flechas que en la usanza común vial y ferroviaria, son indicativas de un desvío, pero lo más grave lo constituye la parte denominativa de ese signo, que es “Desvío de llamadas”, siendo que ambas en su conjunto (gráfica y denominativa), intrínsecamente no tienen esa capacidad distintiva para diferenciarla de los servicios que desea proteger, que no sólo es telefonía celular como indica el Registro, sino que son servicios de comunicación en general atendiendo a la tecnología actual y que todos esos servicios conllevan una “llamada” a una persona física o moral, ya sea en forma directa o desviándola a cualquier otro sitio de comunicación. Recuérdese que la distintividad como indica el tratadista Jorge Otamendi “*es la capacidad intrínseca que tiene para poder ser marca (...) no tiene ese poder identificador un signo que se confunde con lo que se va a identificar, sea un producto, un servicio o cualesquiera de sus propiedades*”. (Otamendi, Jorge. “Derecho de Marcas”. LexisNexis. Abeledo Perrot, Cuarta Edición, Buenos Aires, 2001, p.27). Asimismo sobre este tema, el Tribunal Primero Civil en resolución No. 831-R de las 7:30 horas del 6 de julio de 2001 señaló que la “... *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*”. Es decir, que en el proceso de adquisición, el público consumidor no vea su voluntad viciada por error sobre el origen empresarial de los

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

productos o servicios (RIESGO DE ASOCIACION), o bien, en la calidad de los mismos (CONFUSION);...”

QUINTO. Teniendo a la vista el signo que se pretende registrar y que consta a folios 1 y 2 del expediente, este Tribunal comparte el criterio esgrimido por el Registro **a quo** para denegar la solicitud de inscripción del distintivo marcario (diseño), pues la marca solicitada no posee distintividad, función que como se analizó supra, es esencial de la marca y así lo impone el inciso g) del mismo artículo referido; al no tener el signo esa capacidad distintiva, hace que describa una de las características del servicio a proteger, que es precisamente el desvío de las llamadas en las comunicaciones en general, situación que la regula el inciso d).

SEXTO. Sobre lo que debe resolverse. Al determinar esta instancia que efectivamente la marca “Desvío de llamadas” (diseño) solicitada no puede ser objeto de registración, conforme lo preceptuado por la normativa legal citada, lo que procede es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por la empresa recurrente, en contra de la resolución de las diez horas, once minutos, diecinueve segundos del veinticuatro de enero de dos mil cinco, la que en este acto se confirma.

SEXTO: En cuanto al agotamiento de la vía administrativa: Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con el artículo 25 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 empresa “**TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA**”, en contra de la resolución de las diez horas, once minutos, diecinueve segundos del veinticuatro de enero de dos mil cinco, la que en este acto se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. La Jueza Xinia Montano Álvarez pone nota. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

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

Licda. Xinia Montano Álvarez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

**Conforme lo previsto en el numeral 154 último párrafo del Código Procesal Civil, se hace constar que el Juez Edwin Martínez Rodríguez participó en la votación, no obstante no suscribe la presente resolución por encontrarse ausente por vacaciones. ES TODO.-
Licda. Guadalupe Ortiz Mora.—**

NOTA DE LA LICENCIADA XINIA 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 28 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.

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Conforme el artículo 26 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, que es Decreto Ejecutivo No. 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 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*

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

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 folios 49 y 50, 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 catorce horas con quince minutos del primero de febrero 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 presentare sus alegatos y pruebas que estimare pertinentes, notificación que se llevó a cabo, el día seis de febrero de dos mil seis (folio 51), 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 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

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas, once minutos y diecinueve segundos del veinticuatro 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. **ES TODO.-**

Licda. Xinia Montano Álvarez