

Expediente N° 2005-0281-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca “NOTIFICACIÓN DE E-MAIL” (diseño)

Telecomunicaciones de Guatemala, S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. Origen No. 8852-02)

VOTO No. 182-2006

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las doce horas treinta minutos del tres de junio de dos mil seis.

Recurso de apelación interpuesto por la licenciada Laura Granera Alonso, titular de la cédula de identidad número uno-novecientos noventa y cinco-novecientos treinta y ocho, en su condición de apoderada 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 Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, nueve minutos, catorce segundos del veinticinco 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, 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



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 hosting; 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.

SEGUNDO: Que la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las trece horas, nueve minutos, catorce segundos del veinticinco 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, por cuanto la marca cuyo registro se solicita está conformada por palabras genéricas y de uso común, además de que no contiene elementos novedosos y originales.

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 el Juez Martínez Rodríguez, 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** (ver folio 47).

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



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 hosting; 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 y de orden común, lo que contraviene los artículos 7 incisos c), d) y g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, 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 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 aptitud distintiva, 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 aptitud distintiva 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, es una mano con un sobre, que dan la idea clara de una carta, la cual se asocia de inmediato a la idea de "correo", pero lo más grave lo constituye la parte denominativa de ese signo, que es "Notificación de E-Mail", frase totalmente común y que es la forma de denominar a un tipo de comunicación que se da a través de la red Internet, y que se denomina en idioma español "correo electrónico", siendo que ambas en su conjunto (gráfica y denominativa), intrínsecamente no tienen esa capacidad distintiva para diferenciarla de los servicios que desea proteger, que son servicios de comunicación en general atendiendo a la tecnología actual y que todos esos servicios conllevan una comunicación. Recuérdese que la aptitud distintiva 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 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 aptitud distintiva, 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 la posibilidad de comunicarse a través del correo

electrónico, situación que la regula el inciso d).

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE RESOLVERSE. Al determinar esta instancia que efectivamente la marca



solicitada no puede ser objeto de registro, 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 trece horas, nueve minutos, catorce segundos del veinticinco de enero de dos mil cinco, la que en este acto se confirma.

SÉTIMO. 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, N° 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 trece horas, nueve minutos, catorce segundos del veinticinco de enero de dos mil cinco, dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, la que en este acto se confirma. Se da por agotada la vía

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

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

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca