



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2011-0678-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de servicios: “INTERNATIONAL BROADBAND AND WIRELESS”

COMUNICACIONES IBW EL SALVADOR, S.A. DE C.V., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 3207-2011)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO No. 308-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.— Goicoechea, a las nueve horas con diez minutos del nueve de marzo de dos mil doce.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Aarón Montero Sequeira**, mayor, casado una vez, Abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-0908-0006, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **COMUNICACIONES IBW EL SALVADOR, S.A. DE C.V.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de El Salvador, domiciliada en Zona Industrial Santa Elena, Calle Siemens Lote 3, No. 1, Antiguo Cuscatlán, Departamento de la Libertad, República de El Salvador, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas con ocho minutos y tres segundos del treinta de junio de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado el 1° de abril de 2011, el Licenciado **Aarón Montero Sequeira**, de calidades en autos conocidas y en su condición antes citada, solicitó el registro de la marca de servicios “**INTERNATIONAL BROADBAND AND WIRELESS**”, en **clase 35** del nomenclátor internacional, para proteger y distinguir: “*servicios de publicidad,*



administración comercial y gestión de negocios cuya finalidad es la explotación o la dirección de una empresa comercial de telecomunicaciones que presta servicios de comunicaciones a través de redes informáticas, de televisión, televisión por cable, medios de banda angosta y banda ancha, internet por cable, internet inalámbrico, telefonía, telefonía fija y redes de computación por satélite, servicios de asesoría y consultoría relacionados con los servicios arriba mencionados.”.

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las diez horas con ocho minutos y tres segundos del treinta de junio de dos mil once, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: **“POR TANTO:** / *Con base en las razones expuestas (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada (...)*”.

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 18 de julio de 2011, el Licenciado **Aarón Montero Sequeira**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **COMUNICACIONES IBW EL SALVADOR, S.A. DE C.V.**, apeló la resolución referida, y una vez otorgada la audiencia de reglamento por este Tribunal, expresó agravios.

CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, la invalidez o la nulidad de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta la Jueza Díaz Díaz; y,



CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por tratarse el presente de un asunto de puro derecho, no hace falta exponer sendos elencos de hechos probados y no probados.

SEGUNDO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Resulta viable confirmar que lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial en haber denegado el registro de la marca propuesta, por corresponder a una marca inadmisibles por razones intrínsecas, como de seguido se pasa a exponer.

En la resolución venida en alzada, el Registro de la Propiedad Industrial citó como fundamento legal para rechazar la solicitud de registro de la marca de servicios **“INTERNATIONAL BROADBAND AND WIRELESS”**, propuesta por la empresa **COMUNICACIONES IBW EL SALVADOR, S.A. DE C.V.**, los literales **c)** y **g)** del artículo 7º de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos (No. 7978, del 6 de enero de 2000, en adelante Ley de Marcas), por haber considerado que: *“(...) el signo marcario propuesto contiene palabras genéricas, de uso común faltos de distintividad. Que la marca propuesta carece de la carga de distintividad necesaria que permita su inscripción y no es susceptible de inscripción registral al ser inadmisibles por razones intrínsecas (...)”*

Considera este Tribunal que lo resuelto por el **a quo** se encuentra a derecho, pues la marca solicitada está compuesta por elementos denominativos, los cuales resultan términos totalmente genéricos, de uso común y carentes de toda distintividad en relación con los servicios a proteger y que van ligados desde todo punto de vista a los mismos; todo lo que transgrede el artículo 7 incisos c) y g) de nuestra Ley de Marcas.



La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 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, (...)*”. Estableciéndose, la capacidad distintiva como el requisito básico que debe cumplir el signo para ser objeto de registro, por ser considerada como aquella cualidad que permite hacer la distinción de unos productos o servicios de otros, haciendo que el consumidor los diferencie y seleccione sin que se confunda con él, o con sus características esenciales o primordiales.

El Registrador marcario dentro de su función calificadora, debe verificar el cumplimiento de los requisitos de forma y de fondo conforme lo establece la normativa que rige la materia. Así, a efecto de determinar la distintividad, ha de realizar un examen de las condiciones intrínsecas del signo, sea, en cuanto a la capacidad misma de la marca para identificar el producto o servicio, como también de las extrínsecas en cuanto que la marca solicitada pueda producir un riesgo de confusión, examinado en relación con los derechos de terceros, y siempre que el signo no se encuentre comprendido en ninguna de las causales que impiden su registro, establecidas en los artículos 7 y 8 de la citada Ley de Marcas. Precisamente, como se indicó la solicitud de la marca de servicios “**INTERNATIONAL BROADBAND AND WIRELESS**” fue denegada por el Registro por oponerse a lo estipulado en el artículo 7 incisos c) y g) de la Ley de cita, que establece:

“Artículo 7º.- Marcas inadmisibles por razones intrínsecas. No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:

(...)

c) Exclusivamente un signo o una indicación que, en el lenguaje corriente o la usanza comercial del país, sea una designación común o usual del producto o servicio de que se trata.”

(...)

g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica. (...).”



Por lo expuesto, la *distintividad* de una marca respecto de los productos o servicios que vaya a proteger, más que en su eventual nivel creativo o fantasioso, se debe determinar en función de su aplicación a tales productos o servicios, de manera tal que cuanto más genérico sea el signo respecto de éstos, menos distintivo será. Es por eso que conforme al literal **c)** del artículo **7º** de la Ley de Marcas, no puede ser registrado como marca, respectivamente, un signo que consista en lo que en el lenguaje corriente o la usanza comercial del país sea una designación común o usual del producto o servicio de que se trate, ya que incurriríamos en la falta de aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica de conformidad con el inciso **g)** de la norma citada.

Dicho lo anterior, concuerda este Tribunal con el criterio del **a quo**, en el sentido de que no puede ser autorizado el registro del signo propuesto, **“INTERNATIONAL BROADBAND AND WIRELESS”**, que según quedó claro, traducido al español significa: **“INTERNACIONAL BANDA ANCHA E INALÁMBRICA”**, para proteger y distinguir en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza *“servicios de publicidad, administración comercial y gestión de negocios cuya finalidad es la explotación o la dirección de una empresa comercial de telecomunicaciones que presta servicios de comunicaciones a través de redes informáticas, de televisión, televisión por cable, medios de banda angosta y banda ancha, internet por cable, internet inalámbrico, telefonía, telefonía fija y redes de computación por satélite, servicios de asesoría y consultoría relacionados con los servicios arriba mencionados”*, ya que el carácter genérico y de uso común, que priva al mismo signo de su registro, deviene del vínculo o nexo que exista entre éste y el bien o servicio respectivo, sea porque se trate de una designación inmediata de los mismos, por ser mera indicación o porque se trata de un signo que en forma directa aluda a una de sus cualidades primarias o esenciales, se considera que se trata **de una designación común y usual** para referirse en el mercado a los citados servicios, saltando a la vista la evidente genericidad, **además de carecer de distintividad respecto de los mismos**, en los términos señalados en el inciso **g)** del



numeral 7º de la Ley de Marcas, no queda duda alguna de que llegan a fusionarse con la noción misma de la actividad para protegerlos, distinguirlos o promocionarlos.

Conforme a las consideraciones, citas normativas, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, encuentra este Tribunal que la marca de servicios “**INTERNATIONAL BROADBAND AND WIRELESS**”, vista en su conjunto, no goza de la suficiente distintividad para identificar los servicios que enlista en el mercado, encontrándose dentro de las causales de irregistrabilidad referidas por la ley conforme se indicó, por lo que, resulta procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Aarón Montero Sequeira**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **COMUNICACIONES IBW EL SALVADOR, S.A. DE C.V.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas con ocho minutos y tres segundos del treinta de junio de dos mil once, la cual en este acto se confirma.

CUARTO. 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, N° 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Aarón Montero Sequeira**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **COMUNICACIONES IBW EL SALVADOR, S.A. DE C.V.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas con ocho minutos y tres segundos del treinta de junio de



dos mil once, la cual se confirma, denegándose la solicitud de inscripción presentada.— 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.**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



Descriptores

Marca Intrínsecamente Inadmisibile

TE: Marca con falta de distintividad

TG: Marcas Inadmisibles

TNR: 00.60.55