



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2008-0304-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca “Mensajería Multimedia” (Diseño)

Telecomunicaciones de Guatemala, S.A.

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. Origen No. 4624-2004)

Marcas y Otros Signos

VOTO No. 544-2008

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las trece horas treinta y cinco minutos del siete de octubre de dos mil ocho.

Recurso de Apelación, interpuesto por el Licenciado **Harry Zurcher Blen**, mayor, casado, abogado, vecina de San José, Guachipelín Escazú, titular de la cédula de identidad número uno-cuatrocientos quince- mil ciento ochenta y cuatro, 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 el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas veintidós minutos y dos segundos del dieciocho de junio de dos mil siete.

RESULTANDO:

PRIMERO: Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día veintiocho de junio dos mil cuatro, 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 “Mensajes

Multimedia” (Diseño), en clase 38 de la Clasificación Internacional, para proteger y distinguir servicios de comunicaciones.

SEGUNDO: Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las once horas veintidós minutos y dos segundos del dieciocho de junio de dos mil siete, dispuso declarar sin lugar la solicitud presentada, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 7 incisos c), d) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

TERCERO: Que inconforme con la citada resolución, la recurrente mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el veintinueve de junio de dos mil siete interpuso entre otro, recurso de apelación y ante este Tribunal solicitó se declare con lugar la apelación interpuesta y se continúe con el trámite de inscripción. Alega que la marca debe ser analizada en forma global y no separada, ya que vista de esa forma la marca presenta una variedad de aspectos que la hacen distinta y original, ya que cuando se está ante marcas mixtas, el diseño viene hacer el elemento preponderante del signo.

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 no enlista hechos probados de interés para el caso de análisis.

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 “*Mensajes Multimedia*” “**diseño**” en clase 38 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir servicios de comunicaciones.

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) y d) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

CUARTO: Análisis conceptual normativo. Este Tribunal considera pertinente, a los fines de resolver el presente asunto, 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 entre otros conforme lo indica el artículo 3 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por palabras o diseños, que en modo alguno se refieran a los productos o servicios que protege. Asimismo, juega también un papel preponderante a la hora de valorar un signo marcario, la determinación de 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 reconozcan 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 no solo está representada gráficamente por un diseño que describe la marca pretendida, sino también adolece del requisito de distintividad, ya que si se observa, lo que se percibe en un primer momento, es el envío de mensajes a personas por medio de cartas, imágenes o sonidos, lo que aunado a la parte denominativa de ese signo, que es “**Mensajes Multimedia**” 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 son mensajes, sino que son servicios de comunicación en general y atendiendo a la tecnología actual y que todos esos servicios conllevan “un mensaje” a una persona física o moral, ya sea en forma directa o cualquier otro medio de transmisión. Recuérdese que la distintividad como indica el tratadista Jorge Otamendi “*es la capacidad intrínseca que tiene para poder ser marca (...) no tiene ese poder identificatorio 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).

QUINTO. Teniendo a la vista el signo que se pretende registrar y que consta a folio 1 del expediente, este Tribunal coincide en parte con el criterio esgrimido por el Registro de la Propiedad Industrial para denegar la solicitud de inscripción del distintivo marcario (diseño), en cuanto al fundamento del inciso d) del artículo 7 de la Ley de Marcas, ya que el signo propuesto califica el servicio que trata de proteger. Pero además, la marca solicitada no posee distintividad, función que como se analizó, 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 las características del servicio a proteger, que es precisamente enviar mensajes por cualquier medio utilizado para la comunicación.

SEXTO. Sobre lo que debe resolverse. Al determinar esta instancia que efectivamente la marca “**Mensajes Multimedia**” (diseño) 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 once horas, veintidós minutos y dos segundos del dieciocho de junio de dos mil siete, 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 once horas, veintidós minutos y dos segundos del dieciocho de junio de dos mil siete, la que en este acto 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.-

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Luis Jiménez Sancho

Lic. Walter Méndez Vargas

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

Descriptor

Marcas Intrínsecamente inadmisibles

TE: Marca con falta de distintividad

TG: Marcas inadmisibles

TNR:00.60.55