

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Expediente N°: 2006-0011-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca: “ideas ALÓ (Diseño)”

Telecomunicaciones de Guatemala Sociedad Anónima, Apelante

Registro de Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 3128-04)

VOTO N° 93-2006

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.— Goicoechea, a las nueve horas con treinta minutos del veinticuatro de abril de dos mil seis.

Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada **Laura Granera Alonso**, mayor de edad, casada una vez, Abogada, vecina de San Antonio de Belén, San José, titular de la cédula de identidad número uno-novecientos noventa y cinco-novecientos treinta y ocho, en su calidad de ***Apoderada Especial*** de la sociedad domiciliada en Guatemala, denominada **Telecomunicaciones de Guatemala, Sociedad Anónima**, en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las catorce horas con treinta y siete minutos y cincuenta y nueve segundos del veintiuno de enero de dos mil cinco.

RESULTANDO:

1°.- Que mediante el memorial presentado el cuatro de mayo de dos mil cuatro ante la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, el Licenciado **Edgar Zürcher Gurdíán**, en representación de la sociedad **Telecomunicaciones de Guatemala, Sociedad Anónima**, formuló las diligencias indicadas en el acápite anterior, con el propósito de que ese Registro procediera a la inscripción del distintivo “**ideas ALÓ (Diseño)**”, en **Clase 38** del nomenclátor internacional, como marca de servicio para proteger y distinguir servicios de comunicaciones.

2°.- Que la Subdirectora del Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las catorce horas con treinta y siete minutos y cincuenta y nueve segundos del veintiuno de enero de dos mil cinco, dispuso, en lo conducente, lo siguiente: ***"POR TANTO / Con base en las razones expuestas y citas de la Ley N° 7978 del 1 de febrero del 2000, y Convenios Internacionales GATT (Ronda de Uruguay), Convenio de París y ADPIC (Acuerdo de los***

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio), SE RESUELVE: se declara sin lugar la solicitud presentada... NOTIFÍQUESE".

3º.- Que inconforme con dicha resolución, la Licenciada **Laura Granera Alonso**, en representación de **Telecomunicaciones de Guatemala, Sociedad Anónima**, planteó en su contra a los Recursos de Revocatoria y de Apelación, habiendo sido rechazado el primero por el Registro de la Propiedad Industrial, y admitido el segundo para ante este Tribunal.

4º.- 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, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la Jueza Ortiz Mora; y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS: En ausencia de un elenco de Hechos Probados en la resolución impugnada, este Tribunal enlista como Hechos con tal carácter, los siguientes:

- 1º** Que los Licenciados **Edgar Zürcher Gurdíán, Laura Granera Alonso, y Harry Zürcher Blen**, son Apoderados Especiales de la sociedad **Telecomunicaciones de Guatemala, Sociedad Anónima**, solicitante de la inscripción del distintivo **“ideas ALÓ (Diseño)”**, en **Clase 38** del nomenclátor internacional, como marca de servicios para proteger y distinguir servicios de comunicaciones (ver folios 17 y del 23 al 31).
- 2º** Que en el Registro de la Propiedad Industrial de Costa Rica, consta que a solicitud de la sociedad **Contenidos Digitales de México S. A. de C. V.**, el signo **“alo.com (Diseño)”**, se encuentra inscrito bajo el registro número **128831**, como marca de servicios en **Clase 38**, en **Clase 38** del nomenclátor internacional, para proteger y distinguir servicios de comunicaciones (ver folio 45).

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

SEGUNDO: **EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS:** Este Tribunal no encuentra Hechos con influencia para la resolución de este asunto, que pudieren tener el carácter de No Probados.

TERCERO: **EN CUANTO A LA DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA:** La sociedad **Telecomunicaciones de Guatemala, Sociedad Anónima**, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial procediera a la inscripción del distintivo “**ideas ALÓ (Diseño)**”, en **Clase 38** del nomenclátor internacional, como marca de servicio para proteger y distinguir servicios de comunicaciones. Sin embargo, el citado Registro, en la resolución dictada a las catorce horas con treinta y siete minutos y cincuenta y nueve segundos del veintiuno de enero de dos mil cinco, que ahora se examina, estimó que el distintivo “**ideas ALÓ (Diseño)**” no era susceptible de ser inscrito ni de convertirse en un derecho marcario, porque la inscripción previa en ese Registro de la marca “**alo.com (Diseño)**”, en la misma clase y para los mismos servicios de la solicitada, impedía la inscripción de ésta por las similitudes existentes entre ambas, y por el consecuente riesgo de confusión entre el público al que podría conllevar su eventual coexistencia.— El caso bajo examen, entonces, amerita proceder al análisis de la aptitud distintiva del signo que interesa a la apelante.

CUARTO: **EN CUANTO A LAS MARCAS:** En sentido amplio, la **marca** es todo signo o medio material de cualquier clase o forma, que sirve para señalar y distinguir de otros productos y servicios similares; o también todo signo o medio que distinga o sirva para distinguir en el mercado productos o servicios de una persona, de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona. De manera más estricta, la **marca** puede ser definida como el signo distintivo que sirve para diferenciar, en el tráfico mercantil, bienes o servicios procedentes de un empresario o grupo de empresarios, respecto de los bienes o servicios idénticos o similares de otros empresarios o grupos de ellos.— La **marca** puede estar constituida por letras, números, cifras y sus combinaciones, elementos figurativos, monogramas, escudos, estampados, viñetas, palabras o combinaciones de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, formas tridimensionales entre las que se incluyen los envoltorios, los envases, la forma del producto o su presentación; y en general cualquier combinación de los signos o medios citados en los puntos anteriores. También puede referirse a nombres geográficos nacionales y extranjeros, siempre que resulten suficientemente distintivos, y su empleo no sea susceptible de crear confusión respecto

del origen, las cualidades o características de los productos o servicios para los cuales se usen o apliquen tales marcas. Es por eso que la Ley de Marcas establece dos clases de marcas inadmisibles: 1º, las marcas inadmisibles por razones intrínsecas, o sea, por razones de fondo; y 2º, las marcas inadmisibles por razones extrínsecas, o sea, por derechos de terceros, detallándose en los artículos 7º y 8º, respectivamente, los supuestos prohibitivos de la inscripción de una marca.

QUINTO: EN CUANTO A LA INADMISIBILIDAD DE LA MARCA SOLICITADA Y DE LOS AGRAVIOS DE LA APELANTE: Como ya se expuso, en la resolución bajo examen el Registro de la Propiedad Industrial estimó que el distintivo “**ideas ALÓ (Diseño)**”, no era susceptible de ser inscrito ni de convertirse en un derecho marcario, porque consideró que la inscripción previa, de la marca en ese Registro de la marca “**alo.com (Diseño)**”, en la misma clase y para los mismos servicios de la solicitada, impedía la inscripción de aquélla por las similitudes existentes entre ambas, y por el consecuente riesgo de confusión entre el público al que podría conllevar su eventual coexistencia.— Una vez conferida por este Tribunal la audiencia para expresar agravios, el Licenciado **Harry Zürcher Blen**, en representación de la sociedad solicitante de las marca, indicó, en términos generales, que la resolución apelada estaba errada, por cuanto el Registro incurrió en un mal análisis del eventual riesgo de confusión entre la marca “**ideas ALÓ (Diseño)**”, promovida por su representada, y la marca ya inscrita “**alo.com (Diseño)**”; que desde un punto de vista fonético, ambos distintivos tienen un diferente número de sílabas y una distinta secuencia de vocales, lo que determina una pronunciación y entonación diferentes; que desde un punto de vista gráfico, los signos contrapuestos presentan una distinta “*extensión*” (sic), presentando la marca que le interesa elementos figurativos que contribuyen a su diferenciación; y que por lo anterior, no existe una semejanza gráfica, fonética e ideológica de tal grado, que impida la inscripción de la marca solicitada.— Ante tales argumentos, se impone realizar el cotejo integral (gráfico, fonético e ideológico) de los signos contrapuestos, para lo cual es necesario, previo a establecer la existencia o no de una similitud entre las marcas contrapuestas, analizar el tipo de marca de que se tratan.— Al respecto, recuérdese que existen marcas denominativas, marcas gráficas y marcas mixtas. Los autores Gabriel A. Martínez Medrano y Gabriela M. Soucasse, definen cada una de estas marcas de la siguiente manera: “Una marca denominativa está compuesta por letras, palabras o números, pudiendo variarse el tipo de letra y utilizarse luego con gráficos u otros aditamentos. El alcance

de la protección sólo alcanza a la palabra, letra, número, pero deja de lado la tipografía y todo otro agregado con el que se la use. Las marcas gráficas carecen de palabras, letras o números. Se trata simplemente de dibujos o cuerpos tridimensionales. También se las denomina marcas anexas. ...Las marcas mixtas están compuestas por un texto acompañado de un gráfico. Se cotejan tanto con las marcas denominativas, como con las gráficas y con las otras mixtas." (Derecho de Marcas. Ediciones La Rocca. Buenos Aires. 2000. Págs.48 y 49).— Ahora bien, en el caso de las marcas mixtas, debe identificarse cuál es el elemento preponderante, o **factor tópico**, esto es, la parte central o foco de la presuposición pragmática que implica el signo mixto (Ver resolución dictada por Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el 5 de octubre de 2005, dentro del Proceso 134-ip-2005). Si el elemento “denominativo” es considerado el **factor tópico** del mismo, es decir, el elemento donde se centra la distintividad del signo, se deberán tomar las reglas generales y comunes previstas para los signos “denominativos”; y si ese **factor tópico** es el elemento “gráfico” relevante en el signo, éste no recaería en la prohibición de descriptividad, si aquél elemento le brinda la debida capacidad distintiva al signo (Ver resolución dictada por Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el 30 de noviembre de 2005, dentro del Proceso 179-ip-2005), aunque generalmente es el “denominativo”, y no el “gráfico”, el **factor tópico**, porque “...la palabra es el medio más usual para solicitar el producto al que se refiere la marca. El signo gráfico, por lo tanto quedaría disminuido frente a la denominación, salvo el que tenga notoriamente un distintivo figurativo que sea capaz de inducir al público a requerir el bien o servicio a través del concepto que el signo gráfico evoca y no de la palabra o denominación...” (Ver resolución dictada por Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el 27 de febrero de 2002, dentro del Proceso 79-ip-2001).— Conforme a lo expuesto, debe concluirse preliminarmente que tanto la marca inscrita “**alo.com (Diseño)**”, como la solicitada, “**ideas ALÓ (Diseño)**”, se enlistan dentro de esas **marcas mixtas**, en el tanto que ambas están compuestas por un grupo de letras dentro del cual está presente el vocablo “**aló**”, constituyendo la primera un dibujo con evidentes y suficientes rasgos de distintividad, como producto del ingenio creativo y novedoso de su inventor; y encontrándose la segunda inserta dentro de un diseño, gráfico o dibujo, también ideado libremente por su autor.— Por otra parte, en ambas marcas el **factor tópico** “**aló**” es su elemento “denominativo”, porque es éste, más que el “gráfico”, el tema de sus enunciados, el centro de atención o de lo que tratan las marcas, esto es, sobre lo cual se organizan. Nótese que en el caso de la marca inscrita, “**alo.com**”, en ésta su elemento “gráfico” se estableció a través de la estilización y la colocación de su elemento

“denominativo”, escribiéndose la partícula **“alo”** dentro de un óvalo negro, y de manera perpendicular y con un tipo de letra más pequeño la partícula **“.com”**, viéndose integrados uno y otro elemento en un único diseño, siendo el “denominativo” el preponderante, toda vez que como quedó ya dicho, es la palabra el medio más usual para hacer uso de la marca. En el caso de la marca solicitada, **“ideas ALÓ”**, véase que su elemento “denominativo” quedó inserto dentro de su elemento “gráfico”, pudiéndose diferenciar claramente uno de otro, siendo lo particular, lo que más llama la atención, no obstante, no tanto el dibujo, que es un rectángulo dividido por una línea vertical, que crea dos fragmentos, uno con un fondo en blanco, y el otro de tres colores, sino las palabras integradas en él, por ubicarse la partícula **“ideas”** dentro del fragmento blanco, y la partícula **“ALÓ”** dentro del fragmento de colores, considerando este Tribunal que es ese elemento “denominativo” hacia donde se dirige, directamente, la atención, ocurriendo que en el caso de las marcas contrapuestas, en ambas, dentro de sus elementos “denominativos”, son las partículas **“alo”** y **“ALÓ”**, respectivamente, su núcleo focal (pues las partículas **“.com”** de la inscrita, e **“ideas”** de la solicitada, son términos de uso común no susceptibles de apropiación marcaria), y es sobre esta base que debe realizarse el *cotejo marcario*.— Así las cosas, desde un punto de vista gráfico, las marcas son, en términos ortográficos y visuales, similares, pues los vocablos que constituyen el núcleo de su *factor tópico* tienen las mismas letras, sílabas y posición de unas y otras, distinguiéndose tan sólo por el acento ortográfico de **“ALÓ”**, y porque **“.com”** está escrito en minúsculas, y aquella en mayúsculas, o todavía mejor, en versalillas.— Desde un punto de vista fonético, aunque **“alo”** tiene un acento prosódico, y **“ALÓ”** uno ortográfico, en ambas el relieve de la sílaba tónica es similar, en la vocal **“o”**, pues desde un punto de vista ideológico, al nivel conceptual ambas marcas se refieren y aluden, directamente, a esa interjección vulgar con la que se suelen recibir las llamadas telefónicas.— El *cotejo marcario* recién formulado permite concluir, fuera de toda duda, que de permitirse la inscripción de la marca **“ideas ALÓ (Diseño)”**, con ello se quebrantaría lo estipulado en el artículo 8º, inciso a), de la Ley de Marcas, pues se conculcarían los derechos de la sociedad **Contenidos Digitales de México S. A. de C. V.**, propietaria del signo **“alo.com (Diseño)”**, por el posible riesgo de confusión entre el público consumidor, que podría verse desconcertado acerca del origen empresarial de los servicios de comunicación que serían protegidos por la marca **“ideas ALÓ (Diseño)”**, y máxime porque uno y otro signo estarían referidos a servicios de idéntica naturaleza, lo cual podría generar una convergencia competitiva entre los mismos.— Como derivación de los anterior, ninguno de los agravios reprochados por los distintos apoderados de la

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

empresa **Telecomunicaciones de Guatemala, Sociedad Anónima**, contribuye a la razón de sus puntos de vista, y más bien confirmarían lo que se ha sostenido en los párrafos que anteceden, pues al contrario de su opinión, por el *factor tópico* supranalizado, entre la marca “**alo.com (Diseño)**”, y la marca “**ideas ALÓ (Diseño)**” existe una similitud tal que impide su coexistencia.

SEXTO: **EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO:** La *distintividad* de una marca constituye el fundamento de su protección, porque no sólo le otorga al bien o servicio de que se trate, una identidad propia que lo hace diferente a otros, sino que contribuye a que el consumidor pueda distinguirlo eficazmente de otros de los competidores en el mercado, evitando así que se pueda presentar alguna confusión al respecto. En el caso del signo analizado, se tiene que de prosperar su inscripción se quebrantaría lo establecido en la Ley de Marcas, por cuanto el signo “**ideas ALÓ (Diseño)**” no cumple con el requisito de *distintividad* requerida, respecto de la marca ya inscrita “**alo.com (Diseño)**”, de conformidad con el artículo 8º, inciso a) de la Ley de Marcas. En consecuencia, con fundamento en las consideraciones, citas de ley y de doctrina y jurisprudencia que anteceden, se debe declarar sin lugar el Recurso de Apelación interpuesto en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con treinta y siete minutos y cincuenta y nueve segundos del veintiuno de enero de dos mil cinco, la cual, en lo apelado, se confirma.—

NOVENO: **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, y 2º del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo (Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo de 2002), se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO:

Con fundamento en las consideraciones, citas de ley y de doctrina y jurisprudencia que anteceden, se declara SIN LUGAR el *Recurso de Apelación* interpuesto en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con treinta y siete minutos y cincuenta y nueve segundos del veintiuno de enero de dos mil cinco, la cual, en lo apelado, se confirma.— Se da por agotada la vía administrativa.— Previa constancia y copia de

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

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