

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2009-0720-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de servicios “AC-TELECOM”

TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen 72-2003)

Marcas y Otros Signos

VOTO No. 1282-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las once horas, cinco minutos del trece de octubre de dos mil nueve.

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Harry Zurcher Blen**, mayor, casado, abogado, vecino de San José, 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, SOCIEDAD ANÓNIMA**, sociedad organizada y existente conforme a las leyes de Guatemala y domiciliada en 7ma Avenida 12-39, Zona 1 Ciudad de Guatemala, República de Guatemala, en contra de la resolución emitida por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas, veinte minutos, treinta y dos segundos del primero de abril de dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que el ocho de enero de dos mil tres, el Licenciado **Harry Zurcher Blen**, de calidades indicas al inicio, en su condición de apoderado especial de la empresa **TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.**, presentó solicitud de inscripción de la marca de servicios “**AC-TELECOM**”, para proteger y distinguir servicios de transmisión

de señales de voz, local, nacional e internacional; servicios de datos; sistemas de comunicación por radio; telefonía pública; telefonía móvil e inalámbrica; servicios de internet; web hostin; video enlaces digitales; servicios discado automático local, nacional e internacional, servicio de instalación de cableado interior; servicios de beeper; servicio de llamadas por cobrar y toda clase de actividades y servicios de comunicación, en clase 38 de la Clasificación Internacional.

SEGUNDO. Que la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución dictada a las catorce horas, veinte minutos, treinta y dos segundos del primero de abril de dos mil nueve, dispuso, en lo que interesa, lo siguiente: **“POR TANTO: (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada...”**

TERCERO. Que el Licenciado **Harry Zurcher Blen**, en representación de la empresa **TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.**, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veinte de abril de dos mil nueve, interpuso recurso de apelación, contra la referida resolución.

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, o la invalidez de lo actuado, dictándose 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 tal

el siguiente: Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita a nombre de la empresa **TELECOM ITALIA S.p.A**, la marca de servicios **“TELECOM ITALIA”(DISEÑO)**, según acta No. 111391, desde el veintidós de diciembre de mil novecientos noventa y ocho, vigente hasta el veintidós de diciembre de dos mil dieciocho, en clase 38 de la Clasificación Internacional, para proteger y distinguir servicios de comunicación telefónica; alquiler y contratos de arrendamiento con opción de compra de aparatos telefónicos; servicios de correo electrónico; transferencia telemática de datos y de documentos; integración de servicios en la transmisión de videos y de datos hablados (verbal); servicios de intercambio telefónico instalado también en el sistema automático de recuperación de llamadas (recalls) (ver folios 71 y 72).

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 RELACION A LA RESOLUCIÓN APELADA. La Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, resolvió rechazar la inscripción de la solicitud de la marca de servicio **“AC-TELECOM”**, fundamentado en el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, pues al realizar el cotejo integral entre dicha marca y la inscrita con anterioridad **“TELECOM ITALIA” (DISEÑO)** determinó semejanza gráfica y fonética, susceptible de inducir a error a los consumidores y ocasionar confusión, al no contener la marca solicitada elementos diferenciadores que permitan al consumidor identificar e individualizar los signos, y proteger servicios similares en la misma clase internacional.

Por su parte, la apelante no expresa agravios que demuestren a este Tribunal en qué se basa la disconformidad del fallo apelado, por lo que este Órgano se limitará a verificar si esa resolución está dictada conforme a derecho.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Una vez realizado el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita, con la fundamentación normativa que se plantea, este Tribunal considera que efectivamente, al signo objeto de denegatoria, le es aplicable el inciso a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978 de 6 de enero de 2000 y sus reformas, puesto que dicha norma prevé, la irregistrabilidad de un signo como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros.

Este Tribunal en resoluciones anteriores, ha reiterado, sobre la claridad y alcances que expone la normativa marcaria al negar la registración de un signo, cuando la marca solicitada sea idéntica o similar a otra anterior perteneciente a un tercero, que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 8º y 14 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en relación con el 24 de su Reglamento, Decreto número 30233-J de 20 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 4 de abril de 2002, todo signo que pretenda ser registrado como marca, debe ser primordialmente distintivo, no puede generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción. Asimismo, el artículo 2º de dicha Ley, como lo señala la resolución recurrida, recoge la definición de lo que ha de entenderse por marca y se establece en primer orden, la cualidad de distintividad que debe contener el signo, a efecto de que permita la distinción de unos productos o servicios con otros, por lo que la marca debe cumplir con su función diferenciadora, para proteger a los consumidores a la hora de elegir los productos o servicios en el mercado, al permitir diferenciar los productos o servicios idénticos o similares de un productor de los del otro. De forma que, lo que la legislación marcaria pretende es evitar la confusión, prohibiéndose el registro de marcas idénticas o similares a otras registradas con anterioridad, lo cual se lleva a cabo a través del examen de fondo que realiza el Registro de la Propiedad Industrial, con el fin de determinar si la marca que se pretende inscribir, incurre en alguna de las prohibiciones

contempladas en los artículo 7º y 8º de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en concordancia con el artículo 24 del Reglamento de dicha Ley, que en su inciso f) establece que la denegatoria de inscripción procede, en el caso de que exista la posibilidad de que en el momento de confrontar los signos, surja la confusión. Al respecto, la doctrina, sobre el examen de comparación entre marcas, señala que: *“...ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora...”* (FERNANDEZ NÓVOA, Carlos, **“Fundamentos del Derecho de Marcas”**, Editorial Montecorvo S.A., España, 1984, p.p. 199 y ss).

QUINTO. En relación con lo expuesto, la denegatoria de inscripción de una marca ocurre, cuando exista identidad o semejanza entre los signos cotejados, que distingan los mismos productos o servicios u otros relacionados y que esa identidad o semejanza pueda provocar confusión en el mercado.

En ese sentido, el artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos citado supra, contiene las reglas que registralmente permiten calificar las similitudes y diferencias entre marcas, pautas que, aunque no son las únicas que debe de tomar en cuenta el registrador, pues es una simple enunciación abierta al análisis de otros aspectos, comprende los aspectos principales a tomar en cuenta, entre otros, el examen global de los signos en conflictos atendiendo a su impresión gráfica, fonética y/o ideológica; el modo y la forma en que normalmente se venden los productos o se prestan los servicios o se presentan al consumidor; o a la coincidencia de vocablos en su conjunto.

Con base en lo anterior, una vez examinadas en su conjunto el signo que se pretende inscribir “**AC-TELECOM**”, solicitado como denominativo, con la marca inscrita mixta “**TELECOM ITALIA**” (**DISEÑO**), y considerándose que las similitudes entre las marcas pueden ser gráficas, fonéticas o conceptuales, siendo que “*La semejanza fonética se centra en el parecido de los signos enfrentados en cuanto a su expresión verbal (PERLEN es semejante a PERLEX). La semejanza gráfica se refiere a la expresión visual de los signos y la semejanza conceptual se asocia al parecido que suscitan los signos en cuanto a las connotaciones que suponen (p.ej., CASA y MANSION)*”. (**LOBATO, Manuel, Comentarios a la Ley 17/2001 de Marcas, Primera Edición, CIVITAS Ediciones, España, 2002, p. 282**), este Tribunal, estima, que entre los signos cotejados se presenta, una similitud gráfica y fonética capaz de inducir a error a los consumidores.

Del estudio comparativo entre la marca solicitada y la inscrita, el cual ha de realizarse atendiendo a una visión de los signos enfrentados, donde la estructura prevalezca sobre los componentes parciales, se determina, con respecto al carácter gráfico que se presenta similitud en grado de confusión entre los signos enfrentados, ya que entre la marca solicitada y la inscrita desde el punto de vista denominativo, la palabra “**TELECOM**” en ambas marcas está presente y sólo las letras “**AC**” en la solicitada y la palabra “**ITALIA**” en la inscrita son la diferencia, por lo que guardan una gran similitud, lo que le resta distintividad al término pretendido, ya que el diseño que compone el signo inscrito no diluye la similitud apuntada. Además, es importante resaltar que en la mente del consumidor no le queda grabado el diseño, sino la parte denominativa de la marca.

En relación al aspecto fonético, estima este Tribunal, que también se presenta similitud, la pronunciación en conjunto de las sílabas, vocales y consonantes es muy similar, es decir, que el impacto sonoro y la conformación en conjunto es igual o similar, al punto de que la coexistencia del signo solicitado en relación con la marca inscrita, va a crear confusión en

cuanto a su identidad y origen, e inducir al consumidor a pensar que los productos distinguidos son de igual procedencia, siendo así, que conforme a lo antes visto, gráfica y fonéticamente el signo pretendido no es distinguible del inscrito.

Adicionalmente, es importante destacar que con relación a los servicios que protege la marca inscrita y el signo solicitado, éstos son muy similares, se encuentran en la misma clase 38 y están relacionados directamente con los que distingue y protege el signo inscrito, lo cual puede provocar en el público consumidor confusión, ya que podría el consumidor considerar que los servicios que va a distinguir la marca solicitada y los que distingue la inscrita, proceden de la misma empresa, generando un riesgo de confusión, por lo que siendo así, este Tribunal, al observar las marcas **“AC-TELECOM”** y **“TELECOM ITALIA” (DISEÑO)**, encuentra que los términos cotejados guardan similitud gráfica y fonética, y la confundibilidad entre uno y otro signo provoca que eventualmente el consumidor estime que los servicios tienen un origen común.

SEXTO. Debe hacerse notar que, de autorizarse la inscripción del signo solicitado **“AC-TELECOM”**, representaría, en primer término, consentir un quebranto de la normativa marcaria en perjuicio de la empresa **TELECOM ITALIA S.p.A**, titular de la marca de servicios **“TELECOM ITALIA” (DISEÑO)**, inscrita desde el veintidós de diciembre de mil novecientos noventa y ocho y vigente hasta el veintidós de diciembre de dos mil dieciocho, ya que el artículo 25 de la citada Ley, determina que el titular registral goza del derecho de exclusiva sobre el signo utilizado, con el cual, podrá impedir que sin su consentimiento un tercero utilice dentro del tráfico económico, signos idénticos o similares para bienes o servicios iguales o parecidos a los registrados, de modo que sea sólo su titular el que pueda utilizarla en el comercio, a efecto de evitar que se produzca confusión entre el público consumidor. Y por otro lado, se afectaría también al consumidor con la confusión que se puede producir, ya que podría el consumidor considerar que los servicios que va a distinguir

la marca solicitada y los que distingue la inscrita, proceden de la misma empresa, generando un riesgo de confusión contrario a la seguridad jurídica pretendida por la normativa marcaria.

Sobre este aspecto, debe tenerse presente que el público consumidor atiende al distintivo marcario o al origen empresarial, de manera tal que el objetivo primario en materia marcaria es el de evitar la coexistencia de marcas confundibles bajo el principio de que deben ser claramente distinguibles. Bajo esa tesitura, puede precisarse que el signo solicitado “**AC-TELECOM**” no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad.

SÉTIMO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, se concluye, que el signo solicitado “**AC-TELECOM**” deber rechazarse su inscripción, declarando sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Harry Zurcher Blen**, apoderado especial de la empresa **TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA**, contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas, veinte minutos, treinta y dos segundos del primero de abril de dos mil nueve, la cual se confirma.

OCTAVO. 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 que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Harry Zurcher Blen**, apoderado especial de la

empresa **TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA**, contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas, veinte minutos, treinta y dos segundos del primero de abril de dos mil nueve, la cual 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.-**NOTIFÍQUESE**.

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.