

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Expediente N°: 2005-0282-TRA-PI

Solicitud de Inscripción de la Marca: “CONFERENCIA TRIPARTITA (Diseño)”

Telecomunicaciones de Guatemala Sociedad Anónima, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen N° 8850-02)

VOTO N° 129-2006

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.— Goicoechea, a las once horas con treinta minutos del cinco de junio de dos mil seis.

Recurso de Apelación presentado por la Licenciada **Laura Granera Alonso**, mayor de edad, casada, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad número 1-995-938, en su calidad de ***Apoderada Especial*** de la sociedad **Telecomunicaciones de Guatemala Sociedad Anónima**, representada ahora por la señorita **Indiana Corrales Rodríguez**, mayor de edad, soltera, asistente legal, vecina de San José, con cédula de identidad número uno-mil ciento cuarenta-cero ciento once, en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las trece horas con ocho minutos y cincuenta y seis segundos del veinticinco de enero de dos mil cinco.

RESULTANDO:

I.- Que mediante escrito presentado el cinco de diciembre de dos mil dos, el Licenciado Edgar Zürcher Gurdíán, en representación de la sociedad **Telecomunicaciones de Guatemala Sociedad Anónima**, solicitó 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; servicio de datos; sistemas de comunicación por radio; telefonía pública; telefonía móvil e inalámbrica; servicios de internet; web hostil; video enlaces digitales; servicios de discado automático local, nacional e internacional, servicio*

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

de instalación de cableado interior; servicios 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; servicios de telex, de transmisión de despachos, de transmisión de mensajes, de transmisión de mensajes de imágenes asistida por ordenadores, transmisión [sic] de telecopias, de telegramas y transmisión vía satélite”.

II.- Que por considerar que el distintivo marcario solicitado no era susceptible de protección registral por estar compuesto por palabras de uso común y genéricas, carentes de novedad y originalidad importantes, mediante la resolución dictada a las trece horas con ocho minutos y cincuenta y seis segundos del veinticinco de enero de dos mil cinco, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso: “**POR TANTO:** / *Con base en las razones expuestas y citas de la Ley 7978 del 1 de febrero del año 2000, y Convenios Internacionales GATT (Ronda de Uruguay), Convenio de París y ADPIC (Acuerdo de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio), SE RESUELVE: se declara sin lugar la solicitud presentada (...)*” (Las negritas son del original).

III.- Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el siete de febrero de dos mil cinco, la Licenciada Laura Granera Alonso, en representación de la sociedad **Telecomunicaciones de Guatemala Sociedad Anónima**, apeló la resolución referida, no habiendo sido sustanciado ese recurso, ni ante el **a quo**, ni ante este Tribunal previa audiencia brindada al efecto.

IV. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que causen indefensión a las partes e 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 y no probados. Como único hecho probado, pertinente para la que debe ser resuelto, se tiene que una vez objetado por el Registro de la

Propiedad Industrial el elemento denominativo de la marca solicitada, el representante de la sociedad interesada indicó que no se haría reserva de la frase **"CONFERENCIA TRIPARTITA"** (ver folios 7 y 8). Por otra parte, no hay hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

SEGUNDO. En cuanto al fundamento legal del rechazo por parte del Registro. El Registro de la Propiedad Industrial citó como fundamento legal para rechazar la solicitud de inscripción del signo solicitado, los literales c), d) 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, que a la letra dicen:

***ARTÍCULO 7.-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.*
- d) Únicamente en un signo o una indicación que en el comercio pueda servir para calificar o describir alguna característica del producto o servicio de que se trata. (...)*
- g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica. (...)*

TERCERO. En cuanto a la procedencia de la inscripción de la marca solicitada. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, tomando en consideración lo dispuesto en el artículo 7º, incisos c), d) y g) de la Ley de Marcas, declaró sin lugar la inscripción de la marca solicitada, por considerar que ese distintivo no era susceptible de protección registral por estar compuesto por palabras de uso común y genéricas, carentes de novedad y originalidad importantes. Ante la indolencia de los representantes de la sociedad interesada, que no tuvieron a bien fundamentar su impugnación, este Tribunal, en su calidad de contralor de legalidad de lo actuado por el Registro **a quo**, y ello de conformidad con el artículo 181 de la Ley General de la Administración Pública, tendrá que dedicarse a examinar si el signo propuesto incurre efectivamente en las causales de irregistrabilidad de los incisos c), d) y g) del citado artículo 7º de la Ley de Marcas.

En el caso bajo examen, es medular tener presente que mediante escrito presentado el 8 de mayo de 2003, el representante en ese entonces de la sociedad **Telecomunicaciones de Guatemala Sociedad Anónima**, señaló, en lo que interesa, lo siguiente: ***"...Indico que no hago reserva de la terminación. 'Conferencia Tripartita', por lo tanto el diseño en sí, debe analizarse en forma global..."***.

Partiendo de esa manifestación, es claro que del signo solicitado:



el único elemento al que se extendería el ámbito de protección marcaria, sería al elemento gráfico de ese signo, es decir, al dibujo de un óvalo de color celeste, que contiene tres flechas direccionales de color blanco, una hacia la izquierda, una hacia arriba y otra hacia la derecha.

Así las cosas, como el elemento denominativo, la frase **“CONFERENCIA TRIPARTITA”**, del signo solicitado, no fue reservado por la empresa solicitante, corolario de ello es que cualesquiera consideraciones que haya hecho el Registro **a quo** en torno a ese elemento, fueron innecesarios, por lo que los razonamientos efectuados en la resolución apelada, con relación a ese punto en concreto y reprochándolo como inapropiado, son improcedentes e inatendibles, no siendo, por consiguiente, razones valederas para el rechazo de la marca pretendida, por cuanto el análisis de ésta debió centrarse sólo respecto de ese elemento gráfico, que es cuanto se aborda de seguido.

De acuerdo con los autores Gabriel A. Martínez Medrano y Gabriela M. Soucassee,: “(...) *Una marca denominativa está compuesta por letras, palabras o números, pudiendo variarse el tipo de letra y utilizarse luego con gráficos u otros aditamentos. (...). Las marcas gráficas carecen de palabras, letras o números. Se trata simplemente de dibujos o cuerpos tridimensionales. (...) Las marcas mixtas están compuestas por un texto acompañado de un gráfico (...)*” (Derecho de Marcas. Ediciones La Rocca. Buenos Aires. 2000. Págs.48 y 49), razón por la cual cabe sostener que el signo solicitado se trataría de una **marca gráfica**, que sólo se puede apreciar a través del sentido de la vista (véanse en igual sentido la Interpretación Judicial N° 10-IP-98, sentencia dictada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el 19 de agosto de 1998).

Sobre esas **marcas gráficas**, llamadas también **visuales**, porque como se dijo, se aprecian a través del sentido de la vista, son figuras o imágenes que se caracterizan por su estructura o forma externa, esto es, por la manera en que están expresadas (ver en igual sentido las sentencias N° 29-IP-2004 y N° 89-IP-2004, dictadas por el citado Tribunal Andino el 2 de junio y el 11 de

agosto, respectivamente, de 2004). Sobre ellas se ha dicho que son “(...) *Cualquier delineación de trazos, ya sea que represente una idea, objeto o ser, o no (...). Los dibujos que representan algo son los emblemas (...). Las otras clases de dibujos, que pueden adoptar infinidad de variantes, no presentan problemas específicos que hayan merecido la atención de los tribunales.*” (Así Jorge OTAMENDI, Derecho de Marcas, Lexis Nexis Abeledo-Perrot, 4ª edición, Buenos Aires, 2002, p. 33).

Ahora bien, lo predominante en una marca gráfica, es la cosa escogida para definir su forma gráfica. Siguiendo esta línea, el Tribunal Andino ha sostenido lo siguiente: “(...) *En la doctrina se suele distinguir entre la marca puramente gráfica, es decir, la que ‘se limita a evocar en la mente de los consumidores tan sólo la imagen del signo utilizado como marca: un conjunto de líneas y, en su caso, colores’; la marca figurativa, caracterizada porque ‘suscita en el consumidor no sólo una imagen visual, sino un determinado concepto concreto: el concepto del cual es expresión gráfica la imagen utilizada como marca: el nombre con el que es formulado este concepto, es también el nombre con el que es conocida la marca gráfica respectiva entre los consumidores’; y ‘la marca gráfica que evoca en la mente de los consumidores un concepto abstracto ... al que se asciende a través de un proceso de generalización’* (FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos: “Fundamentos de Derecho de Marcas”, Madrid, Editorial Montecorvo S.A., pp. 29 y ss.)” (Sentencia N° 100-IP-2005, dictada por el Tribunal Andino el 13 de julio de 2005; los subrayados no son del original).

De lo anterior se deduce que el análisis de las marcas gráficas, y dentro de éstas, particularmente, de las figurativas, requiere de un examen muy elaborado, pues cuando representan además del aspecto *visual*, alguna suerte de contenido *ideológico*, ambos deben ser considerados a los efectos de ofrecerles su debida protección. Por eso, en el análisis deberán abordarse ambos componentes, ya que la posibilidad de confusión en el público consumidor puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, sino también en la idea o concepto que el signo suscite en la mente de quien lo observe.

Es por eso que para determinar la existencia de *confundibilidad* en esta clase de marcas, se ha expresado que entre los dos elementos de la marca gráfica figurativa esto es, el trazado y el concepto, la parte conceptual o ideológica suele prevalecer, por lo que, a pesar de que puedan

existir diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión con alguna otra, ya inscrita o que es notoriamente conocida (en igual sentido, Sentencia N° 100-IP-2005, dictada por el Tribunal Andino el 13 de julio de 2005).

Llegado a este punto, para este Tribunal que la marca en cuestión:



analizada por sí misma, en su conjunto, no incurre en alguna de las causales de irregistrabilidad previstas en el artículo 7° de la Ley de Marcas, gozando, por consiguiente de la suficiente aptitud distintiva respecto de los servicios que se protegerían con ella, y para que prospere su registro.

Pero por otra parte, es lo cierto que el signo solicitado comprende dos clases de figuras claramente identificables: un óvalo celeste, y un grupo de flechas direccionales blancas. Descartando que el óvalo represente algo más que esa figura, para este Tribunal son las flechas un elemento preponderante, toda vez que conforme a la segunda acepción que recoge el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (edición 22ª), el sustantivo ***“flecha”*** es el ***“Indicador de dirección en esa forma”***, por lo que desde un punto de vista ideológico o conceptual, esa marca **podría evocar en la mente de su observador, la idea o noción de una “señal de dirección”**, o más concretamente, en el medio nacional, de una ***“señal vial”***.

Las **señales viales** están reguladas en Costa Rica, básicamente, en el “Manual de Señales Viales”, aprobado mediante la Ley N° 3111 del 9 de abril de 1963, como anexo al “Acuerdo Centroamericano sobre Señales Viales Uniformes” ratificado por esa Ley; y de manera complementaria, en la Ley General de Caminos Públicos (N° 5060, del 22 de agosto de 1972), y en la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres (N° 7331 del 13 de abril de 1993). Las señales de tránsito son un conjunto de símbolos estandarizados a nivel global, que pretenden transmitir información haciendo el mínimo uso de palabras.

En ese contexto, la utilización de diferentes colores también es una herramienta clave en su empleo, debido a que cada color tiene un significado específico. Estas señales tienen como

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

objetivo el control del tráfico vehicular y garantizar su fácil y correcta circulación, tanto en las calles, como en las carreteras. (Las señales de tránsito, datan del Imperio Romano, quienes instalaron algunas señales indicando el camino correcto y la distancia que había entre una ciudad y el imperio. Luego, con la aparición del automóvil en el siglo XX, las señales de tránsito no experimentaron cambios radicales, siguiendo la línea de las utilizadas en el Imperio Romano. Pero tiempo después se fueron multiplicando los vehículos y estos símbolos fueron la única forma de comunicar las normas de tránsito a los conductores y a los peatones, empleando un lenguaje fácil que pudiera entender cualquier persona. Ver en igual sentido <http://www.lablaa.org/blaavirtual/ayudadetareas/objetos/objetos75.htm>).

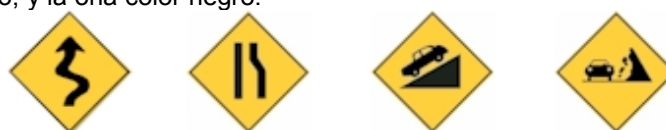
Ahora bien, la normativa se refiere a dos clases de **señales viales**: las propias de la señalización horizontal, o **demarcaciones**, y las propias de la señalización vertical, o **rotulaciones**. Las primeras no interesan en esta oportunidad, por cuanto son marcaciones que se hacen sobre el pavimento, mediante líneas unitarias o dobles, paralelas al sentido de circulación, y sólo pueden ser de color amarillo o blanco. Pero respecto de las **rotulaciones**, esto es, de las señalizaciones verticales, ocurre que éstas son de diversas clases y colores, razón por la cual el análisis del signo solicitado debería centrarse respecto de éstas.

Así, en general se distinguen tres tipos básicos de señales viales verticales:

Las **REGLAMENTARIAS**: Tienen por objeto indicar al usuario de la vía las limitaciones, prohibiciones o restricciones sobre su uso, y cuya violación constituye una falta que se sancionará conforme a la Ley de Tránsito. Por lo general su forma es circular o rectangular; su orla color rojo; el fondo color blanco; el símbolo color negro; y la señal de prohibición es una línea oblicua en color rojo. Algunas de ellas dicen o significan: “alto”, “ceda el paso”, “prohibido adelantar”, “prohibido parquear”, “prohibido pitar”, “velocidad máxima” o “mínima permitida”, “prohibido girar a la derecha” o “a la izquierda”).

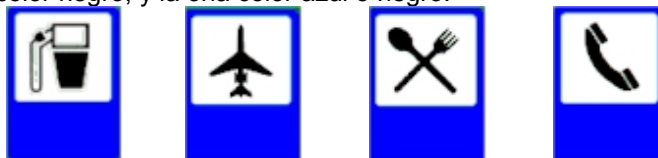


Las **PREVENTIVAS**: Tienen por objeto advertir a los usuarios de la vía la existencia de una condición peligrosa y la naturaleza de ésta (curvas; camino sinuoso; camino resbaloso; zona escolar; ciclistas o animales en la vía; cruce de caminos; puente angosto; zona peatonal; zona de derrumbes). Por lo general tienen la forma de un rombo, su fondo es color amarillo; el símbolo color negro; y la orla color negro.



TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Las **INFORMATIVAS**: Tienen por objeto identificar las vías y guiar al usuario, suministrándole información que puede necesitar acerca de aspectos tales como localidades cercanas; destinos; direcciones; sitios especiales; distancias; y prestación de servicios de teléfono, hospedaje, gasolineras, primeras auxilios, etcétera. Los colores distintivos son: fondo azul, textos y flechas blancos y símbolos negros. Por lo general tienen la forma de un rectángulo, su fondo es color blanco; el símbolo color negro; y la orla color azul o negro.



Ahora bien, en el *Catálogo de Señales Verticales* del “Manual de Señales Viales” ya citado, mejor conocido como “Manual Centroamericano de Dispositivos Uniformes Para el Control del Tránsito” (que puede ser consultado en este Tribunal, u obtenido en <http://www.sieca.org.gt/op4-6.htm>), las decenas de señales que contiene están clasificadas en seis clases principales (Señales de Reglamentación; Señales de Prevención; Señales de Información; Señales de Prevención para la Ejecución de Trabajos en las Vías; Señales para el Control del Tránsito en Vías Escolares; y Señales en Rutas de Bicicleta), que a su vez se subdividen en muchas otras subclases.

Hecha una revisión exhaustiva de dicho documento, las únicas señales viales que de algún modo podrían asemejarse lejanamente al signo solicitado, son las pertenecientes a la “Serie de Paneles Informativos Integrados IS-7” (en la página 30 del citado *Catálogo*), de la subclase “Señales de Información de Servicios y Turísticas”, de la clase “Señales de Información”. Sin embargo, tal como se muestra a continuación, considera este Tribunal que entre el signo solicitado, y las señales viales señaladas, no puede darse alguna suerte de confusión:

Signo solicitado	Señal vial
	

Dicho lo anterior, y por cuanto tratándose del signo solicitado, no se hizo reserva de su elemento denominativo, considera este Tribunal que la marca propuesta no incurre en ninguna de las causales de irresregistrabilidad previstas en el artículo 7º de la Ley de Marcas, quedando sin asidero legal los motivos de rechazo analizados por el Registro **a quo**.

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

CUARTO. En cuanto a lo que debe ser resuelto. Al concluirse con que el signo que se pretende registrar, no incurre en las causales de irregistrabilidad que le fueron atribuidas por el Registro de la Propiedad Industrial, lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación planteado en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas con ocho minutos y cincuenta y seis segundos del veinticinco de enero de dos mil cinco, la cual se revoca, y se dispone la continuación de los trámites de su inscripción, si no hay otros motivos que lo impidan.

POR TANTO:

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas que anteceden, se declara CON LUGAR el *Recurso de Apelación* presentado en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas con ocho minutos y cincuenta y seis segundos del veinticinco de enero de dos mil cinco, la cual se revoca. Continúe el citado Registro con los trámites de inscripción de la marca solicitada, si no hay otros motivos que lo impidan. 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