



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2008-0378-TRA-PI

Oposición en solicitud de registro como marca del signo NAVEWAP

Administradora de Marcas RD, S.R.L. de C.V., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 647-07)

Marcas y otros signos

VOTO N° 227-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas treinta minutos del nueve de marzo de dos mil nueve.

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Aarón Montero Sequeira, titular de la cédula de identidad número uno-novecientos ocho-cero cero seis, en su calidad de apoderado especial de la empresa **ADMINISTRADORA DE MARCAS RD, S.R.L. DE C.V.**, organizada y existente bajo las leyes de México, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:23:20 horas del 21 de abril de 2008.

RESULTANDO

I.- Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 24 de enero de 2007, el Licenciado Geovanni Bonilla Goldoni, en representación del Instituto Costarricense de Electricidad, solicitó la inscripción como marca de servicios del signo **NAVEWAP**, en clase 38 para distinguir servicios de infocomunicaciones inalámbricas que permite el acceso a redes de datos de cualquier tipo.

II.- Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 8 de octubre de 2007, el Aarón Montero Sequeira, en representación de la empresa Administradora de Marcas RD, S.R.L. de C.V., presentó formal oposición en contra de la referida solicitud de



inscripción marcaría.

III.- Que mediante resolución dictada a las 14:23:20 horas del 21 de abril de 2008, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso declarar sin lugar la oposición y acoger el registro solicitado.

IV.- Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 14 de mayo de 2008, el Licenciado Montero Sequeira, en su condición dicha, interpuso recurso de apelación en su contra.

V.- Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde sin notarse motivos que causen indefensión a las partes, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Durán Abarca; y

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por ser el presente un tema de puro derecho, se prescinde de un elenco de hechos probados y no probados.

SEGUNDO. SOBRE LA PRUEBA PARA MEJOR RESOLVER REQUERIDA A LA SOLICITANTE. Por resolución de este Tribunal de las 15:15 horas del 10 de febrero del año en curso, se previno al Instituto Costarricense de Electricidad acreditar la capacidad procesal del Licenciado Geovanni Bonilla Goldoni para la solicitud realizada y vigente a la fecha de su presentación, ya que el mandato civil aportado limita sus facultades a ciertos temas, no encontrándose entre ellos el de realizar solicitudes de registro de marcas. La prevención es contestada por el Licenciado Erick Jiménez González, en calidad de apoderado generalísimo sin límite de suma de la Institución prevenida, indicando ratificar todo lo actuado en nombre de su representada. Si bien el Licenciado Bonilla Goldoni, apoderado del Instituto Costarricense de



Electricidad a la fecha de la solicitud, actuó fuera de los límites impuestos en su poder, este Tribunal, por mayoría, considera que al ratificarse dicha actuación por el Licenciado Jiménez González se subsana la defectuosa representación de ese momento, todo según lo estipulado por el artículo 1275 del Código Civil, que indica:

“**ARTÍCULO 1275.-** El mandante cumplirá las obligaciones que a su nombre ha contraído el mandatario dentro de los límites del mandato.

Aunque el mandatario obrare fuera de los términos del poder, el mandante quedará obligado por sus actos si expresa o tácitamente ratifica cualesquiera obligaciones contraídas en su nombre.”

TERCERO. EN CUANTO AL FONDO. En el caso concreto, por mayoría se tiene que el Registro de la Propiedad Industrial consideró que el signo solicitado como marca, **NAVEWAP**, cumple con los requisitos tanto intrínsecos como extrínsecos para poder ser registrada. El apelante, a pesar de haber solicitado una prórroga del plazo para plantear alegatos dado por este Tribunal, dicha solicitud no cumplió con los requisitos establecidos por el artículo 258 de la Ley General de la Administración Pública, sean los de ser presentada antes del vencimiento del plazo original e indicar los motivos por los cuales no puede ser atendida dentro del plazo otorgado, por lo que se tiene que la parte apelante no planteó argumentos a favor de su apelación.

CUARTO. APTITUD DEL SIGNO PROPUESTO PARA CONVERTIRSE EN UNA MARCA REGISTRADA. Si bien no fueron planteados alegatos para contradecir la resolución venida en alzada, en función de contralor de legalidad y en aras de fundamentar la presente resolución, la mayoría de este Tribunal apunta ahora que la palabra **NAVEWAP** no tiene significado alguno ni en idioma español ni en inglés, y más bien se convierte en un signo evocativo de las palabras “navegar”, utilizada en este caso para indicar la acción de recolectar datos en las redes informáticas por medios electrónicos, y wap, acrónimo de “wireless application protocol” o protocolo de aplicaciones inalámbricas, todo lo cual, relacionado a los servicios que se pretenden distinguir, resulta un término evocativo, el cual posee la fuerza



intrínseca necesaria para poder ser registrado como marca de servicios.

QUINTO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones que anteceden, es criterio de la mayoría de este Tribunal que el signo propuesto **NAVEWAP** puede ser inscrito como marca de servicios según lo solicitado, así, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la empresa Administradora de Marcas RD, S.R.L. de C.V., confirmándose en este acto la resolución venida en alzada.

SEXTO. 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 que anteceden, por mayoría se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la empresa Administradora de Marcas RD, S.R.L. de C.V. en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:23:20 horas del 21 de abril de 2008, la cual se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. El Juez Carlos Manuel Rodríguez Jiménez salva el voto. 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.**

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

VOTO SALVADO DEL JUEZ CARLOS MANUEL RODRÍGUEZ JIMÉNEZ

El suscrito Juez salvo el voto en los siguientes términos: Sin entrar a conocer el fondo del presente asunto, observo que junto al escrito de solicitud de registro, el Licenciado Geovanni Bonilla Goldoni aporta un poder que limita sus facultades “...*para que pueda comparecer en nombre de la Institución a otorgar escrituras de adquisición de bienes inmuebles, constitución o cancelación de servidumbres y adjudicaciones en remates; lo mismo que en escrituras adicionales a todas ellas, así como para otorgar escrituras de liberación, posposición y ampliación de hipotecas constituidas para garantizar créditos a favor de la Institución.*” (folio 2). Dicha limitación es clara en cuanto al alcance que le quiso imprimir el Instituto Costarricense de Electricidad al poder otorgado al Licenciado Bonilla Goldoni, limitándolo al algunos temas relacionados con bienes inmuebles, pero no se puede inferir que dicho poder que también le pudiera alcanzar para instar la concesión de derechos sobre bienes de propiedad intelectual, específicamente sobre marcas de servicios. Disiento de la tesis de la mayoría de este Tribunal, que deriva del artículo 1275 del Código Civil una posibilidad de que lo actuado por el mandatario fuera de su mandato sea ratificado en forma posterior por quien si tenga capacidad para su concreción, ya que dicha posibilidad está dada para la ratificación de obligaciones contraídas a nombre del mandante, y no para la adquisición de derechos como es el presente



caso. Así, de lo anterior se deduce claramente que el Licenciado Bonilla Goldoni no estaba legitimado para actuar en nombre de la Institución dicha al momento en que presentó ante el Registro de la Propiedad Industrial la solicitud de registro.

Ese actuar del Licenciado Bonilla Goldoni contraviene el mandato legal dispuesto en el artículo 103 del Código Procesal Civil, que dispone:

“Los representantes deberán demostrar su capacidad procesal en la primera gestión que realicen”

... disposición de la que se infiere que una persona no puede actuar en representación de otra, sin haber sido otorgado el correspondiente poder por parte del legitimado, y así lo exige también el párrafo segundo del numeral 9° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, al disponer lo siguiente:

“Artículo 9°.- Solicitud de registro. La solicitud de registro de una marca será presentada ante el Registro de la Propiedad Industrial y contendrá lo siguiente:

*(...) Cuando un mandatario realice las gestiones, **deberá** presentar el poder correspondiente. Si dicho poder se encuentra en el Registro de la Propiedad Industrial, deberá indicarse el expediente de la marca, el nombre de esta y el número de solicitud o registro en que se encuentra”* (lo resaltado en negrita es nuestro).

El numeral transcrito presupone la existencia previa del poder que representa al solicitante del signo marcario. En el caso bajo análisis, al no constar poder del solicitante de la marca, la gestión pedida es totalmente inválida e ineficaz. Al respecto, la doctrina ha sostenido que:

“Tan ineficaz es la actuación del representante que se excede de su ámbito de competencia, como la de quien, diciéndose representante, carece de verdadera



representación.” (Baudrit Carrillo Luis. Sobre Sustitución de Poderes Especiales. Revista Ivstitia, año 15, N° 175-176, julio- agosto 2001).

Por lo tanto, lo que corresponde es declarar con lugar el recurso de apelación, y revocar la resolución final venida en alzada, para que en su lugar se rechace la solicitud de registro formulada.

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

MARCA CON DESIGNACIÓN COMÚN

TG: MARCAS INTRÍNICAMENTE INADMISIBLES

TNR: 00.60.59