



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2008-0374-TRA-PI

Oposición en solicitud de registro como marca del signo CONECTEL

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

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 645-07)

Marcas y otros signos

VOTO N° 311-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas treinta minutos del treinta 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 15:39:41 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 **CONECTEL**, en clase 38 para distinguir servicio de infocomunicaciones inalámbricas.

II.- Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 8 de octubre de 2007, el Licenciado 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 15:39:41 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. De importancia para la presente resolución, se tiene por probado el registro en Costa Rica de las siguientes marcas de servicios, todas inscritas a nombre de Administradora de Marcas RD, S.R.L. de C.V.:


- 1- **TODO MEXICO ES TERRITORIO TELCEL**, clase 38, registro N° 165212, vigente hasta el 19 de enero de 2017, para distinguir todo tipo de telecomunicaciones, servicios de comunicaciones radiofónicas, telex, radioemisoras y televisión, de difusión de programas hablados, radiales o televisados (folios 54 a 56).
- 2- **TELCEL MOVILES**, clase 38, registro N° 165265, vigente hasta el 22 de enero de 2017, para distinguir todo tipo de telecomunicaciones, servicios de comunicaciones radiofónicas, telex, radioemisores y televisión, de difusión de programas hablados, radiales o televisados (folios 57 a 59).
- 3- **TELCEL MOVIL**, clase 38, registro N° 166884, vigente hasta el 10 de abril de 2017, para



distinguir todo tipo de telecomunicaciones, servicios de comunicaciones radiofónicas, telex, radioemisores y televisión, de difusión de programas hablados, radiales o televisados (folios 60 a 62).

- 4- **TELCEL**, clase 38, registro N° 165337, vigente hasta el 26 de enero de 2017, para distinguir agencias de información (noticias); agencias de prensa; alquiler de aparatos de fax; alquiler de aparatos de telecomunicación; alquiler de aparatos para la transmisión de mensajes; alquiler de módems; alquiler de teléfonos; comunicaciones por redes de fibras ópticas; comunicaciones por terminales de ordenador; comunicaciones radiofónicas; comunicaciones telefónicas; comunicaciones telegráficas; difusión de programas de televisión; difusión de programas radiofónicos; emisiones radiofónicas; emisiones televisadas; expedición de mensajes (despachos); informaciones en materia de telecomunicaciones; mensajería electrónica; radiodifusión; radiotelefonía móvil; servicios de llamada radioeléctrica; servicios de télex; servicios telefónicos; servicios telegráficos; televisión por cable; transmisión de despachos; transmisión de mensajes (despachos), transmisión de mensajes y de imágenes asistida por ordenador, transmisión de mensajes, transmisión de telecopias, transmisión de telegramas, transmisión vía satélite (folios 63 a 65).




- 5- , clase 38, registro N° 165269, vigente hasta el 22 de enero de 2017, para distinguir agencias de información (noticias); agencias de prensa; alquiler de aparatos de fax; alquiler de telecomunicación; alquiler de aparatos para la transmisión de mensajes; alquiler de módems; alquiler de teléfonos; comunicaciones por redes de fibras ópticas; comunicaciones por terminales de ordenador; comunicaciones radiofónicas; comunicaciones telefónicas; comunicaciones telegráficas; difusión de programas de televisión; difusión de programas radiofónicos; emisiones radiofónicas; emisiones televisadas; expedición de mensajes (despachos); informaciones en materia de telecomunicaciones; mensajería electrónica; radiodifusión ; radiotelefonía móvil; servicios de llamada radioeléctrica; servicios de télex; servicios telefónicos; servicios telegráficos; televisión por cable; transmisión de despachos; transmisión de mensajes (despachos); transmisión de mensajes y de imágenes asistida por ordenador; transmisión de mensajes;




transmisión de mensajes; transmisión de telecopias; transmisión de telegramas; transmisión vía satélite (folios 66 a 68).




- 6- , clase 38, registro N° 166879, vigente hasta el 10 de abril de 2017, para distinguir servicios de comunicaciones radiofónicas, télex, radioemisoras y televisión, de difusión de programas hablados, radiales o televisados (folios 69 a 70).




- 7- , clase 38, registro N° 165326, vigente hasta el 26 de enero de 2017, para distinguir servicios de comunicaciones radiofónicas, télex, radioemisoras y televisión, de difusión de programas hablados, radiales o televisados (folios 71 a 72).




- 8- , clase 38, registro N° 166881, vigente hasta el 10 de abril de 2017, para distinguir servicios de comunicaciones celulares, radiofónicas, télex, radioemisoras y televisión, de difusión de programas hablados, radiales o televisados (folios 73 a 74).



- 9- , clase 38, registro N° 165272, vigente hasta el 22 de enero de 2017, para distinguir servicios de comunicaciones celulares, radiofónicas, télex, radioemisoras y televisión, de difusión de programas hablados, radiales o televisados (folios 75 a 76).



- 10- , clase 38, registro N° 173859, vigente hasta el 28 de abril de 2018, para distinguir servicios de comunicaciones celulares, radiofónicas, télex, radioemisoras y



televisión, de difusión de programas hablados, radiales o televisados (folios 77 a 78).



- 11-  , clase 38, registro N° 166975, vigente hasta el 10 de abril de 2017, para distinguir servicios de comunicaciones celulares, radiofónicas, télex, radioemisoras y televisión, de difusión de programas hablados, radiales o televisados (folios 79 a 80).
- 12- **RECARGAS TELCEL**, clase 38, registro N° 165267, vigente hasta el 22 de enero de 2017, para distinguir servicios de comunicaciones celulares y radiofónicas, télex, radioemisoras y televisión, de difusión de programas hablados, radiales o televisados (folios 81 a 82).
- 13- **TELCEL MOVIL TV**, clase 38, registro N° 163644, vigente hasta el 3 de noviembre de 2016, para distinguir servicios de comunicaciones celulares y radiofónicas, télex, radioemisoras y televisión, de difusión de programas hablados, radiales o televisados (folios 83 a 84).
- 14- **MOVIL TV TELCEL**, clase 38, registro N° 165229, vigente hasta el 19 de enero de 2017, para distinguir servicios de comunicaciones celulares y radiofónicas, télex, radioemisoras y televisión, de difusión de programas hablados, radiales o televisados (folios 85 a 86).
- 15- **FACIL Y RAPIDO TELCEL**, clase 38, registro N° 165166, vigente hasta el 18 de enero de 2017, para distinguir servicios de telecomunicaciones (folios 87 a 88).
- 16- **PRODUCTIVIDAD MOVIL TELCEL**, clase 38, registro N° 165202, vigente hasta el 19 de enero de 2017, para distinguir servicios de telecomunicaciones (folios 89 a 90).
- 17-  , clase 38, registro N° 165228, vigente hasta el 19 de enero de 2017, para distinguir servicios de comunicaciones radiofónicas, télex, radioemisoras y televisión, de difusión de programas hablados, radiales o televisados (folios 91 a 92).

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. No se encuentran hechos con el carácter de no probados de importancia para la presente resolución.



TERCERO. SOBRE LA PRUEBA PARA MEJOR RESOLVER REQUERIDA A LA SOLICITANTE. Por resolución de este Tribunal de las 11:30 horas del 23 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.”


Por lo tanto, no procede la solicitud de archivo planteada por el apelante en escrito recibido en este Tribunal en fecha 26 de marzo de 2009, pues el solicitante tuvo poder al momento de requerir la inscripción de la marca en un principio defectuoso, pero luego validado por la ratificación hecha conforme al numeral supra citado.

CUARTO. EN CUANTO AL FONDO. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial consideró que el signo solicitado como marca, CONECTEL, cumple con los requisitos tanto intrínsecos como extrínsecos para poder ser registrada. El apelante, por su parte, en audiencia dada por este Tribunal indica que su representada no solamente se dedica a los



servicios de comunicación celular, que la marca TELCEL es uno de los activos más fuertes de la empresa, que TELCEL y CONECTEL son muy parecidas lo cual generaría confusión, y que carece de novedad.

QUINTO. APTITUD DEL SIGNO PROPUESTO PARA CONVERTIRSE EN UNA MARCA REGISTRADA. De acuerdo a lo indicado en el considerando primero de esta resolución, la mayoría de este Tribunal entiende que la empresa oponente ha constituido en Costa Rica una familia de marcas cuyo elemento central es la palabra TELCEL. Entonces, es menester realizar el cotejo marcario correspondiente centrado en las palabras TELCEL y CONECTEL. Si bien ambas contienen la sílaba TEL, se diferencian en su ubicación, que en las inscritas es al inicio y en la solicitada al final. En el sector de las telecomunicaciones, al cual se refiere la clase 38 de la Clasificación de Niza, las letras TEL son utilizadas a la hora de construir signos distintivos para evocar la idea de teléfono o telefonía, o sea la comunicación o servicios que se brindan a través de teléfonos, y por lo tanto es un elemento que no puede ser objeto de apropiación por parte de una persona o empresa de forma en que otros tengan que renunciar a la posibilidad de poder usarlo en la construcción de sus propias marcas u otros signos distintivos. Y es por eso que, a pesar de que dicho elemento es común entre el signo solicitado y las marcas inscritas, dicha comunidad es sobrepasada por los elementos que diferencian a los signos, sean las letras “CEL” y “CONEC”, los cuales crean la suficiente diferenciación como para evitar que el consumidor promedio vaya a confundir el origen empresarial de los servicios prestados por una y otra empresa. Y las diferentes formas en que la empresa apelante ha matizado la construcción de sus signos distintivos alrededor de la palabra TELCEL, como TODO MÉXICO

ES TERRITORIO TELCEL, , ,  y FACIL Y RÁPIDO TELCEL, para mencionar a algunas de ellas, agregan mayores visos de distinción entre sus marcas y el signo que se pretende inscribir.

SEXTO. 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 **CONNECTEL** 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.

SÉTIMO. 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 15:39:41 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 REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TNR: 00.41.36