



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2009-0697-TRA-PI

Oposición en solicitud de registro como marca del signo INTERCEL

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

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 636-07)

Marcas y otros signos

VOTO N° 1168-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas cinco minutos del dieciséis de setiembre de dos mil diez.

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 09:26:24 horas del 9 de febrero de 2009.

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 **INTERCEL**, en clase 38 para distinguir servicio 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 12 de marzo de 2008, 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 marcaria.

III.- Que mediante resolución dictada a las 09:26:24 horas del 9 de febrero de 2009, 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 23 de marzo de 2009, 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, por ser mencionadas en la resolución final venida en alza como marcas inscritas en Costa Rica y no haberse controvertido tal hecho, 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. en clase 38:

- 1- **TELCEL**, registro N° 104776, vigente hasta el 24 de noviembre de 2017, para distinguir servicios de telecomunicaciones celulares (folios 230 a 231).
- 2- **TELCEL**, 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.



- 3- , 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.



- 4- , para distinguir servicios de comunicaciones celulares, radiofónicas, télex, radioemisoras y televisión, de difusión de programas hablados, radiales o televisados.



- 5- , para distinguir servicios de comunicaciones celulares, radiofónicas, télex, radioemisoras y televisión, de difusión de programas hablados, radiales o televisados.

- 6- , para distinguir servicios de comunicaciones celulares, radiofónicas, télex, radioemisoras y televisión, de difusión de programas hablados, radiales o televisados.

- 7- , para distinguir servicios de comunicaciones celulares, radiofónicas, télex, radioemisoras y televisión, de difusión de programas hablados, radiales o televisados.

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

TERCERO. EN CUANTO AL FONDO. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial consideró que el signo solicitado como marca, INTERCEL, 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 sólo se dedica a los servicios de comunicación celular, que la marca TELCEL es uno de los activos más fuertes de la empresa, que TELCEL e INTERCEL son muy parecidas lo cual generaría confusión, y que carece de novedad y aptitud distintiva.

CUARTO. APTITUD DEL SIGNO PROPUESTO PARA CONVERTIRSE EN UNA MARCA REGISTRADA. De acuerdo a lo indicado en el considerando primero de esta resolución, 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 e INTERCEL. Si bien ambas coinciden en su desinencia con la sílaba CEL, se diferencian en su inicio, que en las inscritas es TEL y en la solicitada INTER. En el sector de las telecomunicaciones, al cual se refiere la clase 38 de la Clasificación de Niza, las letras CEL son utilizadas a la hora de construir signos distintivos para indicar la idea de celular, o sea la comunicación o servicios que se brindan a través de teléfonos celulares, 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 TEL e INTER, 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



y , para mencionar a algunas de ellas, agregan mayores visos de distinción entre sus marcas y el signo que se pretende inscribir.

QUINTO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones que anteceden, es criterio de este Tribunal que el signo propuesto **INTERCEL** 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 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo número 35456-J del 30 de marzo de 2009 publicado en La Gaceta de fecha 31 de agosto de 2009, 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 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 09:26:24 horas del 9 de febrero de 2009, 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, 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



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TNR: 00.41.36