

## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2011-0252- TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “UNIVERSAL” (DISEÑO)**

**PRODUCTOS EXTRAGEL Y UNIVERSAL S.A.C., apelante**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Exp. de origen 6279-2010)**

**MARCAS Y OTROS SIGNOS**

### ***VOTO N° 1203-2011***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, Goicoechea, a las quince horas veinticinco minutos del dieciséis de diciembre de dos mil once.***

Recurso de Apelación interpuesto por el licenciado Luis Esteban Hernández Brenes, mayor, divorciado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número cuatro ciento cincuenta y cinco ochocientos tres, apoderado especial de **PRODUCTOS EXTRAGEL Y UNIVERSAL S.A.C.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas, dieciocho minutos treinta y un segundos del cuatro de febrero de dos mil once.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día trece de julio de dos mil diez, por el licenciado Luis Esteban Hernández Brenes, apoderado especial de **PRODUCTOS EXTRAGEL Y UNIVERSAL S.A.C.**, solicita la inscripción de la



marca de fábrica y comercio  
distinguir: “Gelatinas”.

en clase 29 internacional, para proteger y

**SEGUNDO.** El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las once horas, dieciocho minutos treinta y un segundos del cuatro de febrero de dos mil once, resolvió “(...) *Rechazar la inscripción de la solicitud presentada para la clase solicitada...*”.

**TERCERO.** Que el apoderado de la compañía **PRODUCTOS EXTRAGEL Y UNIVERSAL S.A.C**, presenta recurso de apelación contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, dieciocho minutos treinta y un segundos del cuatro de febrero de dos mil once.

**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 a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

**Redacta la Juez Ortiz Mora y;**

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista los siguientes:

**I.** Que el apoderado de la sociedad **PRODUCTOS EXTRAGEL Y UNIVERSAL S.A.C**, aportó como prueba para mejor resolver la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las once horas veintidós minutos treinta y siete segundos del diecinueve de

agosto de dos mil once, en la cual se declara con lugar la solicitud de cancelación por falta de uso de la Marca **UNIVERSAL** (Folio 32)

**II.** Que el Registro de la Propiedad Industrial mediante certificación expedida el 27 de abril de 2012, indica que la marca de comercio **UNIVERSAL** registro #150606 se encuentra cancelada desde el 06-12-2011. (Folios 48 a 49)

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** No existen hechos con tal carácter de importancia para la resolución de este asunto.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** El Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la inscripción de la solicitud presentada por el apoderado de la compañía **PRODUCTOS EXTRAGEL Y UNIVERSAL S.A.C**, por haber considerado que la marca “**UNIVERSAL**” se encuentra inscrita bajo el registro número 150606, que pertenece a otro titular. Además protege productos relacionados que pueden provocar riesgo de confusión e inducir a error al consumidor, por lo que existe similitud desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico.

El licenciado Luis Esteban Hernández Brenes, apoderado especial de **PRODUCTOS EXTRAGEL Y UNIVERSAL S.A.C**, al momento de apelar la resolución venida en alzada, argumentó que conforme al artículo 39 de la Ley de Marcas que la cancelación de un registro marcario por falta de uso, puede pedirse como defensa contra una objeción del Registro de la Propiedad Industrial y que su representada bajo esa premura, solicitó la cancelación por falta de uso del registro número 150606 de la marca **UNIVERSAL**, a nombre de la empresa Distribuidora Universal de Alimentos S.A, aportando además como prueba para mejor resolver, la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las once horas veintidós minutos treinta y siete segundos del diecinueve de agosto de dos mil once, en la cual se declara con lugar la solicitud de cancelación por falta de uso interpuesta por el aquí apelante en contra de ese registro marcario.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** Considera este Tribunal que analizada la prueba que consta en el expediente, concretamente la indicada en el primer hecho probado la cual consiste en la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las once horas veintidós minutos treinta y siete segundos del diecinueve de agosto de dos mil once, en la que se declara con lugar la solicitud de cancelación por falta de uso de la Marca **UNIVERSAL**, así como la certificación emitida por el Registro Nacional, en la cual se hace constar que la marca **UNIVERSAL** se encuentra cancelada desde el 06 de diciembre de dos mil once, no queda más para este Tribunal, al eliminarse el obstáculo que lo impedía acoger la marca solicitada por la compañía **PRODUCTOS EXTRAGEL Y UNIVERSAL S.A.C.**

Bajo ese cuadro fáctico y de conformidad con las consideraciones expuestas, este Tribunal considera que lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación presentado por el apoderado especial de la compañía de **PRODUCTOS EXTRAGEL Y UNIVERSAL S.A.C.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas, dieciocho minutos treinta y un segundos del cuatro de febrero de dos mil once, la que en este acto se revoca, para que se acoja la solicitud de inscripción de la marca “**UNIVERSAL**” (**DISEÑO**).

**QUINTO. 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 (Nº 8039 del 12 de octubre de 2000) y 2º del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo Nº 35456-J del 30 de marzo de 2009, se da por agotada la vía administrativa.



**POR TANTO**

De conformidad con las consideraciones que anteceden, este Tribunal declara con lugar el recurso de apelación presentado por el apoderado especial de la compañía **PRODUCTOS EXTRAGEL Y UNIVERSAL S.A.C**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas, dieciocho minutos treinta y un segundos del cuatro de febrero de dos mil once, la que en este acto se revoca, y en su lugar se acoge la solicitud de inscripción de la marca “**UNIVERSAL**” (**DISEÑO**). 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.**

*Norma Ureña Boza*

*Pedro Suárez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*



## **DESCRIPTORES**

**MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS**

**TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO**

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.41.33.**

.