

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2011-0251- 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 6280-2010)

MARCAS Y OTROS SIGNOS

VOTO N° 1204-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, Goicoechea, a las quince horas treinta 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 quince horas, dieciséis minutos treinta y cuatro 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: “Refrescos, Néctares”.

en clase 32 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 quince 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 a las quince horas, dieciséis minutos treinta y cuatro 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 en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la siguiente marca a favor de **VIVENDI UNIVERSAL**

1) VIVENDI UNIVERSAL bajo el registro número 128575, para proteger en clase 32 internacional “Bebidas no alcohólicas y preparaciones para hacer bebidas (con la excepción de aquellas basadas en café, té o cacao, y bebidas lácteas) cervezas, aguas minerales y carbonatadas, siropes, (Ver folios 11 al 12 del expediente administrativo).”

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 en el Registro se encuentra inscrita la marca “**VIVENDI UNIVERSAL**” registro número 128575, inscrita el 26/09/2001 y vence el 26/09/2011 en clase 32 internacional y protege “*Bebidas no alcohólicas y preparaciones para hacer bebidas (con la excepción de aquellas basadas en café, té o cacao, y bebidas lácteas) cervezas, aguas minerales y carbonatadas, siropes*”, y que realizado el cotejo a nivel gráfico se determina que “UNIVERSAL” como signo propuesto y “VIVENDI UNIVERSAL” existe una similitud evidente; que en cuanto al cotejo fonético la pronunciación de los signos es muy similar, siendo que el propuesto no genera la suficiente diferenciación fonética ni aporta la distintividad requerida a la hora de pronunciar el solicitado, y que en razón de ello, el consumidor medio podría percibir que está en presencia de una misma marca y llegar a confundirse entre éstas, provocando una confusión auditiva”.

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 las marcas enfrentadas comparten la partícula **UNIVERSAL**, y que sin embargo en ambos signos distintivos existen otros elementos diferenciadores como la palabra **VIVENDI** al principio de la marca registrada, así como elementos gráficos distintivos en la marca solicitada, por lo que ambos son claramente diferenciables y que la marca **UNIVERSAL (mixta)** solicitada lo es para proteger “Refrescos, Néctares” y que dichos productos en específico no se encuentran incluidos dentro de la lista de productos protegidos por el Registro número 128575 de la marca **VIVENDI UNIVERSAL** en la clase 29 internacional.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Considera este Tribunal que no lleva razón el a quo, al rechazar el signo solicitado por considerarlo inadmisibles por derechos de terceros en aplicación del artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, toda vez que analizados los signos en su conjunto se observa que si bien el signo solicitado lo es para proteger en clase 32 internacional: “*Refrescos, Néctares*” y el inscrito **VIVENDI UNIVERSAL** protege en clase 29 internacional “*Bebidas no alcohólicas y preparaciones para hacer bebidas (con la excepción de aquellas basadas en café, té o cacao, y bebidas lácteas) cervezas, aguas minerales y carbonatadas*”, no encuentra motivo alguno para rechazar la inscripción del peticionado, nótese que si bien los signos en conflicto comparten la palabra “**UNIVERSAL**”, en ambos existen otros elementos diferenciadores como la palabra **VIVENDI** al principio de la marca registrada, así como elementos gráficos distintivos en la solicitada, por lo que ambos son claramente diferenciables, y tal y como lo ha sostenido este Tribunal la coincidencia parcial en varias denominaciones de algún o algunas sílabas idénticas, no es suficiente por sí misma para determinar su semejanza, si los demás componentes de cada una de ellas tiene una significativa carga diferencial.

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 quince horas, dieciséis minutos treinta y cuatro segundos del cuatro de febrero de dos mil once, la que en este acto se revoca.

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 N° 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 quince horas, dieciséis minutos treinta y cuatro segundos del cuatro de febrero de dos mil once, la que en este acto se revoca, 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.

.