



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Exp. No. 2009-0428-TRA-PI

Oposición a solicitud de inscripción de la marca de servicios “MOVILICE”

UNIVERSO ON LINE, S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen No. 014-2007)

VOTO N° 974 -2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las nueve horas, cinco minutos del diecisiete de agosto de dos mil nueve.

Recurso de apelación planteado por el señor **Roberto Saad Meza**, mayor, casado una vez, estadístico, vecino de Sabana Norte, San José, titular de la cédula de identidad número ochocero ochenta y dos-setecientos, en su condición de Presidente con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa **UNIVERSO ON LINE, SOCIEDAD ANÓNIMA**, cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-doscientos cincuenta y cuatro mil novecientos treinta y seis, contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas, treinta y siete minutos del veinticinco de noviembre de dos mil ocho.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado al Registro de la Propiedad Industrial el ocho de enero de dos mil siete, el Licenciado **Giovanni Bonilla Goldoni**, mayor, casado una vez, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-quinientos sesenta y tres- novecientos setenta y tres, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma del **INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD**, con cédula de persona



jurídica número cuatro-cero cero cero-cero cuarenta y dos mil ciento treinta y nueve, presentó solicitud de inscripción de la marca de servicios “**MOVILICE**” en clase 38 de la Nomenclatura Internacional de Niza, para proteger y distinguir servicios de infocomunicaciones inalámbricas que permiten servicios de comunicación de voz, multimedia y datos.

SEGUNDO. Que el señor **Roberto Saad Meza**, de calidades indicadas al inicio y en representación de la empresa **UNIVERSO ON LINE, S.A.**, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el seis de diciembre de dos mil siete, presentó, entre otras, oposición al registro de la referida marca **MOVILICE**, “expediente No. 2007-0000015”

TERCERO. Que mediante resolución de las once horas, treinta y siete minutos del veinticinco de noviembre de dos mil ocho, la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, resolvió “... **I- Se declara inadmisibile por extemporánea la oposición interpuesta por el señor ROBERTO SAAD MEZA en representación de UNIVERSO ON LINE S.A. II- Se ordena continuar con el trámite de la marca “MOVILICE” solicitada por el señor GEOVANNI BONILLA GOLDONI, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD...**”

CUARTO. Que inconforme con esa resolución, el señor **Roberto Saad Meza**, en representación de la empresa **UNIVERSO ON LINE, S.A.**, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el tres de diciembre de dos mil ocho, interpuso recurso de apelación.

QUINTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que causen indefensión a las partes e



interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Jiménez Sancho, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS. Como tales se enlistan los siguientes:
I- Que en el Diario Oficial La Gaceta números 203, 204 y 205 de los días 23, 24 y 25 de octubre de 2007, fue publicado el aviso correspondiente a la solicitud de inscripción de la marca de servicios “**MOVILICE**”, en clase 38 de la Clasificación Internacional, para proteger y distinguir servicios de infocomunicaciones inalámbricas que permiten servicios de comunicación de voz, multimedia y datos, indicándose que el expediente conformado al efecto es el número 2007-0000015 (ver folios 1 y 24).

II- Que el seis de diciembre de dos mil siete, la empresa **UNIVERSO ON LINE, SOCIEDAD ANÓNIMA**, presentó en fecha seis de diciembre de dos mil siete oposición, entre otras, contra la inscripción de la marca “**MOVILICE**” (folios 12 a 16).

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos de esta naturaleza de importancia que considerar para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El conflicto surge a partir de que el Registro de la Propiedad Industrial, declara inadmisibles por extemporánea la oposición presentada por el señor **Roberto Saad Meza**, en su condición de representante de la empresa **UNIVERSO ON LINE, S.A.**, y ordena continuar con el trámite de inscripción de la marca “**MOVILICE**”, solicitada por el **INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD**,



por considerar que el apoderado de la empresa opositora interpuso la oposición, fuera del plazo concedido por ley.

Por su parte, el señor **Roberto Saad Meza** en la condición dicha, en el escrito de apelación alega que la oposición presentada, fue archivada en el expediente número 2007-0000015 ya que desde un inicio se le advirtió al Registro de la Propiedad Industrial de la errónea publicación de los edictos, toda vez que se advierte a terceros interesados en hacer valer sus derechos, que deben referirse al expediente número 2007-00000015, en lugar del expediente número 2007-0000014, lo que motivó que su representada presentara la oposición bajo el expediente que aparece en la publicación de la Gaceta. Alega además, que a folio 35 del presente expediente, se establece que de conformidad con el plazo establecido y conociendo el Registro **a quo** el escrito de oposición “**interpuesto en tiempo y forma**”, según indica el propio Registro, procede a trasladarla a la empresa solicitante, siendo que la oposición no fue presentada el 05 de marzo de 2008, sino el 06 de diciembre de 2007, por lo que solicita derogar la resolución de oposición extemporánea y se declare con lugar.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, dispone respecto al plazo que cuenta cualquier persona interesada en interponer oposición contra el registro de una marca, que éste es de dos meses contados a partir de la primera publicación del aviso respectivo, al señalar, en lo que interesa, lo siguiente: *“Cualquier persona interesada podrá presentar oposición contra el registro de una marca, dentro del plazo de dos meses contados a partir de la primera publicación del aviso que anuncia la solicitud. La oposición deberá presentarse con los fundamentos de hecho y de derecho, deberá acompañarse de las pruebas pertinentes que se ofrecen...”*

Este Tribunal determina que, con fundamento en los principios de indubio-pro administrado y el de conservación de los actos, que lleva razón el apelante en sus alegatos, y



consecuentemente, la resolución emitida por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, treinta y siete minutos del veinticinco de noviembre de dos mil ocho, debe revocarse, por cuanto la oposición presentada por el representante de la empresa **UNIVERSO ON LINE, S.A.**, contra la solicitud de inscripción de la marca de servicios “**MOVILICE**”, en clase 38 de la Clasificación Internacional, gestionada por el **INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD**, fue presentada dentro del plazo estipulado por el referido artículo 16 de la Ley de Marcas, toda vez que se ha teniendo a la vista que la primera publicación del aviso en el Diario Oficial La Gaceta, fue realizada el veintitrés de octubre de dos mil siete (ver folio 1) y se constata que a las mismas les fue consignado erróneamente el número de expediente: 2007-0000015 (ver folio 24), cuando en realidad se trataba del expediente No. 2007-0000014.

Así las cosas, el plazo para presentar la oposición contra la solicitud de inscripción de la marca de servicios “**MOVILICE**” vencía el veintitrés de diciembre de dos mil siete, siendo que la empresa **UNIVERSO ON LINE, S.A.**, presenta la oposición el día seis de diciembre de dos mil siete (ver folios 12 a 15), sea dentro del plazo de los dos meses referido supra, oposición que, en atención a la publicaciones hechas en el Diario Oficial La Gaceta, fue archivada en el expediente No. 2007-0000015, que se conformó en virtud de la solicitud de inscripción de la marca “**MOVICEL**”, a nombre del **INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD** y con fundamento en el error que contenía la publicación de los edictos, respecto al número de expediente, por lo que este Tribunal determina que la oposición presentada contra la solicitud de inscripción de la marca de servicios “**MOVILICE**”, fue presentada dentro del término establecido al efecto.

QUINTO. LO QUE DEBE RESOLVERSE. Conforme a las consideraciones y citas normativas que anteceden, encuentra este Tribunal, que la oposición interpuesta por la empresa **UNIVERSO ON LINE, SOCIEDAD ANÓNIMA**, contra la solicitud de inscripción



de la marca de servicios “**MOVILICE**”, en clase 38 de la Clasificación Internacional, fue presentada dentro del término de ley, por lo que lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación presentado contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas, treinta y siete minutos del veinticinco de noviembre de dos mil ocho, la cual en este acto se revoca, para ordenar en su lugar la continuación del trámite correspondiente a la oposición contra la solicitud de inscripción de la marca de servicios “ **MOVILICE**” en clase 38 de la Nomenclatura Internacional de Niza, presentada por el Licenciado **Giovanni Bonilla Goldoni**, apoderado generalísimo sin límite de suma del **INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD**, para proteger y distinguir servicios de infocomunicaciones inalámbricas que permiten servicios de comunicación de voz, multimedia y datos, presentada por, si otro motivo ajeno al examinado en esta instancia no lo impidiere.

POR TANTO

Conforme a las consideraciones y citas normativas que anteceden, se declara con lugar el recurso de apelación presentado por el señor **Roberto Saad Meza**, en representación de la empresa **UNIVERSO ON LINE, SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas, treinta y siete minutos del veinticinco de noviembre de dos mil ocho, la cual en este acto se revoca, para que en su lugar se continúe con el trámite correspondiente a la oposición de la solicitud de inscripción de la marca de servicios “ **MOVILICE**” en clase 38 de la Nomenclatura Internacional de Niza, para proteger y distinguir servicios de infocomunicaciones inalámbricas que permiten servicios de comunicación de voz, multimedia y datos, presentada por el Licenciado **Giovanni Bonilla Goldoni**, apoderado generalísimo sin límite de suma del **INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD**, si otro motivo ajeno al examinado en esta instancia no lo impidiere. Previa constancia y copia de esta resolución que



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

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. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Priscilla Loretto Soto Arias

Dr. Pedro Suárez Baltodano



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

-OPOSICIÓN A LA INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

-TG: INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

-TNR: OO.42.38