
RESOLUCION DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2021-0072-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCION DE LA MARCA DE FÁBRICA Y COMERCIO



YOUNIQUE LLC., apelante

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN
2018-3136)**

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0223-2021

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas con cincuenta y siete minutos del treinta de abril del dos mil veintiuno.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la señora **María del Pilar López Quirós**, abogada, vecina de San José, portadora de la cédula de identidad 110660601, en su condición de apoderada especial de la empresa **YOUNIQUE, LLC**, sociedad organizada y existente conforme a las leyes de Estados Unidos de América y domiciliada en 3400 Mayflower Ave, Lehi, Utah 84043, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 08:32:03 horas del 22 de diciembre del 2020.

Redacta la jueza Ortiz Mora, y

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Por escrito presentado el 13 de abril del 2020, el señor Edgar Zurcher Gurdián, abogado, vecino de San José, cédula de identidad: 105320390, en su condición de apoderado especial de la compañía **YOUNIQUE, LLC**,



solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio **younique**, en clase 03 de la nomenclatura internacional para proteger y distinguir: *cosméticos*.

Mediante resolución dictada a las 08:32:03 horas del 22 de diciembre del 2020, el Registro de la Propiedad Intelectual consideró que la marca es inadmisibles por derechos de terceros, conforme al artículo 8 inciso a) y b) de la Ley de marcas y otros signos distintivos.

Inconforme con lo resuelto, por escrito presentado el 07 de enero del 2021, ante el Registro de la Propiedad Intelectual, la representante de la compañía **YOUNIQUE, LLC**, interpuso recurso de revocatoria y apelación en subsidio, expresando como agravios lo siguiente: Que la empresa YOUNIQUE, LLC y JAFER ENTERPRISES R&D S.L.U. suscribieron un acuerdo de coexistencia mundial, en el cual la empresa JAFER ENTERPRISES R&D S.L.U., deberá cancelar voluntariamente las marcas que obstaculicen la inscripción de las marcas de la empresa YOUNIQUE, LLC. Por lo anterior y alegando el derecho de inscripción solicita se revoque la resolución recurrida.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, que, en el Registro de la Propiedad Intelectual, consta las inscripciones ya canceladas de las siguientes marcas:

1. **UNIQUE**, registro: 193088, inscrita el 31 de julio del 2009. Titular: JAFER ENTERPRISES R&D S.L.U. Caduca desde el 12 de marzo del 2021. (folio 25 y 26 legajo de apelación)

2. **UNIQUE 2**, registro: 145730, inscrita el 05 de junio del 2006, vigente hasta el 05 de junio del 2026, titular: JAFER ENTERPRISES R&D S.L.U. Cancelada desde el 10 de marzo del 2021. (folio 27 y 28 legajo de apelación)

3. **UNIQUE**, registro: 159272, inscrita el 16 de marzo del 2004, vigente hasta el 16 de marzo del 2024, titular: JAFER ENTERPRISES R&D S.L.U. Cancelada desde el 26 de marzo del 2021. (folio 40 y 41 legajo de apelación)

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos que con tal carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

CUARTO. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LA PRUEBA. En cuanto a la prueba constante en el expediente, se admite para su valoración, los certificados de registro constantes en los hechos probados.

Analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Intelectual rechazó la inscripción de la marca solicitada por considerar que se encuentra inmersa en la prohibición del artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas y otros signos distintivos, al encontrarse inscritas a nombre de la empresa JAFER ENTERPRISES R&D S.L.U., las marcas “**UNIQUE**”, descritas en el considerando segundo de esta resolución.

Al realizar el cotejo marcario, el Registro de la Propiedad Intelectual, estableció que el signo propuesto y las marcas registradas son similares, por lo que su coexistencia registral originaría riesgo de confusión en el consumidor y riesgo de asociación empresarial.

La representación de la parte apelante expresó, que la empresa YOUNIQUE, LLC y JAFER ENTERPRISES R&D S.L.U. suscribieron un acuerdo de coexistencia mundial, en el cual la empresa JAFER ENTERPRISES R&D S.L.U., cancelaría voluntariamente las marcas que obstaculicen la inscripción de las marcas de la empresa YOUNIQUE, LLC.

El artículo 43 de la Ley de marcas y otros signos distintivos prevé la posibilidad que el titular de un signo marcario pueda solicitar su cancelación de registro, al respecto establece:

“Artículo 43°- **Renuncia al registro a pedido del titular.** En cualquier momento, el titular del registro de una marca podrá pedir al Registro de la Propiedad Industrial la cancelación de este registro. El pedido de cancelación devengará la tasa fijada en el artículo 94 de la presente ley...”

Bajo ese contexto, obsérvese que, de la documentación aportada que nos refiere a la publicidad registral de los certificados de marcas, se evidencia que la marca **UNIQUE** registro 193088, se encuentra caduca desde el 12 de marzo del 2021, según consta a folio 25 y 26 del legajo de apelación; la marca **UNIQUE 2**, registro: 145730, fue cancelada desde el 10 de marzo del 2021, certificación visible a folio 27 y 28 del legajo de apelación. Con relación a la marca **UNIQUE**, registro 159272, también fue cancelada desde el 26 de marzo del 2021, conforme certificación a folios 40 y 41 del legajo en mención. Razón por la cual considera este Tribunal que efectivamente la titular de esas marcas dejó vencer el plazo de una de sus marcas y respecto a las otras, fueron debidamente canceladas, ejerciendo su derecho dispuesto en el citado artículo 43 de la ley de rito.

En ese sentido, las marcas que impedían el registro del signo solicitado, al estar caduca una de ellas y las otras canceladas, ya no gozan de tutela registral y tampoco son impedimento para que se inscriba la solicitada. Así las cosas, son de recibo los agravios expresados por la

recurrente, y al no existir el motivo que fundó la denegatoria dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, concluye esta Autoridad, que lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación presentado por la señora **María del Pilar López Quirós**, en su condición de apoderada especial de la compañía **YOUNIQUE, LLC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 08:32:03 horas del 22 de diciembre del 2020, para que continúe con el trámite correspondiente.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución apelada, la que en este acto se revoca.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **con lugar** el recurso de apelación interpuesto por la señora **María del Pilar López Quirós**, en su condición de apoderada especial de la empresa **YOUNIQUE, LLC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 08:32:03 horas del 22 de diciembre del 2020, la que en este acto **se revoca**, para que se continúe con el trámite de inscripción de la marca de



fábrica y comercio **younique**, si otro motivo ajeno al examinado en esta instancia no lo impidiere. Sobre lo resuelto en este caso, se da por agotada la vía administrativa de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual y el artículo 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456-J. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFIQUESE.**

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

gmq/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES.

MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLE POR DERECHOS DE TERCEROS

TNR: 00.41.36

MARCAS EN TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN

T.E: MARCAS EN TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN

TG: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TNR: 00.41.26