

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2013-0649-TRA-PI

Solicitud de registro como marca del signo UNIGROUP

Unigroup Inc., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 2013-1327)

Marcas y otros signos

VOTO N° 0443-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas veinte minutos del treinta de mayo de dos mil catorce.

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Uri Weinstok Mendelewicz, mayor, casado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-ochocientos dieciocho-cuatrocientos treinta, en su condición de apoderado especial de la empresa Unigroup Inc., organizada y existente de conformidad con las leyes del Estado de Missouri, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, veintiún minutos, quince segundos del treinta y uno de julio de dos mil trece.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha catorce de febrero de dos mil trece, el Licenciado Weinstok Mendelewicz, representando a la empresa Unigroup Inc., solicitó al Registro de la Propiedad Industrial el registro como marca de servicios del signo **UNIGROUP**, en **clase 35** para distinguir servicios de dirección de negocios, a saber, dirección de transporte, almacenamiento, distribución, cadena de suministros y servicios de logística, y servicios de dirección de proyectos para terceros con fines comerciales en los campos de transporte,

almacenamiento, distribución, cadena de suministros y logística; y en **clase 39** servicios de transporte y almacenamiento de mercancías, servicios de envío, logística y cadena de suministros.

SEGUNDO. Por resolución de las catorce horas, veintiún minutos, quince segundos del treinta y uno de julio de dos mil trece, el Registro de la Propiedad Industrial decidió rechazar el registro solicitado.

TERCERO. Por escrito presentado en fecha veinte de agosto de dos mil trece, la representación de la empresa solicitante planteó recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra la resolución final antes referida; habiendo sido declarada sin lugar la revocatoria por resolución de las quince horas, dieciséis minutos, treinta y un segundos del veintiocho de agosto de dos mil trece, y admitida la apelación para ante este Tribunal por resolución de la misma hora y fecha de la antes referida.

CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su Órgano Colegiado de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.

Redacta la Juez Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS. Que los registros N° 198015 y N° 197836 correspondientes al signo **UNIGROUP WORLDWIDE UTS** se encuentran inscritos a nombre la empresa Unigroup Inc. (folios 80 a 93).

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos de tal naturaleza de importancia para la presente resolución.

TERCERO. RESOLUCIÓN DEL REGISTRO, ARGUMENTOS DE LA APELACIÓN.

El Registro de la Propiedad Industrial, al analizar por el fondo la solicitud planteada, considera que existen derechos previos de tercero, concretamente dos marcas de servicios inscritas a nombre de la empresa UniGroup Worldwide Inc., que por ser muy parecidas a la requerida y distinguir servicios idénticos y relacionados, impide el otorgamiento pedido, por lo que procede a rechazarlo. Por su parte el apelante, en su escrito de expresión de agravios ante este Tribunal, indica que las marcas inscritas y opuestas de oficio por el Registro ya fueron traspasadas por la empresa UniGroup Worldwide Inc. a nombre de su representada y solicitante, Unigroup Inc., por lo que no existe impedimento legal para inscripción solicitada.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. Analizado el presente asunto, considera este Tribunal que ha de dársele la razón al apelante y revocarse la resolución final venida en alzada.

El Registro de la Propiedad Industrial, cumpliendo con el deber que le compete de acuerdo a lo establecido por el artículo 14 en relación con el 8 ambos de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978, analizó la capacidad extrínseca del signo propuesto para acceder a la categoría de marca registrada, encontrando en la base de datos registral dos ya inscritas a nombre de un tercero y plenamente vigentes, que por contener el mismo elemento denominativo que la pedida, impide que pueda acordarse el otorgamiento requerido.

Así, y siendo que la resolución apelada basó su fundamento en la existencia de marcas inscritas y vigentes a nombre de la empresa UniGroup Worldwide Inc., las cuales se consideraron confundibles con la aquí solicitada, y que tal y como argumentó el apelante, alegato que concuerda con la documentación que consta en el expediente según se indicó en el

considerando de hechos probados, dichas marcas registradas ya fueron traspasadas a la empresa Unigroup Inc.

Por lo expuesto, desaparece la diversidad de orígenes empresariales, con lo cual el consumidor no se verá afectado en sus intereses y permite que la solicitud continúe con su trámite hacia la fase de publicidad para terceros.

Por ende, en aplicación de la política de saneamiento que consistentemente este Tribunal ha señalado en sus resoluciones (en el mismo sentido que lo aquí resuelto ver los Votos 276 de 2011, 100, 403 y 410 de 2012, 394 y 956 de 2013), y siendo que el norte del sistema registral es realizar inscripciones, se considera que la solicitud puede válidamente continuar su trámite hacia la fase de publicidad para terceros, si otro motivo diferente al aquí analizado no lo impidiese.

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, N° 8039, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Uri Weinstok Mendelewicz en representación de la empresa Unigroup Inc., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, veintiún minutos, quince segundos del treinta y uno de julio de dos mil trece, la cual en este acto se revoca para que se continúe con el trámite de lo solicitado, si otro motivo diferente al aquí analizado no lo impidiese. Se da por agotada la vía



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

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 que corresponda. **NOTIFÍQUESE.**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TNR: 00.41.36