

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2014-0121-TRA-PI

**Oposición a la solicitud de nombre comercial “CENTRO COMERCIAL PAGUE
MENOS en ingles (PAYLESS SHOPPING MAL)”**

PAGUE MENOS S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2002-7119)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO No. 0062 -2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las once horas veinte minutos del veinte de enero de dos mil quince.

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Carlos Alberto Ramirez Aguilar**, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-450-628, en su condición de apoderado especial de la empresa **PAGUE MENOS ALMACEN DE DESCUENTOS DEL VALLE CENTRAL S.A.**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas, seis minutos con cincuenta y cuatro segundos del doce de diciembre de dos mil trece.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante el memorial presentado el 08 octubre de 2002, ante el Registro de la Propiedad Industrial, por el Lic. **Carlos Alberto Ramirez Aguilar**, apoderado especial de la empresa **PAGUE MENOS ALMACEN DE DESCUENTOS DEL VALLE CENTRAL S.A.**, solicitó la inscripción del nombre comercial “**CENTRO COMERCIAL PAGUE MENOS en ingles (PAYLESS SHOPPING MAL)**”, para proteger y distinguir;

“Dedicado a la venta de todo tipo de ropa.”

SEGUNDO. Los edictos para oír oposiciones, fueron publicados en el Diario Oficial La Gaceta, los días primero, dos y cinco del mes de octubre de dos mil nueve, en las Gacetas números ciento noventa y uno, ciento noventa y dos y ciento noventa tres, dentro del plazo conferido, el Lic. **Edgar Zurcher Gurdian**, en representación de la empresa **PAYLESS SHOESOURCE WORLDWIDE S.A**, así como el señor **Ricardo Mata Arias** en representación de **PAGUE MENOS S.A**, formularon oposición al registro del nombre comercial solicitado.

TERCERO. La Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las quince horas, seis minutos con cincuenta y cuatro segundos del doce de diciembre de dos mil trece, dispuso: *“[...]**POR TANTO** / Con base en las razones expuesta (sic) y citas de la Ley N° 7978, (Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos), Convenio de París y Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (acuerdo sobre los ADPIC), se resuelve: I. Se declara **CON LUGAR** la oposición interpuesta por el señor **Edgar Zurcher Gurdian**, en su condición de apoderado de **PAYLESS SHOESOURCE WORLDWIDE, INC.** II. Se declara **SIN LUGAR** la oposición interpuesta por el señor **RICARDO MATA ARIAS**, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la sociedad **PAYLESS S. A.**, en español **“PAGUE MENOS S.A.** ambas contra la solicitud de inscripción del nombre comercial **“CENTRO COMERCIAL PAGUE MENOS (PAYLESS SHOPING MAL)”**; presentada por **CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ AGUILAR**, en su condición de apoderado especial de la sociedad **PAGUE MENOS ALMACEN DE DESCUENTOS DEL VALLE CENTRAL S.A.**, la cual en este acto SE DENIEGA. [...].”*

CUARTO. Inconforme con lo resuelto, el señor **Ricardo Mata Arias** en representación de **PAGUE MENOS S.A.**, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad

Industrial, el 06 de enero de 2014, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio y nulidad concomitante, y el Lic. **Carlos Alberto Ramirez Aguilar**, apoderado especial de la empresa **PAGUE MENOS ALMACEN DE DESCUENTOS DEL VALLE CENTRAL S.A.**, por escrito presentado el 08 de enero de 2014 ante el Registro de instancia, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio y nulidad concomitante. Siendo, que dicha apelación la admitió el Registro **a quo**, mediante resolución dictada a las once horas, cuarenta y nueve minutos con treinta y dos segundos del diecisiete de enero de dos mil catorce, es que entra a conocer este Tribunal de alzada.

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

Redacta la Juez Ureña Boza; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. SOBRE LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos probados los siguientes:

1.- **Nombre Comercial:** “**PAYLESS SHOESOURCE, INC.**”, registro **109480**, inscrito desde el 26 de octubre de 1998, propiedad de **PAYLESS SHOESOURCE WORLDWIDE INC. (v.f 591)**

2.- **Marca de Servicios:** “**PAYLESS SHOE SOURCE**”, registro **163550**, inscrita desde el 03 de noviembre de 2006 y vigencia al 03/11/2016, propiedad de

PAYLESS SHOESOURCE WORLDWIDE INC. (v.f 593)

3.- **Marca de Servicios:** “**PAYLESS SHOE SOURCE**”, registro **163551**, inscrita desde el 03 de noviembre de 2006 y vigencia al 03/11/2016, propiedad de **PAYLESS SHOESOURCE WORLDWIDE INC.** (v.f 597)

4.- **Marca de Servicios:** “**PAYLESS SHOESOURCE**”, registro **87270**, inscrita desde el 08 de junio de 1994 y vigencia al 08/06/2024, propiedad de **PAYLESS SHOESOURCE WORLDWIDE INC.** (v.f 601)

5.- **Nombre Comercial:** “**PAGUE MENOS S.A**”, registro número **50833**, inscrita desde el 06 de agosto de 1976, propiedad de **PAY LESS S.A.** (v.f 607)

6.- **Nombre Comercial:** “**PAYLESS S.A**”, registro número **50828**, inscrita desde el 06 de agosto de 1976, propiedad de **PAY LESS S.A.** (v.f 609)

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra Hechos con influencia para la resolución de este asunto, que pudieren tener el carácter de No Probados.

TERCERO. ACERCA DE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LAS PARTES APELANTES. La Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las quince horas, seis minutos con cincuenta y cuatro segundos del doce de diciembre de dos mil trece, determinó que entre el signo solicitado “**CENTRO COMERCIAL PAGUE MENOS en ingles (PAYLESS SHOPPING MAL)**” y los signos inscritos propiedad de la empresa oponente **PAYLESS SHOESOURCE WORLDWIDE INC**, se advierte una gran semejanza gráfica, fonética e ideológica provocando riesgo de confusión o asociación empresarial capaz de generar

errores en los consumidores, en virtud de que los productos y giros comerciales se encuentra relacionados con la misma actividad comercial, no siendo posible así su coexistencia registral, razón por la cual se declara con lugar la oposición. Respecto de la oposición incoada por la empresa **PAYLESS S.A.**, en español **PAGUE MENOS S.A.**, contra la solicitud de inscripción “**CENTRO COMERCIAL PAGUE MENOS en ingles (PAYLESS SHOPPING MAL)**” y los signos registrados propiedad de su representada evidencian la existencia de una similitud gráfica, fonética e ideológica. No obstante, en virtud de no haberse demostrado la relación entre los giros comerciales de los signos inscritos con respecto al nombre comercial solicitado, se procede a declarar sin lugar el recurso interpuesto.

Por su parte, el representante de la empresa **PAYLESS S. A.**, en su escrito de agravios señala en términos generales dentro de sus pretensiones; que se declare con lugar el presente recurso en virtud de que el Registro de la propiedad Industrial no realizó un análisis correcto, serio, objetivo y profesional de acuerdo a la solicitud del presente expediente, lo cual conlleva a la nulidad de todo lo actuado. Lo anterior, en virtud de que el Registro, emitió mal el edicto de la solicitud del nombre comercial solicitado, dado que invirtió o cambio la posición a nuestro nombre comercial “**PAGUE MENOS**” poniéndolo de segundo, con lo cual se desvirtuó su análisis. Asimismo, agrega que su representada baso su oposición en la similitud gráfica, fonética e ideológica con el nombre comercial solicitado y el de su representada. Que el Nombre, Razón Social o Denominación Social se encuentra inscrito desde el año de 1975 y los nombres comerciales “**Pague Menos S.A** y **PayLess S.A**”, fueron registrados desde 1976. Por lo anterior, solicita se declare con lugar el recurso y la nulidad de la resolución venida en alzada, dado los vicios contenidos en ella.

Asimismo, el representante de la empresa **PAGUE MENOS ALMACEN DE DESCUENTOS DEL VALLE CENTRAL S.A.**, en su escrito de agravios señala en términos generales que la marca **PAYLESS SHOE SOURCE**, no es una marca notoria.

Que en el escrito de la oposición interpuesto por la empresa **PAYLESS SHOE SOURCE WORLDWIDE INC**, no se hace referencia a que dicha empresa tenga como actividad empresarial la venta de ropa. Además indica que el consumidor identifica **PAGUE MENOS** como tienda de ropa por más de veinte años. Que las entidades crediticias identifican a Pague Menos como tienda y no como zapatería. Asimismo agrega que durante la inscripción de los diversos nombres comerciales “PAYLESS SHOE SOURCE”, el nombre comercial PAGUE MENOS LA LIQUIDACIÓN se encontraba inscrito, por lo que no es posible pretender ahora establecer que el vocablo PAGUE MENOS en comparación con PAYLESS cause confusión en la mente del consumidor.

Continua manifestando el opositor que las tiendas PAGUE MENOS y PAYLESS SHOE SOURCE, se encuentran debidamente identificadas y posicionadas en la mente de los consumidores dentro de su actividad mercantil. Que la titularidad del nombre comercial, se adquiere con su uso, tal y como lo dispone el artículo 64 de la ley de Marcas y otros Signos distintivos y 243 del Código de Comercio. Señala que no existe confusión entre el nombre comercial de la opositora y su representada, dado que la venta de todo tipo de ropa no tiene relación alguna con la venta de calzado. Por lo anterior solicita se revoque parcialmente la resolución recurrida al acoger la oposición interpuesta por Payless Shoe Source Inc, se rechace la oposición presentada por Payless Shoe Source Inc, y se continúe con el trámite de inscripción del nombre comercial “**CENTRO COMERCIAL PAGUE MENOS en ingles (PAYLESS SHOPPING MAL)**”, solicitado por su representada.

CUARTO. SOBRE EL FONDO: De conformidad con la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos No. 7978 de 06 de enero de 2000 y su Reglamento, Decreto Ejecutivo número 30233-J de 20 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 4 de abril de 2002, disponen que todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, lo cual no debe generar confusión en relación con otros

debidamente inscritos o en trámite de inscripción, y ésta es precisamente la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular, que tiene como corolario la protección que se pretende con el uso de ese signo, en relación con las marcas de servicios o comercio que sean similares. Por ello, entre menos aptitud distintiva se posea, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos o servicios que adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre éstos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador y, por ende, no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

Bajo tal entendimiento, el Registro aplicó para el caso que ahora nos ocupa el artículo 14, 18 y 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, los cuales son muy claros al negar la admisibilidad de una marca, cuando ésta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación, respectivamente ***al público consumidor o a otros comerciantes***, ya que éste puede producirse no solo por la similitud o semejanza entre los signos, sino también por la naturaleza de los productos o servicios que identifican y la actividad mercantil que de esta se pretende, debiendo imperar la irregistrabilidad en aquellos casos en que los signos propuestos se soliciten para los mismos productos o servicios, o bien se encuentren relacionados o asociados.

Así las cosas, para que prospere el registro de un signo distintivo, este debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que es cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir el riesgo de confusión entre ellos, sea, de carácter visual, auditivo o ideológico.

En este sentido, el Registrador a la hora de proceder a realizar el cotejo marcario debe colocarse en el lugar del consumidor, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Por otra parte, debe atenerse a la impresión

que despierten ambos signos, sin desmembrarlos, analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro); y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto. De esto se deduce, que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiere entre ellos.

Desde esta perspectiva cabe resumir, entonces, que este procedimiento se integra por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

Ahora bien, del análisis realizado por el Registro de la Propiedad Industrial, a los signos objetados se determinó que contienen similitudes tan palpables que pueden inducir al consumidor a encontrarse en una situación de riesgo de **confusión visual, auditivo e ideológico**. Lo anterior, a la luz de las siguientes consideraciones:

Del estudio integral de los signos; nombre comercial **“CENTRO COMERCIAL PAGUE MENOS en ingles (PAYLESS SHOPPING MAL)”** solicitado y los nombres comerciales inscritos **“PAYLESS SHOESOURCE, INC.”**, **“PAYLESS SHOESOURCE”**, **PAGUE MENOS, S.A y PAY LESS, S.A.,**” (v.f 591 al 610), obsérvese que respecto al carácter gramatical contenidos en los signos cotejados, si bien estos comparten el término **“PAYLESS”** el cual traducido al idioma español significa **“PAGUE MENOS”**, frase en la cual se concentra la mayor fuerza en todos los distintivos, es decir que el impacto sonoro y conceptual en su conjunto es igual o similar, al punto de que vaya a crear confusión en cuanto a su identidad y origen, e inducir al consumidor a pensar que son de una misma procedencia empresarial.

Ahora bien, respecto de la frase empleada; **“CENTRO COMERCIAL PAGUE MENOS en ingles (PAYLESS SHOPPING MAL)”**, todas estas palabras empleadas en la

denominación propuesta, refieren a conceptos de carácter u connotación genérica que no pueden ser apropiados por parte de un tercero y ser considerados como elementos que le proporcionen la actitud distintiva necesaria. Lo anterior, en virtud de que cuando entran a ser analizados por el operador del derecho este debe proceder a identificar los términos genéricos que lo componen, dado que estos elementos pueden ser utilizados únicamente como complemento de las denominaciones pero no le pueden proporcionar el grado necesario de distintividad al signo. En este sentido, para el caso que nos ocupa la frase empleada no puede ser apropiable, por ende no puede ser considerado como elemento que le otorgue la distintividad requerida.

Recordemos, que el contenido conceptual representa un elemento de importancia que debe ser considerado para establecer la similitud o no entre signos distintivos; esta semejanza ideológica se presenta cuando al comparar dos signos, se evoca la misma idea de otros similares que impide que el consumidor pueda distinguir entre ellas, situación que ocurre en el caso que nos ocupa, ya que como puede observarse, el signo solicitado está conformado por el conjunto de palabras **“CENTRO COMERCIAL PAGUE MENOS en ingles (PAYLESS SHOPPING MAL)”** lo cual, a diferencia de lo que estima el recurrente encuentran relación con los signos inscritos, toda vez, que los signos cotejados significan conceptualmente lo mismo, por lo que el consumidor no estaría en capacidad de distinguirlos de manera efectiva.

En consecuencia, el consumidor las va a relacionar dentro de la misma línea de productos y servicios, que ofrecen los signos inscritos, situación que va a producir a diferencia de lo que estima el recurrente, un impacto directo en el mercado, con respecto a las marcas inscritas.

Ahora bien, teniendo presente que los signos contrapuestos son similares y que su objeto de protección se encuentra relacionado, comparte este Tribunal el razonamiento esbozado por él *a quo* en la resolución venida en Alzada, por cuanto al realizar el cotejo marcario se

denota que los signos presentan más similitudes que diferencias y por ello es evidente que pueden causar confusión en el consumidor, al no existir suficientes elementos que permitan identificar e individualizar los servicios de un empresario respecto de los ofrecidos por el otro. De tal forma que, para el caso bajo examen siendo que lo que se pretende registrar es un nombre comercial, se debe proceder con el rechazo conforme lo dispone el artículo 65° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que en lo de interés reza lo siguiente:

“Artículo 65°- Nombres comerciales inadmisibles. Un nombre comercial no podrá consistir, total ni parcialmente, en una designación u otro signo contrario a la moral o el orden público o susceptible de causar confusión, en los medios comerciales o el público, sobre la identidad, la naturaleza, las actividades, el giro comercial o cualquier otro asunto relativo a la empresa o el establecimiento identificado con ese nombre comercial o sobre la procedencia empresarial, el origen u otras características de los productos o servicios producidos o comercializados por la empresa.”

En este sentido, este Órgano de alzada avala el criterio externado por el Registro de instancia, de no permitir la coexistencia registral del nombre comercial solicitado **“CENTRO COMERCIAL PAGUE MENOS en ingles (PAYLESS SHOPPING MAL)”**, al acreditarse que existen elementos a nivel gráfico, fonético e ideológico que pueden producir riesgo de confusión y asociación para los consumidores que pretendan adquirir los productos o servicios de una y otra empresa, siendo procedente su rechazo.

QUINTO. SOBRE EL RIESGO DE CONFUSION, EL RIESGO DE ASOCIACIÓN Y EL PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD EN EL CASO CONCRETO. En relación con el riesgo de confusión y el riesgo de asociación en el ámbito marcario, el registro de un signo distintivo, debe tener la aptitud necesaria para no suscitar un conflicto marcario, que

resalta cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes haciendo así surgir el riesgo de confusión o el riesgo de asociación, que es precisamente lo que la normativa marcaría pretende evitar.

En ese sentido, el artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, que es Decreto Ejecutivo 30233-J de 20 de febrero de 2002, contiene las reglas que registralmente permiten calificar las similitudes y diferencias entre marcas, centrándose entre otros, en aspectos tales como el examen global de los signos en conflictos atendiendo a su impresión gráfica, fonética y/o ideológica; al modo y la forma en que normalmente se venden los productos o se prestan los servicios o se presentan al consumidor; o a la coincidencia de vocablos en su conjunto.

En lo de interés al caso particular, dicho artículo en su inciso e) dispone: “[...] *Reglas para calificar semejanza. Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas: [...] e) Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos; [...]*”. Las reglas ahí establecidas persiguen evitar la confusión y la asociación del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, y, por otro, el hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de una marca registrada, que consisten en impedir que terceros utilicen su marca o una marca similar para los bienes o servicios idénticos o similares a los registrados para su marca, cuando el uso dé lugar a la posibilidad de confusión o asociación (artículo 25 Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978 de 6 de enero de 2000 y sus reformas).

Aunado a lo anterior, cabe señalar que como herramienta de apoyo para la interpretación de la susceptibilidad de inscripción de las solicitudes que se presenten, se han tomado varios criterios o reglas que coadyuvan al operador jurídico para llevar a cabo tal función y este es

el caso del principio de especialidad, que determina que la compatibilidad entre signos será más fácil cuanto más alejados sean los productos, servicios, empresas o establecimientos comerciales idénticos o similares, de la misma naturaleza o finalidad o íntimamente relacionados en cuanto al giro comercial distinguidos por los signos enfrentados, razón por la cual, el análisis de la eventual coexistencia de tales signos distintivos se hizo partiendo de los alcances en el caso concreto, del **Principio de Especialidad Marcaria**, recogido en el artículo 25 párrafo primero de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (No. 7978 del 6 de enero de 2000, y reflejado en los incisos a), b) y d) del artículo 8 ibídem, 65 y 66, en este caso como motivo para el rechazo de la inscripción del signo distintivo que nos ocupa, y en el numeral 24 incisos d) y e) del Reglamento de esa Ley (Decreto Ejecutivo No. 30233-J del 20 de febrero de 2002), en este caso como elemento de juicio al momento de analizar la procedencia de una solicitud de inscripción de un signo distintivo.

El inciso e) del citado artículo en relación con el artículo 25 de la Ley de Marcas, y además, el artículo 16.1 del Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio, denominado “ADPIC”, que establece: “[...] *En el caso de que se use un signo idéntico para bienes o servicios idénticos, se presumirá que existe probabilidad de confusión. [...]*”, refieren al principio de especialidad en derecho marcario.

Este principio debe ser entendido como el que rige el registro de los signos distintivos, según el cual, un signo distintivo solo se confiere para proteger exclusivamente los productos o servicios, siendo excepción, en casos de oposición, las marcas que distinguen productos o servicios relacionados, incluso en clases diferentes a la del registro, o cuando se aduce la notoriedad que caracterice a un signo distintivo del opositor.

Este principio, como lo establecen los artículos citados, además del 8, 65 y 66 de la Ley, es aceptado por nuestra legislación, siendo coincidentes en enunciar que, la prohibición se refiere a signos que sean idénticos o similares, para los mismos productos, servicios, empresas, establecimientos o giro comercial u otros relacionados o diferentes, de forma que

puedan inducir al público a error, confusión o asociación, respecto a una marca o un nombre comercial anteriormente solicitados para registro o registrados por un tercero. Así, bajo tal principio, pueden registrarse signos idénticos o similares, pero siempre que amparen productos, servicios, empresas, establecimientos o giro comercial diferentes o no relacionados y, siempre y cuando, no conduzcan al público a error o riesgo de confusión o riesgo de asociación.

En el caso concreto, al estarse ante signos idénticos o similares en su denominación, para determinar la confundibilidad entre ellos, ha de considerarse al respecto el principio de especialidad, el cual es considerado característico del Derecho de signos distintivos ya que: “[...] *La marca se concede como derecho de exclusiva sobre un signo en relación con un determinado producto o servicio, que es el que la marca distingue. De este modo, pueden coexistir legalmente en el tráfico económico o en el Registro signos idénticos pertenecientes a titulares distintos siempre que los productos o servicios que distingan no sean susceptibles de confusión. [...]*” (LOBATO, Manuel, **Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas**, Civitas Editores, España, p. 153).

Consecuentemente, esta Instancia avala lo resuelto por el Registro y no comparte los agravios esgrimidos por el representante de la empresa apelante **PAGUE MENOS ALMACEN DE DESCUENTOS DEL VALLE CENTRAL S.A.**, toda vez que el nombre comercial que se solicita inscribir en el presente asunto protege: **“Dedicado a la venta de todo tipo de ropa.”** (v.f folio 1), y los signos inscritos: Nombre comercial **“PAYLESS SHOESOURCE, INC.”**, propiedad de **PAYLESS SHOESOURCE WORLDWIDE INC.**, protege: **“Un establecimiento dedicado a la venta al por menor de zapatos en tiendas.”** (v.f 591), la Marca de Servicios: **“PAYLESS SHOE SOURCE”**, propiedad de **PAYLESS SHOESOURCE WORLDWIDE INC.**, protege: **“Servicios de tiendas al detalle de venta de zapatos.”** (v.f 593), la Marca de Servicios: **“PAYLESS SHOE SOURCE”**, propiedad de **PAYLESS SHOESOURCE WORLDWIDE INC.**,

protege; “*Servicios de tiendas al detalle de venta de zapatos.*” (v.f 597), la Marca de Servicios: “**PAYLESS SHOESOURCE**”, propiedad de **PAYLESS SHOESOURCE WORLDWIDE INC.**, protege; “*Los servicios de tiendas al detalle de venta de zapatos.*” (v.f 601), el Nombre Comercial: “**PAGUE MENOS S.A**”, propiedad de **PAY LESS S.A.**, protege; “*Actividades, negocios y establecimientos dedicados a la adquisición y disposición de bienes tangibles e intangibles [...].*” (v.f 607), y el Nombre Comercial: “**PAYLESS S.A**”, propiedad de **PAY LESS S.A.**, protege; “*establecimientos comerciales [...] tangibles e intangibles [...].*” (v.f 609), por lo que ante el precitado principio, existe un inminente riesgo de confusión y asociación entre los signos enfrentados, que puede evidentemente perjudicar los intereses de sus titulares y en consecuencia el de sus consumidores. Máxime, que no podríamos obviar que dentro de la actividad comercial el calzado así como la ropa son bienes tangibles.

SEXTO. EN CUANTO A LOS EXTREMOS SEÑALADOS POR EL RECURRENTE: Este Tribunal de alzada, procede a contestar dichos extremos en los siguientes términos:

El representante de la empresa **PAGUE MENOS ALMACEN DE DESCUENTOS DEL VALLE CENTRAL S.A.**, señala que la marca **PAYLESS SHOESOURCE**, no es una marca notoria. Cabe destacar, en este sentido que efectivamente los registros inscritos ante el Registro de la Propiedad Industrial, por la citada empresa no cuentan con dicho atributo de notoriedad, en virtud de que no consta en las certificaciones emitidas por la Dirección de Servicios Registrales del Registro Nacional, conforme lo prevén los artículos 44 y 45 de la citada Ley de Marcas y el 31 del Reglamento a esa Ley, como de esa misma manera se desprende del pronunciamiento emanado por el Registro de instancia, en la resolución de alzada, en el **CONSIDERANDO TERCERO. RESPECTO DE LA NOTORIEDAD ALEGADA POR LA EMPRESA Oponente PAYLESS SHOESOURCE WORLDWIDE, INC.**, por lo que sus manifestaciones en este sentido, no son acogidas.

Ahora bien, respecto del ámbito de protección de los signos inscritos ante el Registro de la Propiedad Industrial, debemos advertir al recurrente en este sentido, que la función que ejerce el calificador va efectivamente en función de lo que se encuentra inscrito, sea, en atención a las clases para las cuales fueron acordada y determinadas en función de los productos o servicios a proteger y comercializar. Por lo que si la empresa **PAYLESS SHOE SOURCE WORLDWIDE INC**, ejerce o no dicha actividad, es una situación que escapa a todas luces de ser conocida en este proceso, dado que nuestra legislación marcaría prevé los mecanismos para cada tipo de proceso en particular y en consecuencia sus consideraciones en este sentido no pueden ser acogidos.

Agrega el recurrente que la titularidad del nombre comercial, se adquiere con su uso, tal y como lo dispone el artículo 64 de la Ley de Marcas y otros Signos distintivos y 243 del Código de Comercio. En este sentido, es importe recordar que efectivamente el uso de un signo otorga a su titular el derecho de ejercer diversas acciones en aras de proteger sus derechos e intereses. No obstante, para que un signo como en este caso el nombre comercial solicitado sea objeto de protección registral, debe superar la etapa de calificación contenida en los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, tal y como de esa manera lo preceptúa el artículo 66 del Procedimiento de registro de nombres comerciales, que indica: “[...] *Un nombre comercial, su modificación y anulación se registrarán en cuanto corresponda, siguiendo los procedimientos establecidos para el registro de las marcas [...].*” Razón por la cual no son procedentes sus manifestaciones en este sentido.

Ahora bien en cuanto a la nulidad concomitante alegada por los recurrentes, este Juzgador una vez analizados los autos no encuentra elemento alguno mediante el cual se identifique el citado vicio de nulidad, como tampoco se evidencia irregularidad alguna que desencadene la existencia de una nulidad dentro del procedimiento instruido por el Registro

de la Propiedad Industrial, según así lo establece los artículos 197 y 199 del Código Procesal Civil. En consecuencia, el dictado de la resolución venida de alzada se encuentra ajustada a derecho y al merito de los autos, por lo que las aseveraciones rendidas por las partes en este sentido son improcedentes.

Conforme a las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, este Tribunal concluye que entre el nombre comercial solicitado **“CENTRO COMERCIAL PAGUE MENOS en ingles (PAYLESS SHOPPING MAL)”**, presentado por la empresa **PAGUE MENOS ALMACEN DE DESCUENTOS DEL VALLE CENTRAL S.A.**, y los nombres comerciales inscritos bajo las denominaciones **“PAY LESS S.A.”**, **“PAGUE MENOS S. A.”** y **“PAYLESS SHOESOURCE”** existe similitud gráfica, fonética e ideológica, en tal grado que impide su coexistencia registral, lo cual conlleva a la posibilidad de un riesgo de confusión o de un riesgo de asociación empresarial, en razón como se analizó el principio de especialidad marcaria respecto de los productos y giro comercial que cada una de ellas protege y distingue, por lo que este Tribunal concuerda con el Registro en su disposición de declarar sin lugar las oposiciones interpuestas y denegar la solicitud de registro del nombre comercial **“CENTRO COMERCIAL PAGUE MENOS en ingles (PAYLESS SHOPPING MAL)”**, presentado por la empresa **PAGUE MENOS ALMACEN DE DESCUENTOS DEL VALLE CENTRAL S.A.**

Por las consideraciones dadas lo procedente es declarar SIN LUGAR los recursos de apelación y nulidad concomitante presentados por el Licenciado **Carlos Alberto Ramirez Aguilar**, apoderado especial de la empresa **PAGUE MENOS ALMACEN DE DESCUENTOS DEL VALLE CENTRAL S.A.**, y del señor **Ricardo Mata Arias**, representante de la empresa **PAGUE MENOS S.A.**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas, seis minutos con cincuenta y cuatro segundos del doce de diciembre de dos mil trece, la que en este acto se confirma en todos sus extremos.

SÉPTIMO. 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 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declaran **SIN LUGAR** los recursos de apelación y nulidad concomitante interpuestos por el Licenciado **Carlos Alberto Ramirez Aguilar**, apoderado especial de la empresa **PAGUE MENOS ALMACEN DE DESCUENTOS DEL VALLE CENTRAL S.A.**, y del señor **Ricardo Mata Arias**, representante de la empresa **PAGUE MENOS S.A.**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas, seis minutos con cincuenta y cuatro segundos del doce de diciembre de dos mil trece, la cual en este acto se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. 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.- **NOTIFÍQUESE.-**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Roberto Arguedas Pérez

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR

- **Oposición a la inscripción de la marca**
- **TG. Inscripción de la marca**
- **TNR. 00.42.38**