



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Exp. N° 2009-0424-TRA-PI

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

PAY LESS, S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen 2528-07)

Marcas y otros signos

VOTO N° 1021-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las diez horas con treinta minutos del tres de setiembre de dos mil nueve.

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Ricardo Mata Arias, mayor, viudo, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número tres-cero noventa y uno-novecientos cinco, en su calidad de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa **PAY LESS, S.A** (Pague Menos S.A.), con cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-cero veintiocho mil ciento quince, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, treinta y un minutos del dieciochos de diciembre de dos mil ocho.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el diecinueve de marzo de dos mil siete, el licenciado Manuel Peralta Volio, mayor, casado, abogado, titular de la cédula de identidad número nueve cero doce cuatrocientos ochenta, apoderado generalísimo de la compañía **CEMEX**, solicitó la inscripción de la marca de servicios “**KING**”, en clase 35 de la nomenclatura internacional para distinguir y proteger “servicios de comercialización de cemento” .



SEGUNDO. Que publicados los edictos de ley y mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veinticuatro de marzo de dos mil ocho, el Licenciado Ricardo Mata Arias representando a la empresa **PAY LESS, S.A** (Pague Menos S.A.), presentó formal oposición en contra de la referida solicitud de inscripción marcaria.

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las nueve horas, treinta y un minutos del dieciocho de diciembre de dos mil ocho, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso declarar sin lugar la oposición y acoger el registro solicitado, resolución que fue apelada mediante escrito presentado el catorce de julio de dos mil nueve y por esa circunstancia conoce este Tribunal.

CUARTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde sin notarse motivos que causen indefensión a las partes, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Durán Abarca; y

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por ser el presente un tema de puro derecho se prescinde de un elenco de hechos probados y no probados.

SEGUNDO. RESPECTO DE LOS AGRAVIOS DEL SOLICITANTE Y APELANTE EN LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA. El apoderado generalísimo de la compañía **CEMEX**, en la audiencia conferida por este Tribunal, en su alegato de agravios indicó que no es cierto como lo afirma el oponente en su escrito de apelación que el Registro realizara un análisis tímido e incompleto, que por el contrario la resolución registral resulta ser bastante completa y contempla de manera precisa el argumento manifestado por el oponente, además que es evidente la correcta clasificación de la marca “**KING**”, en clase 35 internacional, por cuanto los “servicios de comercialización de cemento” que se protegen con la solicitud de referencia se contemplan,

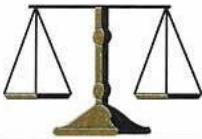


dentro de la nota explicativa de la Clase 35 de la Novena Clasificación que en lo que interesa dice ”*Particularmente, esta clase incluye: juntar, para el beneficio de otros, una variedad de productos (excluyendo su transporte), permitiéndole a los clientes convenientemente ver y comprar dichos productos; dichos servicios pueden ser dados por tiendas al detalle, almacenes al por mayor, por medio de catálogos por órdenes de correo por medios electrónicos, por ejemplo por sitios web o programas de televisión*”

Por su parte, por medio de su recurso, el apelante indica que el Registro de la Propiedad Industrial, en el considerando “tercero: Sobre el Fondo”, no se establece en forma puntual y clara que tanto el Tribunal Contencioso Administrativo en su resolución número 181-2005, como el apelante actuaran conforme a criterios contenidos en la Clasificación de Niza, Octava Edición, que sí excluía de la clase 35, “la actividad de una empresa cuya función primordial sea la venta de mercaderías, es decir, de una empresa comercial”.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Una vez estudiados los motivos de su apelación, los cuales fundamenta en el desconocimiento de la ampliación de la clase 35 internacional en la novena edición de la Clasificación de Niza, debe este Tribunal rechazar dicha pretensión, según los siguientes razonamientos: En primer lugar no es el Registro de la Propiedad Industrial quien amplía los productos o servicios que protege cada una de las clases de la nomenclatura Internacional, tal como lo manifiesta el recurrente en su escrito de oposición.

El Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, existe desde el 15 de junio de 1957. Ha sido revisado varias veces y en el artículo 3º se señala, que el Comité de Expertos de la Unión de Niza es el facultado para decidir y adoptar los cambios que deban introducirse a la Clasificación Internacional, por lo que durante la vigésima sesión del mencionado Comité, llevada a cabo en Ginebra, Suiza, en octubre de 2005, se adoptaron las enmiendas a la Octava Edición de la Clasificación de Niza, generándose la edición Novena, misma que entró en vigor a partir del primero de enero de dos mil siete



De modo, que lo resuelto mediante Voto N° 181-2005 de las dieciséis horas cinco minutos del veintitrés de junio de dos mil cinco, emitido por el Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Tercera, se ajustó a lo dispuesto en la normativa de la época, no así lo accionado por el recurrente, toda vez que la oposición parte de una clasificación derogada, por lo que previo a basarse en una disposición legal, debe consultarse si la misma está vigente o no, ya que en nuestro Ordenamiento Jurídico, concretamente el Principio Constitucional establecido en el párrafo segundo del artículo 129 de la Carta Magna establece que: ***nadie puede alegar ignorancia de la ley***, y en virtud de la enmienda novena ampliamente explicada en la resolución que se recurre, la clasificación que realizó el Registro de la marca solicitada en clase 35 está correcta y no se encuentra motivo para su anulación como lo invoca el apelante.

En su escrito de oposición visible a folios 12 al 18, el señor Ricardo Mata Arias solicita que la solicitud de inscripción de la marca “**KING**” sea rechazada y anulada por ser violatoria de la Ley 7978 y de la clasificación de Niza. Al respecto es importante señalar, que los artículos 194 y 197 del Código Procesal Civil, norma supletoria aplicable conforme lo establecen los artículos 22 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual y 229.2 de la Ley General de la Administración Pública, son claros en establecer, que la nulidad se decretará cuando la falta de la formalidad esté taxativamente prescrita con pena de nulidad, o se cause indefensión o se afecte el normal curso del procedimiento. En el presente caso se observa, que lo alegado por el recurrente no es una formalidad cuya falta esté taxativamente penada con la nulidad del acto, ni tampoco produce indefensión a las partes, ni afecta el normal curso del procedimiento, por lo que tal como se indicó, al no demostrarse el cumplimiento de los presupuestos establecidos en la normativa citada, de modo alguno procede la nulidad de la resolución apelada.

CUARTO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones y citas normativas que anteceden, es criterio de este Tribunal que debe declararse sin lugar el recurso de apelación planteado por el señor Ricardo Mata Arias, en representación de **PAY LESS, S.A**, confirmando la resolución venida en alzada.



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, Ley No. 8039 y 2º del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo de 2002, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Ricardo Mata Arias, en representación de **PAY LESS, S.A.**, (Pague Menos S.A.) en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, treinta y un minutos del dieciocho de diciembre de dos mil ocho, la cual se confirma. 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.**

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora