

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2009-0773-TRA-PI

Solicitud de nulidad del registro de la marca PAYLESS SHOESOURCE (diseño)

Pay Less S.A. (Pague Menos S.A.), apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 8366-2000)

Marcas y otros signos

VOTO N° 1496-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las ocho horas veinte minutos del nueve de diciembre de dos mil nueve.

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Ricardo Mata Arias, 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.), titular de la 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 11:20 horas del 11 de mayo de 2009.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 13 de febrero de 2008, la empresa Pay Less S.A. (Pague Menos S.A.) representada por el Licenciado Ricardo Mata Arias, solicitó la nulidad del registro N° 163551 de la marca de servicios



registrada para distinguir servicios de tiendas al detalle de venta de zapatos, en clase 35 de la nomenclatura internacional, a nombre de Payless ShoeSource Worldwide Inc.

SEGUNDO. Que habiéndose dado traslado a la empresa titular de la marca, ésta contesta en fecha 23 de febrero de 2009, solicitando se declare sin lugar la acción de nulidad.

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las 11:20 horas del 11 de mayo de 2009, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso declarar sin lugar la nulidad solicitada, confirmando el registro de la marca.

CUARTO. Que por escrito presentado en fecha 9 de junio de 2009, la representación de la empresa Pay Less S.A. (Pague Menos S.A.) apeló la resolución antes indicada.

QUINTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de las partes e interesados, o que pudieren provocar la invalidez o ineficacia de las diligencias, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal, y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Alvarado Valverde; y

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS. De interés para la presente resolución se tienen como hechos probados los siguientes:

- 1- El registro del nombre comercial **PAY LESS S.A.**, N° 50828, inscrito desde el 6 de agosto de 1976 a nombre de Pay Less S.A. (Pague Menos S.A.), para distinguir establecimientos comerciales, actividades de compraventa al público de bienes inmuebles y muebles, éstos últimos al por mayor o al detalle, tangibles e intangibles y de consumo inmediato o no, y la



prestación de servicios de asesoría en todos los campos (hecho no controvertido mencionado por el solicitante y tenido por probado en la resolución venida en alzada).

- 2- El registro de la marca de servicios , N° 163551, inscrita desde el 3 de noviembre de 2006 a nombre de Payless ShoeSource Worldwide Inc., en clase 35 para distinguir servicios de tiendas al detalle de venta de zapatos.

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. No existen de interés para la presente resolución.

TERCERO. EN CUANTO AL FONDO. Básicamente y en cuanto respecta a la competencia de este Tribunal, tenemos que el Registro de la Propiedad Industrial, en aplicación del principio de especialidad, consideró que los signos en pugna pueden coexistir, por la diferencia existente entre los servicios y la actividad comercial que distinguen. Por su parte, el apelante considera que el registro se realizó en detrimento de lo establecido por los artículos 7 inciso k) y 8 incisos b), c) y d) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante, Ley de Marcas).

Al corresponder el derecho anterior antepuesto a un nombre comercial debidamente inscrito y vigente, considera este Tribunal inaplicables al presente asunto tanto el inciso k) del artículo 7 como los incisos b) y c) del artículo 8 de la Ley de Marcas, ya que éstos se refieren el primero a marcas caducas pero aún dentro del período de gracia de seis meses dado por el artículo 21 de dicha Ley, y los otros a marcas, indicaciones geográficas o denominaciones de origen, no siendo ninguno el caso bajo estudio, siendo atinente tan solo el inciso d) del artículo 8 indicado.

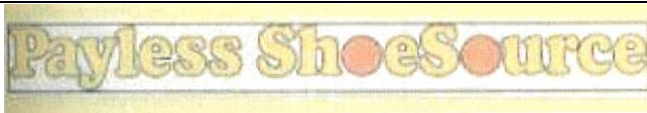
Así, corresponde a este Tribunal realizar el cotejo marcario establecido por el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J (en adelante Reglamento), que indica:

“Artículo 24.- 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:

- a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate.
- b) En caso de marcas que tienen radicales genéricos o de uso común, el examen comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos;
- c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;
- d) Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se venden los productos, se prestan los servicios o se presentan al consumidor, tomando en cuenta canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados;
- 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;
- f) No es necesario que haya ocurrido confusión o error en el consumidor, sino es suficiente la posibilidad de que dicha confusión o error se produzca, teniendo en cuenta las características, cultura e idiosincrasia del consumidor normal de los productos o servicios; o
- g) Si una de las marcas en conflicto es notoria, la otra debe ser clara y fácilmente diferenciable de aquella, para evitar toda posibilidad de aprovechamiento indebido del prestigio o fama de la misma.”

A dichos efectos, se presenta el siguiente cuadro comparativo

Nombre comercial inscrito	Marca de servicios inscrita
PAY LESS S.A.	

Giro del establecimiento	Servicios
Establecimientos comerciales, actividades de compraventa al público de bienes inmuebles y muebles, éstos últimos al por mayor o al detalle, tangibles e intangibles y de consumo inmediato o no, y la prestación de servicios de asesoría en todos los campos	Clase 35: servicios de tiendas al detalle de venta de zapatos

A nivel gráfico, tenemos que el nombre comercial consiste en un signo del tipo denominativo, compuesto únicamente por letras que forman palabras, mientras que la marca de servicios es un signo del tipo mixto, sea que combina elementos denominativos con elementos gráficos. Así, si bien ambos signos usan PAY LESS y Payless, tenemos que la marca de servicios además incluye la palabra ShoeSource, la cual, junto con el diseño que acompaña al conjunto en cuanto al especial diseño de las letras y enmarcado con líneas grises y color amarillo, otorgan una marcada diferencia a nivel gráfico. A nivel fonético también se crea diferencia a través de los finales de cada signo, en el nombre comercial tenemos el sonido “ese a”, mientras que en la marca éste es más bien “schu sors”. A nivel ideológico el nombre comercial lleva a la idea de la identificación del local comercial de una sociedad anónima, mientras que la marca de servicios da la idea de un lugar a donde se pueden comprar zapatos, gracias a la adición de la palabra SHOESOURCE, que es una licencia idiomática para unir en una sola palabra a shoe y source, sea fuente de zapatos. Entonces en estos tres niveles este Tribunal encuentra diferencia suficiente entre los signos. Diferencia que se ve reforzada al analizar la aplicación del principio de especialidad, consagrada en el inciso e) del artículo 24 del Reglamento antes transcrito. Tal y como lo analizó el **a quo**, en el presente asunto la especialidad respecto de los servicios que se distinguen con la marca inscrita abona a favor del mantenimiento de su registro, ya que crea suficiente diferenciación con la vastedad de los aspectos del giro comercial a los que se refiere el registro del nombre comercial. Así, considera este Tribunal que no habrá confusión en el consumidor si éste se encuentra en la

posición de trata de localizar geográficamente el establecimiento comercial identificado como **PAY LESS S.A.** y diferenciarlo con el servicio de venta al detalle de zapatos



. Y no es aplicable al presente asunto el precedente establecido en el Voto 272-2009 dictado por este Tribunal a las 09:40 horas del 24 de marzo de 2009, ya que en ese caso se encontró que el signo CONCREFACIL no podía ser inscrito ya que presentaba problemas del tipo intrínseco, lo cual no sucede en el presente asunto.

CUARTO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones que anteceden, es criterio de este Tribunal que debe declararse sin lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado Ricardo Mata Arias en representación de la empresa Pay Less S.A. (Pague Menos S.A.) en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:20 horas del 11 de mayo de 2009, la que en este acto se confirma.

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 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo número 35456-J del 30 de marzo de 2009 publicado en La Gaceta de fecha 31 de agosto de 2009, 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 la empresa Pay Less S.A. (Pague Menos S.A.) en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:20 horas del 11 de mayo de 2009, la que en este acto 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.**

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Walter Méndez Vargas

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Norma Ureña Boza



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

NULIDAD DE LA MARCA REGISTRADA

TG: INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR: 00.42.90