

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2014-0201-TRA-PI

Oposición a solicitud de inscripción de la marca de servicio “Payless SHOESOURCE (DISEÑO)”

PAYLESS, S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2006-5935)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO No. 705 -2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las trece horas con treinta minutos del dieciséis de octubre del dos mil catorce.

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Ricardo Mata Arias**, mayor, viudo, Licenciado en Ciencias Económicas y Sociales, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número tres-cero noventa uno-novecientos cinco, en su condición de Presidente con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de la sociedad de este domicilio **PAY LESS, SOCIEDAD ANÓNIMA**, en español **PAGUE MENOS, SOCIEDAD ANÓNIMA**, cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-cero veintiocho mil ciento quince, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas con dieciocho minutos y cincuenta y cinco segundos del veintidós de enero del dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante el memorial presentado el 10 de Julio de 2006, ante el Registro de la Propiedad Industrial, la Licenciada **Maria del Pilar López Quiros**, mayor, soltera, abogada, titular de la cédula de identidad número uno- mil sesenta y seis- cero seiscientos

uno, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **PAYLESS SHOESOURCE WORLDWIDE, INC.**, sociedad organizada y existente conforme a las leyes del Estado de Kansas, y domiciliada en 700 SW Jackson, Suite 202; Topeka, Kansas 66603, Estados Unidos de América, solicitó la inscripción en **clase 25** de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir *“Calzado y ropa , tales como: sombrerería, prendas para cubrir el cuello, bufandas, sombreros, guantes, cinturones (vestimenta), medias, calcetería, medias pantis, medias a la altura de la rodilla y leotardos”*, la marca de fábrica y comercio:



SEGUNDO. Que los edictos para oír oposiciones, fueron publicados en el Diario Oficial La Gaceta, los días diecisiete, veinte y veintiuno de noviembre del dos mil seis, en las Gacetas números doscientos veintiuno, doscientos veintidós, doscientos veintitrés, y dentro del plazo conferido, el Licenciado **Ricardo Mata Arias**, en representación de la empresa **PAY LESS, SOCIEDAD ANÓNIMA**, en español **PAGUE MENOS, SOCIEDAD ANÓNIMA**, formuló oposición al registro de la marca solicitada.

TERCERO. Que la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las trece horas con dieciocho minutos y cincuenta y cinco segundos del veintidós de enero del dos mil catorce, dispuso, en lo que interesa, lo siguiente: *“[...] **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. Declarar sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado de PAY LESS, S.A. en español PAGUE MENOS, contra la solicitud de inscripción de la***

–  ”; que protege **en clase 25 Internacional** Calzado y ropa, tales como: sombrerería, prendas para cubrir el cuello tales como bufandas, sombreros, guantes, cinturones (vestimenta), medias, calcetería, medias pantis, medias a la altura de la rodilla y leotardos; presentada por la apoderada de **PAYLESS SHOESOURCE WORLDWIDE, INC**, la cual en este acto se acoge. [...]”.

CUARTO. Que inconforme con dicho fallo, el Licenciado **Ricardo Mata Arias**, en representación de la sociedad **PAY LESS, SOCIEDAD ANÓNIMA**, en español **PAGUE MENOS, SOCIEDAD ANÓNIMA**, interpuso, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el 23 de Enero de 2014, recurso de revocatoria con apelación en subsidio, siendo, que dicha apelación la admitió el Registro **a quo**, mediante resolución dictada a las once horas con un minutos y dieciocho segundos del dieciocho de febrero de dos mil catorce, y una vez otorgada la audiencia de reglamento por este Tribunal, expresó agravios.

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 del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta la Juez Ureña Boza; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal avala el hecho probado de la resolución apelada, indicando que su sustento probatorio se encuentra a folios 174 al 198 del expediente.

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 LA PARTE APELANTE. La Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las trece horas con dieciocho minutos y cincuenta y cinco segundos del veintidós de enero del dos mil catorce, declaró sin lugar la oposición interpuesta por el Apoderado de la empresa **PAY LESS, S.A.**, en español **PAGUE MENOS, S.A.**, contra la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio **“Payless SHOESOURCE”**, en clase 25 internacional, presentada por **PAYLESS SHOESOURCE WORLDWIDE, INC.**, y ordena inscribir la marca solicitada. Al respecto el Registro determinó que entre el signo solicitado y los signos inscritos propiedad de la empresa oponente no existe riesgo de confusión o asociación empresarial capaz de generar errores en los consumidores. Agrega que la coexistencia de los signos no transgrede ningún artículo o inciso de la Ley de Marcas, ya que por la especialidad de los productos solicitados los signos podrían coexistir en el mercado, sin afectar el derecho de elección del consumidor, y sin socavar el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos y servicios mediante sus giros comerciales. Se estableció que el signo solicitado al analizarlo como un todo cumple con los requisitos normativos para convertirse en marca registrada y al coexistir en el mercado con los signos de la oponente, cumplirían la función distintiva de las marcas, Concluyendo que efectuado el estudio de fondo realizado tal y como lo indican los artículos 7, 8, 14 y 18 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, se determina que existe argumento alguno para denegar la solicitud.

Por su parte, el representante de la empresa apelante alega que la resolución recurrida tuvo por demostrada la notoriedad de la marca de la solicitante y nunca se demostró. Que tienen inscrito el nombre comercial desde 1976, por lo que tienen un derecho prioritario. Que el

signo solicitado es descriptivo y atributivo de cualidades. Además que existe similitud gráfica, fonética e ideológica con su nombre comercial. Agrega además competencia desleal.

CUARTO. EN CUANTO A LA DISTINTIVIDAD Y EL RIESGO DE CONFUSION. De conformidad con el artículo 1° de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, se tiene que la finalidad de ese cuerpo legal, en lo que interesa, es: “[...] *proteger, efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores [...]*”, de donde se confirma que esa Ley regula a un mismo nivel, los signos distintivos como *marca*, y como *nombre comercial* (por citar tan sólo los dos que interesa analizar en esta resolución), lo cual también se corrobora por las definiciones contempladas en el artículo 2° de la Ley mencionada.

Ahora bien, si la principal función de tales signos es distinguir por su orden a un producto o a una empresa respecto de todos sus competidores, es imprescindible que sea original, único e innovador; esa es la razón de ser de cualquier signo distintivo, y cuando son simples, poco corrientes, fáciles de pronunciar y familiares, son más factibles de ser reconocidos y recordados.

Así las cosas, el registro de un signo distintivo, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que resulta cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes haciendo así surgir el riesgo de confusión, riesgo que la normativa marcaria pretende evitar. De ahí que, las similitudes entre los signos distintivos pueden ser gráficas, fonéticas o conceptuales, siendo que “[...] *La semejanza fonética se centra en el parecido de los signos enfrentados en cuanto a su expresión verbal (PERLEN es semejante a PERLEX). La semejanza gráfica se refiere a la expresión visual de los signos y la semejanza conceptual se asocia al parecido que suscitan los signos en cuanto a las connotaciones que suponen (p.ej., CASA y MANSION)*”. **(LOBATO, Manuel,**

Comentarios a la Ley 17/2001 de Marcas, Primera Edición, CIVITAS Ediciones, España, 2002, pág. 282).

Bajo esta tesitura, se puede afirmar que con el cotejo gráfico se verifican las similitudes que pueden provocar una confusión visual, tales como las semejanzas ortográficas o las gráficas. Con el cotejo fonético se verifican las similitudes auditivas y con el cotejo ideológico, se tiene en consideración el significado intrínseco de las palabras, por cuanto hay palabras que no presentan similitud gráfica ni fonética, pero que llegan conceptualmente a significar la misma cosa.

En el presente asunto, confrontadas la marca solicitada **“Payless SHOESOURCE (DISEÑO)” (DISEÑO)** y los nombres comerciales inscritos **“PAY LESS, S.A.”** y **“PAGUE MENOS, S.A.”**, en forma global y conjunta, como lo ordena el inciso a) del artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo número 30233-J del 20 de febrero de 2002, que dice: *“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”*, no observa la mayoría de este Tribunal que se produzca infracción alguna ni la similitud señalada por la empresa apelante.

La marca **“PAYLESS SHOESOURCE” (DISEÑO)** solicitada y los nombres comerciales inscritos **PAY LESS, S.A.** y **PAGUE MENOS, S.A.**, resultan distintos entre sí, no se advierte una similitud fonética, gráfica e ideológica que sea motivo para impedir la inscripción rogada, según criterio de mayoría.

La mayoría de este Tribunal considera, que del estudio comparado de la marca de fábrica y comercio **“Payless SHOESOURCE” (DISEÑO)** solicitada y los nombres comerciales de la

empresa opositora, se determina con respecto al carácter fonético, que si bien entre el signo solicitado y el inscrito **PAY LESS, S.A.**, poseen en común el término **“PAYLESS”**, la marca de fábrica y comercio solicitada, al estar conformada por el término **SHOESOURCE** y el diseño que le precede, la hacen diferente, es decir, el impacto sonoro y la conformación en conjunto no es igual o similar, al punto de que la coexistencia de ambos signos vaya a crear confusión en cuanto a su identidad y origen, e inducir al consumidor a pensar que son de igual procedencia.

Igualmente, 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 no ocurre en el caso que nos ocupa, ya que como puede observarse, el signo solicitado está conformado por el conjunto de palabras **“Payless SHOESOURCE”**, lo cual es criterio de la mayoría de este Tribunal que no se encuentra relacionado con la empresa propiedad de la recurrente, toda vez que no significan conceptualmente lo mismo, por lo que el consumidor está en capacidad de distinguirlos.

Referente al cotejo gráfico, realizado en forma global como lo indica la norma, la mayoría de este Tribunal es del criterio, de que a pesar de las argumentaciones efectuadas por la empresa recurrente, el factor tópico de la marca de fábrica y comercio propuesta, entendiéndose como tal el predominio del vocablo situado posterior dentro del conjunto de palabras que integran la correspondiente marca, que en este caso sería la palabra **“SHOESOURCE”**, le confiere a la marca solicitada, analizada en su conjunto y globalmente, la suficiente distintividad para diferenciarla de los nombres comerciales opuestos, porque aunque si bien se encontrarían presentes en la solicitada, difícilmente podría llevar a error al público consumidor.

Bajo esa tesitura, puede precisarse que la marca de fábrica y comercio **“Payless SHOESOURCE (DISEÑO)”** cuenta con una carga diferencial que le otorga distintividad, ya que no resulta similar a los nombres comerciales **“PAY LESS S.A.”** y **“PAGUE MENOS S.A.”** inscritos, ni gráfica, ni fonética, ni ideológicamente, por lo que estima la mayoría de este Tribunal que la apelante no lleva razón al tachar de errada la comparación de los signos realizada por el Registro y considerar la resolución recurrida no ajustada a derecho.

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 normativa marcaria 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 **PAY LESS S.A.**, toda vez

que la marca que se solicita inscribir en el presente asunto protege y distingue: *“Calzado y ropa, tales como: sombrerería, prendas para cubrir el cuello, bufandas, sombreros, guantes, cinturones (vestimenta), medias, calcetería, medias pantis, medias a la altura de la rodilla y leotardos”* (ver folio 1), mientras que el nombre comercial inscrito **“PAY LESS S.A.”**, propiedad de la empresa **PAY LESS, S.A.**, distingue y protege: *“establecimientos comerciales, actividades de compraventa al público de bienes inmuebles y muebles, estos 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”* (ver folio 176) y el nombre comercial **“PAGUE MENOS S.A.”**, también propiedad de la empresa recurrente, distingue y protege: *“Actividades, negocios y establecimientos dedicados a la adquisición y disposición de bienes tangibles e intangibles, de consumo humano o no ya sea en forma directa o indirecta por lo (sic) medio de compraventa, arrendamiento, depósito, consignación y fideicomiso”* (ver folio 174), por lo que priva el principio de especialidad y consecuentemente, según el criterio de la mayoría de este Tribunal, no existe ningún riesgo de confusión ni riesgo de asociación entre los signos enfrentados.

Respecto a la notoriedad de los nombres comerciales **“PAY LESS S.A.”** y **“PAGUE MENOS S.A.”** aducida por la empresa recurrente, es criterio de mayoría, que no es cierto esa declaración de notoriedad, en razón de que el Registro de la Propiedad Industrial indicó que no consta en el expediente prueba que la sustente para demostrarla, por lo que no se puede considerar que hayan obtenido un reconocimiento consolidado por el sector pertinente del público, tal como lo prevén los artículos 44 y 45 de la citada Ley de Marcas y el 31 del Reglamento a esa Ley.

Bajo esa concepción, estima la mayoría de este Tribunal que debe rechazarse tal agravio, toda vez que no se aportó al expediente prueba idónea acerca de la extensión del conocimiento de los nombres comerciales que fundamentara la presunta notoriedad alegada y así fue declarado por el citado registro.



Conforme a las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, la mayoría de este Tribunal concluye que entre el signo solicitado **“PAYLESS SHOESOURCE (DISEÑO)”** y los nombres comerciales inscritos **“PAY LESS S.A.”** y **“PAGUE MENOS S. A.”**, no existe similitud gráfica, fonética e ideológica, en tal grado que impida su coexistencia, y consecuentemente no se da la posibilidad de un riesgo de confusión o de un riesgo de asociación, en razón también como se dijo del principio de especialidad marcaría respecto de los productos y giro comercial que cada una de ellas protege y distingue, por lo que la mayoría de este Tribunal concuerda con el Registro en su disposición de declarar sin lugar la oposición interpuesta y acoger la solicitud de registro presentada de la marca de fábrica y comercio **“Payless SHOESOURCE (DISEÑO)”**, en clase 25 de la Clasificación Internacional, por lo que procede declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Ricardo Mata Arias**, como Presidente con facultades de Apoderado Generalísimo sin límite de suma de la empresa de esta plaza **PAY LESS, SOCIEDAD ANÓNIMA**, contra la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las a las trece horas con dieciocho minutos y cincuenta y cinco segundos del veintidós de enero del dos mil catorce, la cual en este acto se confirma.

SEXTO. 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, por mayoría se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Ricardo Mata Arias**, como Presidente con facultades de Apoderado Generalísimo sin límite de suma de la empresa de esta plaza



PAY LESS, SOCIEDAD ANÓNIMA, contra la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas con dieciocho minutos y cincuenta y cinco segundos del veintidós de enero de dos mil catorce, la cual en este acto se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. El Juez Pedro Daniel Suárez Baltodano salva el voto. 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

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora

VOTO SALVADO DEL JUEZ PEDRO DANIEL SUÁREZ BALTODANO

Salvo mi voto por determinar que existe en el expediente un vicio de nulidad. Si bien considero que la oposición no es procedente en razón del principio de especialidad, si se determina del expediente un vicio que impide la inscripción del signo solicitado.

El solicitante indica que la marca a proteger es Payless Shoesource, y que dicho término es de fantasía y no tiene traducción. No obstante el registro, en su resolución aquí en apelación, tiene como un hecho probado que Pay Less en español significa Pague Menos (ver folio 120). Igualmente se debatió en el proceso que la marca solicitada presenta un elemento adicional shoesource. Estos elementos no fueron analizados para determinar la distintividad de la marca solicitada, según lo ordena el artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

El elemento shoesource traducido al español significa: proveedor de zapatos. Es conocido que el término shoe significa en español zapato. Procede estudiar el término source. Al investigar el término source, por ejemplo en <http://www.learnersdictionary.com/definition/source>, se obtiene la siguiente definición:

Learner's definition of SOURCE
[count]

1

: someone or something that provides what is wanted or needed

Esta frase en español se puede traducir como persona o cosa que provee lo que se quiere o necesita. Se trata de un proveedor de lo que es buscado o se requiere, de forma que el término shoesource, se entenderá fácilmente como shoe source, sea proveedor de zapatos. De esta forma la marca solicitada, al ser leída genera de inmediato, sin ninguna necesidad de asociación o creatividad el concepto pague menos, al que se le agrega un término que significa proveedor de zapatos. El hecho de que las palabras se escriban juntas no impide

que de inmediato el consumidor las asocie con los conceptos que esas palabras generan, y que las lean y entiendan indicando los conceptos dichos, pague menos, proveedor de zapatos. Al respecto se toma en cuenta que el inglés es un idioma de enseñanza obligatoria a nivel de secundaria, y se trata de la integración de dos términos básicos. Igualmente, que es común en el idioma inglés, que dos palabras se junten para formar una sola, cuyo significado engloba los conceptos incluidos, como es el caso de shoeshop, que une los conceptos shoe y shop (tienda), y en este caso, payless como pague menos.

El cotejo de las marcas debe de hacerse bajo la perspectiva gráfica, fonética e ideológica. Si bien gráficamente al juntar las palabras el consumidor detectará una diferencia gráfica con respecto al término pague menos (pay less) como palabras que generalmente se escriben separadas, al leerla y pronunciarla, es decir desde el punto de vista fonético, entenderá que se trata de las palabras pay less (pague menos), y por consiguiente, desde el punto de vista ideológico, la marca asocia conceptos claros y de fácil reconocimiento que se tratan de términos generales y de uso común en la competencia. El único elemento que presentará cierta creatividad evocativa es shoe source, ya que normalmente ese término *no* es el que se utiliza para nombrar a las zapaterías. En inglés el término normal sería shoeshop, término que se escribe en ese idioma igualmente juntando ambas palabras, y significa tienda de zapatos.

Analizándola en el conjunto, la marca presenta primero un elemento gráfico donde se forma una P que se completa en un círculo. Sigue en letras grandes el término Payless y debajo, con una letra mucho más pequeña y delgada la palabra shoesource. La P inicial se asocia como la inicial de la palabra Payless, por lo que ambos elementos constituye el eje central de la marca. El elemento shoesource aparece con letras mucho más pequeñas y abajo, lo que se interpreta como un elemento informativo, indicando que la marca se refiere a un proveedor de zapatos. De esta forma, el consumidor al enfrentarse a la marca la interpretará bajo la forma denominativa Payless como elemento central, el cual utilizará para distinguirla frente a las otras marcas de los competidores.

En resumen, la marca tal y como se solicita, busca diferenciarse de los competidores utilizando un término que lleva de forma directa a una percepción de que se ofrece que los consumidores pagan menos ahí. El elemento shoesource (proveedor de zapatos) no ocupa un lugar donde el consumidor lo pueda asociar como parte del centro de la marca a proteger. Los términos pague menos son de uso común y necesario en el comercio, donde uno de los elementos para la toma de decisiones del consumidor es el precio a pagar, es decir, pagar menos, por lo que el término pagar o pague no puede ser apropiado por ningún competidor, lo mismo el conjunto pague menos. El término shoesource no destaca en el conjunto, como si lo hace Payless.

Por esta razón, al hacer el análisis ordenado por el artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, considero que el conjunto es carente de distintividad necesaria, por centrarse en la palabra Payless, como elemento central a proteger por el signo distintivo. De ahí que considero que la marca tal y como se solicita, centrada en la palabra Payless y su inicial P, no posee distintividad propia o intrínseca para ser inscrita y contraviene por ello el inciso g) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y que el Registro debió de haber hecho esa advertencia al solicitante, y tomar este elemento en la fundamentación de su resolución.

En virtud de lo anterior, considero que existe en el procedimiento un vicio, ya que el registro en la resolución recurrida no hizo análisis expreso por qué considera distintivo el signo, es decir no hace expresamente el análisis ordenado en el artículo 14, que ordena al Registro de la Propiedad Industrial examinar si la marca incurre en alguna de las prohibiciones previstas en el artículo 7 de la ley, para lo cual, el registro debía notificar al solicitante, indicándole las objeciones que impiden el registro. En ese caso, del análisis de la discusión de oposición surge claramente la objeción de que el término Payless se parece a el signo inscrito Pay less que significa pague menos, razón por la cual considero que el registro debió de tomar en cuenta dicha información para, a la luz de la misma, analizar la



marca solicitada y dar la objeción de falta de distintividad para su registro.

Esta situación genera una violación a los artículos 14 y 7 g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, vicio que lleva a la nulidad de la resolución recurrida.

Dr. Pedro Daniel Suárez Baltodano



DESCRIPTOR

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