



## RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2008-0535-TRA-PI

Solicitud de registro de la marca: “ADOLFO DOMINGUEZ (Diseño)”

Pay Less Sociedad Anónima, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 2007-1881)

[Marcas y otros signos]

## ***VOTO N° 759-2008***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.— San José, Costa Rica, a las doce horas con cincuenta minutos del quince de diciembre de dos mil ocho.***

***Recurso de Apelación*** interpuesto por el Licenciado **Ricardo Mata Arias**, viudo, Abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 3-091-905, 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 3-101-028115, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas con veintiocho minutos y cincuenta y cuatro segundos del treinta de mayo de dos mil ocho.

### **RESULTANDO**

I.- Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 5 de marzo de 2007, el Licenciado Edgar Zürcher Gurdián, en representación de la empresa **ADOLFO DOMÍNGUEZ, S.A.**, solicitó el registro del signo “**ADOLFO DOMINGUEZ (Diseño)**”, como marca de servicio en **Clase 35** de la Clasificación de Niza, para distinguir y proteger servicios de venta al menos en comercios de artículos de cuero e imitaciones de cuero, pieles de animales, baúles, maletas, bolsos, paraguas, sombrillas y bastones, prendas confeccionadas de vestir para señora, caballero y niño, calzados (excepto ortopédicos), cinturones y complementos de vestir; servicios de emisión de franquicias relativas a la ayuda en la explotación o dirección de una



empresa comercial; y servicios publicitarios, de promociones, de ventas y de exposiciones comerciales.

**II.-** Que una vez publicado el edicto de ley para tales efectos, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 22 de octubre de 2007, el Licenciado **Ricardo Mata Arias**, en representación de la empresa **PAY LESS, S.A. (PAGUE MENOS S.A.)**, formuló oposición en contra de la citada solicitud de registro marcario.

**III.-** Que mediante resolución dictada a las nueve horas con veintiocho minutos y cincuenta y cuatro segundos del treinta de mayo de dos mil ocho, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “***POR TANTO / Con base en las razones expuesta [sic] (...), se resuelve: Declarar sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado del [sic] PAY LESS, S.A., contra la solicitud de inscripción de la marca “ADOLFO DOMINGUEZ”, DISEÑO en clase 35, presentada por el señor MANUEL E. PERALTA VOLIO, la cual se acoge (...). NOTIFIQUESE***”.

**IV.-** Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 23 de julio de 2008, el Licenciado **Ricardo Mata Arias**, en representación de la empresa **PAY LESS, S.A. (PAGUE MENOS S.A.)**, apeló la resolución referida, y mediante escrito presentado ante este Tribunal el 3 de noviembre de 2008, fundamentó sus agravios.

**V.-** Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que causen indefensión, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

**Redacta la Jueza Ortiz Mora; y,**



## **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS.** Por tratarse el presente de un asunto de *puro Derecho*, no hace falta establecer un elenco de hechos tenidos como probados y como no probados.

**SEGUNDO. EN CUANTO AL FONDO.** Por medio de su recurso, el apelante sostuvo que la resolución venida en alzada debía “ANULARSE Y REDACTARSE NUEVAMENTE”, por no haber cumplido con los requisitos establecidos en el artículo 155 del Código Procesal Civil. Sin embargo, una vez estudiados los motivos de nulidad alegados, debe este Tribunal rechazar dicha pretensión, de acuerdo con las siguientes consideraciones.

Los artículos 194 y 197 del Código Procesal Civil, cuerpo normativo de aplicación supletoria en este Tribunal 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 al prever que una nulidad procesal sólo se decretará cuando la falta de la formalidad esté prescrita taxativamente con pena de nulidad, o cuando se cause indefensión o se afecte el normal curso del procedimiento. En el presente caso se observa, que la ignorancia alegada por el recurrente no era una formalidad cuya falta esté penada taxativamente 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.

En todo caso, vistos los razonamientos efectuados por el apelante para darle sustento a su petición de nulidad, convendría hacerle recordar que 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 manifestó el recurrente al fundamentar sus agravios, sino la Clasificación de Niza. En efecto, 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. y ha



sido revisado varias veces, por cuanto su propio artículo 3º 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. De tal manera, 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, que entró en vigor a partir del primero de enero de dos mil siete.

Por otra parte, lo resuelto por el Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Tercera mediante su Voto Nº 181-2005, dictado a las 16:05 horas del 23 de junio de 2005, invocado por el apelante en abono de sus tesis, si bien se habrá ajustado a lo dispuesto en la normativa de su época (una cuestión que, no obstante, de ninguna manera puede ser entrada a examinar por este Órgano de Jerarquía Impropia), ya no lo sería para la actualidad y, por consiguiente, nada de lo reprochado y argumentado y peticionado por el recurrente, con fundamento en dicha resolución, vendría a ser pertinente en este momento.

Antes bien, el Licenciado **Mata Arias**, en lugar de haber basado su oposición y su apelación en una resolución jurisdiccional y una disposición legal que ya resultan desfasadas, debió consultar si sus respectivos presupuestos de hecho se mantenían vigentes o no (que no lo están), porque conforme al precepto constitucional establecido en el párrafo segundo del artículo 129 de la Constitución Política, *nadie puede alegar ignorancia de la ley*. Ergo, el hecho de que el apelante desconociera la última edición, la Novena, de la Clasificación de Niza vigente desde enero de 2007, revela que por los razonamientos explicados ampliamente en la resolución venida en alzada, no hay nada que deba ser anulado.

**TERCERO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Conforme a las consideraciones y citas normativas que anteceden, es criterio de este Tribunal que debe rechazarse la nulidad planteada por el apelante y declarar sin lugar el recurso de apelación, confirmándose así la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas con veintiocho minutos y cincuenta y cuatro segundos del treinta de mayo de dos mil ocho.



**CUARTO. 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 2º del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral, por mayoría se tiene por agotada la vía administrativa.

**POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara SIN LUGAR **Recurso de Apelación** interpuesto por el Licenciado **Ricardo Mata Arias**, 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 3-101-028115, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas con veintiocho minutos y cincuenta y cuatro segundos del treinta de mayo de dos mil ocho, la cual se confirma.— Se tiene 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*



---

TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## **DESCRIPTORES**

**OPOSICIÓN A LA INSCRIPCIÓN DE LA MARCA**

**TG: INSCRIPCIÓN DE LA MARCA**

**TNR: 00.42.38**