

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2020-0380-TRA-PI

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN COMO NOMBRE COMERCIAL
DEL SIGNO**



PAGUE MENOS SERVICIO EXPRESS S.A., apelante

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN
2020-2459)**

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0733-2020

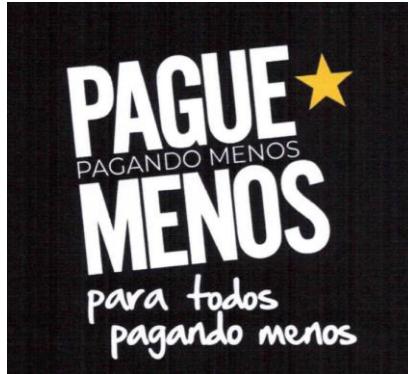
TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas cuarenta y dos minutos del trece de noviembre de dos mil veinte.

Recurso de apelación interpuesto por el abogado EMILIO JOSE BAHARET SHIELDS, vecino de San José, cédula de identidad 8-0070-0048, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de **PAGUE MENOS SERVICIOS EXPRESS S.A.**, cédula jurídica 3-101-322408, con domicilio en San José, Curridabat, 125 metros norte de café Volio, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:11:35 horas del 25 de junio de 2020.

Redacta el juez Villavicencio Cedeño.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 24 de marzo de 2020 la representación de la empresa ahora apelante presentó solicitud de inscripción como nombre comercial del signo



para distinguir un establecimiento comercial dedicado a la fabricación, venta de todo tipo de ropa, artículos de hogar, textiles y su manufactura, y promocionar la venta de prendas de vestir, enaguas, pantalones, blusas, camisas, suéter, medias, ropa interior, textiles en general, ubicado en Curridabat, 125 metros norte de Café Volio.

El Registro de la Propiedad Intelectual rechazó la solicitud presentada, por considerar que el nombre comercial se encuentra dentro de las prohibiciones de los artículos 2 y 65 de la Ley 7978, de Marcas y otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas).

Inconforme con lo resuelto, el abogado BAHARET SHIELDS lo apeló, y expuso como agravios:

Que no existe confusión directa del signo solicitado con los inscritos. Toda vez que la mayoría de los signos inscritos se encuentran en idioma inglés y se refieren a ventas perceptibles e identificadas de consumo de productos diversos al solicitado, como es el caso de zapaterías, por lo que existe un distintivo exclusivo del signo que se solicita inscribir, que no se comparte con los signos inscritos, y que elimina cualquier tipo de confusión al respecto para el consumidor.

Que el signo solicitado no existe en el mercado, por lo que no va a llevar a error al consumidor por alguna conexión con marcas registradas, por lo que tiene distintividad gráfica, fonética e ideológica.

Que la finalidad de una marca es individualizar productos con el fin de diferenciarlos de otros iguales o similares existentes en el comercio y que puedan provocar en el público consumidor alguna confusión, con lo que se protege no solo al consumidor, sino también al empresario, lo que el signo solicitado cumple cabalmente.

Que en el colectivo social costarricense, el público en general identifican el signo solicitado con los establecimientos y los servicios que ofrece el titular en el mercado costarricense, existe una conciencia colectiva social que identifica el signo solicitado con el titular y los servicios que se derivan de la actividad comercial del mismo, incluso al ingresar en los buscadores web las palabras pague menos Costa Rica, la primera opción que se despliega es la que identifica los servicios que ofrece el solicitante del nombre comercial que ha sido denegado, lo cual constituye una desprotección a los derechos del solicitante que ha ejercido durante años en el mercado costarricense.

Indica que el signo solicitado es notorio, reconocido por la población de Costa Rica.

Que en el signo solicitado cuenta con la distintividad en español necesaria para su inscripción. Es importante indicar que en nuestro Estado el idioma oficial es el español, y por ende el signo solicitado brinda al consumidor toda la información en español que le permite distinguir el signo y con certeza diferenciarlo de cualquier otro ya inscrito.

Indica que es violatorio del numeral 76 de la Constitución Política de nuestro Estado Social de Derecho dar preferencia a los signos inscritos en idioma inglés distintos e identificables con el solicitado, al que se le niega protección que la ley y la Constitución Política le confieren.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hechos probados de relevancia para la resolución de este proceso, que en el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentran inscritos y vigentes los signos:

1. Marca de servicios **PAYLESS SHOESOURCE**, registro 87270, vigente hasta el 8 de junio de 2024, para distinguir en clase 42 los servicios de tiendas de venta al por menor de zapatos, a nombre de PAYLESS SHOESOURCE WORLDWIDE INC.
2. Marca de servicios  , registro 163551, vigente hasta el 3 de noviembre de 2026, para distinguir en clase 35 servicios de tiendas al detalle de venta de zapatos, a nombre de PAYLESS SHOESOURCE WORLDWIDE INC.
3. Marca de servicios  , registro 163550, vigente hasta el 3 de noviembre de 2026, para distinguir en clase 35 servicios de tiendas al detalle de venta de zapatos, a nombre de PAYLESS SHOESOURCE WORLDWIDE INC.
4. Marca de fábrica  **Payless** SHOESOURCE , registro 242614, vigente hasta el 6 de abril de 2025, para distinguir en clase 25 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, a nombre de PAYLESS SHOESOURCE WORLDWIDE INC.



5. Marca de fábrica **Payless** SHOESOURCE, registro 242618, vigente hasta el 6 de abril de 2025, para distinguir en clase 25 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, a nombre de PAYLESS SHOESOURCE WORLDWIDE INC.
6. Nombre comercial **PAYLESS SHOESOURCE, INC.**, registro 109480, inscrito el 26 de octubre de 1998, para distinguir un establecimiento dedicado a la venta al por menor de zapatos en tiendas, ubicado en 3231 E. Sixth Street, Topeka, Estado de Kansas, Estados Unidos de América, propiedad de PAYLESS SHOESOURCE WORLDWIDE INC.
7. Nombre comercial **PAGUE MENOS S.A.**, registro 50833, inscrito el 6 de agosto de 1976, para distinguir 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 medio de compraventa, arrendamiento, depósito, consignación y fideicomiso.

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

CUARTO. Analizado el acto administrativo de primera instancia, no se observan vicios en sus elementos esenciales que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Lo que se está solicitando es un nombre comercial, el cual debe ser cotejado con los signos inscritos, por lo que le corresponde como fundamento legal la aplicación de los artículos 2 y 65 de la Ley de Marcas.

SIGNO SOLICITADO



Un establecimiento comercial dedicado a la fabricación, venta de todo tipo de ropa, artículos de hogar, textiles y su manufactura, y promocionar la venta de prendas de vestir, enaguas, pantalones, blusas, camisas, suéter, medias, ropa interior, textiles en general.

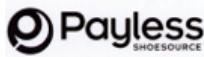
SIGNOS REGISTRADOS

PAYLESS SHOESOURCE, INC

 Payless ShoeSource



PAYLESS SHOESOURCE



PAGUE MENOS S.A.

Servicios de tiendas al detalle de venta de zapatos.

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.

Venta al por menor de zapatos en tiendas.

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 medio de compraventa, arrendamiento, depósito, consignación y fideicomiso.

En el presente caso estamos frente a signos denominativos y mixtos (compuestos por un elemento denominativo y un elemento gráfico o figurativo), en este tipo de signos el elemento predominante es el denominativo (PAGUE MENOS), sobre todo si se trata de un establecimiento comercial, ya que el consumidor busca el nombre con el que se identifica para ubicarlo en el comercio.

En cuanto al cotejo de los signos no se requiere un análisis exhaustivo para determinar que desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico son mayores las semejanzas que las diferencias, ya que en todas se encuentra el elemento denominativo PAGUE MENOS en español o en inglés, las frases que acompañan al signo solicitado y su diseño no son elementos de peso para diferenciarlo de los

signos registrados, el consumidor medio siempre tendrá presente el elemento denominativo de los signos, inclusive para recomendar los servicios y productos a terceros, en este caso predomina la frase PAGUE MENOS en español y en inglés.

Desde el punto de vista de fonético el signo presenta identidad con el nombre comercial registrado PAGUE MENOS S.A., y al ser el elemento principal “PAGUE MENOS” presenta identidad e ideológica con los signos inscritos en inglés ya que la traducción de PAYLESS es “pague menos”.

En ese sentido no es de aplicación lo citado por el recurrente, ya que la coincidencia entre los signos no es parcial, es casi total, y se está realizando un análisis en conjunto como lo prevén las reglas del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas.

En el presente caso el principal alegato del recurrente gira en torno a la diferencia entre el giro comercial del signo solicitado y los productos y giro comercial de los signos registrados, ya que indica que esa diferencia no prevé la posibilidad de confusión para el consumidor.

Lo indicado por el recurrente se relaciona con el principio de especialidad, contenido en el artículo 24 del Reglamento a Ley de Marcas, que indica en su inciso 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.* [...]”, por lo que procede analizar si el giro comercial y los productos y servicios que distinguen las marcas pueden ser asociados.

Se puede observar con claridad que el giro comercial que pretende distinguir el signo solicitado (*fabricación, venta de todo tipo de ropa, artículos de hogar, textiles y su manufactura, y promocionar la venta de prendas de vestir, enaguas, pantalones, blusas, camisas, suéter, medias, ropa interior, textiles en general*) es la fabricación y venta de los productos ofrecidos en venta y distinguidos por una de las marcas registradas (*Servicios de tiendas al detalle de venta de zapatos. 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. Venta al por menor de zapatos en tiendas*) y se relacionan con el giro comercial del nombre comercial registrado.

Además, en caso de que existan dudas en cuanto a la probabilidad de confusión, tales dudas deberán resolverse necesariamente a favor de quien registró anteriormente, y en contra del solicitante, quien tiene el deber de seleccionar un signo que no cause confusión con otro ya registrado y en uso en el mercado. Ante el inmenso campo que ofrece la fantasía y la imaginación, nada justifica la elección de signos semejantes capaces de producir perjuicios a derechos prioritariamente adquiridos.

Además, ni la Ley de Marcas ni ningún otro instrumento normativo aplicable a la calificación marcaria impone a la Administración que se deba dar preferencia a las marcas en idioma español frente a las que se presentan en otros idiomas, además, el idioma inglés es reconocido por el consumidor medio, y si existen signos inscritos en inglés no se puede permitir el registro en idioma español de la misma denominación, pues se genera la posibilidad de riesgo de asociación para el consumidor.

Por todo lo desarrollado, el nombre comercial solicitado resulta inadmisible, toda vez que consiste parcialmente en un signo susceptible de causar confusión en los medios comerciales y el público sobre la identidad de la empresa o el establecimiento, y sobre la procedencia empresarial de los productos y servicios comercializados, artículo 65 de la Ley de Marcas. El nombre comercial solicitado no cumple la función identificadora y diferenciadora del empresario en el ejercicio de su actividad.

Por existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión y un riesgo de asociación entre los signos cotejados, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución venida en alzada, la cual en este acto se confirma.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por EMILIO JOSE BAHARET SHIELDS representando a **PAGUE MENOS SERVICIOS EXPRESS S.A.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:11:35 horas del 25 de junio de 2020, la cual en este acto se confirma. Sobre lo resuelto en este caso se da por agotada la vía administrativa, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 35456- J. 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.**

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

mgm/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES:

NOMBRES COMERCIALES PROHIBIDOS

TG: NOMBRES COMERCIALES

TR: EMBLEMA COMERCIAL

MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.43.02

Tribunal Registral Administrativo

Zapote, 25 metros norte de Plaza el Castillo. Tel: (506) 2459-2255

Fax: (506) 2253-4292. Apartado Postal 84-2010, Zapote, Costa Rica.

Correo electrónico: info@tra.go.cr / www.tra.go.cr