



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2009-0430-TRA-PI

Oposición en solicitud de registro como marca de servicios

“ACUARIUM ESPACIOS & ACABADOS (DISEÑO)”

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

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 10117-06)

Marcas y otros signos

VOTO N° 1018-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas 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. (en español 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 catorce horas, cincuenta y tres minutos, veintisiete segundos del tres de febrero de dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 30 de octubre de 2006, el señor Francisco Javier Roca Vallejo, en calidad de Apoderado Generalísimo sin Límite de Suma de la empresa **EQUIPOS Y ACCESORIOS RECREATIVOS, S.A.**, solicitó la inscripción de la marca de servicios **“ACUARIUM ESPACIOS & ACABADOS (DISEÑO)”**, para proteger y distinguir *“Servicios de exhibición y venta al detalle y al por mayor de los siguientes productos: Materiales de construcción, incluyendo cerámica, pisos, pisos de cerámica y azulejo, pisos imitación madera, azulejos,*



cerámica, vitro cerámica, losas, losas de barro, pegamentos, materiales para la construcción y mantenimiento de pisos y piscinas, pisos de madera; estructuras para el tránsito de personas; acabados y pinturas para piscinas y estructuras externas, revestimientos en piedra, vigas imitación madera, dibujos y diseños para piscinas y superficies externas”, en clase 35 de la Nomenclatura Internacional.

SEGUNDO. Que publicados los edictos de ley y mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 24 de marzo de 2008, el Licenciado Ricardo Mata Arias representando a la empresa Pay Less S.A (en español Pague Menos S.A.), presentó formal oposición en contra de la referida solicitud de inscripción marcaria.

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las catorce horas, cincuenta y tres minutos y veintisiete segundos del tres de febrero de dos mil nueve, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso declarar sin lugar la oposición y acoger el registro solicitado, resolución que fue apelada y por esa circunstancia conoce este Tribunal.

CUARTO. 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 la Juez Ortíz Mora; 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. EN CUANTO AL FONDO. El apelante solicita se acoja el recurso de apelación en contra de la resolución recurrida, para que el Registro de la Propiedad Industrial aclare o adicione la resolución que rechazó el recurso de revocatoria, de modo tal que se indique que tanto el Tribunal Contencioso Administrativo como su representada, actuaron correctamente en la oportunidad que se dieron esas situaciones y que con ello “*este caso se concluiría al no existir razón válida para oponerse*”.

El representante de la empresa apelante alega que “...2) Cuando hicimos la oposición no teníamos conocimiento de que el R.P.I. había ampliado los contenidos de dicha clasificación a lo cual, según nuestro criterio, no se le dio la publicidad requerida. El señor Director a solicitud nuestra hizo la consulta a la “Unidad de Clasificaciones Internacionales Sector de Marcas de la OMPI”... 3) ... en la Resolución citada, analiza en forma tímida e incompleta, según nuestro criterio, el aspecto comentado, al no manifestar en forma puntual que el Tribunal Contencioso Administrativo en su Resolución No 181-2005 como el que suscribe actuamos conforme a las (sic) criterios contenidos en la Clasificación de Niza, Octava Edición. Al no hacerlo el RPI en forma más amplia y puntual, violó según nuestro criterio, y lo señalamos con todo respeto, el artículo 155 del C.P.C. ...”

Debe tener en cuenta el petente, como ya **en forma reiterada se le ha indicado en muchas resoluciones anteriores**, dentro de estas, en los **Votos: No. 317-2009** de las diez horas treinta minutos del treinta de marzo de dos mil nueve; **No. 424 -2009** de las diecisiete horas con veinte minutos del veinte de abril de dos mil nueve; **No. 728-2009** de las doce horas, cuarenta minutos del seis de julio de dos mil nueve y **No. 958-2009** de las once horas del trece de agosto de dos mil nueve; 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.

En la resolución recurrida, el Registro de la Propiedad Industrial se refiere ampliamente a este punto, y cabe reiterar que las enmiendas y actualizaciones a la Clasificación de Niza, así como la publicación de las mismas, no son realizadas por el Registro de la Propiedad Industrial, al



respecto la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, OMPI, sobre la actualización de la Clasificación de Niza, en su sitio web (<http://www.wipo.int/classifications/nice/es>) literalmente indica:

“Para poder mantener la Clasificación de Niza al día, se revisa continuamente y cada cinco años se publican nuevas ediciones. La actual (novena) edición está en vigor desde el 1 de enero de 2007. La revisión está a cargo de un Comité de Expertos convocado en el marco del Arreglo de Niza. Todos los Estados parte en el Arreglo son miembros del Comité de Expertos.”

El Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas existe desde del 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.

En relación con la resolución No. 181-2005, de las dieciséis horas con cinco minutos del veintitrés de junio del año dos mil cinco, del Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Tercera, el Registro de Propiedad Industrial indicó claramente en la resolución impugnada, que la misma “...fue para un caso particular distinto al que se está ventilando en el expediente de marras, la resolución se realizó tomando como guía la 8va Edición de la Clasificación de Niza del año 2002, y en esa clasificación, en las notas explicativas, se excluía de la clase 35, **la actividad de una empresa cuya función primordial sea la venta de mercancías, es decir, de una empresa comercial**. En la 9na Edición de la clasificación de Niza (Cuya entrada en vigencia (sic) fue a partir del 1 de enero de 2007) dicha exclusión no se realiza y más bien incluye la prestación de servicios de venta por tiendas al mayoreo y al menudeo,...” Por lo que este Tribunal considera que la resolución apelada no es omisa de manera alguna, siendo



evidente su criterio, que comparte este Tribunal, en el sentido de que dicho Voto se ajustó a lo dispuesto en la normativa de la época, sea al 23 de junio de 2005, pues la entrada en vigencia de la 9na Edición de la Clasificación fue a partir del 01 de enero del año 2007, por lo que resulta innecesaria una aclaración o adición de la resolución final recurrida y de la resolución que rechaza el recurso de revocatoria.

Hecha la anterior aclaración, llama poderosamente la atención de este Tribunal lo manifestado por el apelante al final de su escrito de agravios, presentado el 14 de julio de este año, pues indica expresamente que su interés es que sea aclarada o adicionada la resolución que rechaza el Recurso de Revocatoria y que resuelto ese aspecto “... *este caso se concluiría al no existir razón válida para oponerse.*”

Es claro entonces que, lo accionado por el recurrente en el presente caso, carece de fundamento pues de previo a su apersonamiento en este expediente, debió consultar si la Clasificación Internacional utilizada estaba vigente o no, ya que en nuestro Ordenamiento Jurídico, concretamente el Principio Constitucional establecido en el párrafo segundo del artículo 129 de nuestra Carta Magna establece que: ***nadie puede alegar ignorancia de la ley***, y el hecho de que el apelante desconociera sobre la enmienda novena, ampliamente explicada en la resolución que se recurre y publicitada en forma oportuna por el organismo competente, no es motivo para oponerse a la marca solicitada, y siendo aclarado ese aspecto por la resolución apelada, no justifica acción alguna en su contra.

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 declararse sin lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado Ricardo Mata Arias en representación de la empresa **PAY LESS, SOCIEDAD ANONIMA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, cincuenta y tres minutos, con veintisiete segundos del tres de febrero de dos mil nueve, la que en este acto se confirma.



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 2° 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 la empresa **PAY LESS, SOCIEDAD ANONIMA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, cincuenta y tres minutos, con veintisiete segundos del tres de febrero de dos mil nueve, 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.**

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora