



Expediente N° 2003-0140-TRA-PI-11-07

Solicitud de cancelación del nombre comercial “Pague Menos La Liquidación”

Marcas y otros signos

Pay Less S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 36595)

VOTO N° 133-2007

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, San José, Costa Rica, a las diez horas cuarenta y cinco minutos del nueve de abril de dos mil siete.

Conoce este Tribunal el presente expediente en virtud del recurso de apelación planteado por el Licenciado Ricardo Mata Arias, titular de la cédula de identidad número tres-cero noventa y uno-novecientos cinco, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de Pay Less Sociedad Anónima, cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-cero veintiocho mil ciento quince, contra la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas treinta minutos del veinticuatro de octubre de dos mil seis.

RESULTANDO

- I. En fecha nueve de octubre de dos mil dos, el señor Ricardo Mata Arias representando a Pay Less S.A. solicitó al Registro de la Propiedad Industrial la cancelación del nombre comercial Pague Menos La Liquidación”.
- II. A las diez horas treinta minutos del veinticuatro de octubre de dos mil seis, la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial resolvió: **“POR TANTO // Con base en las razones expuestas y citas de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos N°**



7978 y de su Reglamento, *SE RESUELVE: Declarar sin lugar la solicitud de cancelación del nombre comercial “PAGUE MENOS LA LIQUIDACION”, registro N° 83.027 solicitada por Ricardo Mata Arias apoderado generalísimo sin límite de suma de PAY LESS S.A, en español PAGUE MENOS S.A. (...)* (mayúsculas y negritas del original).

- III. En fecha veinte de noviembre de dos mil seis, el Licenciado Ricardo Mata Arias en su condición dicha apela la resolución final antes indicada, solicitando se revoque.
- IV. 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. Por no contener la resolución venida en apelación una relación de hechos probados, este Tribunal indica los de importancia para la resolución del presente asunto:

- 1- Que bajo el número de expediente 99-000137-0163-CA, el Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda del II Circuito Judicial de San José tramita proceso ordinario de Pay Less S.A. contra el Estado, cuyo objeto de discusión es la procedencia de la inscripción del nombre comercial PAGUE MENOS LA LIQUIDACIÓN (folio 22 y declaración de parte visible a folio 325).



- 2- Que el nombre comercial PAGUE MENOS LA LIQUIDACIÓN fue traspasado a la sociedad Almacén Pague Menos Curridabat S.A. en fecha diez de mayo de dos mil dos (folio 75).

- 3- Que desde el día 21 de noviembre de 2002 fue presentado en el Registro de la Propiedad Industrial bajo el expediente 37066, el traspaso del nombre comercial PAGUE MENOS LA LIQUIDACIÓN a la sociedad Almacén Pague Menos Curridabat S.A.; el cual se declaró en suspenso hasta la resolución de la presente apelación (folios 69 a 73).

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos que, con el carácter de no probados, sean de importancia para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. RESOLUCIÓN DEL REGISTRO, ALEGATOS DEL APELANTE. Desde el inicio de su solicitud de cancelación de nombre comercial, la representación de Pay Less S.A. ha centrado su argumentación en dos puntos: primero, que el nombre comercial PAGUE MENOS LA LIQUIDACIÓN es muy parecido al inscrito a su nombre, sea PAGUE MENOS S.A.; segundo, que la sociedad propietaria de PAGUE MENOS LA LIQUIDACIÓN ha dejado de existir desde el veinte de junio de dos mil dos.

A esto, el Registro fundó su resolución final en el hecho de que el nombre comercial PAGUE MENOS LA LIQUIDACIÓN fue traspasado a Almacén Pague Menos Curridabat S.A., por lo que no se puede decir que su titular ha dejado de existir como lo afirman los solicitantes.

En su recurso de apelación, la representación de Pay Less S.A. repite sus alegatos, y los fundamentos de su apelación tanto en la desaparición a la vida jurídica de la

sociedad Almacén La Liquidación S.A. como en la similitud de ambos nombres comerciales.

CUARTO. IMPOSIBILIDAD DE DISCUTIR SOBRE LA SIMILITUD ENTRE AMBOS NOMBRES COMERCIALES. Debe este Tribunal iniciar el análisis del presente asunto, indicando que, si en sede administrativa-registral se discutió la posibilidad de inscripción del nombre comercial PAGUE MENOS LA LIQUIDACIÓN, en cuyo trámite se instituyó como opositora la empresa Pay Less S.A., trámite en el cual fue agotada la vía administrativa, culminando con la inscripción del nombre comercial solicitado bajo el número 83027, y que ahora se encuentra cuestionado ante el Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda del II Circuito Judicial de San José, bajo el número de expediente 99-000137-0163-CA; no puede entonces ahora discutirse como pretende el apelante el tema de la similitud o no entre los nombres comerciales en disputa, puesto que el asunto se encuentra ahora en discusión en sede jurisdiccional, quedando vedado el tema para este Tribunal de índole administrativa, todo de acuerdo al principio de separación de poderes contenido en el artículo 9 de nuestra Constitución Política.

QUINTO. TRASPASO DEL NOMBRE COMERCIAL QUE SE PRETENDE ANULAR. El argumento remanente se refiere a la extinción por vencimiento del plazo de la sociedad Almacén La Liquidación S.A. Argumenta el apelante, no solo en su recurso de apelación, sino a lo largo de los múltiples escritos que ha presentado en el trámite que nos ocupa, que al disolverse Almacén La Liquidación S.A. por vencimiento de su plazo social, el nombre comercial debe de cancelarse. Sin embargo, está claramente demostrado que dicho nombre comercial fue traspasado en fecha diez de mayo de dos mil dos, fecha anterior al del vencimiento referido, sea el veinte de junio de dos mil dos, a la sociedad Almacén Pague Menos Curridabat S.A. Por lo que no es de aplicación el artículo 64 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos que reza:

“Artículo 64.- Adquisición del derecho sobre el nombre comercial



El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina con la extinción de la empresa o el establecimiento que lo usa.” (subrayado nuestro).

No obstante lo anterior, este tribunal tiene claro que el hecho de que el referido traspaso fuera realizado entre las partes contratantes, no necesariamente cuenta con los requisitos para su inscripción, cuestión que no puede en esta instancia verificarse. Tales requisitos deben revisarse dentro de la calificación que se realice del expediente 37066, presentado al Registro desde el día 21 de noviembre de 2002, cuya suspensión debe levantarse para que le sea aplicado el proceso de calificación, siendo ésta la única manera conforme a derecho en cotejar si los requisitos de tal traspaso fueron debidamente cumplidos.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Con base en lo anteriormente considerado, debe este Tribunal declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por la representación de Pay Less S.A. contra la resolución final dictada en el presente caso, la cual en este acto se confirma por las razones aquí expuestas. Debe proceder el Registro de la Propiedad Industrial a la calificación del expediente 37066, que es solicitud de inscripción del traspaso del nombre comercial PAGUE MENOS LA LIQUIDACIÓN a la sociedad Almacén Pague Menos Curridabat S.A.

SÉTIMO. 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, Ley N° 8039; se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO



Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación presentado por PAY LESS SOCIEDAD ANÓNIMA, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas treinta minutos del veinticuatro de octubre de dos mil seis, la cual se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. Debe proceder el Registro de la Propiedad Industrial a la calificación del expediente 37066, que es solicitud de inscripción del traspaso del nombre comercial PAGUE MENOS LA LIQUIDACIÓN a la sociedad Almacén Pague Menos Curridabat Sociedad Anónima. 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. Guadalupe Ortiz Mora

Lic. Edwin Martínez Rodríguez

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

La suscrita Guadalupe Ortiz Mora, en calidad de Presidenta del Tribunal, hago constar que el Lic. Edwin Martínez Rodríguez, a pesar de que estuvo presente en la votación de este asunto, no firma la resolución por haberse acogido a su jubilación.



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

- ***Nombres comerciales***
- ***Registro del nombre comercial***