



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXP. N° 2011-0114-TRA-PI-

Solicitud de nulidad “PAYLESS SHOESOURCE”

PAY LESS S.A, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen No. 2000-8368)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO N° 1370-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas con cuarenta minutos del veintidós de diciembre de dos mil once.

Recurso de Apelación interpuesto por el señor **Ricardo Mata Arias**, mayor, viudo, portador de la cédula de identidad número 3-091-905, Apoderado Generalísimo de la empresa “**PAY LESS S.A**”, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas con cincuenta y cuatro minutos y cuarenta y seis segundos del trece de enero del dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 15 de febrero del 2008, el señor **Ricardo Mata Arias**, representante de la empresa “**PAY LESS S.A**”, en español PAGUE MENOS S.A, interpone solicitud de nulidad en contra de la marca de servicios “**PAYLESS SHOESOURCE**” (**diseño**) **en clase 35 internacional**, para proteger y distinguir; “*Servicios de tiendas al detalle de venta de zapatos.*” Registro número **163550**, propiedad de **PAYLESS SHOESOURCE WORLDWIDE INC.**



SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las diez horas del veintitrés de junio de dos mil nueve, resolvió: “(...) **I.- Se declarar de oficio la nulidad de todo lo actuado a partir de la resolución de las nueve horas del dieciséis de octubre de dos mil ocho; II.- Se ordena continuar con el trámite respectivo.** (...)”

TERCERO. Que la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las catorce horas quince minutos del dieciséis de julio de dos mil nueve, procede a dar traslado a la solicitud de nulidad promovida por el Lic. Ricardo Mata Arias, representante de **PAY LESS S.A**, en contra de la marca **PAYLESS SHOESOURCE (DISEÑO)**, en clase **35 internacional**, propiedad de **PAYLESS SHOESOURCE WORLDWIDE INC.** Para lo cual se le otorga el **plazo de un mes calendario** para pronunciarse.

CUARTO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, en fecha 01 de setiembre de 2009 por el Licenciado HARRY ZURCHER BLEN en calidad de apoderado de la empresa **PAYLESS SHOESOURCE WORLDWIDE INC.**, procede a contestar la **ACCION DE NULIDAD** contra la solicitud de inscripción de la marca **PAYLESS KIDS (DISEÑO)**.

QUINTO. Que la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las trece horas con cincuenta y cuatro minutos y cuarenta y seis segundos, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió: “(...) **Declarar sin lugar la solicitud de nulidad en contra de la marca de servicios “PAYLESS SHOESOURCE (DISEÑO)**, Registro No. **163550, la cual protege y distingue: Servicios de tiendas al detalle de venta de zapatos en clase 35 internacional, cuyo titular es la empresa PAYLESS SHOESOURCE WORLDWIDE INC.** (...)”

QUINTO. Que inconforme con la resolución mencionada el señor Ricardo Mata Arias,



representante de la empresa “**PAY LESS S.A**”, en su condición interpuso el día diecinueve de enero de dos mil once Recurso de Revocatoria con Apelación en subsidio, contra la resolución final antes referida.

SEXTO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las trece horas cincuenta y siete minutos con cincuenta y cinco segundos del trece de febrero de dos mil once, resolvió; “*(...) Declarar sin lugar el Recurso de Revocatoria (...) y admitir el Recurso de Apelación ante el tribunal de alzada (...).*”

SÉTIMO. 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 pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o la validez 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 de 2010 al 12 de julio de 2011.

Redacta el Juez Ortiz Mora; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS. Se tienen como “Hechos Probados” de interés para la resolución de este proceso: Que en la base de datos del Registro de la Propiedad Industrial constan las siguientes marcas inscritas:

1. **Marca de Servicio:** “**Payles Shoe Source**” registro 163550, inscripción desde el **03/11/2006**, con vencimiento a 03/11/2016, titular **PAYLESS SHOESOURCE WORLDWIDE INC**, en clase **35** Internacional protegiendo “*servicio de tiendas al detalle de venta de zapatos*”. (doc. v.f 265 al 268)

2. **Marca de Servicio:** “**PAYLESS SHOESOURCE**” registro 87270, inscripción desde



el **08/06/1994**, con vencimiento a 08/06/2014, titular **PAYLESS SHOESOURCE WORLDWIDE INC**, en **clase 42** Internacional protegiendo *“servicio de tiendas de venta al por menor de zapatos”*. (doc. v.f 309 y 310)

3. **Nombre Comercial: “PAY LESS S.A” registro 50828**, inscripción desde el **06/08/1976**, titular **PAY LESS S.A**, en **clase 49** Internacional protegiendo *“establecimientos comerciales, actividades de compra venta al público de bienes inmuebles y muebles, estos últimos al por mayor o al detalle, tangibles o intangibles y de consumo inmediato o no, y la prestación de servicios de asesoría en todos los campos”*. (doc. v.f 269 al 270)

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no cuenta con hechos de tal carácter para este proceso.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso en concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, declara sin lugar la solicitud de nulidad en contra de la marca de servicios **“PAYLESS SHOESOURCE (DISEÑO)**, en **clase 35** internacional, bajo registro No. 163550 propiedad de la empresa **PAYLESS SHOESOURCE WORLDWIDE INC**, al determinar que el registro de referida cita, cumplió con todos los requisitos legales establecidos en nuestra legislación marcaria, conforme lo señala el artículo 7 y 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, razón por la cual se procede a rechazar la nulidad planteada y confirmar la inscripción del citado registro.

En lo que respecta a lo alegado por el representante de la empresa recurrente, en el escrito de **apelación presentado el día 02 de marzo del 2011**, solicita; al Registro de la Propiedad Industrial, la aclaración o redacción que proceda, de la resolución de las quince horas tres minutos con treinta segundos del veintiocho de febrero de dos mil once, pues la misma no se ajusta a la realidad de los hechos, ni a lo pedido en mi solicitud, **según escrito presentado el**



09-02-2011. Lo cual dicha resolución viola el principio de congruencia pregonado por el Tribunal Registral Administrativo.

Así mismo mediante **segundo escrito de apelación presentado en fecha 18 de mayo de 2011**, el recurrente alega en términos generales: Que la inscripción de la marca “Payless Shoe Source” en clase 35 internacional, nunca debió ser tramitada por el Registro de la Propiedad Industrial, por las siguientes razones: existir similitud gráfica y fonética entre el nombre comercial “Pay Less S.A.” y la marca solicitada “Payless Shoe Source.” Violando los artículos 1, 2, 3, 4, 7 y 8 de la Ley No.7978 de 06/01/2000. Que el Registro, omitió el examen de novedad conforme los artículos 9, 13 y 14 de la Ley de Marcas. Que el nombre solicitado es un “signo distintivo” conforme al artículo 2 de la Ley de rito, y de conformidad con el artículo 66 del mismo cuerpo de leyes, el nombre comercial “Payless” es a no dudar un signo distintivo idéntico al inscrito en uso y vigente desde el año de 1976. Que la antigüedad del nombre comercial de su representada es indiscutible y debe respetarse contra cualquier pretensión de terceros por mas importante y notorios que sean. Que el incidente de nulidad presentado se formuló con base en el artículo 37 de dicho cuerpo normativo a efectos de obtener la “Nulidad de Registro” del signo marcario inscrito “Payless Shoe Source” dado que contraviene los artículos 7 y 8 de la Ley de rito.

CUARTO. EN CUANTO AL CASO CONCRETO. De previo a entrar a pronunciarnos en cuanto al objeto del presente proceso, este Tribunal estima de suma relevancia entrar a conocer lo que establece la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos No. 7978 de 06 de enero de 2000 y su Reglamento, Decreto Ejecutivo número 30233-J de 20 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 4 de abril de 2002, que disponen que todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, no puede generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción, y ésta es la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular, que tiene como corolario la protección que se despliega, con el uso de esa marca, en relación con las



marcas de productos similares; es decir, que ese derecho exclusivo del titular de una marca registrada, le faculta para impedir que terceros utilicen su marca o una marca similar, susceptible de crear confusión en productos similares. Por ello, entre menos aptitud distintiva posea un signo, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos que adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre productos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador y, por ende, no sería posible dar protección al signo solicitado.

Bajo esta tesitura, queda claro que las marcas se protegen, porque resulta necesario brindar a los consumidores una orientación que les facilite examinar las alternativas que existen en el mercado, y elegir entre los productos de una misma categoría o naturaleza, identificándolos en atención a su origen, calidad o prestigio. Al permitir que el consumidor pueda seleccionar entre varios productos o servicios similares, las marcas incentivan a su titular, a mantener y mejorar la calidad de los productos que vende o los servicios que presta, para continuar satisfaciendo las expectativas de los consumidores, “...pues es indudable que el hecho de que se utilicen los diversos signos distintivos para indicar la procedencia empresarial y la calidad de los productos o servicios a los cuales se aplican, hace que tales signos se constituyan en un mecanismo para condensar la fama o el prestigio adquirido...” (FLORES DE MOLINA, **Edith, Introducción a la Propiedad Intelectual–Módulo I, Proyecto de Propiedad Intelectual SIECA/USAID, Abril de 2004, p. 17).**

Así las cosas, es menester señalar que el riesgo de confusión se produce, en principio, cuando dos signos, por diferentes motivos, se confunden, perjudicando tanto al consumidor como al comerciante, pudiéndose producir ese riesgo de confusión en tres campos: el visual; el auditivo; y el ideológico, y ello por las eventuales similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, respectivamente. En resumen: la legislación marcaria, lo que quiere es evitar la confusión, por lo que no debe registrarse una marca que pueda eventualmente inducir a riesgo



de confusión por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido, como así mismo el poder evitar el riesgo de asociación entre los signos, en virtud del derecho que adquieren sus titulares a que no se menoscabe su esfuerzo.

En este sentido, es importante traer a colación lo que al respecto establece el artículo 1 de la Ley de Marcas, que en lo que interesa dice:

“(...) 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 (...).” (Destacado no corresponde al original)

Como se desprende de la anterior cita, se debe proteger a la marca ya registrada en virtud del derecho que ostenta el titular como poseedor registral de la misma y los intereses legítimos que de ello trascienda, sea este por la propia actividad ejercida en el mercado (comercio), como los devenidos propiamente de ese ejercicio (derechos del consumidor) por cuanto se le debe proteger y garantizar a los consumidores sobre los productos y servicios que adquiere en el mercado, sin que exista riesgo de confusión con relación a otros. Al respecto, afirma la doctrina al señalar que: *“Al protegerse un signo registrado, se tutela al consumidor frente a la posibilidad de que éste se confunda respecto del origen mediato de los productos o servicios que consume”*. (LOBATO, Manuel, **“Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas”**, Civitas, Madrid, 1era edición, 2001, p. 288).

Bajo dicho concepto, tenemos claro entonces que se puede solicitar el registro de un signo semejante o igual a una marca inscrita, **siempre que lo sea para clases distintas de productos o para la misma clase pero para productos que no se relacionen o no se presten a crear confusión al público consumidor y a los competidores**, confusión que a



criterio de este Tribunal no ocurre en el presente asunto, dado que la marca denominada **“Payless ShoeSource” en clase 35 internacional** la cual se inscribió, no podría considerarse que induce a riesgo de confusión ni asociación con el nombre comercial “Pay Less S.A”, por cuanto tenemos que: La **marca de servicios “Payless ShoeSource” en clase 35 internacional** protege y distingue; **“Servicios de tiendas de venta de zapatos”**, y el **nombre comercial “Pay Less S.A”**, en clase 49 internacional protege **“Establecimientos comerciales, actividades de compra venta 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”**, bajo esta apreciación y de conformidad con el Principio de Especialidad, ambos registros son lo suficientemente distintivos entre sí, en virtud de que pretenden la protección de distintos servicios, ya que el signo marcario inscrito detalla un solo producto a comercializar **“zapatos”**, y el nombre comercial inscrito versa sobre distintas actividades mercantiles, pero no propiamente sobre la actividad y comercialización de zapatos, razón para considerar que el signo inscrito no induce a confusión al consumidor y por ende puede coexistir a nivel registral.

Por otra parte, haciendo un análisis más exhaustivo sobre los signos marcarios objeto del presente proceso, a la luz de lo estipulado por el artículo 8 incisos a) y b) de la citada Ley, en concordancia con el artículo 24 del Reglamento, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero de 2002, que nos incorpora al cotejo marcario tan mencionado por parte del recurrente en el presente estudio, los mismos son muy claros al negar la admisibilidad de una marca, cuando esta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación, respectivamente ***al público consumidor, a otros comerciantes con un mismo giro comercial***, cuyo derecho es identificar plenamente el origen empresarial de los productos o servicios que recibe por medio de las distintas empresas comerciales, porque de esta forma puede determinar incluso, que esos productos o servicios sean de cierta calidad o no según de donde provengan.



En este sentido, tenemos que aplicando el principio de especialidad, la **marca de servicios “Payless ShoeSource” en clase 35 internacional** y el **nombre comercial “Pay Less S.A” en clase 49 internacional**, si bien es cierto entre ambas existe gran similitud “gráfica y fonética” en torno a la utilización de la palabra “**Payless**”, no podría considerarse que este elemento sea determinante para el rechazo de la solicitud, en virtud de que el Registro debe valorar de manera conjunta todos los elementos que componen el signo. Para el caso bajo examen, la marca objetada se compone de tres elementos “**Payless Shoe Source**”, siendo los componentes diferenciadores del signo, lo constituye la denominación “**Shoe Source**” que nos refiere a “**fuelle de calzado**”, a diferencia del nombre comercial “**Pay Less S.A**” que solo está compuesto por tales elementos, de la cual su simple traducción lo define como “**Pague Menos**”, permite a diferencia de lo que estima el recurrente, que el consumidor medio los distinga por cuanto es precisamente la denominación “**Shoe Source**”, la que le otorga a la marca la distintividad suficiente para que pueda coexistir registralmente. No puede pretender el apelante, aún y cuando esté inscrita la marca “**Pay Less**” apropiarse de un significado genérico y limitar a los demás comerciantes, máxime que la inscrita contiene como se indicó líneas arriba otros elementos que la vienen a diferenciar respecto del nombre comercial inscrito.

Aunado a lo anterior, hay que recalcar que el **riesgo de confusión** se produce no solo cuando hay **similitud o semejanza entre los signos, sino también por la naturaleza de los productos o servicios que identifican y la actividad mercantil que de esta se pretende, debiendo imperar la irregistrabilidad en aquellos casos en que los signos propuestos sean para los mismos productos o servicios, o bien relacionados o asociados**, situación que como se ha analizado en el presente caso, no se logra acreditar respecto a los signos inscritos, sin dejar de lado que el recurrente no logra comprobar mediante prueba irrefutable, ejercer actividad relacionada, similar u asociada con la comercialización de calzado y logre así, acreditar ante esta Instancia criterio que determine y consolide la respectiva anulación del signo impugnado. Se reitera, que la normativa es muy clara al negar la registración y por ende,



otorgarle la protección a un registro, cuando este sea similar a otro anterior que desempeñe la misma actividad, perteneciente a un tercero que genere en los consumidores un riesgo de confusión o riesgo de asociación con la empresa o establecimiento comercial, de conformidad con los artículos 64, 65 y 66 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, lo que no corresponde al caso bajo análisis y en este sentido, el argumento esgrimido en cuanto al **uso** del nombre comercial “Payless” no son de recibo, en virtud de que tal y como lo señaló el Registro de la Propiedad Industrial y que acoge este Tribunal en alzada, nos encontrarnos con signos marcarios diferentes en cuanto a origen y actividad mercantil, por ende, ambos pueden coexistir registralmente.

Ahora Bien, en cuanto a los alegatos de recurrente respecto de las resoluciones dictadas por el Registro de la Propiedad Industrial, este Tribunal ha realizado su respectivo análisis determinando lo siguiente:

El apelante solicita en sus agravios aclaración sobre la resolución de las quince horas tres minutos con treinta segundos del veintiocho de febrero de dos mil once (15:03:30 del 28/02/2011) que debió realizar el Registro de la Propiedad Industrial, por cuanto aduce que la misma no se ajusta a la realidad de los hechos, además de que no se ajusta a lo pedido en su solicitud, **según escrito presentado el 09-02-2011**. Por ende dicha resolución viola el principio de congruencia pregonado por este Tribunal, lo cual a no dudarlo ocasionara futuras nulidades. Bajo dichas consideraciones advierte este Tribunal, que no lleva razón el recurrente en su alegato dado que:

Primero: Que la resolución final dictada por el Registro, es de las trece horas cincuenta y cuatro minutos con cuarenta y seis segundos del trece de febrero de dos mil once (13:54:46 del 13/01/2011), fue notificada a la “Pay Less S.A” el día **17 de enero de 2011**. (doc. v.f 235 a 247)



Segundo: Que dentro del plazo de Ley conferido, en **fecha 21 de enero de 2011** la empresa “Pay Less S.A” gestiona Recurso de Revocatoria con Apelación en Subsidio. (doc. v.f 263)

Tercero: Que el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las trece horas cincuenta y siete minutos con cincuenta y cinco segundos del tres de febrero de dos mil once (13:57:55 del 03/02/2011), notificada a la empresa “Pay Less S.A” el **día 08 de febrero de 2011**. El Registro, procede a **rechazar el Recurso de Revocatoria y admitir el Recurso de Apelación** ante el Tribunal del Alzada, y dar el debido traslado a las partes. (doc. v.f 271)

Bajo tal perspectiva, cómo podría considerar este Tribunal, que el Registro de la Propiedad Industrial, no se pronunció con respecto a la solicitud realizada mediante el documento con fecha de presentación **del 09-02-2011** (doc. v.f 281) cuando ésta presentación tal y como se desprende de los autos, se encontraba evidentemente extemporánea, por ende para ese momento ya el Registro no podía pronunciarse respecto a ella, situación que a todas luces no podría considerarse causal de nulidad dentro del citado proceso, por cuanto dicha responsabilidad compete de manera directa al recurrente al no presentar en tiempo su solicitud, conforme lo señala el artículo 158 del Código Procesal Civil, dentro de los tres días siguientes a su notificación, plazo que para dichos efectos precluyo.

Por otra parte, es importante señalar que mediante la resolución de las quince horas tres minutos y treinta segundos del veintiocho de febrero de dos mil once (15:03:30 del 28/02/2011, el Registro subsana el error material contenido en la resolución de las trece horas cincuenta y siete minutos con cincuenta y cinco segundos del tres de febrero de dos mil once (13:57:55 del 03 de febrero de 2011), mediante el cual se le da traslado a las partes sobre los recursos presentados, en cuanto a la representación de las empresas manifestando en lo conducente; (...) *por error material se consignó que el señor Ricardo Mata Arias es*



apoderado de Pague Menos S.A siendo lo correcto “Pay Less S.A en español Pague Menos S.A. además en el Por Tanto de la resolución no debe leerse la frase “en su condición de Apoderado de Payless Shoe Source Worldwide Inc, sino que debe leerse “..., Pay Less S.A representada por el Licenciado Ricardo Mata Arias. Por consiguiente, en aplicación del artículo 161 del Código Civil y a efectos de evitar futuras nulidades, se procede a corregir futuras nulidades, se procede a corregir el error material en la resolución citada quedando incólume el texto de ella, excepto en lo corregido.” De lo anterior se desprende que el Registro, subsanó el error contenido en la resolución, mismo que a criterio de este Tribunal no podría considerarse que pueda desencadenar una eventual nulidad, máxime que sobre los aspectos de fondo la resolución abordó cada uno de los agravios del apelante, quien en el supra citado escrito del **09/02/20011** reconoce como único elemento de inconsistencia, el error contenido respecto a la representación de su empresa. No obstante, cabe indicar que dicha inconsistencia detectada en el pronunciamiento fue subsanado y siendo este un error evidentemente material, el mismo no altera ni modifica el dictado de fondo de la resolución impugnada.

En cuanto a los documentos de prueba “Sentencias” que se adjuntan a la presente solicitud de nulidad procedemos a manifestarnos en los siguientes términos:

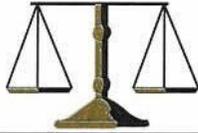
- a) **Resolución No. 5662** del Registro de la Propiedad Industrial, **a las nueve horas cuarenta y cinco minutos del primero de noviembre de dos mil**. Dicho pronunciamiento refiere sobre la solicitud de marca **PAYLESS. COM, CLASE 42** propiedad de **PYLESS SHOESOURCE INC.**

- b) **Resolución No. 5663** del Registro de la Propiedad Industrial, **a las diez horas cuarenta y cinco minutos del primero de noviembre de dos mil**. Dicho pronunciamiento refiere sobre la solicitud de marca **WATER SOCK BY PYLESS SHOESOURCE, CLASE 25** propiedad de **PYLESS SHOESOURCE INC.**



- c) **Resolución No. 180-2005** del Tribunal Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Segundo Circuito Judicial de San José, **a las dieciséis horas del veintitrés de junio del año dos mil cinco**. Dicho pronunciamiento refiere sobre la solicitud de marca **PYLESS SHOESOURCE (DISEÑO), CLASE 35** propiedad de PYLESS SHOESOURCE WORLDWIDE INC.
- d) **Resolución No. 181-2005** del Tribunal Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Segundo Circuito Judicial de San José, **a las dieciséis horas cinco minutos del veintitrés de junio del año dos mil cinco**. Dicho pronunciamiento refiere sobre la solicitud de marca **PYLESS KIDS (DISEÑO), CLASE 35** propiedad de PYLESS SHOESOURCE WORLDWIDE INC.
- e) **Resolución No. 74-2006** del Tribunal Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Segundo Circuito Judicial de San José, **a las catorce horas cuarenta minutos del seis de marzo del dos mil seis**. Dicho pronunciamiento refiere sobre la solicitud de marca **PYLESS SHOE SOURCE, CLASE 35** propiedad de PYLESS SHOESOURCE WORLDWIDE INC. **(NOTA: dentro del citado pronunciamiento el Tribunal Contencioso, procedió a anular todo lo actuado al encontrar un vicio de nulidad dentro del procedimiento, en virtud de que para ese momento los representantes de Payless Shoes Source Worlwide Inc., no contaban con poder especial judicial para actuar registralmente y en razón de ello se solicita la nulidad de lo actuado y se proceda a subsanar dicha omisión.)**

Una vez analizados los anteriores documentos, estima este Tribunal que los mismos no constituyen prueba que sea determinante o en su defecto delimite de alguna manera el presente pronunciamiento, dado que las resoluciones versan sobre distintas solicitudes de registro en diferentes clases de la nomenclatura internacional de Niza, ante el Registro de la Propiedad Industrial y dado que cada inscripción conlleva a un análisis y estudio de manera independiente respecto a la clase solicitada, no podría considerarse de manera alguna que los

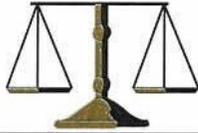


citados pronunciamiento puedan ser aplicados de manera directa e indistinta ante cualquier solicitud y pretender con ello, que ningún oferente pueda utilizar la denominación “Payless”, además que el Registro incumpla con el procedimiento y estudio de un signo violentándose la normativa marcaria que establece nuestro Ordenamiento Jurídico, e infringiendo consecuentemente el principio de legalidad consagrado dentro del numeral 11 de nuestra Carta Magna y 11 de la Ley General de la Administración Pública, razón por la cual los documentos aportados carecen de valor probatorio para los efectos propios del presente pronunciamiento.

Así las cosas, pese a que la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos en su artículo 37, prevé la posibilidad de declarar la nulidad de un registro marcario inscrito cuando este contravenga alguna de las prohibiciones establecidas en los artículos 7 y 8 de la Ley de referida cita, situación que no se ha configurado en virtud de que ha sido corroborado por este Órgano de Alzada, que el signo inscrito no infringe la normativa marcaria establecida por el Ordenamiento Jurídico, por lo tanto no son de recibo las manifestaciones del recurrente en cuanto al objeto de la nulidad.

De conformidad con las consideraciones expuestas, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por el señor **Ricardo Mata Arias**, representante de la empresa “**PAY LESS S.A**”, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas con cincuenta y cuatro minutos y cuarenta y seis segundos del trece de enero del dos mil once, la cual en este acto se confirma, en virtud de no existir vicio de nulidad que invalide el signo inscrito, por ende ajustarse a los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

QUINTO. 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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N°



35456-J publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa, en cuanto al objeto de la apelación.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, se declara: Sin lugar el recurso de apelación planteado por el señor **Ricardo Mata Arias**, representante de la empresa “**PAY LESS S.A**”, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas con cincuenta y cuatro minutos y cuarenta y seis segundos del trece de enero del dos mil once, la cual en este acto se confirma, en virtud de tener por acreditado que la marca de servicios “Payless Shoe Source” en clase 35 internacional” para proteger; “*Servicios de tiendas de venta de zapatos*”, cumple con lo que establecen los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos. 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.** —

Norma Ureña Boza

Pedro Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora