



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2008-0722-TRA-PI

Oposición a inscripción de la marca de servicio: “MERCADONA (Diseño)”

Pay Less Sociedad Anónima, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 11016-2006)

[Marcas y otros signos]

## *VOTO N° 238-2009*

*TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.— San José, Costa Rica, a las nueve horas con diez minutos del diecisiete de marzo de dos mil nueve.*

*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 diez horas con cincuenta y ocho minutos y cuarenta y dos segundos del nueve de junio de dos mil ocho.

### RESULTANDO

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 28 de noviembre de 2006, la Licenciada Kristel Faith Neurohr, en representación de la empresa **MERCADONA S.A.**, solicitó el registro del signo “**MERCADONA (Diseño)**”, como marca de servicio en **Clase 35** de la Clasificación de Niza, para distinguir y proteger servicios de venta al detalle en comercios y a través de redes mundiales de informática (supermercados) de productos de alimentación, bebida, droguería, limpieza, perfumería, utensilios y artículos para el hogar y papelería.



**SEGUNDO.** Que una vez publicado el edicto de ley para tales efectos, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 09 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.

**TERCERO.** Que mediante resolución dictada a las diez horas con cincuenta y ocho minutos y cuarenta y dos segundos del nueve de junio 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 “MERCADONA”, DISEÑO en clase 35, la cual se acoge (...). NOTIFÍQUESE”*.

**CUARTO.** 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 20 de enero de 2009, fundamentó sus agravios.

**QUINTO.** 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 el Juez Durán Abarca, y;**

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Se tiene como probado la legitimación y capacidad procesal del apelante, quien por ostentar su condición de abogado, y en consecuencia, siendo su firma auténtica, no requiere de autenticación notarial para apersonarse a las presentes diligencias.



**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** No hace falta establecer un elenco de hechos tenidos como no probados de importancia para la resolución de esta litis.

**TERCERO. EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO.** Por medio de su recurso, el apelante solicita se anule la resolución recurrida para que sea nuevamente dictada de acuerdo a los requisitos establecidos por el artículo 155 del Código Procesal Civil. Sin embargo, una vez estudiados los motivos de nulidad alegados, debe este Tribunal rechazar dicha pretensión, según los siguientes razonamientos:

1- El apelante alega como vicio de nulidad el hecho de que en la resolución no se indica cuándo entró a regir la novena edición de la Clasificación de Niza, ni tampoco cuando se dejó de usar la octava edición. Al respecto, no es dable que dicha falta pueda constituir un vicio de nulidad de una resolución, ya que en nuestro Ordenamiento Jurídico, concretamente el Principio Constitucional establecido en el párrafo segundo del artículo 129 de la Carta Magna, *nadie puede alegar ignorancia de la ley*, y el hecho de que las resoluciones no indiquen la fecha de la entrada en vigencia del marco normativo que aplican, no constituye en modo alguno motivo para su anulación, como tampoco es causal de nulidad el no haber indicado cuando se dejó de usar la octava edición.

2- El apelante muestra su inconformidad por el cierre del entrecomillado de una cita textual realizada en la resolución venida en alzada. Sin embargo, dicho entrecomillado se encuentra a la mitad del folio 92, línea dieciséis, antes de (El resaltado es nuestro).

3- Alega el apelante que en materia procesal es obligatoria la congruencia en las sentencias (Resoluciones) en relación a las pretensiones presentadas por las partes, aduciendo que hay una incongruencia al no indicarse la fecha en que entró a regir la novena edición. Sobre este Punto en particular, resulta importante destacar, que no existe violación al principio de congruencia y motivación de los actos en la resolución apelada. El Registro argumentó adecuadamente su criterio y confirmó la correcta tesis del solicitante al ubicar los servicios a proteger en clase 35,



conforme a la novena edición del Arreglo de Niza relativo a la clasificación internacional de productos y servicios para el registro de las marcas. El hecho que no se indicara la entrada en vigencia de esta edición no es causal de nulidad, ni tampoco un asunto de incongruencia como lo pretende el apelante. Además, no hay nulidad sin perjuicio y aquí no hubo perjuicio.

Los artículos 194 y 197 del Código Procesal Civil, norma supletoria aplicable 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 en establecer, que la nulidad se decretará cuando la falta de la formalidad esté taxativamente prescrita con pena de nulidad, o se cause indefensión o se afecte el normal curso del procedimiento. En el presente caso, y dejando de lado el alegato del entrecomillado, el cual es inexistente, se observa como, ni la falta de la fecha de entrada en vigencia del texto legal aplicado, ni cuando se dejó de usar la octava edición, son formalidades cuya falta esté taxativamente penada con la nulidad del acto, ni tampoco producen indefensión a las partes ni afectan 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, no 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 3° 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 N° 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-. 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.

**CUARTO. 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, confirmando la resolución venida en alzada.

**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 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



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Ricardo Mata Arias, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa Pay Less S.A. (Pague Menos S.A.), en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, cincuenta y ocho minutos, cuarenta y dos segundos del nueve de junio del dos mil ocho, 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*



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

**DESCRIPTORES**

**OPOSICIÓN A LA INSCRIPCIÓN DE LA MARCA**

**TG: INSCRIPCIÓN DE LA MARCA**

**TNR: 00.42.38**