

**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente 2017-0113-TRA-PI**

**Solicitud de publicidad registral para el nombre comercial **WHOLE FOODS PAGUE MENOS (ALIMENTOS INTEGRALES PAGUE MENOS)****

**Pague Menos Servicio Express S.A., apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2016-12223)**

**Marcas y otros signos**

***VOTO 0384-2017***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las trece horas cuarenta minutos del tres de agosto de dos mil diecisiete.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Carlos Alberto Ramírez Aguilar, abogado, vecino de San José, cédula de identidad 1-0450-0628, en condición de apoderado especial de Pague Menos Servicio Express S.A., cédula jurídica 3-101-322408, domiciliada en San José, La Uruca, frente a la gasolinera Shell, edificio Pierre Balmain, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:06:16 horas del 14 de febrero de 2017.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 14 de diciembre de 2016, el señor Emilio Baharet Shields, ingeniero, vecino de San José, cédula de identidad 8-0070-0048, en condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de Pague Menos Servicio Express S.A., solicitó el registro como marca de comercio del signo **WHOLE FOODS PAGUE MENOS (ALIMENTOS INTEGRALES PAGUE MENOS)**, para distinguir productos enlatados, galletas dulces y confitería, productos no perecederos, en clase 30.

**SEGUNDO.** El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las 15:06:16 horas del 14 de febrero de 2017, rechazó lo solicitado.

**TERCERO.** Por escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 20 de febrero de 2017, el licenciado Ramírez Aguilar, en la representación indicada, presentó recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra la resolución indicada; habiendo sido declarada sin lugar la revocatoria por resolución de las 10:20:15 horas, y admitida la apelación para ante este Tribunal por resolución de las 10:23:25 horas, ambas del 24 de febrero de 2017.

**CUARTO.** A la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, la invalidez o nulidad de lo actuado, dictándose la presente resolución previa la deliberación de ley.

**Redacta la juez Mora Cordero, y;**

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal tiene como hecho probado que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito el nombre comercial **PAGUE MENOS S.A.**, registro 50833, cuyo titular es PAY LESS S.A., inscrita 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 (f. 42 y 43 legajo de apelación).

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

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** El Registro de la Propiedad Industrial concluyó que de coexistir en el comercio los signos cotejados se estaría afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios, ya que los signos comparten la frase PAGUE MENOS, y el giro comercial de la inscrita alude a la venta de bienes tangibles, como lo son los productos que se pretenden distinguir con el signo solicitado como marca, por lo que no se aplica el principio de especialidad.

Por su parte, el recurrente indica que no se puede dar un derecho de exclusiva a un giro comercial no específico como el del nombre comercial inscrito, de forma que impida el registro de una marca cuyo listado de productos es si está bien determinado.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO.** Inicia este Tribunal haciendo dos precisiones conceptuales referidas a la resolución apelada. La primera es que, siendo lo pedido una marca y lo inscrito un nombre comercial, el fundamento correcto para el rechazo está en el inciso d) del artículo 8 de la Ley 7978, de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas), y no en sus incisos a) y b), tal y como se señaló en la resolución venida en alzada. La segunda es que en el considerando 5 se indica que el nombre comercial opuesto de oficio está “...registrado en clase 30 internacional...”, pero de acuerdo a lo establecido por el artículo 68 párrafo segundo de la Ley de Marcas a los nombres comerciales no les aplica la clasificación de Niza, por lo que tal afirmación es inexacta: en todo caso, a lo sumo ha de usarse el número 49, clase inexistente en el nomenclátor internacional pero que se usa en Costa Rica a efectos de dar un valor numérico en el momento de utilizar los sistemas informáticos y llenar los espacios correspondientes para validar un acto de registro.

Respecto al fondo del asunto, corresponde cotejar los signos contrapuestos para así determinar si su posible coexistencia en el mercado derivaría en una situación de engaño o confusión para el consumidor, o en un detrimento a los intereses de los titulares del nombre comercial que goza de publicidad registral.

Así, tenemos que comparten el uso de PAGUE MENOS en su construcción. Si bien en tesis de principio podría entenderse dicha coincidencia como un elemento que impide el otorgamiento pedido, el cotejo marcario no se integra solamente por la comparación gráfica, fonética e ideológica de los elementos que resulten ser concentradores de la aptitud distintiva, sino que también atiende al principio de especialidad marcaria, que indica que aún signos idénticos podrían coexistir registralmente si gracias a la diferencia entre productos y/o servicios es imposible o al menos poco probable que el consumidor se vea afectado durante su acto de consumo por engaño y/o confusión.

En el presente asunto, el nombre comercial inscrito busca distinguir el siguiente giro: 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. Si atendiésemos estrictamente a lo allí establecido, se podría afirmar válidamente que con el nombre comercial PAGUE MENOS S.A. se establece un monopolio que abarca, si no toda, casi toda actividad comercial desarrollable, gracias a los términos en que fue redactado su listado.

Sin embargo, éste listado riñe abiertamente con los postulados que rigen a los signos distintivos, los cuales son cubiertos por el derecho de exclusiva siempre y cuando estén claramente delimitados en cuanto a su ámbito de cobertura respecto de productos y/o servicios. Los signos que exponen este tipo de listados abiertos muy poco contribuyen a la transparencia del mercado, y bloquean de manera antijurídica la obtención del derecho de exclusiva a otros comerciantes que utilizan sus signos distintivos de una forma limitada y acorde al principio de especialidad.

De acuerdo a lo anterior, considera este Tribunal que debe acogerse el agravio del apelante en cuanto a que la aplicación del principio de especialidad permite la coexistencia registral. Con el signo pedido como marca se busca distinguir un grupo específico de productos, sea enlatados, galletas dulces y confitería, y otros productos no perecederos, lo cual permite que el consumidor pueda distinguirlos del giro comercial asociado al signo inscrito. El consumidor costarricense moderno, consciente e informado de su acto, podrá claramente diferenciar el origen empresarial de los productos distinguidos con el signo ahora solicitado, y no se confundirá respecto del nombre comercial inscrito y el giro al cual se asocia.

Por ende, corresponde declarar con lugar el recurso interpuesto, revocándose la resolución venida en alzada para que en su lugar se continúe con el procedimiento hacia la fase de publicidad para terceros, a menos que una causa ajena a lo aquí analizado lo impida.

**QUINTO. AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA.** Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, 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 del Tribunal Registral Administrativo, decreto ejecutivo 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Carlos Alberto Ramírez Aguilar, apoderado especial de Pague Menos Servicio Express S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:06:16 horas del 14 de febrero de 2017, la cual se revoca para que en su lugar se continúe con el procedimiento si otro motivo ajeno al aquí analizado no lo impidiese. En cuanto a lo discutido 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**

**Kattia Mora Cordero**

**Leonardo Villavicencio Cedeño**

**Jorge Enrique Alvarado Valverde**

**Guadalupe Ortiz Mora**