



**RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente No. 2015-0718-TRA-PI**

**Oposición a solicitud de señal de propaganda “PAGUE MENOS PARA TODOS (DISEÑO)”**

**PAGUE MENOS, S.A. y PAGUE MENOS SERVICIO EXPRESS, S.A., Apelantes**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2014-5335)**

**Marcas y Otros Signos Distintivos**

***VOTO No. 469 -2016***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas con cincuenta minutos del treinta de junio de dos mil dieciséis.***

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el señor **Ricardo Mata Arias**, mayor, contador público autorizado, vecino de San José, con cédula de identidad número 3-091-905, en representación de la empresa **PAY LESS S.A. (PAGUE MENOS S.A.)**, sociedad costarricense con cédula jurídica 3-101-028115, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 12:03:00 horas del 14 de julio de 2015.

***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que el 23 de junio de 2014 el señor **Emilio Baharet Shields**, mayor, casado, ingeniero industrial, con cédula 8-070-048 en representación de la empresa **PAGUE MENOS SERVICIO EXPRESS, S.A.** con cédula jurídica 3-101-322408, solicitó el registro de la señal de propaganda “**PAGUE MENOS PARA TODOS (DISEÑO)**” para promocionar “*un establecimiento comercial dedicado a la venta de prendas de vestir, enaguas, pantalones, blusas, camisas, suéter, medias y ropa interior*”, en relación con la marca “**GO**”, inscrita en clase 49 bajo Registro No. 192479.



**SEGUNDO.** Que los edictos correspondientes fueron publicados en el diario oficial La Gaceta los días 29 de agosto y 1° y 2 de setiembre de 2014 y dentro del término en él conferido presentó oposición el señor Ricardo Mata Arias en representación de **PAY LESS S.A. (PAGUE MENOS S.A.)** en razón de que es titular del nombre comercial “PAGUE MENOS S.A.” con registro No. 50833.

**TERCERO.** Mediante resolución dictada a las 12:03:00 horas del 14 de julio de 2015, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió declarar sin lugar la oposición presentada por **PAYLESS S.A. (PAGUE MENOS S.A.)**, así como rechazar de plano la solicitud de registro de la señal de propaganda propuesta.

**CUARTO.** Inconformes con lo resuelto, los señores **Ricardo Mata Arias** en representación de la empresa opositora **PAY LESS S.A. (PAGUE MENOS S.A.)** y **Emilio Baharet Shields** en representación de la empresa solicitante **PAGUE MENOS SERVICIO EXPRESS S.A.** recurrieron la resolución final referida y por ello conoce este Tribunal.

**QUINTO.** A la substanciación 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 invalidez 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 del 2010 al 12 julio del 2011.

*Redacta el juez Alvarado Valverde, y;*

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. SOBRE LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal tiene como hechos probados y de interés para la resolución de este asunto los siguientes:

1) Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritos a favor de **PAY LESS S.A. (PAGUE MENOS S.A.)** los siguientes signos marcarios:



a) Nombre comercial: **“PAGUE MENOS S.A.”** con registro **50833** desde el 6 de agosto de 1976, para proteger y 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 los medios de compraventa, arrendamiento, depósito, consignación y fideicomiso”*, (folio 466).

b) Nombre comercial **“PAY LESS S.A.”** con registro **50828** desde el 6 de agosto de 1976, para proteger y distinguir *“establecimientos comerciales, actividades de compraventa 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”*, (folio 470)

2) Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritas a favor de **Payless ShoeSource Worlwide, Inc.** las marcas:

a) **“PAYLESS SHOESOURCE”** con registro **87270** vigente desde el 8 de junio de 1994 y hasta el 8 de junio de 2024, para proteger y distinguir en clase 42 *“servicios de tiendas de venta al por menor de zapatos”* (folio 471).

b) **“PAYLESS SHOESOURCE”** con registro **109470** vigente desde el 26 de octubre de 1998 y hasta el 26 de octubre de 2018, para proteger y distinguir en clase 25 *“zapatos y ropa”* (folio 472)

c) **“PAYLESS SHOESOURCE (DISEÑO)”** con registro **163551** vigente desde el 3 de noviembre de 2006 y hasta el 3 de noviembre de 2026, para proteger y distinguir en clase 25 *“servicios de venta al detalle de zapatos”*, (folio 474)

3) Que al menos en los últimos 20 años, el signo “pague menos” está en uso en el mercado por parte de varias empresas, entre ellas: Almacén La Liquidación, S. A., Pague Menos Almacén de descuentos del Valle Central, S. A., Almacén Pague Menos Curridabat, S. A., Multitienda Rex S. A., Eje Norte Sur, S. A., (folios 47 a 139 y 434 a 440)

**SEGUNDO. SOBRE LOS HECHOS NO PROBADOS.** No encuentra este Tribunal hechos con este carácter que puedan resultar de interés para resolver este asunto.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** El Registro de la Propiedad Industrial indica que cada caso debe ser analizado en forma independiente. La prueba



aportada por la representación de la solicitante es rechazada por esa autoridad registral al considerarla antigua o por no estar certificada, concluyendo que no se logró demostrar el uso anterior. Descartado el uso anterior, pasa a un cotejo puro y simple: determinando que de acuerdo al conocimiento promedio del idioma inglés es claro que se produce confusión, toda vez que “Pague Menos” se traduce como “Payless”.

En virtud de lo anterior, el Registro rechaza de plano la inscripción de la señal de propaganda, por considerar que violenta lo dispuesto en el inciso d) del artículo 62 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas). Lo anterior en razón de que el signo **“PAGUE MENOS PARA TODOS”**, es inadmisibile por derechos de terceros, tal como se desprende de su cotejo con los signos inscritos a favor de la empresa Payless Shoesource Worlwide Inc., respecto de los cuales existe similitud gráfica en el elemento denominativo y en los colores de las marcas cotejadas, y a pesar de que no hay similitud fonética; si hay ideológica porque la señal de propagada se encuentra incorporada en las inscritas.

Asimismo, esa autoridad declara sin lugar la oposición presentada por la representación de PAYLESS S.A. (PAGUE MENOS S.A.) porque, a pesar de que sus signos inscritos son similares a nivel gráfico, fonético e ideológico, al aplicar el principio de especialidad se evidencia que ambos se refieren a giros comerciales diferentes, que no corresponden específicamente, ni se relacionan entre sí y por ello no se demuestra de manera objetiva o contundente la posibilidad de que su coexistencia provoque riesgo de confusión en el consumidor.

Inconforme con lo resuelto, la representación de la empresa solicitante **PAGUE MENOS SERVICIO EXPRESS S.A.**, apela manifestando que la resolución recurrida se limita a establecer una supuesta posibilidad de confusión en el consumidor. Afirma que los productos que identifican a Payless ShoeSource Inc. -quien ni siquiera tuvo interés en oponerse a pesar de tener signos inscritos en las clases 35,42 y 25- van desde la publicidad, dirección de negocios y trabajos de oficina, hasta servicios científicos y tecnológicos y análisis e investigación industrial, siendo que un establecimiento comercial dedicado a la venta de



calzado no se relaciona con uno dedicado a venta de prendas de vestir.

Agrega que “payless” es un nombre o signo genérico, cuya traducción al español es “pague menos” que es un costumbrismo de uso común. Que en la resolución recurrida se omite el cotejo de los logos insertos y de los términos “*para todos*” y “*shoesource*” (o “*fuelle de zapatos*”) conforme a las reglas del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas, toda vez que se realiza el cotejo solamente de los términos “pague menos” y “payless” y que debe aplicarse el principio de especialidad al igual que se aplicó para rechazar la oposición de “Payless S.A.” Aunado a lo anterior, manifiesta que la frase “PAGUE MENOS” está calificada por las palabras “para todos”; que refieren a ropa a precios bajos o más accesibles, lo que la diferencia de “PAYLESS SHOESOURCE”, que denota un establecimiento en donde se venden zapatos. De lo cual deriva que NO hay similitud fonética entre los signos. Manifiesta el recurrente que la traducción del vocablo “*pague menos*” al inglés “*payless*” en ningún momento hace referencia a que los productos sean de igual procedencia y, en todo caso, si “pague menos” es un distintivo de uso común tal y como quedó establecido anteriormente, el análisis debe realizarse con énfasis en los elementos genéricos distintivos, como lo son las frases “fuente de zapatos” y “para todos”.

Adicionalmente, indica que las marcas que sirven de fundamento al Registro para denegar su solicitud tienen 3 distintos tipos de giros empresariales. De este modo ¿cómo logra posicionarse en la mente del consumidor? No es posible dicho posicionamiento y por tanto no existe riesgo de confusión. Y tampoco se dice en la resolución final si las marcas con que coteja la señal de propaganda solicitada son notarias. En todo caso, en la mente del consumidor se identifica claramente a “*pague menos*” con venta de ropa y “*Payless*” como una zapatería, por lo que los signos pueden coexistir.

Manifiesta el gestionante que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 del Reglamento Orgánico de este Tribunal, solicita sea señalada una audiencia oral y privada entre las partes, con el objeto de exponer los motivos de la procedencia de su señal de propaganda. Con fundamento en dichos alegatos solicita sea revocada la resolución que apela y se proceda a inscribir la señal de propaganda que pretende.

Por su parte, el señor **Ricardo Mata Arias** en representación de la empresa opositora PAY LESS, S.A. (PAGUE MENOS, S.A.) fundamenta su inconformidad con lo resuelto por el



Registro de la Propiedad Industrial indicando que no está satisfecho con la forma en que se analizó y resolvió este caso, ya que en el punto QUINTO no se señaló con claridad si el rechazo fue por el fondo o por la forma, lo cual implica una incongruencia no permitida por nuestro ordenamiento jurídico, específicamente en los artículos 99 y 153 del Código Procesal Civil. Asimismo, una vez conferida la audiencia por parte de este Tribunal, responde que desde 1976 inscribió su nombre comercial, bajo los registros 50828 y 50833 y los ha utilizado en operaciones comerciales con instituciones del Estado y con particulares. Afirma que su representada quedó inscrita en la Sección Mercantil del Registro Nacional en el año 1975 y con ello quedó registrada la prioridad de uso y utilización del nombre PAY LESS S.A. (en español PAGUE MENOS S.A.) tal como lo respalda el artículo 235 bis del Código de Comercio en relación al 10 inciso a) y 17 de este mismo cuerpo normativo. Asimismo, según su objeto la sociedad que representa puede “...dedicarse, con toda amplitud, a las actividades de comercio, industria, agricultura ganadería y servicios...” por lo que su oposición también se fundamenta en el artículo 250 del Código de Comercio. En razón de dichos alegatos solicita se revoque la resolución que apela y se declare con lugar la oposición que formuló, manteniéndose la denegatoria de la señal de propaganda.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO.** Las señales de propaganda son todas aquellas *leyendas, anuncios, lemas, frases, combinaciones de palabras, diseños, grabados o cualquier otro medio similar*, utilizadas o implementadas en el comercio para llamar la atención, con el fin hacer atractivo el uso o consumo de los productos, servicios, empresas, establecimientos o locales comerciales de su titular.

Toda expresión o señal de publicidad comercial debe ser una expresión original y característica, es decir propia y especial de los productos o servicios sobre los que el dueño de la marca o nombre comercial asociado desee llamar la atención de los usuarios y los consumidores.

Asimismo, respecto de la regulación de este tipo de signos, el artículo 61 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y el 39 de su Reglamento, disponen que les son aplicables las normas sobre marcas contenidas en esos mismos cuerpos normativos.



Por otra parte, establece el artículo 63 de la ley de citas que el alcance de la protección a las señales de publicidad se restringe a dicha expresión en su conjunto y no a sus elementos considerados por separado.

En primer término, dada la solicitud del gestionante de celebrar una audiencia oral y privada, advierte este Órgano Colegiado que por ser suficiente el mérito de los autos, se procederá a resolver conforme con ellos, sin que considere necesario una audiencia de acuerdo al artículo 23 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo.

Por otra parte, respecto de los agravios esgrimidos por el señor **Ricardo Mata Arias** en su escrito de apelación, en el que parte de la existencia de un derecho mercantil de protección extensiva en conjunto con sus derechos marcarios inscritos. Advierte este órgano de Alzada que el derecho marcario y específicamente la Ley de Marcas en su artículo 25, tiene carácter restrictivo al establecer la determinación no solo del signo registrado sino del contenido de los productos o servicios a proteger; pues se debe permitir el libre acceso al comercio, siempre y cuando, la coexistencia de signos no cause confusión a los terceros.

En este caso, ha sido en varias oportunidades resuelto el asunto con base en el principio de especialidad, en vista de que, a pesar de ser signos similares (señal solicitada y nombres comerciales inscritos) los productos protegidos son disímiles y no pueden relacionarse, por lo que no comparten canales de distribución ni sector del mercado pertinente y, por tanto, pueden coexistir. Esto último, desde el punto de vista del bienestar económico y el equilibrio de derechos y obligaciones fundamentado en el artículo 1° de la Ley de Marcas.

Bajo el mismo análisis, tenemos que ha sido demostrado en el expediente que a través de los últimos –al menos- 20 años, el signo “pague menos” está en uso en el mercado, y así lo confirman los mismos litigios conocidos ante esta sede. A su vez, se ha demostrado que una vez publicado el edicto respectivo, no existen objeciones de parte de los titulares de las marcas cotejadas “payless shoesource”.



Debemos entonces advertir un fenómeno de mercado que frente al mérito de los autos queda demostrado, cual es, que no obstante la traducción de la marca “pague menos” es “payless”; el consumidor costarricense ha aceptado y diferenciado sus productos ofrecidos, en un caso ropa, y en otro una marca especializada en zapatos; siendo que no puede desconocer este Tribunal una realidad, evidente y manifiesta en este caso, sin aceptar que “pague menos” sea un costumbrismo o un término de uso común, más bien, debemos decir que es un término que de inicio tiene serios problemas de índole intrínseco, pues resulta violatorio del actual artículo 7 inciso d) de la Ley de citas, dado que, a todas luces indica que el producto o servicio es calificado de barato o que pagará menos que en la normalidad de los casos, lo cual es prohibido, por la ley marcaria, por que otorga una cualidad que puede ser engañosa.

Esta situación –anómala de origen- ha tenido en dificultades al sistema marcario, pues la respuesta que en principio se tiene es la negación del signo en favor de los consumidores. Sin embargo, con el paso de los años y conforme se advierte y demuestra en el expediente, se ha dado la coexistencia de “pague menos” y “payless”, tal como lo evidencia la prueba aportada de “pague menos”, y que demuestra un uso continuo de la marca y; si publicado el edicto, no han existido oposiciones, se debe entender que el término “payless” ha sufrido un fenómeno de dilución marcaria, donde el consumidor, identifica cada origen empresarial, por los productos que ofrece y por los aditivos que se adhieren al signo, tanto en español como en inglés en cada caso, siendo por este fenómeno diferenciado por los consumidores; debiendo soportarse, pues el signo al no ser protegido por tratarse de una prohibición, debe considerarse un derecho marcario débil; que en todo caso; como se ha dicho, ha coexistido dentro del mercado sin causar confusión en el consumidor.

Desde esta óptica, una vez examinado el expediente venido en Alzada, considera esta Autoridad que no es posible admitir los agravios del representante de la empresa opositora, toda vez que sus nombres comerciales inscritos: **“PAGUE MENOS S.A.”** y **“PAY LESS S.A.”** que protegen y distinguen en forma muy general: establecimientos comerciales, actividades y negocios dedicados a la adquisición y disposición de bienes tangibles e intangibles, de consumo humano o no ya sea en forma directa o indirecta, refiere a un objeto de protección tan amplio que no es posible de relacionar con los productos que se pretende





promover con la señal de propaganda propuesta **“PAGUE MENOS PARA TODOS (DISEÑO)”**.

Así las cosas, lo contrario sucede con los signos **“PAYLESS SHOESOURCE”** inscritos a favor de **Payless ShoeSource Worldwide, Inc.**, que protegen específicamente servicios de tiendas de venta al por menor de zapatos, toda vez que el público consumidor reconoce la diferencia entre el giro comercial de éste y el de las tiendas **“PAGUE MENOS”** del solicitante y de este modo han coexistido en el mercado, dado lo cual es posible admitir el registro de la señal de propaganda objeto de estas diligencias.

De conformidad con lo expuesto, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el señor **Ricardo Mata Arias**, en representación de la empresa **PAY LESS, S.A. (PAGUE MENOS, S.A.)**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 12:03:00 horas del 14 de julio de 2015, la cual se **REVOCA PARCIALMENTE**, acogiendo el rechazo de la oposición, pero ordenando la inscripción de la señal de propaganda solicitada.

**QUINTO. SOBRE EL AGOTAMIENTO DE LA VIA 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, se da por agotada la vía administrativa.

***POR TANTO***

De conformidad con las consideraciones expuestas, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el señor Ricardo Mata Arias, en representación de la empresa **PAY LESS, S.A. (PAGUE MENOS, S.A.)**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 12:03:00 horas del 14 de julio de 2015, la cual **SE CONFIRMA PARCIALMENTE** en cuanto rechaza su oposición. No así respecto de la denegatoria de inscripción de la señal de propaganda solicitada por la empresa **PAGUE**



**MENOS SERVICIO EXPRESS S.A.** respecto de lo cual se **REVOCA PARCIALMENTE** para que conceda el registro de la señal de propaganda **“PAGUE MENOS PARA TODOS (DISEÑO)”**. 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*

*Carlos José Vargas Jiménez*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Guadalupe Ortiz Mora*