

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2008-0155-TRA-PI

Oposición a inscripción de la marca de fábrica “LOOK SMART. PAY LESS”

PAYLESS, S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen N° 03-4648)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO N° 492 -2008

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las diez horas veinte minutos del diecisiete de setiembre del dos mil ocho.

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Ricardo Mata Arias**, mayor, viudo, Licenciado en Ciencias Económicas y Sociales, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número tres-cero noventa uno-novecientos cinco, en su condición de Presidente con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de la sociedad de este domicilio **PAY LESS, SOCIEDAD ANÓNIMA**, en español **PAGUE MENOS, SOCIEDAD ANÓNIMA**, cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-cero veintiocho mil ciento quince, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas, cincuenta y dos minutos del diez de octubre de dos mil siete.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante el memorial presentado el veintiuno de julio del dos mil tres, ante el Registro de la Propiedad Industrial, el Licenciado Edgar Zurcher Gurdián, mayor, divorciado, abogado, con oficina en calle 1, avenidas 9 y 11, Casa No. 959, en San José, titular de la cédula de identidad número uno-quinientos treinta y dos-trescientos noventa, en su

condición de apoderado especial de la empresa **PAYLESS SHOESOURCE WORLDWIDE, INC**, sociedad organizada y existente conforme a las leyes del Estado de Kansas, y domiciliada en Jayhawk Tower, 700 SW Jackson; Topeka, Kansas 66603, Estados Unidos de América, formuló solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio “**LOOK SMART. PAYLESS**” en **clase 25** de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir calzado.

SEGUNDO. Que los edictos para oír oposiciones, fueron publicados en el Diario Oficial La Gaceta, los días dieciocho, diecinueve y veintidós de setiembre del dos mil tres, en las Gacetas números ciento setenta y nueve, ciento ochenta y ciento ochenta y uno, y dentro del plazo conferido, el Licenciado Ricardo Mata Arias, en representación de la empresa **PAY LESS, SOCIEDAD ANÓNIMA**, en español **PAGUE MENOS, SOCIEDAD ANÓNIMA**, formuló oposición al registro de la marca solicitada.

TERCERO. Que la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las catorce horas, cincuenta y dos minutos del diez de octubre del dos mil siete, dispuso, en lo que interesa, lo siguiente: “**POR TANTO** / *Con base en las razones expuesta (sic) y citas de la Ley N° 7978, (Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos), Constitución Política y Ley General de la Administración Pública, se resuelve: I. Declarar sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado de **PAY LESS, S.A.**, contra la solicitud de inscripción de la marca “**LOOK SMART. PAYLESS**” en clase 25 Internacional, presentado por **PAYLESS SHOESOURCE WORLDWIDE, INC.** II. Se ordena la inscripción de la marca solicitada (...)*”.

CUARTO. Que inconforme con dicho fallo, el Licenciado Ricardo Mata Arias, en representación de la sociedad **PAY LESS, SOCIEDAD ANÓNIMA**, en español **PAGUE MENOS, SOCIEDAD ANÓNIMA**, interpuso, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el quince de febrero de dos mil ocho, recurso de revocatoria con

apelación en subsidio, siendo, que dicha apelación la admitió el Registro **a quo**, mediante resolución dictada a las once horas del veintiuno de febrero de dos mil ocho.

QUINTO. Que 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 dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Alvarado Valverde; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal avala el hecho probado de la resolución apelada, indicando que su sustento probatorio se encuentra al folio 121 del expediente.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra Hechos con influencia para la resolución de este asunto, que pudieren tener el carácter de No Probados.

TERCERO. ACERCA DE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. La Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las catorce horas, cincuenta y dos minutos del diez de octubre del dos mil siete, declaró sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado de la empresa **PAY LESS, S.A.**, en español **PAGUE MENOS, S.A.**, contra la solicitud de inscripción de la marca **“LOOK SMART. PAYLESS”** en clase 25 internacional, presentada por **PAYLESS SHOESOURCE WORLDWIDE, INC.**, y ordena inscribir la marca

solicitada.

Por su parte, el representante de la empresa apelante alega que la similitud gráfica y fonética que existe entre el nombre comercial **PAY LESS, S.A.** y la marca de fábrica que se pretende inscribir **LOOK SMART PAYLESS**, no fue considerada por el Registro de la Propiedad Industrial, como se hizo en el pasado y que sirvió de argumento suficiente para rechazar cualquier pretensión de terceros para inscribir signos distintivos que contuvieran en alguna forma el nombre comercial **PAY LESS, S.A.**, por lo que podrían proliferar en el medio comercial nombres usados por terceros que no son los titulares del nombre comercial, tales como **MAS X MENOS EL MEJOR, VENGA A HIPERMÁS EL MÁS BARATO**, señalando que la resolución recurrida no analizó los puntos en debate, sea el nombre comercial **PAY LESS S.A.**, versus la “**MARCA DE FÁBRICA**” “**LOOK SMART PAYLESS**” y en consecuencia, no consideró la oposición realmente planteada, referida al conflicto que existe entre la solicitud para inscribir una marca, con la oposición del nombre comercial de su representada, aportando en el escrito de expresión de agravios, un panfleto alusivo al día de las madres, que demuestra el uso del nombre comercial **PAY LESS, S.A.**, a través de una marca, sea esta de fábrica o de servicio.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. EN CUANTO A LA DISTINTIVIDAD Y EL RIESGO DE CONFUSION. De conformidad con el artículo 1° de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, se tiene que la finalidad de ese cuerpo legal, en lo que interesa, es: “...*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...*”, de donde se confirma que esa Ley regula a un mismo nivel, los signos distintivos como *marca*, y como *nombre comercial* (por citar tan sólo los dos que interesa analizar en esta resolución), lo cual también se corrobora por las definiciones contempladas en el artículo 2° de la Ley mencionada, por lo que este Tribunal no comparte el alegato sostenido por la recurrente,

respecto a la presencia de un vicio procesal suficiente para anular la resolución recurrida, al confundir el Registro de la Propiedad Industrial el nombre comercial de su representada, con una marca, ya que ello no produjo indefensión alguna, ni alteró el procedimiento.

Ahora bien, si la principal función de tales signos es distinguir por su orden a un producto o a una empresa respecto de todos sus competidores, es imprescindible que sea original, único e innovador; esa es la razón de ser de cualquier signo distintivo, y cuando son simples, poco corrientes, fáciles de pronunciar y familiares, son más factibles de ser reconocidos y recordados.

Así las cosas, el registro de un signo distintivo, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que resulta cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes haciendo así surgir el riesgo de confusión, riesgo que la normativa marcaria pretende evitar. De ahí que, las similitudes entre los signos distintivos pueden ser gráficas, fonéticas o conceptuales, siendo que *“La semejanza fonética se centra en el parecido de los signos enfrentados en cuanto a su expresión verbal (PERLEN es semejante a PERLEX). La semejanza gráfica se refiere a la expresión visual de los signos y la semejanza conceptual se asocia al parecido que suscitan los signos en cuanto a las connotaciones que suponen (p.ej., CASA y MANSION)”*. (LOBATO, Manuel, **Comentarios a la Ley 17/2001 de Marcas, Primera Edición, CIVITAS Ediciones, España, 2002, pág. 282**),

Bajo esta tesis, se puede afirmar que con el cotejo gráfico se verifican las similitudes que pueden provocar una confusión visual, tales como las semejanzas ortográficas o las gráficas. Con el cotejo fonético se verifican las similitudes auditivas y con el cotejo ideológico, se tiene en consideración el significado intrínseco de las palabras, por cuanto hay palabras que no presentan similitud gráfica ni fonética, pero que llegan conceptualmente a significar la misma cosa.

En el presente asunto, confrontadas la marca solicitada “**LOOK SMART. PAYLESS**” y el nombre comercial inscrito “**PAY LESS, S.A.**”, en forma global y conjunta, como lo ordena el inciso a) del artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo número 30233-J del 20 de febrero de 2002, que dice: “*Artículo 24.- Reglas para calificar semejanza. Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas: a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/ o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate*”, no observa la mayoría de este Tribunal que se produzca infracción alguna ni la similitud señalada por la empresa apelante.

La marca **LOOK SMART. PAYLESS** solicitada y el nombre comercial inscrito **PAY LESS, S.A.**, resulta distinto entre sí, no se advierte una similitud fonética, gráfica o ideológica en grado suficiente que sea motivo para impedir la inscripción rogada, según criterio de mayoría.

La mayoría de este Tribunal considera, que del estudio comparado de la marca de fábrica y de comercio **LOOK SMART. PAYLESS** solicitada y el nombre comercial de la empresa opositora, se determina con respecto al carácter fonético, que si bien entre el signo solicitado y el inscrito **PAY LESS, S.A.**, poseen en común el término “**PAYLESS**”, la marca de fábrica y de comercio solicitada, al estar conformada por los términos **LOOK SMART** y el punto que le preceden, la hacen diferente, es decir, el impacto sonoro y la conformación en conjunto no es igual o similar, al punto de que la coexistencia de ambos signos vaya a crear confusión en cuanto a su identidad y origen, e inducir al consumidor a pensar que son de igual procedencia.

Igualmente, el contenido conceptual representa un elemento de importancia que debe ser considerado para establecer la similitud o no entre signos distintivos; esta semejanza ideológica se presenta cuando al comparar dos signos, se evoca la misma idea de otros

similares que impide que el consumidor pueda distinguir entre ellas, situación que no ocurre en el caso que nos ocupa, ya que como puede observarse, el signo solicitado está conformado por el conjunto de palabras **LOOK SMART. PAYLESS**, además del punto, como signo de puntuación situado delante de la palabra PAYLESS, lo cual es criterio de la mayoría de este Tribunal que no se encuentra relacionado con la empresa propiedad de la recurrente, toda vez que no significan conceptualmente lo mismo, por lo que el consumidor está en capacidad de distinguirlos.

Referente al cotejo gráfico, realizado en forma global como lo indica la norma y no en forma desmembrada como lo presenta la recurrente, la mayoría de este Tribunal coincide plenamente con el criterio del Registro, en el sentido de que a pesar de las argumentaciones efectuadas por la empresa recurrente, el factor tópico de la marca de fábrica y de comercio propuesta, entendiéndose como tal el predominio del vocablo situado en primer lugar dentro del conjunto de palabras que integran la correspondiente marca, que en este caso sería la palabra **“LOOK”**, le confiere a la marca solicitada, analizada en su conjunto y globalmente, la suficiente distintividad para diferenciarla del nombre comercial opuesto, porque aunque si bien se encontraría presente en la solicitada, difícilmente podría llevar a error al público consumidor.

Bajo esa tesitura, puede precisarse que la marca de fábrica y de comercio **“LOOK SMART. PAYLESS”** cuenta con una carga diferencial que le otorga distintividad, ya que no resulta similar al nombre comercial **“PAY LESS S.A.”** inscrito, ni gráfica, ni fonética, ni ideológicamente, en grado tal que produzca su irregistrabilidad, por lo que estima la mayoría de este Tribunal que la apelante no lleva razón al tachar de errada la comparación del signo realizada por el Registro y considerar la resolución recurrida no ajustada a derecho.

Aunado a lo anterior, cabe señalar que como herramienta de apoyo para la interpretación de la susceptibilidad de inscripción de las solicitudes que se presenten, se han tomado varios criterios o reglas que coadyuvan al operador jurídico para llevar a cabo tal función y este es el

caso del principio de especialidad, que determina que la coexistencia entre signos será más fácil cuanto más alejados sean los productos o servicios distinguidos por los signos enfrentados. En el presente asunto, la marca de fábrica y de comercio solicitada, protege y distingue: “*calzado*” (ver folio 1), mientras que el nombre comercial inscrito “**PAY LESS S.A.**”, propiedad de la empresa **PAY LESS, S.A.**, distingue y protege: “*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*” (ver folio 121), por lo que priva el principio de especialidad y consecuentemente, según el criterio de la mayoría, no existe ningún riesgo de confusión. Nótese que con relación a los productos que protege y distingue el nombre comercial éstos son genéricos, mientras que los de la marca de fábrica y comercio solicitada es exclusivamente para “zapatos”, productos que están comprendidos dentro de los primeros, al ser la lista que la integra, de carácter genérico, lo que atenta contra el principio de especialidad marcaria y el de la transparencia del mercado, a los efectos de una competencia sana entre agentes económicos y sobre todo, certeza jurídica de los consumidores respecto del origen empresarial de los servicios o productos que consume, lo cual en este caso es totalmente claro en el signo solicitado, no así en el nombre comercial inscrito, al contener una lista de productos tan genérica, que no permite cumplir con el objetivo del artículo 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Consecuentemente, por el hecho de estar inscrito en el Registro de la Propiedad Industrial, bajo el registro número 50828, desde el seis de agosto de mil novecientos setenta y seis, no impide que otros agentes puedan ingresar al mercado mediante la introducción de signos, que aunque mantengan algún grado de similitud, son distintivos, de productos o servicios que de **manera específica**, no son susceptibles de causar confusión con los productos que –como en este caso- protege y distingue el nombre comercial inscrito.

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, la mayoría de este Tribunal concluye que entre el

signo solicitado “**LOOK SMART. PAYLESS**” y el nombre comercial inscrito “**PAY LESS S.A.**”, no existe similitud gráfica, fonética e ideológica, en tal grado que impida su coexistencia, dada la especificidad de los productos protegidos por la marca solicitada y consecuentemente no se da la posibilidad de un riesgo de confusión, por lo que la mayoría de este Tribunal concuerda con el Registro en su disposición de declarar sin lugar la oposición interpuesta y acoger la solicitud de registro presentada de la marca de fábrica y de comercio “**LOOK SMART. PAYLESS**”, en clase 25 de la Clasificación Internacional, por lo que procede declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor **Ricardo Mata Arias**, como Presidente con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa de esta plaza **PAY LESS, SOCIEDAD ANÓNIMA**, en español “**PAGUE MENOS, S.A.**” contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, cincuenta y dos minutos del diez de octubre de dos mil siete, la cual en este acto se confirma.

SEXTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con el artículo 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, por mayoría se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor **Ricardo Mata Arias**, como Presidente con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa de esta plaza **PAY LESS, SOCIEDAD ANÓNIMA**, en español “**PAGUE MENOS, S.A.**”, contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las catorce, cincuenta y dos minutos del diez de octubre de dos mil siete, la cual en este acto se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. El Juez Carlos Manuel Rodríguez Jiménez salva el voto. Previa

constancia y copia de esta resolución que se dejará 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. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

El que suscribe, Carlos Manuel Rodríguez Jiménez, en calidad de Presidente del Tribunal Registral Administrativo, hago constar que el juez Luis Jiménez Sancho, a pesar de que estuvo presente en la votación de este asunto, no firma la resolución definitiva por encontrarse de vacaciones.

VOTO SALVADO DEL JUEZ CARLOS MANUEL RODRÍGUEZ JIMÉNEZ

De previo a dictarse la resolución definitiva, se le previene a la parte recurrente presentar certificación de toda la prueba documental constante en el expediente aportada por la opositora “Pay Less Sociedad Anónima” dentro del plazo de cinco días contados a partir del día siguiente de la notificación de la presente resolución.

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR

Oposición a la inscripción de la marca

-TG. Inscripción de la marca

-TNR. 00.42.38