



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2010-0578-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de servicios “PEP BOYS”

THE PEP BOYS MANNY, MOE & JACK OF CALIFORNIA, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 2785-09)

[Subcategoría: Marcas y otros Signos Distintivos]

VOTO N° 512-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las dieciséis horas con cinco minutos del veintinueve de setiembre de dos mil once.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdian**, mayor, divorciado, Abogado, con oficina en el Centro Corporativo Plaza Roble, Edificio Los Balcones, 4to Piso , Escazú, San José, titular de la cédula de identidad número uno- quinientos treinta y dos- trescientos noventa, en representación de la compañía **THE PEP BOYS MANNY, MOE & JACK OF CALIFORNIA**, una sociedad organizada y existente bajo las leyes del estado de California y domiciliada en 3111 West Allegheny Avenue, Philadelphia, Pennsylvania 19132, U.S.A, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con dos minutos y quince segundos del catorce de junio del dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 2 de abril del dos mil nueve, el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdian**, de calidades antes indicadas y



en su condición dicha, solicitó la inscripción de la marca de servicio “**PEP BOYS**”, en clase 35 de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: Servicios de venta al detalle, especializados en vehículos, sus partes y accesorios.

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las catorce horas con dos minutos y quince segundos del catorce de junio del dos mil diez, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: *POR TANTO* / Con base en las razones expuestas, (...) **SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. (...)**

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 23 de junio del 2010, el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdian**, en representación de la compañía **THE PEP BOYS MANNY, MOE & JACK OF CALIFORNIA**, apeló la resolución referida, y una vez otorgada la audiencia de reglamento mediante resolución de las nueve horas con treinta minutos del cinco de agosto del dos mil diez, no expresó agravios.

CUARTO. 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 a 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 de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.



Redacta la Jueza Ureña Boza, y

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. A falta de un elenco de hechos probados en la resolución venida en alzada, este Tribunal enlista como único hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente: Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrito el nombre comercial “**PEP BOYS CHICOS PEP**”, bajo el registro número 126027, en **Clase 49** del nomenclátor internacional, perteneciente a **RALPH OSTASZYNSKI ROTSCHILD**, cédula de residencia 704-93600-1209, inscrito el 22 de mayo del 2001, para proteger y distinguir: Un establecimiento dedicado a la venta de artículos de bazar y accesorios para automóviles. Ubicado en La Uruca, Rotonda Juan Pablo II, frente a la Autocompañía Mercantil. (Ver folios 13 y 14)

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

TERCERO. EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO. CONTROL DE LEGALIDAD DE LA RESOLUCIÓN APELADA. IMPROCEDENCIA DEL REGISTRO DEL SIGNO PROPUESTO. El fundamento para formular un *recurso de apelación*, se deriva no sólo del interés legítimo o el derecho subjetivo que posea el apelante y que estime hayan sido quebrantados con lo resuelto por el juzgador, sino, además, de los *agravios*, es decir de las razonamientos que se utilizan para convencer al **ad quen**, de que la resolución del **a quo** fue contraria al ordenamiento jurídico, señalándose, puntualizándose o estableciéndose, de manera concreta, los motivos de esa afirmación. Por consiguiente, es en el escrito de apelación, en donde el recurrente debe expresar los agravios, es decir, las razones o motivos de su inconformidad con lo resuelto por el a quo, delimitándose así los extremos que deben ser examinados por el Órgano de Alzada, que sólo podrá ejercer su competencia, sí y sólo sí, en



función de la rogación específica del recurrente y con la cual habrá demostrado su interés para apelar, entendiéndose que aquellas partes o tramos que no hayan sido objetados por el recurrente, quedan gozando de una suerte de *intangibilidad*. Este breve extracto de un voto de la Sala Primera lo explica:

“ (...) V.- (...) *El derecho a impugnar se manifiesta en una pretensión dirigida al juez, enterándolo del deseo de combatir lo resuelto (...). Las censuras delimitarán la actuación del juzgador de segunda instancia...*” (...) “VI.- *En esta tesitura, un examen oficioso de la sentencia impugnada, no sólo desbordaría las atribuciones del tribunal de alzada, sino que afectaría la competencia, libertad y autoridad del juez de primera instancia (...)*”. (Voto N° 195-f-02, de las 16:15 horas del 20 de febrero de 2002).

Bajo tal tesitura, ocurre que en el caso bajo examen, al momento de apelar el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdian**, en representación de la compañía **THE PEP BOYS MANNY, MOE & JACK OF CALIFORNIA**, se limitó a consignar, en lo que interesa, lo siguiente: “(...) *Me apersono a entablar formal **RECURSO DE REVOCATORIA CON APELACIÓN EN SUBSIDIO**, ante el Tribunal Registral Administrativo, contra la resolución, de las 14 horas y 02 minutos del 14 de Junio de 2010, dictada en el expediente de la solicitud de la marca: PEP BOYS, en clase 35, EXP.NO.2009-002785.*” (Ver folio 23), frase con la cual, desde luego, no satisfizo lo establecido en los artículos **19** y **20** del Reglamento Operativo de este Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, publicado en la Gaceta No. 169 del 31 de agosto de 2009, que compele a los recurrentes a establecer las motivos de su inconformidad; posteriormente, conferida y notificada por este Tribunal la audiencia de reglamento (Ver folio 30) para expresar agravios, desaprovechó esa oportunidad para exponer las razones de su impugnación, dejando pasar el plazo respectivo sin haber presentado algún alegato con el cual sustentarla.

Ante ese panorama, es evidente que no existe un claro interés, por parte de la empresa recurrente, por combatir algún punto de la resolución impugnada, porque el escrito en el que se interpuso la



apelación, por su simpleza y carencia de alegatos, no puede ser considerado como un recurso apto para que deba ser de conocimiento en Alzada, ya que en él no se objetó, contradijo u opuso fundadamente a lo dispuesto por el **a quo**, siendo todo ello la razón de ser de cualquier impugnación, y el contenido mínimo de los **agravios** que debían ser analizados por este Tribunal. Y no habiendo **agravios**, pierde absoluto interés el recurso interpuesto por el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdian**, en representación de la compañía **THE PEP BOYS MANNY, MOE & JACK OF CALIFORNIA**.

No obstante lo expuesto en los párrafos que anteceden, en cumplimiento del *Principio de Legalidad* que informa esta materia y que, por consiguiente, compele a este Tribunal Registral Administrativo a conocer la integridad del expediente sometido a estudio, resulta viable confirmar que lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial en haber denegado el registro de la marca propuesta, ya que se encuentra dentro de las causas de irregistrabilidad referidas por la ley pero conforme al artículo 8 inciso d) “*Si el signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a un nombre comercial o emblema usado en el país por un tercero desde una fecha anterior*” siendo éste el inciso de correcta aplicación y no los incisos a) y b) del artículo 8 de nuestra Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, (Nº 7978, del 6 de enero de 2000, en adelante Ley de Marcas), por el eventual riesgo de confusión que podría darse con respecto del nombre comercial “**PEP BOYS CHICOS PEP**”, ya inscrito bajo el registro número 126027, y la marca de servicios solicitada “**PEP BOYS**”, siendo evidente que entre los signos enfrentados existe similitud gráfica y fonética, lo cual podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad notoria que permita identificarlas e individualizarlas, por lo que siendo inminente este riesgo de confusión para el consumidor al coexistir ambas en el comercio, se estaría afectando el derecho de elección del consumidor así como socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios distintivos, los cuales se reconocen a través de su inscripción.



Aunado a lo anterior, debe recordarse que el nombre comercial “**PEP BOYS CHICOS PEP**”, se encuentra registrado, y a la luz del artículo 66 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, goza de protección frente a “cualquier tercero que, sin el consentimiento de aquel, use en el comercio un signo distintivo idéntico al nombre comercial protegido o un signo distintivo semejante, cuando esto sea susceptible de causar confusión o riesgo de asociación con la empresa del titular o sus productos o servicios.”; de manera que tanto el Registro, como este Tribunal, están llamados a garantizar esa protección y rechazar la marca solicitada.

Por lo señalado, este Tribunal considera que permitir la coexistencia registral de los citados signos distintivos puede llevar al consumidor promedio a confundirse durante su acto de consumo, y por imperio de Ley, debe protegerse el nombre comercial en detrimento de la marca solicitada, tal y como lo 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, 2002, p. 288).

CUARTO. 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.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdian**, en representación de **THE PEP BOYS MANNY, MOE & JACK OF CALIFORNIA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con dos minutos y quince segundos



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

del catorce de junio del dos mil diez, la cual 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.-

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora