

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2008-0174-TRA-PI

Oposición a la solicitud de inscripción de la marca de servicios “PAYLESS SHOE SOURCE”

PAY LESS, S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen 8368-00)

Marcas y otros Signos

VOTO N° 521-2008

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

Recurso de Apelación presentado por el Licenciado **Ricardo Mata Arias**, mayor, viudo, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número tres-cero noventa y uno-novecientos cinco, en su condición de Presidente con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa de esta plaza **PAY LESS, SOCIEDAD ANÓNIMA**, en español **PAGUE MENOS, SOCIEDAD ANÓNIMA**, cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-veintiocho mil ciento quince, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas, quince minutos del siete de marzo de dos mil siete.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante el memorial presentado el treinta y uno de octubre del dos mil ante el Registro de la Propiedad Industrial, el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdíán**, 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 servicios **PAYLESS SHOE SOURCE” (DISEÑO)**, en clase 35 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir servicios de tiendas al detalle de venta de zapatos.

SEGUNDO. Que el Licenciado **Ricardo Mata Arias**, de calidades indicadas al inicio y en representación de la empresa **PAY LESS, SOCIEDAD ANÓNIMA**, en español **PAGUE MENOS, SOCIEDAD ANÓNIMA**, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas, cuarenta y cuatro minutos, cincuenta y nueve segundos el día diecisiete de enero de dos mil seis, presentó oposición contra la inscripción de la marca de servicios solicitada.

TERCERO. Que la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las diez horas, quince minutos del siete de marzo de dos mil siete, dispuso, en lo que interesa, lo siguiente: **“POR TANTO / Con base en lo expuesto y cita de ley indicada, SE RESUELVE: 1) Declarar inadmisibile e improcedente, por no encontrarse en el momento procesal para interponer la oposición presentada por el señor Ricardo Mata Arias, en su condición de Presidente con facultades de Apoderado Generalísimo sin límite de suma de la sociedad PAY LESS S.A. (Pague Menos S.A.), contra la marca registrada bajo el número 163550, “PAYLESS SHOE SOURCE (diseño especial), en clase 35 internacional, cuyo titular es la compañía PAYLESS SHOESOURCE WORLDWIDE, INC. 2) Ordenar el archivo de la oposición presentada...”**

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 veintitrés de abril de dos mil siete, recurso de revocatoria con apelación en subsidio, adicionando dichos recursos, mediante escrito presentado ante el Registro **a quo**, el veintiséis de abril de dos mil siete, siendo que dicha apelación la admitió el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las diez horas, dieciocho minutos del doce de setiembre del dos mil siete.

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 Jiménez Sancho; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS. Por la manera en que se resuelve esta controversia, y versar lo ventilado en este asunto de un aspecto de puro Derecho, no hace falta realizar un pronunciamiento acerca de los hechos que se tendrían por probados y no probados.

SEGUNDO. Por mayoría, este Tribunal comparte el criterio vertido por el Registro de la Propiedad Industrial, en cuanto a que para la presentación de la oposición al registro de una marca, la persona interesada, cuenta con un plazo de dos meses contados a partir de la primera publicación del aviso que anuncia la solicitud, aviso que con relación a las

solicitudes de registraci3n de signos distintivos que se presentan en el Registro de la Propiedad Industrial, se llevan a cabo por medio de la publicaci3n respectiva en el Diario Oficial La Gaceta, seg3n as3 lo establece el art3culo 15 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Ese plazo de dos meses se encuentra debidamente establecido en el p3rrafo primero del art3culo 16 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, al disponerse lo siguiente:

“Art3culo 16.- Oposici3n al registro. Cualquiera persona interesada podr3 presentar oposici3n contra el registro de una marca, dentro del plazo de dos meses contados a partir de la primera publicaci3n del aviso que anuncia la solicitud. La oposici3n deber3 presentarse con los fundamentos de hecho y de derecho; deber3 acompa1arse de las pruebas pertinentes que se ofrecen” (Lo subrayado y en negrita no son del original).

TERCERO. N3tese que en el presente asunto, la publicaci3n del aviso en el que se pone en conocimiento de cualquier interesado, acerca de la solicitud de registraci3n de la marca de servicios **“PAYLESS SHOE SOURCE” (DISE1O)**, que present3 ante el Registro de la Propiedad Industrial, la empresa **PAYLESS SHOESOURCE WORKLDWIDE, INC.**, se efectu3 en el Diario Oficial La Gaceta No. 161, el d3a **veintitr3s de agosto de dos mil seis**, (ver folio 1, borde superior derecho). Consecuentemente, el plazo de dos meses para la presentaci3n de la oposici3n, venc3a el veintitr3s de octubre de dos mil seis, ocurriendo que la oposici3n que interpone el Licenciado **Ricardo Mata Arias**, en representaci3n de la sociedad **PAY LESS, SOCIEDAD AN3NIMA**, en espa1ol **PAGUE MENOS, SOCIEDAD AN3NIMA**, fue presentada ante el Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas, cuarenta y cuatro minutos, cincuenta y nueve segundos del **diecisiete de enero de dos mil siete** (ver folios del 297 a 306 inclusive), esto es, a los cuatro meses y diecisiete d3as despu3s de haberse publicado por primera vez el aviso en el Diario Oficial La Gaceta, fecha de la primera publicaci3n que reconoce a todas luces la parte recurrente,

al indicar en el párrafo primero del punto 1) del escrito de oposición que: *1) En el Alcance No. 48 de La Gaceta No 161 del miércoles 23 de agosto del año 2006, se publicó por primera vez una solicitud presentada ante ese Registro por la señora Sandra Alfaro Rojas, cédula número 6-151-376, Apoderada especial de PAYLESS SHOESOURCE WORLDWIDE INC. de Estados Unidos de América, para inscribir Payless Shoe Source como marca de servicios en clase 35 internacional, para proteger y distinguir “SERVICIOS DE TIENDAS AL DETALLE DE VENTA DE ZAPATOS”...” (ver folio 297), hecho ratificado en el escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el veintitrés de abril de dos mil siete, correspondiente al recurso de revocatoria con apelación en subsidio, al indicar el citado Licenciado Mata Arias, en el párrafo tercero, lo siguiente: “Hemos de indicar que efectivamente la publicación que realizó por primera vez el 23 de agosto de 2006 la firma estadounidense PAYLESS SHOESOURCE WORLDWIDE INC, en el Alcance No. 48 a la Gaceta No. 161, para inscribir la marca de servicio en clase 35 internacional, PAYLESS SHOE SOURCE para proteger y distinguir: SERVICIOS DE TIENDAS AL DETALLE DE VENTAS DE ZAPATOS, no la observamos en el Alcance citado sino dos días antes de la presentación de nuestra oposición, sea el 17 de enero del 2006”.*

CUARTO. EN CUANTO A LO QUE DEBE RESOLVERSE. Así las cosas, por mayoría, de todo lo expuesto se colige que la oposición a la inscripción de la marca de servicios **“PAYLESS SHOE SOURCE” (DISEÑO)** fue presentado por la empresa **PAY LESS, SOCIEDAD ANÓNIMA**, en español **PAGUE MENOS, SOCIEDAD ANÓNIMA**, en forma extemporánea, y por lo tanto se declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado **Ricardo Mata Arias**, representante de la empresa **PAY LESS, SOCIEDAD ANÓNIMA**, en español **PAGUE MENOS, SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución emitida por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas, quince minutos del siete de marzo de dos mil siete, la cual se confirma.

QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA 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 expuestas, por mayoría, se declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado **Ricardo Mata Arias**, representante de la empresa **PAY LESS, SOCIEDAD ANÓNIMA**, en español **PAGUE MENOS, SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución emitida por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas, quince minutos del siete de marzo de dos mil siete, la cual 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 dejarán 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

VOTO SALVADO DEL JUEZ CARLOS MANUEL RODRÍGUEZ JIMÉNEZ

PRIMERO. JUSTIFICACIÓN. Por cuanto el suscrito Juez discrepa del voto mayoritario de los restantes compañeros del Tribunal, por la manera en que debería ser resuelto este asunto, no hace falta realizar un pronunciamiento acerca del fondo, ni de la prueba que lo sustentaría.

SEGUNDO. SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE INSCRIPCIÓN DE MARCAS Y SU RESOLUCIÓN POR PARTE DEL REGISTRO.

Sin pretender agotar el tema, tratándose del procedimiento que debe seguirse para la inscripción de una marca, aquel resulta, en principio, sumamente sencillo, toda vez que conforme a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante “Ley de Marcas” o “Ley”) y a su Reglamento (Decreto N° 30233-J, del 20 de febrero del 2002, en adelante “Reglamento”), y resumiendo mucho el punto:

- a) basta con presentar ante el Registro de la Propiedad Industrial la solicitud de inscripción, cumpliendo con las formalidades y anexando la documentación previstas en los artículos 9° y 10 de la Ley (3°, 4°, 5°, 16 y 17 del Reglamento);
- b) superar el examen o calificación de esas formalidades y anexos de la solicitud; en caso contrario, el Registro le concede al solicitante un plazo perentorio de 15 días hábiles para que realice las correcciones pertinentes, que si no se hacen, o se hacen defectuosamente, o fuera del plazo, provocará la declaratoria de abandono de la solicitud (artículo 13 de la Ley), con lo que se pondrá fin al procedimiento;
- c) superar el examen o calificación del fondo de la solicitud, esto es, de los requisitos intrínsecos (artículos 7° de la Ley) y extrínsecos (artículo 8° de la Ley) de la marca solicitada; en caso contrario, el Registro formula una **objeción** a la marca propuesta, y le concede al solicitante un plazo perentorio de treinta días hábiles para que formule

sus manifestaciones al respecto; si el solicitante guarda silencio o no son atendibles sus razonamientos y prevalecen las objeciones del Registro, éste procede entonces a denegar la inscripción de la marca mediante una resolución considerada que también, en esta otra hipótesis, pondrá fin al procedimiento (artículos 14 de la Ley y 20 del Reglamento);

- d) si la solicitud supera entonces la fase de calificación expuesta, se procede a la publicación de un edicto por tres veces consecutivas (artículos 15 de la Ley y 21 del Reglamento), para que dentro del plazo perentorio de dos meses calendario los terceros puedan formular una **oposición** a la inscripción de la marca propuesta, gozando el solicitante de la marca de un mismo plazo de dos meses calendario para referirse a las eventuales oposiciones (artículos 16 y 17 de la Ley y 22 del Reglamento); y
- e) finalmente, **en un único acto**, el Registro debe pronunciarse acerca de las eventuales oposiciones entabladas, admitiéndolas o rechazándolas, y acerca de la procedencia de la inscripción o no, de la marca solicitada (artículos 18 de la Ley y 25 del Reglamento).

De lo expuesto, queda claro que tratándose de la solicitud de inscripción de una marca, **ese trámite sólo tiene un único procedimiento**, y sin que importen las vicisitudes que sufra, es decir, sin que importe que de manera interlocutoria el propio Registro de la Propiedad Industrial, o algún interesado, formulen, respectivamente, alguna **objeción** o alguna **oposición** a la inscripción pretendida, **siempre el Registro deberá resolver, en un único acto, acerca de las eventuales objeciones u oposiciones presentadas y acerca de la solicitud, según sea el caso.**

Lo anterior debe ser así, por cuanto el Registro no debe romper o dividir la **continencia de la causa**, en la medida en que por tratarse de un único procedimiento –el de la solicitud de

inscripción marcaría-, **no debe ser fragmentado al momento de su resolución**. Por consiguiente, todo lo que haya sido objeto de discusión durante su transcurso, **deberá ser analizado en una única resolución final que abarque todas las cuestiones que le sean concernientes**, efectuándose un adecuado pronunciamiento sobre todos y cada uno de los puntos que hayan sido discutidos, y sobre las pretensiones y defensas opuestas; y es por eso mismo que esa resolución final **debe cumplir con el principio de congruencia**.

Con relación a dicho ***principio de congruencia***, se tiene que los artículos 99 y 155 párrafo 1° del Código Procesal Civil (cuerpo legal de aplicación supletoria en esta materia), disponen, en lo que interesa, lo siguiente:

“Artículo 99.-Congruencias.- La sentencia se dictará dentro de los límites establecidos en la demanda. Es prohibido para el juez pronunciarse sobre cuestiones no debatidas al respecto de las cuales la ley exige la iniciativa de la parte.”

“Artículo 155.- Las sentencias deberán resolver todos y cada uno de los puntos que hayan sido objeto del debate, con la debida separación del pronunciamiento correspondiente a cada uno de ellos, cuando hubiere varios. No podrán comprender otras cuestiones que las demandadas, ni conceder más de lo que hubiere, no conceder más de lo que se hubiese pedido...”

Bajo esta misma línea, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, en el **Voto N° 704-F-00**, dictado a las 15:00 horas del 22 de setiembre de 2000, acotó esto:

“IV.- (...) Sobre el particular precisa recordar, que la incongruencia estriba en la falta de relación entre lo pedido por las partes, no a lo largo del proceso, sino en los escritos de demanda o contrademanda como en sus respectivas contestaciones, y lo resuelto en el fallo, no porque en esta se decida algo diferente a lo querido por los litigantes, sino porque se omite pronunciamiento sobre algún extremo sometido a debate, o se otorga más de lo pedido, o porque lo resuelto no guarda correspondencia con lo pedido, o porque contiene disposiciones contradictorias.”

Huelga decir que las nociones que anteceden, resultan plenamente aplicables al caso de las resoluciones finales que dicta el Registro de la Propiedad Industrial, con ocasión de las solicitudes de inscripción de signos marcarios.

TERCERO. SOBRE LA NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA. Una vez examinado el expediente venido en alzada, y sin entrar a conocer el fondo de este asunto, el firmante estima procedente, con base en el numeral 197 del Código Procesal Civil y por existir un vicio esencial para la buena marcha de los procedimientos, declarar la nulidad de la resolución apelada, dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, toda vez que en su parte dispositiva o “Por Tanto” se omitió hacer un pronunciamiento expreso acerca de la solicitud de inscripción que interesa, o más propiamente, acerca de si se acogía favorablemente, o no, dicha solicitud. Ese defecto de la resolución apelada, desde luego que contraviene el *principio de congruencia* que deben contener las resoluciones que emite el Registro **a quo**.

CUARTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Así las cosas, al determinar el Juez que suscribe que en la resolución que se dirá se quebrantó el *principio de congruencia* estipulado en el artículo 99 del Código Procesal Civil, se anula la resolución venida en alzada, para que una vez devuelto el expediente a ese Registro de la Propiedad Industrial, proceda éste a dictar una nueva resolución donde conste un pronunciamiento expreso sobre todos los aspectos omitidos.

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez



DESCRIPTORES

-OPOSICIÓN A LA INSCRIPCIÓN DE LA MARCA.

-TG: INSCRIPCIÓN DE LA MARCA.

-TNR: OO.42.38