



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2009-1058-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “AMERICAN EAGLE (25)”

PAYLESS SHOESOURCE WORLDWIDE INC, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 13675-07)

Marcas y otros Signos

VOTO N° 585-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con cincuenta minutos del diez de octubre de dos mil once.

Recurso de reconsideración solicitado por el Licenciado **Oswald Bruce Esquivel**, mayor, casado una vez, abogado, vecino de San José, Sabana Sur, de la Contraloría General de la República, tres cuadras al sur y veinticinco al este, titular de la cédula de identidad número uno-novecientos cuarenta y tres-setecientos noventa y nueve, en su condición de apoderado especial de **RETAIL ROYALTY COMPANY**, sociedad constituida y vigente bajo las leyes de los Estados Unidos de América, con domicilio y establecimiento comercial en el 101 Convention Center Drive, Las Vegas Nevada, 89109, Estados Unidos de América, contra lo dispuesto en el Voto Número **087-2010**, dictado por este Tribunal a las nueve horas con quince minutos del primero de febrero del dos mil diez, que declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdían**, en representación de la compañía **PAYLESS SHOESOURCE WORLDWIDE INC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, treinta y cuatro minutos, trece segundos del diez de agosto del dos mil nueve.



RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante el escrito de fecha primero de noviembre de dos mil siete, el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdían**, 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 su condición de apoderado de la compañía **PAYLESS SHOSOURCE WORLDWIDE INC**, sociedad organizada y existente conforme a las leyes del Estado de Kansas y domiciliada en Jayhawk Tower, 700 SW Jackson, Suite 202, Topeka, Kansas 66603, U.S.A, solicita se inscriba la marca de fábrica y comercio “**AMERICAN EAGLE**”, en la **clase 25** de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir **calzado**.

SEGUNDO. Que mediante resolución de las quince horas, treinta y cuatro minutos, trece segundos del diez de agosto del dos mil nueve, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la solicitud de inscripción fundamentando su decisión en el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, decisión que fue apelada por el solicitante y por ese motivo conoce de este proceso este Tribunal.

TERCERO. Que mediante resolución de las nueve horas, quince minutos del primero de febrero de dos mil diez, el Tribunal Registral Administrativo, dispuso declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdían**, en su condición de apoderado de la compañía **PAYLESS SHOESOURCE WORLDWIDE INC**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, treinta y cuatro minutos, trece segundos del diez de agosto de dos mil nueve, la que confirma, por considerar que el signo solicitado “**AMERICAN EAGLE**”, afectaría los derechos de un tercero en los términos consignados en los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y el posible riesgo de confusión entre los



productos, conforme lo determina el artículo 24 literal e) del Reglamento a la Ley de Marcas.

CUARTO. Que el Licenciado **Oswald Bruce Esquivel**, de calidades y condición indicadas al inicio, mediante escrito presentado el treinta de marzo de dos mil once, interpuso recurso de reconsideración contra la resolución supra citada, en virtud que su representada adquirió la marca “AMERICAN EAGLE, expediente 2007-1375”, con base en un contrato de cesión, y el Registro de la Propiedad Industrial en la resolución de las 14 horas 35 minutos y 17 segundos del 24 de febrero de 2001, declaró no solamente la notoriedad de las marcas de su representada sino también la nulidad del registro 180638, marca registrada que es la base de la oposición a la inscripción de la solicitud de esta plaza (2007-13675).

QUINTO. Que a la sustanciación 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 validez 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 de 2010 al 12 de julio de 2011.

Redacta el Juez Suárez Baltodano, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por ser el tema a resolver de puro derecho, se prescinde de un elenco de hechos probados y no probados.



SEGUNDO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. INTERÉS LEGÍTIMO. Este Tribunal, no entra a emitir pronunciamiento sobre lo argumentado por el representante de **RETAIL ROYALTY COMPANY**, en su escrito presentado ante este Tribunal el treinta de marzo de dos mil once, por considerar, que en el caso bajo estudio, tal y como se puede comprobar de la documentación que consta en el expediente correspondiente a la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**AMERICAN EAGLE**”, en clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, presentada ante el Registro de la Propiedad Industrial el primero de noviembre de dos mil once, por el Licenciado **Edgar Zurcher Gurián**, en su condición de apoderado de la compañía **PAYLESS SHOESOURCE WORDWIDE INC**, que la sociedad gestionante del recurso de reconsideración no es parte del proceso, ello, por cuanto desde la fecha en que fue presentada la solicitud de inscripción del distintivo referido, y hasta el dictado del Voto N° 087-2010 de las nueve horas con quince minutos del primero de febrero de dos mil diez, por parte de esta Instancia (objeto del recurso de reconsideración), la sociedad **RETAIL ROYALTY COMPANY**, no figuró como parte en el proceso, por consiguiente, y tomando en cuenta lo manifestado por dicha sociedad en el epígrafe (1) del escrito indicado supra, tenemos, que su eventual interés legítimo, esto es, un interés directo, subjetivo personal, cierto y actual, es decir presente, nace el 2 de diciembre de 2010, no obstante, como se indicó supra, el Voto N° 087-2010 fue dictado el 1 de febrero de 2010, fecha en que la sociedad indicada carecía del respectivo interés legítimo para actuar dentro del proceso de la solicitud de inscripción de la marca “**AMERICAN EAGLE**”, por lo que la resolución recurrida en el momento de dictarse no afecta su interés actual, de ahí, que la situación planteada, con lo indicado por González Cano, debe tenerse presente que el “interés legítimo” acaba siendo *“...un interés reaccional, es decir, no se trata del derecho subjetivo que le pueda servir de referente, ni tampoco es el simple, abstracto y genérico interés en la legalidad, sino que se trata del derecho a intentar la eliminación de una situación ilegal para defender y restablecer la integridad de intereses propios. ...”* (**GONZÁLEZ CANO, María Isabel. La protección de los intereses legítimos en el proceso administrativo.** Tirant lo Blanch, Valencia,



1997, p. 27; el subrayado no es del original), los cuales nacen con posterioridad al fallo recurrido.

Por lo anterior expuesto, considera procedente este Tribunal rechazar el recurso de reconsideración interpuesto por la representación de la sociedad **RETAIL ROYALTY COMAPANY**, en contra del Voto N° 087-2010, dictado por el Tribunal Registral Administrativo a las nueve horas, quince minutos del primero de febrero de dos mil diez

POR TANTO

De conformidad con las consideraciones expuestas, se rechaza por improcedente el recurso de reconsideración interpuesto por el Licenciado **Oswald Bruce Esquivel**, en su condición de apoderado especial de la sociedad **RETAIL ROYALTY COMPANY**, contra lo dispuesto en el Voto No. **87-2010** dictado por este Tribunal a las nueve horas con quince minutos del primero de febrero del dos mil diez. Previa constancia y copia de ley de esta resolución que se dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen par lo de su cargo.- **NOTIFÍQUESE.-**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA

TG: EFECTOS DE FALLO DEL TRA

TNR: 00.35.97