



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2013-0712-TRA-PI

**Oposición a inscripción como nombre comercial del signo PAYLESS SHOESOURCE
(diseño)**

Pay Less S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 00-8367)

Marcas y otros signos

VOTO N° 652 -2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas diez minutos del dieciocho de setiembre de dos mil catorce.

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Ricardo Mata Arias, mayor, viudo, abogado, 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 empresa Pay Less S.A., titular de la cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-cero veintiocho mil ciento quince, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas, treinta y tres minutos, cuarenta y nueve segundos del veintiuno de agosto de dos mil trece.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante el memorial presentado el treinta y uno de octubre de dos mil ante el Registro de la Propiedad Industrial, el Licenciado Edgar Zurcher Gurdián, 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., organizada y existente conforme a las leyes del Estado de Kansas, Estados Unidos de América, formuló



solicitud de inscripción como marca de servicios del signo



en clase 35 de la nomenclatura internacional, para distinguir servicios de tiendas al detalle de venta de zapatos.

SEGUNDO. Que por escrito presentado en fecha seis de agosto de dos mil uno, el Licenciado Mata Arias, en representación de la empresa Pay Less S.A., formuló oposición al registro de la marca solicitada.

TERCERO. Que por escrito presentado en fecha siete de agosto de dos mil ocho, la representación de la empresa Payless ShoeSource Worldwide Inc. reclasificó su solicitud como nombre comercial; ante lo cual el Registro de la Propiedad Industrial, en fecha veintinueve de agosto de dos mil ocho, emitió nuevo edicto.

CUARTO. Que la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las quince horas, treinta y tres minutos, cuarenta y nueve segundos del veintiuno de agosto de dos mil trece, dispuso declarar sin lugar la oposición y acoger el registro solicitado.

QUINTO. Que inconforme con dicho fallo, el Licenciado Mata Arias, en representación de la empresa Pay Less S.A., interpuso, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintiséis de agosto de dos mil trece, recurso de revocatoria con apelación en subsidio, habiendo sido declarado sin lugar el recurso de revocatoria y admitida la apelación para ante este Tribunal mediante resolución dictada a las quince horas, veinticinco minutos, diez segundos del cuatro de setiembre de dos mil trece.

SEXTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que 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 su Órgano Colegiado de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.

Redacta la Juez Díaz Díaz; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. De interés para la presente resolución, se tiene por probado que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran registrados los siguientes nombres comerciales, a nombre de Pay Less S.A., ambos inscritos desde el seis de agosto de mil novecientos setenta y seis:

- 1- **PAY LESS S.A.**, registro N° 50828, para 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 (folios 592 y 593).
- 2- **PAGUE MENOS S.A.**, registro N° 50833, para 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 medio de compraventa, arrendamiento, depósito, consignación y fideicomiso (folios 594 y 595).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos de tal naturaleza de importancia para la presente resolución.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, estimando que la aplicación del principio de especialidad permite la coexistencia registral de los signos en pugna, desestima la oposición otorgando el registro pedido. Por su parte, la representación de la empresa recurrente argumenta en resumen que sus nombres comerciales son muy similares

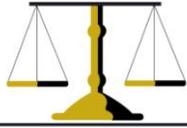


al solicitado, y que los giros comerciales están relacionados, lo cual no permite la coexistencia registral de los signos.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. ACERCA DEL NOMBRE COMERCIAL. De previo a realizar el cotejo respectivo entre los nombres comerciales inscritos y el solicitado, es importante sentar algunas bases conceptuales respecto de este signo distintivo. Nuestro Código de Comercio, en sus artículos del 242 al 250, regula lo relacionado a la forma en que han de identificarse los comerciantes en el tráfico mercantil, indicándose en la primera parte del artículo 242 la obligación de éstos de usar un nombre como distintivo comercial. Entonces, encontramos que se establece un deber. Pero, cuando se solicite el registro de un nombre comercial, éste ha de conformarse al marco de calificación registral aplicable. Se debe recordar que, en consonancia con lo establecido por el artículo 8 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, suscrito por Costa Rica, nuestra Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante, Ley de Marcas) en su artículo 64 indica que, respecto del nombre comercial, la adquisición del derecho exclusivo se da por su primer uso en el comercio.

“En la regulación del nombre comercial ha tenido tradicionalmente, y tiene ahora también, un peso específico la protección unionista que a dicha figura confiere el CUP. El CUP determina la protección del nombre comercial sin necesidad de registro en los Estados de la Unión (protección unionista)...” **LOBATO, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Editorial Civitas, Madrid, 1^{era} edición, 2002, pág. 127.**

Entonces, el registro de un nombre comercial no marca su nacimiento como derecho exclusivo como si sucede con, por ejemplo, las marcas de comercio, sino que para éstos el registro resulta ser meramente declarativo y no constitutivo de derechos. Y si se establece la posibilidad de que los comerciantes puedan registrar su nombre comercial, es por la seguridad jurídica que tal registro ofrece para el tráfico mercantil, lo cual va en evidente provecho del titular, pero el signo que sea sometido a la calificación registral debe de pasar por el tamiz



impuesto por el artículo 65 de la Ley de Marcas, que indica en qué casos el signo se considerará inadmisibles.

QUINTO. COTEJO DE LOS SIGNOS CONFRONTADOS. Hecha la anterior exposición, y para una mayor claridad en la contraposición de los signos cotejados, realizamos el siguiente cuadro comparativo:

Nombre comercial inscrito	Nombre comercial inscrito	Signo solicitado como nombre comercial
PAY LESS S.A.	PAGUE MENOS S.A.	
Giro	Giro	Giro
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	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 medio de compraventa, arrendamiento, depósito, consignación y fideicomiso	Prestar servicios de tiendas al detalle de venta de zapatos, ubicado en Jayhawk Tower, 700 SW Jackson, Topeka, Kansas 66603, Estados Unidos de América

La comparación entre ambos signos ha de realizarse atendiendo a los criterio que, **numerus apertus**, indica el artículo 24 relacionado con el 41 ambos del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J.



Vemos como el giro de servicios de tienda al detalle de venta de zapatos indicado en la solicitud está directamente imbuido en el que se indica en los nombres comerciales inscritos, sea la de establecimientos dedicados a, entre otras actividades, comercialización de mercancías variadas. Por ende, lo solicitado no puede aprovecharse de los postulados que supone la aplicación del principio de especialidad que rige el tema del registro de signos distintivos, como lo hizo el Registro de la Propiedad Industrial y que es el centro de la argumentación recursiva.

El Registro de la Propiedad Industrial basó la lógica de su argumentación en las ideas expresadas por este Tribunal en su Voto N° 1496-2009; sin embargo aquel caso trataba de la solicitud de nulidad de una marca de servicios por considerar el solicitante que fue inscrita en contra de su nombre comercial ya registrado, situación factualmente diversa del caso ahora bajo análisis, en donde nos enfrentamos a una oposición contra la solicitud de registro de un nombre comercial por la existencia de otros nombres comerciales inscritos: el sistema registral marcario siempre ha de decantarse hacia la protección del signo registrado, y precisamente en aquel caso el derecho de exclusiva marcario ya se encontraba otorgado, amén de que la diversa naturaleza jurídica de los signos confrontados, sea una marca de servicios versus un nombre comercial, permitió el arribo a la conclusión de que los signos podían continuar coexistiendo registralmente. En el presente asunto tenemos en confrontación solamente nombres comerciales, dos de ellos gozando actualmente de la publicidad declarativa que otorga el Registro, y por ende se tornan en derechos previos oponibles: en el solicitado, la aptitud distintiva que debe poseer todo nombre comercial que pretenda ser registrado recae en la palabra PAYLESS, misma del nombre comercial registrado bajo el N° 50828, y que además en español significa PAGUE MENOS, igual que el registro N° 50833; entonces, admitir el ingreso a la publicidad registral del ahora pedido iría en contra de lo establecido por el artículo 65 de la Ley de Marcas, que indica:



“Artículo 65.- Nombres comerciales inadmisibles

Un nombre comercial no podrá consistir, total ni parcialmente, en una designación u otro signo contrario a la moral o el orden público o susceptible de causar confusión, en los medios comerciales o el público, sobre la identidad, la naturaleza, las actividades, el giro comercial o cualquier otro asunto relativo a la empresa o el establecimiento identificado con ese nombre comercial o sobre la procedencia empresarial, el origen u otras características de los productos o servicios producidos o comercializados por la empresa.” (subrayado nuestro).

Por ende, si bien como ya se explicó el otorgamiento del registro a un nombre comercial no tiene nada que ver con el derecho de exclusiva que la Ley de Marcas le otorga como signo distintivo, y tan solo sirve a dar seguridad jurídica en el tráfico comercial gracias a la publicidad brindada, las solicitudes de registro de este tipo de signos deben pasar por el tamiz que impone el artículo 65 antes transcrito, el cual, para el caso bajo estudio, impide que se pueda otorgar el registro pedido.

SEXTO. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL ESTABLECIMIENTO QUE SE DESEA DISTINGUIR CON EL SIGNO SOLICITADO. Pero, además de la posibilidad de que el nombre comercial resulte confusionista en el mercado, tenemos otro aspecto que impide el registro solicitado, y es el atinente a la ubicación del establecimiento que se pretende distinguir con el nombre comercial solicitado. Tal y como ya explicara este Tribunal por medio del Voto N° 266-2010 dictado a las diez horas quince minutos del quince de marzo de dos mil diez, el derecho que rige a los signos distintivos está fuertemente sujeto al principio de territorialidad de las leyes. Sobre el punto comentan la doctrina argentina, española y estadounidense, completamente aplicables al caso costarricense, y si bien lo hacen refiriéndose a las marcas, lo explicado se traspone completamente al caso de los nombres comerciales:

“El principio de territorialidad no surge de la ley de marcas, sino del derecho internacional. Un Estado no puede conceder un derecho de propiedad más allá de



donde llega su soberanía. Esto quiere decir que una marca concedida en la Argentina sólo tiene valor dentro de su territorio. Lo mismo sucede con las marcas extranjeras. (...)” **Martínez Medrano, Gabriel A., Soucasse, Gabriela M., Derecho de Marcas, Ediciones La Rocca, Buenos Aires, 2000, p. 51.**

“El principio de territorialidad es consustancial a todas las modalidades de derechos de propiedad industrial. Aplicado al Derecho de marcas significa que una marca cubre un determinado y bien definido territorio, un Estado o grupo de Estados. Fuera de su territorio de protección o Schutzland la marca carece de tutela jurídica. El principio de territorialidad de los derechos de propiedad industrial tiene su apoyo en una disposición de Derecho Internacional Privado, el artículo 10.4 Cc, y en una norma de origen internacional, el artículo 6 CUP. El artículo 10.4 Cc determina que la Ley aplicable a los derechos de propiedad industrial e intelectual es la del Ordenamiento conforme al cual han nacido (como se indicó supra, dicho Ordenamiento es también llamado Estado de protección o Schutzland, v. STS, contencioso-administrativo, 26-IX-1980). Esto significa que el Ordenamiento de protección regulará todos los aspectos relativos a la existencia, ejercicio y extinción de los derechos de propiedad industrial o intelectual. El artículo 6 CUP consagra el principio de independencia de las marcas, principio que a su vez se basa en el principio de territorialidad de los derechos (la protección de la marca se obtiene cuando se cumplen las condiciones legales específicas de cada Estado)” **Lobato, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, p. 74.**

La autora Yelena Simonyuk, en su artículo “El alcance extraterritorial de las marcas en la Internet”, reconoce claramente el vínculo entre el derecho de marcas y el principio de territorialidad:

“En los Estados Unidos e internacionalmente, la ley de marcas de comercio es esencialmente “territorial”, queriendo decir que una marca es poseída exclusivamente



por un registrante o usuario únicamente dentro de cada territorio. La Convención de París contiene un principio del “Trato Nacional” en el Artículo 2(1), que ha apoyado un enfoque territorial al escoger la ley en los casos de marcas de comercio (así como en casos de derechos de autor y patentes, que se encuentran fuera del alcance de este iBrief).” (Both in the U.S. and internationally, trademark law is essentially "territorial," meaning a mark is exclusively owned by a registrant or user only within each territory. The Paris Convention contains a "National Treatment" tenet in Article 2(1), which has supported a territorial approach to choice of law in trademark cases (as well as copyright and patent cases, which are outside the scope of this iBrief).” **Simonyuk, Yelena, “The extraterritorial territorial reach of trademarks on the Internet”, consultable en <http://www.law.duke.edu/journals/dltr/articles/pdf/2002DLTR0009.pdf>, traducción libre.**

Los tratadistas argentinos Luis Eduardo Bertone y Guillermo Cabanellas de las Cuevas, al comentar el tema de la territorialidad y los nombres comerciales (llamados designaciones en el derecho argentino), explican ampliamente la relación de uso territorial que ha de existir en un nombre comercial para poder acceder a la protección jurídica en un país:

“Más interés, en esta parte de nuestra obra, presenta el caso de la utilización de la designación en el extranjero. Esta cuestión debe distinguirse de la del derecho de los extranjeros a gozar de la protección que la Ley otorga a las designaciones que usen dentro del territorio nacional, tal derecho está fuera de toda duda, tratándose de súbditos de países de la Unión de París, en virtud de lo dispuesto por el artículo 8° de ese Convenio, y en los demás casos, en razón de lo dispuesto por los artículos 20 de la Constitución Nacional y 1° de la Ley de Inversiones Extranjeras, que requieren igual tratamiento para nacionales y extranjeros, en tanto la ley ni incluya distinciones legítimas entre esas personas. La Ley de Marcas ninguna diferenciación hace basada en la nacionalidad, domicilio o residencia del usuario de una designación, siguiendo así



los lineamientos generales de nuestro orden jurídico.

Cuando la designación se utiliza en el extranjero, debe determinarse si ese uso es el que prevé el artículo 28 de la Ley. La respuesta debe ser negativa. Mientras la designación no se extiende al país mediante su uso dentro del territorio de éste, el ámbito de protección de tal designación no entra en los límites en que pueda aplicarse el Derecho argentino. Si hay un uso hipotéticamente violatorio del derecho sobre esa designación empleada exclusivamente en el extranjero ese uso puede tener lugar dentro o fuera del país. Si el uso *prima facie* ilícito tiene lugar en el país, no entrará en la zona de influencia de la designación, pues ésta, por hipótesis, solo ha tenido efectos en los mercados extranjeros. Si, por el contrario, el uso tiene lugar fuera del territorio nacional, la legislación argentina no se aplica al mismo, pues en esta materia es de orden esencialmente territorial.

Esta irrelevancia del uso en el extranjero, en cuanto a la adquisición de derechos sobre designaciones bajo la ley argentina, no se ve alterada, con las excepciones que se verán más adelante, por el régimen del Convenio de París. El artículo 8° de este Convenio dispone que el nombre comercial estará protegido en todos los países de la Unión, sin obligación de depósito o de registro, pero nada dice respecto a los requisitos de uso necesarios para adquirir derechos sobre esos signos, y tanto menos que el uso en el exterior tenga efectos en cada uno de los países miembros. Lo esencial de esta disposición es que, conjuntamente con la de trato nacional que prevé el artículo 2° de ese Convenio, implica que los súbditos de países miembros podrán proteger sus nombres comerciales o designaciones de la misma forma que los nacionales del país de que se trate. Sobre estas bases, se ha considerado en el Derecho alemán que el uso realizado en el extranjero no es suficiente para fundamentar la protección de los nombres comerciales y designaciones bajo ese Derecho.” **Bertone, Luis Eduardo; Cabanellas de las Cuevas, Guillermo, Derecho de Marcas, Editorial Heliasta S.R.L., Argentina, 1989, tomo II, p. 483-484, itálica del original.**



En concordancia con la doctrina expuesta, y como ya se indicó antes, tenemos que la Ley de Marcas acoge lo establecido en el artículo 8 del Convenio de París, y protege al nombre comercial sin necesidad de que sea registrado, sino que le otorga la categoría de derecho exclusivo por el solo hecho de que sea usado en el comercio. Pero, ¿a dónde debe darse dicho uso? De acuerdo a lo explicado sobre el principio de territorialidad y a lo expuesto por Bertone y Cabanellas, éste ha de darse en Costa Rica, territorio de protección del derecho, y al tratarse de un nombre comercial, el cual por su propia naturaleza tiene un arraigo territorial específico, ese uso se traduce en la necesidad de que éste distinga a un establecimiento cuya ubicación física esté dentro del territorio nacional. El derecho exclusivo que otorga la ley costarricense no es para regir fuera de nuestras fronteras, esta situación no solamente crearía las contradicciones que señalan Bertone y Cabanellas sobre la aplicación de la ley, sino que crearía una injustificada distorsión en el mercado nacional, ya que se podría oponer a solicitudes de signos distintivos un supuesto derecho de exclusiva sobre un nombre comercial que por su propia naturaleza no podrá ser utilizado en nuestro país, impidiendo que un competidor pueda utilizarlo a pesar de su no uso en el territorio de protección. Esto va en contra de la transparencia del mercado que se busca tutelar con el sistema de otorgamiento de derechos exclusivos sobre signos distintivos, cuyo sistema construido a través de la Ley de Marcas, desde su artículo primero, proscribire los actos que dentro del sistema afecten a los procesos de competencia entre agentes económicos. Por todo lo anteriormente explicado es que el hecho de que el local comercial que se pretende distinguir se encuentre ubicado en los Estados Unidos de América, impide el otorgamiento del derecho solicitado. La anterior jurisprudencia ha sido mantenida por este Tribunal en sus Votos 1489-2009, 0266 y 0339 de 2010, 1039-2011, 0331 y 0719 de 2012, y 1183-2013, entre otros.

Conforme a las consideraciones que anteceden, procede declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, la cual en este acto se revoca, acogiendo la oposición planteada y denegándose el registro de nombre comercial solicitado.



SÉTIMO. 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, N° 8039, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Ricardo Mata Arias representando a la empresa Pay Less S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, treinta y tres minutos, cuarenta y nueve segundos del veintiuno de agosto de dos mil trece, la que en este acto se revoca, acogiéndose la oposición planteada y denegándose el registro como nombre comercial del signo **Payless ShoeSource**. Se da por agotada la vía administrativa. 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.**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortíz Mora



DESCRIPTORES

NOMBRES COMERCIALES PROHIBIDOS

TG: NOMBRES COMERCIALES

TR: EMBLEMA COMERCIAL

MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.43.02