



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2016-0111-TRA-PI

Solicitud de cancelación por falta de uso del nombre comercial PAY LESS S.A.

PAY LESS S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 2-97390 registro N° 50828)

Marcas y otros signos

VOTO N° 675-2016

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas treinta minutos del veinticinco de agosto de dos mil dieciséis.

Recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Ricardo Mata Arias**, mayor, portador de la cédula de identidad 3-0091-0905, en su condición de apoderado de la empresa **PAY LESS S.A.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:50:50 horas del 27 de noviembre de 2015.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 9 de junio de 2015, el Lic. EDGAR ZURCHER GURDIAN, en calidad de apoderado especial de PAYLESS SHOESOURCE WORLDWIDE INC, presentó solicitud de cancelación por falta de uso contra el nombre comercial PAY LESS S.A., registro número 50828, para proteger y 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, cuyo propietario es PAY LESS S.A.



SEGUNDO. Que mediante resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las 14:50:50 horas del 27 de noviembre de 2015, se resolvió en lo conducente: "... se declara CON LUGAR la solicitud de CANCELACIÓN POR FALTA DE USO, interpuesta por el Lic. EDGAR ZURCHER GURDIAN, en calidad de apoderado especial de PAYLESS SHOESOURCE WORLDWIDE INC, contra el registro del nombre comercial PAYLESS S.A., Registro N° 50828, el cual protege y distingue 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, propiedad de PAY LESS S.A. Cancelese dicho registro..."

TERCERO. Que inconforme con la resolución mencionada, el licenciado Ricardo Mata Arias, de calidades y condición citada, interpuso el día 10 de diciembre de 2015, recurso de apelación contra la resolución antes mencionada; presentando agravios ante el Tribunal el 25 de abril de 2016.

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 que pudieren provocar la invalidez, la nulidad o ineficacia 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 julio del 2015 al 1 de setiembre de 2015.

Redacta la Juez Díaz Díaz; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hechos probados de relevancia para la resolución de este proceso, los siguientes:

1. En el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito desde el 6 de agosto de 1976, el nombre comercial **PAY LESS S.A.**, bajo el N° 50828, propiedad de la empresa **PAY LESS**



- S.A.**, 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 (folio 23).
2. Que la empresa **PAY LESS S.A.**, mantiene una cuenta corriente en colones activa desde el 25 de marzo de 1993, en el Banco de Costa Rica (folio 17).
 3. Que la empresa **PAY LESS S.A.**, mantiene una cuenta corriente en dólares activa desde el 25 de marzo de 1993, en el Banco de Costa Rica (folio 18).
 4. Que la empresa **PAY LESS S.A.**, es cliente del puesto de bolsa y mantiene inversiones activas desde mayo de 2009, tales como Fideicomiso de Titularización de Garabito, Instituto Costarricense de Electricidad y el Fondo Inmobiliario de Rentas Mixtas de BCRSF (folio 21).
 5. Que mediante acta notarial de fecha seis de abril de 2016 emitida por el notario público Luis J. Padilla se constata la existencia del local comercial rotulado con el nombre de **PAYLESS, S.A.**, ubicado en la provincia de San José, cantón central, en avenida 10 calles 5 y 7, frente a la parada de buses de Cartago, Lumaca. [certificación visible a folios 71 y 72 del legajo de apelación, correspondiente al expediente N° 2016-0106-TRA-PI]
 6. Que la empresa **PAY LESS S.A.**, es accionista de la corporación BCT, S.A. desde diciembre de 1994. [nota visible a folio 73 del legajo de apelación, correspondiente al expediente N° 2016-0106-TRA-PI]
 7. Que la empresa **PAY LESS S.A.**, es cliente de los servicios de custodia de valores del Banco de Costa Rica desde el 1 de marzo de 2007. [nota visible a folio 74 del legajo de apelación, correspondiente al expediente N° 2016-0106-TRA-PI]
 8. Que la empresa **PAY LESS S.A.**, mantiene inversiones en la financiera DESYFIN por 11,500,000.00 colones y 250,000.00 dólares. [visible a folio 65 legajo de apelación]



SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial resolvió declarar con lugar la solicitud de cancelación por falta de uso, al determinar que el titular del signo no presentó prueba válida, idónea y legalmente admisible que corroborara que el nombre comercial se utilice actualmente para resguardar un establecimiento o empresa que desarrolle la actividad protegida, por lo que en definitiva, no se ha comprobado el uso del registro 50828 en el territorio nacional según los parámetros esgrimidos por la normativa, para el resguardo de las actividades que dicho registro hoy tiene protegidos, es decir, no comprobó que utilizara dicha denominación distintiva y que la misma se encuentra comercialmente vigente. Los documentos aportados no poseen la idoneidad y no cumplen con los requisitos legales suficientes para comprobar el uso del signo en el país.

Por su parte, el representante de la empresa **PAY LESS S.A**, argumenta que se comprobó tener presencia real y efectiva en el comercio en Costa Rica, habiéndosele rechazado prueba válida, que se encuentra en pleno funcionamiento hasta el día de hoy, ha estado activa, viva, realizando operaciones y transacciones lícitas con entes comerciales de acuerdo a su objeto. Especialmente en el campo financiero. Por lo que se debe mantener su registro, la prueba aportada demuestra el uso real y efectivo del signo en el comercio.

CUARTO. NORMATIVA APLICABLE A LA CANCELACION DE NOMBRES COMERCIALES. En primera instancia, es importante destacar que el nombre comercial es aquel signo que identifica y distingue a una empresa o a un establecimiento comercial de otros, con el objeto de que sean reconocidos por el público dentro del mercado, tal y como lo informa el artículo 2 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, que lo define como: “Signo denominativo o mixto que idéntica y distingue una empresa o un establecimiento comercial determinado”, de ahí, que la protección del nombre comercial se fundamenta en la circunstancia de que es el más



sencillo, natural y eficaz medio para que un comerciante identifique su actividad mercantil, permitiéndole al público que lo reconozca fácilmente.

Es eso, de manera especial, lo que revela que el objeto del nombre comercial tiene una función puramente distintiva, reuniendo en un signo la representación de un conjunto de cualidades pertenecientes a su titular, tales como el grado de honestidad, reputación, prestigio, confianza, fama, calidad de los productos, entre otros, de lo que se colige que el nombre comercial es aquel con el cual la empresa trata de ser conocida individualmente por los compradores, a efecto de captar su adhesión, buscando con ello mantenerse en la lucha de la competencia y ser distinguida sobre sus rivales. Al respecto, BREUER MORENO, citado por BERTONE y CABANELLAS, señala que el nombre comercial es: "...aquel bajo el cual un comerciante – empleando la palabra en su sentido más amplio- ejerce los actos de su profesión; es aquél que utiliza para vincularse con su clientela; para distinguirse a sí mismo en sus negocios o para distinguir a su establecimiento comercial" (Véase a Mario Efraím LÓPEZ GARCÍA, Nombres comerciales y emblemas).

El artículo 68 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, prevé la aplicación de los procedimientos establecidos para el registro de las marcas, para el caso de los nombres comerciales, señalando que: "Un nombre comercial, su modificación y anulación se registrarán en cuanto corresponda, siguiendo los procedimientos establecidos para el registro de las marcas", dado que, ambos son signos distintivos que un comerciante puede emplear en el ejercicio de una actividad mercantil y consecuentemente, resulta que pueden utilizarse para el primero, los mismos signos previstos para la segunda.

Bajo esta tesitura, se estima entonces, que está comprendido tanto el nombre comercial con el que la persona identifica su actividad empresarial en el mercado, como aquel empleado para distinguir su establecimiento comercial, por lo que la adquisición del derecho sobre el nombre comercial, se obtiene por su primer uso conforme lo dispone el artículo 64 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que respecto a este punto, indica lo siguiente:



“Artículo 64.- Adquisición del derecho sobre el nombre comercial. El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio (...)”, protección que fue tutelada en el artículo 8 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial - suscrito por nuestro país- en el que se reconoce la protección del nombre comercial en todos los países de la Unión, sin necesidad de depósito o de registro, que forme o no parte de una marca de fábrica o de comercio, ya que: “El nombre comercial será protegido en todos los países de la Unión sin obligación de depósito o de registro, forme o no parte de una marca de fábrica o de comercio”. De manera tal, que la protección otorgada al nombre comercial se encuentra supeditada a su uso real y efectivo respecto al establecimiento o la actividad económica que despliegue la empresa, por lo que es el uso lo que permite que se consolide como tal y se mantenga su derecho de exclusiva.

QUINTO. SOBRE EL FONDO. USO DE NOMBRE COMERCIAL. De las pruebas citadas se puede constatar la existencia de un establecimiento comercial con el nombre de **PAY LESS, S.A.**, ubicado en en la provincia de San José, cantón central, en avenida 10 calles 5 y 7, frente a la parada de buses de Cartago, Lumaca, además que las actividades que desempeña en el ámbito comercial concuerdan con el giro comercial del signo protegido, con esto se demuestra fehacientemente su uso real y efectivo en el comercio.

De la prueba aportada se desprende que la empresa realiza operaciones comerciales en el mercado bursátil desde el año 1994, hecho que certifica la corporación financiera BCT, S.A., el giro comercial del nombre registrado sea: “*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*” comprende una gama amplia de prestación de servicios, la prueba aportada en los hechos probados manifiesta la actividad económica de la empresa durante el tiempo en forma real y efectiva.

De las certificaciones del Banco de Costa Rica se demuestra que la empresa mantiene cuentas en colones y dólares activas desde el año 1993.



Además, la empresa mantiene inversiones en la financiera DESYFIN por 11,500,000.00 colones y 250,000.00 dólares, montos que demuestran claramente el uso del signo en el comercio y sobre todo la existencia del nombre comercial.

El uso del nombre comercial no puede verse en este caso de forma similar a una marca de productos o servicios ya que la naturaleza jurídica del nombre comercial es distinta. Basta con la comprobación de la existencia del establecimiento comercial y sus operaciones comerciales, para demostrar dicho uso y por ende su no extinción.

Este Tribunal considera que la sociedad **PAY LESS S.A.**, ha acreditado estar usando el nombre comercial “**PAY LESS S.A.**”, la prueba citada en los hechos probados, constituye evidencia esencial para resolver que el nombre comercial que nos ocupa no debe ser cancelado porque su titular ha comprobado tener actividades acordes a la protección que le da el registro del signo en el tanto cuenta con un local comercial y realiza todas las operaciones bursátiles.

En ese sentido se tiene que está registrado el nombre comercial **PAY LESS S.A.**, bajo el registro N° 50828, vigente desde el 6 de agosto de 1976 propiedad de la empresa PAY LESS S.A., 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. (folio 23 legajo de apelación).

A su vez, conforme lo indica el titular del signo inscrito y se constata en el expediente 2016-0106-TRA-PI, del cual tienen conocimiento todas las partes, mediante acta emitida por el notario público Luis J. Padilla se constata la existencia del local comercial rotulado con el nombre de **PAYLESS, S.A.**, ubicado en la provincia de San José, cantón central, en avenida 10 calles 5 y 7, frente a la parada de buses de Cartago, Lumaca. [certificación visible a folios 71 y 72 del legajo de apelación, correspondiente al expediente N° 2016-0106-TRA-PI].



Por otra parte, también quedó acreditado que bajo el nombre comercial PAY LESS S.A., se realizan actividades financieras siendo que la empresa es accionista de la corporación BCT S.A., desde 1994 y además mantiene ese tipo de actividades en el Banco de Costa Rica y en Desyfin según se observa en los folios 65, 73 y 74 del legajo de apelación.

Según lo dispuesto por la ley de marcas no se puede extinguir un nombre comercial si este está en uso, y siendo que ha quedado comprobada la existencia de actividades para las cuales se solicitó la protección no puede declararse la cancelación del signo tal y como se ha requerido.

Así las cosas, con fundamento en los argumentos, citas normativas y jurisprudencia expuesta, lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Ricardo Mata Arias**, en su condición de apoderado de la empresa **PAY LESS S.A.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:50:50 horas del 27 de noviembre de 2015, la cual se revoca para que se mantenga el registro del nombre comercial **PAY LESS. S.A.**, bajo el 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.

NOVENO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA 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 No. 35456-J, de 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, doctrina y citas legales invocadas, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Ricardo Mata Arias**, en



su condición de apoderado de la empresa **PAY LESS S.A.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:50:50 horas del 27 de noviembre de 2015, la cual se revoca para que se mantenga el registro del nombre comercial **PAY LESS. S.A.**, bajo el 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. 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.-
NOTIFÍQUESE.

Norma Ureña Boza

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora