



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2009-0304-TRA-PI

Oposición a solicitud de inscripción de la marca de servicios “AE”

PAY LESS, S. A. (PAGUE MENOS, S. A.), apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen No. 8769-06)

Marcas y otros signos

VOTO No. 729-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las doce horas, cuarenta y cinco minutos del seis de julio de dos mil nueve.

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 y uno-novecientos cinco, en su calidad de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa de esta plaza **PAY LESS, S. A. (PAGUE MENOS, 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 la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, veintiséis minutos, diecisiete segundos del tres de febrero de dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintidós de setiembre de dos mil seis, el Licenciado **Michael Bruce Esquivel**, mayor, casado una vez, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-novecientos cuarenta y tres-setecientos noventa y nueve, en su condición de apoderado especial de la empresa **RETAIL ROYALTY COMPANY**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Nevada, domiciliada en 1101 Convention Center Drive, ciudad de Las Vegas, Nevada, solicita la inscripción de la marca de servicios “AE”, en clase 35 de la nomenclatura internacional para



proteger y distinguir “*Servicios de venta al por menor, servicios de pedidos por correo, servicios de pedidos por teléfono; servicios electrónicos al por menor utilizando una computadora por red de comunicaciones, todos los anteriores en el de campo de la ropa, accesorios de ropa, calzado, equipaje, bultos, sombreros, bolsos, billeteras, sombrillas, perfumes y fragancias, artículos de tocador, cosméticos, preparaciones para el cuidado del cabello, cremas para la piel, jabón para cuerpo y exfoliantes, productos para el cuidado personal, anteojos de sol, candelas, juguetes, juegos, artículos deportivos, relojes de pared, joyería, relojes de mano, papelería, pósters, ilustraciones, impresiones de arte, calendarios y diarios de viaje, lápices, lapiceros, portafolios, cuadernos, tarjetas de felicitaciones, tarjetas de notas, reproductor de audio y grabadores, música pregrabada, compases, termómetros para medir la temperatura del ambiente, focos, teléfonos celulares, teléfonos, localizadores, reproductores de Mp3, y agendas electrónicas (sic), (PDAS)*”

SEGUNDO. Que publicados los edictos de ley y mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintinueve de octubre de dos mil siete, el Licenciado Ricardo Mata Arias representando a la empresa **PAY LESS, S. A. (PAGUE MENOS, S. A.)**, presentó formal oposición en contra de la referida solicitud de inscripción marcaría.

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las diez horas, veintiséis minutos, diecisiete segundos del tres de febrero de dos mil nueve, la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial dispuso declarar sin lugar la oposición y acoger el registro solicitado.

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el trece de febrero de dos mil nueve, el Licenciado Mata Arias, en su condición dicha, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio en su contra.

QUINTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde sin notarse motivos que causen indefensión a las partes, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.



Redacta el Juez Alvarado Valverde; y,

CONSIDERANDO

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

SEGUNDO. EN CUANTO AL FONDO. Por medio de su recurso, la empresa apelante solicita se anule la resolución recurrida para que sea nuevamente dictada de acuerdo a los requisitos establecidos por el artículo 155 del Código Procesal Civil. Sin embargo, una vez estudiados los motivos de nulidad alegados, debe este Tribunal rechazar dicha pretensión, en atención del siguiente razonamiento: El representante de la empresa apelante alega que *“Cuando hicimos la oposición... no teníamos conocimiento de que el Registro de la Propiedad Industrial había ampliado los contenidos de dicha clasificación (Niza), lo cual lo vinimos a saber con posterioridad...”* siendo importante aclarar que las enmiendas y actualizaciones a la Clasificación de Niza, no son realizadas por el Registro de la Propiedad Industrial, y para aclarar el punto se cita a continuación información sobre la actualización de la Clasificación de Niza, emitida por la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, OMPI, en su sitio web (<http://www.wipo.int/classifications/nice/es>) que literalmente indica:

“Para poder mantener la Clasificación de Niza al día, se revisa continuamente y cada cinco años se publican nuevas ediciones. La actual (novena) edición está en vigor desde el 1 de enero de 2007. La revisión está a cargo de un Comité de Expertos convocado en el marco del Arreglo de Niza. Todos los Estados parte en el Arreglo son miembros del Comité de Expertos.”

En este mismo orden de ideas, también manifiesta la empresa apelante que el Registro de la Propiedad Industrial no indicó, al resolver la revocatoria, cuándo entró en vigencia la novena edición de la Clasificación de Niza. Al respecto, no es dable que dicha falta pueda constituir un vicio de nulidad de una resolución, ya que en nuestro Ordenamiento Jurídico, concretamente el Principio Constitucional establecido en el párrafo segundo del artículo 129 de la Carta Magna,



nadie puede alegar ignorancia de la ley, y cabe agregar que en la resolución impugnada, específicamente en el párrafo segundo del folio cinco, se indica expresamente la fecha en que entró en vigencia la novena edición de la Clasificación de Niza: 1 de enero de 2007 (ver folio 56 del presente expediente). Asimismo, en cuanto al criterio emitido por la Unidad de Clasificaciones Internacionales Sector de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas de la OMPI, el mismo se aclara en la resolución venida en alzada, es un criterio oficial y por tanto plenamente aplicable por el Registro desde el mismo momento de su recepción, y esto no constituye en modo alguno motivo para su anulación.

Por otra parte, se alega que en cuanto al fondo, no se analizó de forma completa lo indicado por el Tribunal Contencioso Administrativo Sección Tercera en la resolución número 181-2005 de las 16:05 horas del 23 de junio de 2005, siendo que el Registro de Propiedad Industrial indicó claramente que la misma no resultaba atendible por cuanto la resolución citada se dio para un caso particular distinto al que nos interesa y con fundamento en la octava edición de la Clasificación de Niza, misma que dejó de aplicarse a partir del 31 de diciembre de 2006, por lo que este Tribunal considera que la resolución apelada no es omisa de manera alguna.

Los artículos 194 y 197 del Código Procesal Civil, norma supletoria aplicable conforme lo establecen los artículos 22 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual y 229.2 de la Ley General de la Administración Pública, son claros en establecer, que la nulidad se decretará cuando la falta de la formalidad esté taxativamente prescrita con pena de nulidad, o se cause indefensión o se afecte el normal curso del procedimiento. En el presente caso, no se observan formalidades cuya falta esté taxativamente penada con la nulidad del acto, ni tampoco produzcan indefensión a las partes ni afectan el normal curso del procedimiento, por lo que tal como se indicó, al no demostrarse el cumplimiento de los presupuestos establecidos en la normativa citada, de modo alguno procede la nulidad de la resolución apelada.

TERCERO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las



consideraciones y citas normativas que anteceden, es criterio de este Tribunal que debe rechazarse la nulidad planteada por el apelante y declarar sin lugar el recurso de apelación, confirmando la resolución venida en alzada.

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 y 2º del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo (Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo de 2002), se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la representación de **PAY LESS, S.A. (PAGUE MENOS S.A.)** en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, veintiséis minutos, diecisiete segundos del tres de febrero de dos mil nueve, la que en este acto 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.**

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

NULIDAD

TG: EFECTOS DE FALLO DEL TRA

TNR: 00.35.98