

**RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente N° 2010-0372-TRA-PI**

**Oposición a solicitud de registro como nombre comercial del signo **PAGUE MENOS ALMACENES DE LIQUIDACIÓN****

**Pague Menos Almacenes de Liquidación S.A., apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 6971-02)**

**Marcas y otros Signos**

***VOTO N° 753-2011***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las once horas treinta y cinco minutos del ocho de noviembre de dos mil once.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el Licenciado Carlos Alberto Ramírez Aguilar, mayor, casado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-cuatrocientos cincuenta-seiscientos veintiocho, en su condición de apoderado especial de la empresa Pague Menos Almacenes de Liquidación S.A., titular de la cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-trescientos veintidós mil cuatrocientos, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, cincuenta y nueve minutos, treinta y ocho segundos del seis de enero de dos mil diez.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que en fecha tres de octubre de dos mil dos, el Licenciado Ramírez Aguilar, representando a la empresa Pague Menos Almacenes de Liquidación S.A., solicita se inscriba como nombre comercial el signo **PAGUE MENOS ALMACENES DE LIQUIDACIÓN**, para distinguir un establecimiento comercial dedicado a la fabricación y venta de todo tipo de ropa, ubicado en San José, La Uruca, diagonal a la gasolinera Shell.

**SEGUNDO.** Que contra dicha solicitud presentó oposición el Licenciado Ricardo Mata Arias, representando a la empresa Pay Less S.A., en fecha siete de mayo de dos mil nueve.

**TERCERO.** Que por resolución de las catorce horas, cincuenta y nueve minutos, treinta y ocho segundos del seis de enero de dos mil diez, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió declarar con lugar la oposición presentada y denegar la solicitud de registro de nombre comercial.

**CUARTO.** Que en fecha veintidós de enero de dos mil diez, la representación de la empresa Pague Menos Almacenes de Liquidación S.A. planteó apelación contra de la resolución final antes indicada.

**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 a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el 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.** Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentran inscritos los nombres comerciales a nombre de Pay Less S.A.:

- 1- **PAY LESS S.A.**, registro N° 50828, inscrito el seis de agosto de mil novecientos setenta y seis, para distinguir un establecimiento comercial dedicado a 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 177 y 178).

- 2- **PAGUE MENOS S.A.**, registro N° 50833, inscrito el seis de agosto de mil novecientos setenta y seis, para distinguir un establecimiento comercial dedicado 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 179 y 180).

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra hechos con 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, determinando que existen similitudes gráficas, fonéticas e ideológicas entre los signos cotejados y relación en el giro comercial de los establecimientos distinguidos, denegó la inscripción solicitada.

Por su parte, el recurrente alegó que hay nulidad por incongruencia, ya que tan solo se analizó uno de sus argumentos y no todos los esgrimidos, que no hay similitud gráfica, fonética ni ideológica, que no puede hablarse de similitud en cuanto al giro por, que no demuestra la confusión a la cual se verá sometido el consumidor, que el nombre comercial propuesto tiene como elemento diferenciador no genérico ALMACENES DE LIQUIDACIÓN, y que el nombre comercial solicitado es notorio.

**CUARTO. SOBRE LA INCONGRUENCIA ALEGADA.** Alega el apelante que existe una nulidad en la resolución recurrida, ya que en su considerando cuarto se indica tan solo uno de los argumentos esgrimidos y omite referirse a todos los alegatos propuestos. Sin embargo, considera este Tribunal que ninguna incongruencia se ha cometido. El Código Procesal Civil, legislación de aplicación supletoria a este procedimiento según el artículo 3 párrafo tercero del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J,

establece en su artículo 155 inciso 2 que los resultandos son un resumen de lo expuesto por las partes, y en dicho sentido tiene libertad el **a quo** en cuanto al resumen realizado, ya que, lo que verdaderamente importa es que el asunto fue analizado de acuerdo al marco de calificación registral que le corresponde, el cual concierne a la solicitud presentada, la legislación aplicable al caso concreto, y los derechos anteriores de terceros que le puedan ser oponibles, dejando por fuera todo otro tipo de consideraciones excluidas de la calificación dicha, como lo pueden ser la actividad judicial previa entre las partes, y que no se refieren directamente a la solicitud bajo estudio. Por todo lo anterior, es que el resumen que la Administración realiza en los resultandos de los alegatos de las partes no es un elemento sustancial que provoque un estado de indefensión a las partes, por lo que ninguna nulidad se ha causado en el presente asunto.

**QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. CONFRONTACIÓN DE LOS SIGNOS EN PUGNA.** Para una mayor claridad en la contraposición de los signos inscrito y solicitado, realizamos el siguiente cuadro comparativo:

| Nombre comercial inscrito   | Nombre comercial inscrito   | Nombre comercial solicitado  |
|---|---|--|
| <b>PAY LESS S.A.</b>  | <b>PAGUE MENOS S.A.</b>   | <b>PAGUE MENOS ALMACENES DE LIQUIDACIÓN</b>  |
| Giro  | Giro  | Giro   |
| Actividades de compraventa al público de bienes inmuebles y muebles, estos últimos al por mayor o al detalle, tangibles e intangibles y | 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, | La fabricación y venta de todo tipo de ropa, ubicado en San José, La Uruca, diagonal a la gasolinera Shell |

---

|   |                            |  |
|---|----------------------------|--|
| de consumo inmediato o no, y la prestación de servicios de asesoría en todos los campos | consignación y fideicomiso |  |
|---|----------------------------|--|

La apelante indica que no hay similitud entre los signos, ya que éstos se diferencian claramente por el uso de las palabras **ALMACENES DE LIQUIDACIÓN**, elemento a su entender no genérico. Sin embargo, considera este Tribunal que respecto del giro comercial propuesto, la locución **ALMACENES DE LIQUIDACIÓN** se convierte tan solo en un indicativo de su naturaleza, sea que la ropa fabricada y vendida se hace por liquidación de saldos, lo que normalmente en los circuitos comerciales, y así lo entiende el consumidor, es a un precio mucho menor que el precio normal del producto. Por ello es que tal locución no es más que un indicativo de la naturaleza del giro comercial, no añadiendo aptitud distintiva al conjunto, por lo que ha de ser excluido del cotejo entre los signos de acuerdo a lo establecido por el inciso b) del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J (en adelante, Reglamento), de aplicación al caso bajo estudio de acuerdo al artículo 41 de esa misma norma, ya que ninguna disposición especial sobre cotejo entre nombres comerciales se establece en el Capítulo VIII denominado Disposiciones relativas a los Nombres Comerciales y los Emblemas, por lo que necesariamente ha de integrarse la actividad de la Administración usando las reglas establecidas para las marcas. Entonces, tenemos que la frase que concentra la aptitud distintiva en el signo solicitado como nombre comercial lo es **PAGUE MENOS**, y en tal sentido es gráfica, fonética e ideológicamente idéntica al nombre comercial inscrito **PAGUE MENOS S.A.**, e ideológicamente idéntico al nombre comercial inscrito **PAY LESS S.A.**

Establecida la identidad entre los signos, ha de analizarse el argumento atinente a la diferenciación entre los giros comerciales de los nombres inscritos versus el del signo propuesto. Tenemos que el nombre comercial **PAY LESS S.A.** indica como giro, en parte, las actividades de compraventa al público de bienes muebles al por mayor o al detalle, tangibles y

de consumo mediato, y el nombre comercial PAGUE MENOS S.A. indica la disposición de bienes tangibles de consumo humano en forma indirecta por medio de compraventa. Si bien ambos giros son descritos en forma amplia, es evidente que éstos engloban al que ahora se pretende hacer distinguir con el signo propuesto como nombre comercial, sea la fabricación y venta de todo tipo de ropa, puesto que la ropa es un bien mueble, tangible, de consumo mediato o indirecto, por lo que nos encontramos con descripciones relacionadas en términos de género a especie, en donde los inscritos abarcan a los solicitados. Entonces, no se encuentra la diferenciación alegada, por lo que el principio de especialidad no aplica al caso bajo estudio. Y el objeto social que puedan tener las empresas titulares de los signos tanto inscritos como pretendido nada tiene que ver con el caso bajo estudio, ya que el giro comercial que se pretende hacer distinguir con el nombre comercial propuesto no tiene la limitante de hacerse coincidir con el objeto social de la empresa tras él, no existe Ley o Reglamento que lo imponga, por lo tanto no es un aspecto a considerar durante el cotejo realizado. Y la normativa traída a colación, referente a lo establecido por el inciso c) del artículo 44 del Reglamento, no es de aplicación al caso bajo estudio, ya que lo allí previsto es de aplicación cuando el nombre comercial opuesto haya sido solamente usado y no inscrito, por lo tanto hay que suplir información referida a, por ejemplo, la actividad, inicio del uso y otras, pero que al ser los nombres comerciales opuestos derechos inscritos y vigentes, no es de aplicación dicho inciso c), puesto que la información que en él se solicita ya está indicada en el registro y no se hace necesario que el oponente aporte más elementos respecto del nombre comercial opuesto.

Sobre la demostración o no de la confusión a la que se verá sometido el consumidor, es necesario aclarar que durante el trámite de registro de signos distintivos, la confusión se analiza desde su probabilidad y no desde su existencia real, es un hecho que se analiza desde lo teórico y no desde lo práctico o factual, esto derivado de la norma contenida en el inciso f) del artículo 24 del Reglamento antes mencionado, de aplicación al caso concreto de acuerdo a lo ya indicado.

Sobre la naturaleza notoria o no del signo solicitado como nombre comercial, este Tribunal indica que, en principio, la notoriedad de un signo meramente usado y no registrado no es un punto de apoyo para obtener un registro, ninguna norma del marco legal que rige el registro de marcas obliga al otorgamiento de un registro confundible con un derecho previo de tercero por el mero hecho de ser el signo solicitado notorio; además, es claro que la notoriedad ha de ser no solamente alegada sino correctamente comprobada, y en el presente asunto ninguna prueba existe en el expediente que acredite que un amplio sector del público consumidor reconoce al signo **PAGUE MENOS ALMACENES DE LIQUIDACIÓN** como un nombre comercial que distingue el giro de la empresa **Pague Menos Almacenes de Liquidación S.A.**, ni el mero dicho del apelante ni aún el propio conocimiento que pueden tener estos Juzgadores son prueba objetiva que pueda abroquelar tal argumento, ya que la notoriedad no solamente ha de ser alegada sino que debe de ser correctamente probada de acuerdo a los criterios que, **numerus apertus**, indican tanto el artículo 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante, Ley de Marcas), como la Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones Sobre La Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas, aprobada por la Asamblea de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial y la Asamblea General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), en la 34° serie de reuniones de las Asambleas de los Estados miembros de la OMPI, llevada a cabo del 20 al 29 de septiembre de 1999, introducida al marco jurídico nacional según la reforma al artículo 44 de la Ley de Marcas que, entre otras, incluyó la Ley N° 8632 que entró en vigencia en fecha 25 de abril de 2008. Conforme a las consideraciones que anteceden, el signo propuesto como nombre comercial riñe con lo establecido por el artículo 65 de la Ley de Marcas, ya que éste consiste en una designación susceptible de causar confusión en los medios comerciales y el público sobre la procedencia empresarial de los productos comercializados por la empresa, por ende, ha de declararse sin lugar el recurso de apelación interpuesto, confirmándose la resolución final venida en alzada.

**SEXTO. 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 sin lugar el recurso de apelación interpuesto el Licenciado Carlos Alberto Ramírez Aguilar representando a la empresa Pague Menos Almacenes de Liquidación S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, cincuenta y nueve minutos, treinta y ocho segundos del seis de enero de dos mil diez, la que en este acto se confirma. 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 Ortiz Mora**

***DESCRIPTORES***

*OPOSICIÓN A LA INSCRIPCIÓN DEL NOMBRE COMERCIAL*

*TG: NOMBRES COMERCIALES*

*TNR: 00.43.04*