



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2012-0755-TRA-PI

Solicitud de nulidad de la marca ZAPPOS

ZAPPOS IP INC, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen N° 2007-9946/202737)

Marcas y otros signos

VOTO N° 1010-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las once horas cinco minutos del veinticuatro de setiembre de dos mil trece.

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado José Paulo Brenes Lleras, mayor, casado, abogado, vecino de San José, en su condición de apoderado especial de la sociedad **ZAPPOS IP, INC** una sociedad constituida bajo las leyes de Estados Unidos de América, domiciliada en 2280 Corporate Circle, Suite 100, Henderson, Nevada 89074, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas dieciocho minutos con dos segundos del veintitrés de abril de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado el dieciséis de mayo de dos mil once, el licenciado José Paulo Brenes Lleras, en su condición de apoderado especial de la sociedad **ZAPPOS IP, INC**, formuló la solicitud de nulidad contra el registro de la marca **ZAPPOS** Registro N° 202737 inscrita el 13 de agosto de 2010, para proteger en clase 25, los siguientes productos “*zapatos, botas, zapatillas y vestidos*”.



SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las catorce horas dieciocho minutos con dos segundos del veintitrés de abril de dos mil doce, resolvió “(...) *se procede a: Declarar sin lugar la solicitud de nulidad de la marca ZAPPOS Registro 202737, en clase 25 internacional, registro N° 166698 inscrito a favor de Angulo Opuesto Sociedad Anónima, interpuesta por José Paulo Brenes Lleras en su condición de Apoderado Especial de ZAPPOS IP Inc...*”

TERCERO. Que inconforme con dicho fallo, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el diez de mayo de dos mil doce, el Licenciado José Paulo Brenes Lleras, en su condición de apoderado especial de la sociedad **ZAPPOS IP, INC** de calidades indicadas al inicio, apeló la resolución final antes indicada.

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 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 del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta la Juez Díaz Díaz; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS. Como hechos probados se enlistan los siguientes:

1. Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito a favor de **ANGULO OPUESTO. S.A** la marca **ZAPPOS**, inscrita desde el 13 de agosto 2010, registro N° 202737 y vence el 13 de agosto de 2020, para distinguir, “Zapatos, botas, zapatillas y vestidos”, en clase



25. (V. folios 287 a 288).

2-Que la empresa **Zappos.com** Inc ha cedido los derechos de Propiedad Intelectual a favor de su subsidiaria Zappos IP, Inc, y en el caso de Costa Rica tal cesión se verificó mediante movimiento N° 67361 (Anexo N, folio 98)

3- En los Estados Unidos, Zappos IP, Inc posee inscrita entre otras, la marca ZAPPOS y sus diversas variaciones y diseño, ante la Oficina de Patentes y Marcas de ese país, en clases 14, 35, 38, 41 y 42, bajo los siguientes registros:

a) **ZAPPOS.COM** inscrita bajo el registro número 2791052 distingue los siguientes servicios en clase 35 internacional: *“Servicios de tienda al detalle en línea predominando zapatos, medias, sombreros, fajas, hormas para zapatos y bolsos de otros a través de sitio en la red”* inscrita el 09 de diciembre de 2003, vigente hasta el 9 de diciembre de 2013

b) **ZAPPOS.COM Z THE WEBS MOST POPULAR SHOE STORE (Diseño)** inscrita bajo el registro 3198979 en clase 35 distingue *“Servicios de tienda al detalle en línea predominando zapatos, medias, sombreros, fajas, chaquetas, pantalones, camisas, pantalones cortos, camisetas, sudaderas, artículos para los ojos, hormas para zapatos, bolsos para zapatos, bolsos de mano, carteras, billeteras y bolsos de otros a través de sitio en la red”*, inscrita el 16 de enero de 2007, vigente hasta el 16 de enero de 2017 y fecha de primer uso en abril de 2000.

c) **ZAPPOS.COM** inscrita bajo el registro número 3393525, distingue: *“relojes de mano, joyería y relojes de pared”* inscrita desde el 04 de marzo de 2008, vigente hasta el 4 de marzo de 2018, con fecha de primer uso en julio de 2006.

d) **ZAPPOS.COM (Diseño)** inscrita bajo el registro número 3198978, distingue los siguientes servicios en clase 35 internacional: *“Servicios de tienda al detalle en línea predominando calzado, medias, sombreros, fajas, chaquetas, pantalones, camisas, pantalones cortos, camisetas, sudaderas, artículos para los ojos, hormas para zapatos, bolsos para zapatos, bolsos de mano, carteras, billeteras y bolsos de otros a través de sitio en la red”*, inscrita en fecha 16 de enero de 2007, vigente hasta el 16 de enero de 2017 y con fecha de primer uso en noviembre



de 2002.

e) **ZAPPOS.COM** inscrita bajo el registro número 3179897, distingue los siguientes servicios en clase 35 internacional: *”Servicios de tienda al detalle en línea predominando zapatos, medias, sombreros, fajas, chaquetas, pantalones, camisas, pantalones cortos, camisetas, sudaderas, artículos para los ojos, hormas para zapatos, bolsos para zapatos, carteras, y bolsos de otros a través de sitio en la red”*, inscrita en fecha 16 de enero de 2007, vigente hasta el 16 de enero de 2017 y con fecha de primer uso en agosto de 1999.

f) **ZAPPOS** inscrita bajo el registro número 3198976 distingue los siguientes servicios en clase 35 internacional *” Servicios de tienda al detalle en línea predominando calzado, medias, sombrería, fajas, chaquetas, pantalones, camisas, pantalones cortos, camisetas, sudaderas, hormas para zapatos, bolsos para zapatos, carteras, billeteras y bolsos de otros a través de sitio en la red”*, inscrita desde el 16 de enero de 2007 vigente hasta el 16 de enero de 2017 y con fecha de primer uso en mayo de 2003.

g) **ZAPPOS.COM (Diseño)**, inscrita bajo el registro número 3198639 distingue en clase 35 internacional *“Servicios de tienda al detalle en línea predominando zapatería y bolsos de otros a través de sitio en la red”* inscrita el 16 de enero de 2007, vigente hasta el 16 de enero de 2017, con fecha de primer uso en noviembre de 2002.

h) **ZAPPOS COUTURE**, inscrita bajo el registro número 2998094b distingue en clase 35 internacional *“Servicios de tienda al detalle en línea predominando zapatos y bolsos de otros a través del sitio en la red, inscrita el 20 de setiembre de 2005 vigente hasta el 20 de setiembre de 2015 y su primer uso en julio de 2004.*

i) **ZAPPOS.COM**, inscrita bajo el registro número 2963312 distingue en clase 35 internacional *“Servicios de tienda al detalle en línea predominando zapatos, medias, sombreros, fajas, hormas para zapatos y bolsos de zapatos de otros y bolsos de otros”*

j) **ZAPPOS inscrita bajo el registro número 2867700** distingue en clase 35 internacional *“Servicios de tienda al detalle en línea predominando zapatos, medias, sombreros, fajas, hormas para zapatos y bolsos de zapatos de otros”* y fecha de primer uso en mayo de 2003.

k) **ZAPPOS.COM THE WEB’S MOST POPULAR SHOE STORE (Diseño)** inscrita bajo



el registro 27471904 distingue en clase 35 internacional “Servicios de tienda al detalle en línea predominando zapatos, medias, sombrero s, fajas, hormas para zapatos y bolsos para zapaos de otros a través de un sitio en la red”.

l) ZAPPOS inscrita bajo el registro número 3544466, distingue en clase 35 internacional ” *Servicios de tienda al detalle en línea, servicios de tienda al detalle y servicios de pedido por catálogo por correo, predominando cazado, medias, sombreros fajas, chaquetas, pantalones, camisas, pantalones cortos, camisetas, sudaderas, artículos para los ojos, hormas para zapatos, bolsas para zapatos, bolsos de mano, carteras, billeteras y bolsos*” inscrita el 9 de diciembre de 2008, vigente hasta el 9 de diciembre de 2018, y con fecha de primer uso febrero de 2007.

m) ZAPPOS.COM POWERED BY SERVICE (Diseño) inscrita bajo el registro número 3363010 distingue en clase 35 internacional “ *Servicios de tienda al detalle en línea, servicios de tienda al detalle y servicios de pedido por catálogo por correo predominando calzado, medias, sombreros, fajas, chaquetas, pantalones, camisas, pantalones cortos, camisetas, sudaderas, artículos para los ojos, hormas para zapatos, bolsas para zapatos, bolsos de mano, carteras, billeteras y bolsos*”, inscrita en enero de 2008, vigente hasta enero de 2018 y con fecha de primer uso en enero de 2007.

n) THE SHOE STORE ZAPPOS.COM, inscrita bajo el registro número 2691842, para proteger en clase 35 internacional “Servicios de tienda al detalle en línea predominando zapatos inscrita el 4 de marzo de 2003, vigente hasta el 4 de marzo de 2013 y con fecha de primer uso en julio de 1999.

o) ZAPPOS.COM inscrita bajo el registro número 3393526, distingue en **clase 35** internacional “Administración de base de datos computarizada; consultoría de negocios y asistencia técnica relativa a publicidad y mercadeo de sitios de otros en la red, consultoría de mercadeo de negocios en el campo de sitios comerciales en la red en línea; administración de bases de datos computarizada de otros, pedido computarizado en línea predominando mercadería en general y bienes generales de consumo; servicio de llenado de órdenes”; en **clase 39** “Servicios de almacenamiento, a saber, almacenamiento, distribución , recolección y empaque para el envío de paquetes, bienes terminados y otros fletes para otros”, en **clase 42** “Diseño, creación,



hospedaje y mantenimiento de sitios en la red de otros; proveer uso temporal de programas de cómputo no descargables para el uso en el diseño, creación, hospedaje mantenimiento y operación de sitios en la red de comercio electrónico; Servicios de provisión de aplicaciones (ASP) predominando programas de cómputo en el campo del comercio electrónico, manejo de inventario, pronósticos de oferta y demanda y procesamiento de cargamentos”, inscrita el 4 de marzo de 2008, vigente hasta el 4 de marzo de 2018, con fecha de primer uso en julio de 2006.” (Ver folios 15 a 17 del expediente).

4- Que la marca **ZAPPOS** se encuentra registrada en países tales como Suiza y Canadá. (Prueba B, folios 18 a 20 del expediente).

5- Que en el sitio www.zappos.com se publicitan productos con la marca **ZAPPOS**, (Ver Acta Notarial, folios 25 a 29 del expediente).

6- Que la Empresa **ZAPPOS IP, Inc** tiene inscrito el nombre de dominio www.zappos.com en la registradora de dominio NETWORK SOLUTIONS LLC (Ver folio 50).

7- Que la empresa Lucky así como las revistas Business Week, Family Circle, Better Homes & Gardens, Maxim, Backpacker, parenting.com han publicitado anuncios de los productos de la marca **ZAPPOS**. (Folios 56 a 57).

8-Que en el artículo denominado “Shoe In” publicado en el sitio CNN, sección Money, se señalan ventas de zapatos por internet de la marca **ZAPPOS** por un monto de \$3,000 mil millones de dólares. (Folios 206 a 208).

9-Que la empresa **ZAPPOS.COM.INC** ha planteado ante la OMPI, procedimientos de arbitraje relativos a la defensa del nombre de dominio “zappos.com”, tramitados bajo los números de expediente 2006-0677 y 2008-1191. (Ver acta notarial folio 77 del expediente)



10- Que la empresa **ZAPPOS.COM.INC** ha planteado diversos procesos de arbitraje ante el Centro de Arbitraje National Arbitration Forum en defensa del uso indebido de la marca y nombre de dominio similares a la marca Zappos y Zappos.com. (Folios 79 a 81 del expediente)

11- Que la empresa Zappos .com para el 16 de junio de 2009, tenía 10 años de funcionamiento y con ingresos de mil millones de dólares (Artículo *Jeremy Twitchell publicado* en fecha 16 de junio de 2009 y publicado en el diario " *Las Vegas Sun.*, (folios 127 a 134 del expediente)

12- Que la empresa **ZAPPOS. COM INC**, tiene como lugares especializados de Venta al Detalle por Internet los siguientes:

a- The running Shop ubicado en <http://www.runnig.zappos.com> lanzado en diciembre de 2006 ofrece artículos de vestir y zapatos para correr.

b-The Ride Shop sitio ubicado en: <http://www.rideshop.zappos.com> lanzado en el 2007 el cual ofrece vestimenta y equipo para patinadores, surfistas y practicantes de "snowboarding".

c-The Outdoor Shop, sitio ubicado en: <http://www.zappos.com/outdoor>, lanzado en diciembre de 2006, dirigido a entusiastas de la vida al aire libre, el cual ofrece vestimenta y equipo para acampar y senderismo.

d- The Couture Shop sitio ubicado en: <http://www.couture.zappos.com>, lanzado en noviembre de 2003, concentrado en la alta moda elegante.

e- El lugar de Zappos en Canadá, sitio ubicado en <http://www.Canada.Zappos.Com>, lanzado en el año 2007, el cual se dirige al público canadiense.

f- 6pm.com es un sitio de venta al detalle en Internet que ofrece mercadería de descuento. (folios 167 a 168)

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos con tal carácter y de relevancia para la resolución de este proceso.



TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO Y ALEGATOS SOBRE LA RESOLUCIÓN APELADA. El Registro de la Propiedad Industrial en la resolución venida en alzada, indicó que la marca **ZAPPOS** propiedad de la empresa **ZAPPOS IP INC**, no cumple con los requisitos establecidos para reconocer la notoriedad de la marca, por lo que considera que la inscripción del Registro N° 202737 no transgredió el artículo 8 inciso e) de la Ley de Marcas y Oros Signos Distintivos, por lo que declaró sin lugar la solicitud de nulidad de la marca ZAPPOS Registro N° 202737.

Por su parte el apoderado de la apelante en su memorial presentado el día 9 de mayo de 2012, presentó recurso de apelación argumentando que el Registro de la Propiedad Industrial realizó una incorrecta evaluación de la prueba de notoriedad de la marca mundialmente conocida “ZAPPOS” y la no aplicación de los artículos 44 y 45 de la Ley de Marcas.

Visto lo anterior, este Tribunal debe señalar, que la acción de nulidad de una marca tiene su fundamento en el artículo 37 de la Ley de Marcas, que estipula que esta tiene lugar cuando se presenta una violación de los preceptos contenidos en los artículos 7 y 8 de la ley de cita, señalando en lo que interesa el inciso e) del artículo 8 como marcas inadmisibles por derechos de terceros lo siguiente “*e) Si el signo constituye una reproducción, imitación, traducción o transcripción , total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en cualquier Estado contratante del Convenio de París por el sector pertinente del público, en los círculos empresariales pertinentes o en el comercio internacional, y que pertenezca a un tercero , cualesquiera que sean los productos o servicios a los cuales tal signo se aplique, cuando su uso resulte susceptible de confundir o conlleve un riesgo de asociación con ese tercero o un aprovechamiento injusto de la notoriedad del signo.*” siendo clara la norma, en cuanto al punto aquí controvertido, corresponde determinar si Zappos y Zappos. Como es notoria y si el gestionante tiene la legitimación para oponerla.

CUARTO. SOBRE LA LEGITIMACION PARA Oponer LA NULIDAD Y LA



PROTECCIÓN DE LAS MARCAS NOTORIAMENTE CONOCIDAS.

A – DE LA LEGITIMACION DE ZAPPOS IP. INC.

De conformidad con lo alegado por la Empresa Zappos IP.Inc, adquirieron los derechos sobre los trámites de inscripción de las marcas ZAPPOS en clase 25, ZAPPOS en clase 18 y ZAPPOS en clase 14, mediante la transferencia que le realiza la Empresa ZAPPOS. Com Inc, a la empresa ZAPPOS. IP INC de la cual es subsidiaria en un cien por ciento.

Según se desprende de la certificación visible a folio 322 del expediente, otorgada por el Coordinador de la Oficina de Marcas y Otros Signos Distintivos de la Propiedad Industrial, señor Jorge Moreira Gómez, desde el 22 de julio del 2010, se encuentra debidamente inscrita la citada cesión bajo el movimiento N° 67361.

Desde esta perspectiva Zappos IP,Inc es la propietaria de los derechos cedidos y por eso se encuentra legitimada para establecer la acción de nulidad de la marca zappos inscrita bajo el registro número 202737, propiedad de la Empresa Angulo Opuesto S.A.

B- DE LA NOTORIEDAD

Previo a analizar los elementos de prueba sobre la concurrencia de la notoriedad de las marcas, es importante destacar prima facie, lo que la doctrina ha señalado al respecto:

“...para que haya notoriedad la marca debe ser conocida por la mayor parte del público, sea consumidor o no del producto. Incluso entre los que no son consumidores o eventuales o potenciales consumidores, pero también a aquellos que no lo son. La marca notoria es conocida por casi la totalidad del público. Trasciende la rama comercial o industrial en la que se encuentra. Este conocimiento no basta, hace falta un segundo requisito, que la marca sea identificada con un producto o servicio determinado. Su sola mención debe provocar esa inmediata asociación” (OTAMENDI, Jorge. Derecho de Marcas, Tercera Edición, Abeledo-Perrot, p. 393)



Cuando la marca alcanza el nivel señalado por la doctrina y cumple con los presupuestos normativos, surge la obligatoriedad de proteger a las marcas notorias, esto como parte del compromiso que adquirió Costa Rica al aprobar su incorporación a la Unión del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, mediante la Ley No 7484 y a la Organización Mundial del Comercio, de donde deviene la ratificación del Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), por Ley No. 7475, mediante el cual nuestro país se comprometió a proteger a las marcas notoriamente reconocidas, y es a raíz de este compromiso, que se incorpora a la Ley No 7978 de 06 de enero del 2000, “Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos”, el artículo 8 inciso e) supra citado. De esta norma y de la que a continuación se indicará, se infiere claramente, la legitimación que le asiste a cualquier titular de una marca notoria, para oponerse a la inscripción de otros signos distintivos, conforme lo previsto en el artículo 16 de la misma Ley, siempre que se estime, puedan suscitarse los efectos perjudiciales previstos por la legislación o bien establecer la acción acorde a lo estipulado en el artículo 37 de la ley en mención.

En ese sentido, el artículo 44 de este cuerpo normativo, establece al igual que el anterior, la protección de las marcas notorias al indicar:

“ (...) La presente Ley le reconoce al titular de una marca notoriamente conocida, tal como se define este concepto en la recomendación conjunta No. 833, de setiembre de 1999, de la OMPI y la Asamblea de la Unión de París, el derecho de evitar el aprovechamiento indebido de la notoriedad de la marca, la disminución de su fuerza distintiva o su valor, comercial o publicitario, por parte de terceros que carezcan de derecho. De oficio o a instancia del interesado, el Registro de la Propiedad Industrial podrá rechazar o cancelar el registro y prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio, o bien de una marca de servicio que constituya la reproducción, imitación o traducción de una marca notoriamente conocida, registrada o no, y utilizada para bienes idénticos o similares, la cual sea susceptible de crear confusión.”



El Registro de la Propiedad Industrial no registrará como marca los signos iguales o semejantes a una marca notoriamente conocida, registrada o no, para aplicarla a cualquier bien o servicio, cuando el uso de la marca por parte del solicitante del registro, pueda crear confusión o riesgo de asociación con los bienes o servicios de la persona que emplea esa marca, constituya un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o sugiera una conexión con ella, y su uso pueda lesionar los intereses de esa persona”.

Habiéndose establecido los fundamentos legales que dan protección a la marca notoria y el desarrollo que han tenido sus principios reguladores, de seguido, conviene establecer los criterios que se deben apreciar a efecto de determinar el reconocimiento de la notoriedad. Bajo esta perspectiva, el artículo 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, establece en forma enunciativa, lo siguiente:

“Artículo 45.-Criterios para reconocer la notoriedad. Para determinar si una marca es notoriamente conocida se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios:

- a) La extensión de su conocimiento por el sector pertinente del público, como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada.*
- b) La intensidad y el ámbito de difusión y publicidad o promoción de la marca.*
- c) La antigüedad de la marca y su uso constante.*
- d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que la marca distingue”.*

Es conveniente señalar que los factores apuntados resultan en la actualidad ampliados por los contenidos en 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 las trigésima cuarta serie de reuniones de las Asambleas de los Estados miembros de la OMPI del 20 al 29 de setiembre de 1999, No. 833, introducida al marco



jurídico nacional, según la reforma al artículo 44 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos que, entre otras, incluyó la Ley N° 8632 que entró en vigencia en fecha veinticinco de abril de dos mil ocho (en adelante la Recomendación). A los factores ya citados, para lograr identificar la notoriedad de una marca, recogidos en el artículo 2 1) b) puntos 1, 2, y 3 de la Recomendación, se agregan los siguientes que conforman los incisos 4, 5 y 6 de dicho documento:

“4. la duración y el alcance geográfico de cualquier registro, y/o cualquier solicitud de registro, de la marca, en la medida en que reflejen la utilización o el reconocimiento de la marca;

5. la constancia del ejercicio satisfactorio de los derechos sobre la marca, en particular, la medida en que la marca haya sido reconocida como notoriamente conocida por las autoridades competentes;

6. el valor asociado a la marca.”

En consecuencia, de oficio o a instancia de parte interesada, el Registro de la Propiedad Industrial deberá rechazar o cancelar el registro y prohibir el uso de una marca que constituya la reproducción, imitación o traducción de una marca notoriamente conocida y utilizada para bienes idénticos o similares, la cual sea susceptible de crear confusión. Igualmente, el Registro de Propiedad Industrial no registrará como marca los signos iguales o semejantes a una marca notoriamente conocida registrada o no, para aplicarla a cualquier bien o servicio, cuando el uso de la marca por parte del solicitante del registro, pueda crear confusión o riesgo de asociación con los bienes o servicios de la persona que emplea esa marca, al constituirse un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o al sugerir una conexión con ella. Bajo esta tesitura, en el voto No. 246-2008, de las 11:45 horas del 5 de junio de 2008, este Tribunal dispuso, en lo que interesa, lo siguiente:

“...La marca notoria es una clasificación especial cuya categoría debe ser asignada por la



autoridad respectiva al reunir los requisitos y condiciones de su difusión, la notoriedad de una marca no puede ser simple concesión ni un calificativo que sea atributivo por el hecho de que sea conocida dentro de un determinado grupo de consumidores. Tampoco se atenderá la sola manifestación del opositor al registro de una marca, de que la suya es una marca notoria, pues ello, quiere decir, que no basta señalar la supuesta notoriedad de un signo marcario, sino que se debe probar.

Esto quiere decir, que la calificación de una marca notoria tiene como antecedente o proviene del mayor o menor conocimiento que pueda tener el público consumidor respecto de un signo marcario, y que si bien en la mayoría de los casos habrá de depender de su difusión a través de una campaña de publicidad, no implica esencialmente un problema de magnitud, pues se puede haber producido por un solo esfuerzo en un acontecimiento de difusión masiva...”.

C - SOBRE LA ALEGADA NOTORIEDAD DE LA MARCA DE LA EMPRESA PROMOVENTE. En el presente asunto, la parte promovente alegó la notoriedad de su marca como medio de defensa, aportando prueba documental para probar su dicho, por ende, corresponde a este Tribunal verificar si la marca ZAPPOS y ZAPPOS.COM son notoriamente conocidas y en ese sentido se consideraran los siguientes aspectos: Comercialización de los productos que distingue la marca, la publicidad y promoción de la marca el grado de conocimiento de ésta en el público consumidor.

1- COMERCIALIZACION

Se aporta declaración jurada emitida por el señor Christopher Nielsen, Vicepresidente de la empresa Zappos IP, Inc. y Gerente Financiero y Gerente de Operaciones de Zappos.com, Inc, en la cual consta un desglose de las ventas brutas de mercadería entre los años 1999 y el 2008, que es coincidente con el artículo escrito por Jeremy Twitchell publicado en el diario ” Las Vegas Sun en fecha 16 de junio de 2009.



Año	Ventas (en US\$)
1999	Compañía lanzada
2000	\$1.6 millones
2001	\$8.6 millones
2002	\$32 millones
2003	\$70 millones
2004	\$184 millones
2005	\$370 millones
2006	\$597 millones
2007	\$840 millones
2008	Más de \$1,000 millones

Los ingresos asociados a una marca, son aquellos recursos o utilidades que su titular percibe gracias a la explotación comercial de la misma, de tal manera que en principio si las cifras de ingresos reportadas por el uso de la marca son considerables, es de suponer que en esa misma medida será considerable el uso o explotación comercial de la marca, y por tanto el conocimiento que de ella tienen los consumidores o usuarios.

En el caso analizado se reportan ventas para el año 2008 por un total de más de \$1000 millones de dólares, ésta cifra, deja ver un gran volumen de ventas, de lo cual se colige que la comercialización de productos de la marca ZAPPOS y ZAPPOS.COM ha sido intensa, lo que demuestra un importante nivel de reconocimiento entre los consumidores de sus productos y los destinatarios de sus servicios y que se constituye en uno de los factores importantes que se deben tomar en cuenta para determinar la notoriedad de una marca.

2- LA PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN DE LA MARCA.

El reconocimiento de la marca **ZAPPOS** y **ZAPPOS.COM** es impulsado por medio del servicio al cliente y publicidad y mercadeo anuales, así se desprende de la Declaración Jurada



del señor Christopher Nielsen, Vicepresidente de la empresa Zappos IP, Inc. y Gerente Financiero y Gerente de Operaciones de Zappos.com, Inc relativa al desarrollo de la empresa Zappos y el uso de la marca Zappos, (Prueba E, folios 163 a 180 del expediente). Asimismo, a folio 201 se indica que la empresa Zappos gastó en el 2007, la suma de dieciocho millones de dólares en publicidad, y tal como se tuvo por demostrado esa publicidad se dio en revistas como Lucky y de New Yorker,

El vicepresidente de la Empresa y gerente financiero indicó en cuanto a los gastos anuales de mercadeo y publicidad de 1999 a 2008 los siguientes:

AÑO	Gastos de Mercadeo en US \$
1999	\$259,336
2000	\$1,269,582
2001	\$1,020,667
2002	\$3,655,640
2003	\$6,857,650
2004	\$14,712,096
2005	\$27,954,998
2006	\$41,056,464
2007	\$54,464,108
2008	\$66,362,523
2008	\$66,304,845

Los datos expuestos indican que se ha hecho una inversión significativa para dar a conocer la empresa ZAPPOS rescatando, según su vicepresidente, el hacer sentir al consumidor que ZAPPOS garantiza una lealtad extrema y de por vida con el cliente, por ende le dan importancia al mensaje que transmiten a través de su publicidad y consideran que esta no es un gasto sino una inversión de ahí los montos de la cifras expuestas.



3- LA EXTENSIÓN DEL CONOCIMIENTO POR EL SECTOR PERTINENTE.

En el sector pertinente o relevante se asocia al ámbito en el cual se comercialice el producto o servicio que se distingue con la marca y del cual pueden formar parte una gran variedad de agentes, consumidores o personas pertenecientes al mercado, siendo que de los estudios estadísticos analizados resultan útiles y eficaces para determinar el grado de conocimiento y difusión que tiene la marca frente a los consumidores, lo cuales determinan un alto grado de conocimiento de la marca ZAPPOS.

Para demostrar la difusión y conocimiento de la marca **ZAPPOS** y **ZAPPOS.COM**, se aporta copia certificada del artículo denominado “ZAPPOS CUSTOMER SERVICE FIRST-AND A DAILY OBSESSION”, publicado en el sitio de la revista Advertisement Age, en donde se indica que ZAPPOS cuenta con una cantidad de 8.2 millones de clientes que compran anualmente sus artículos, 5,000 que corresponde al número de llamadas que entran al servicio al cliente de Zappos cada día y \$18 millones de dólares que Zappos gastó en publicidad en el año 2010. (Ver folios 137 a 145).

Según esta prueba, la línea de la marca **ZAPPOS** y **ZAPPOS.COM** trascendió fronteras y se dedica principalmente a la producción, comercialización y distribución de una amplia diversidad de productos dentro de los cuales destacan artículos de vestir, todo tipo de zapatos y calzado, sombrería, accesorios tales como bolsos, carteras, maletines, relojes, artículos para el hogar, siendo que la empresa **ZAPPOS. Com**, lleva a cabo sus transacciones comerciales a través de varios sitios de internet dentro de los cuales se destacan las siguientes direcciones: <http://www.runnig.zappos.com>; www.rideshop.zappos.com; www.couture.zappos.com; www.cnada.zappos. Además a través de centros de llamadas (“call centers”), se toman pedidos y pagos de los clientes y se les da seguimiento a sus órdenes, transporte y entrega atención a sus diferentes necesidades.



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

Es así como este Tribunal a través de la prueba aportada, ha podido determinar que los signos



no solo han dejado demostrada su antigüedad, pues quedó debidamente probado que tiene más de diez años de existir y ha logrado una exclusividad en el mercado que le ha permitido obtener la notoriedad del objeto de su comercio.

Así las cosas, todos estos elementos llevan claramente a identificar los signos como marcas notoriamente reconocidas por el público consumidor.

D - EN CUANTO AL RIESGO DE CONFUSIÓN Y ASOCIACION EMPRESARIAL Y APROVECHAMIENTO INJUSTO.

Determinada la notoriedad se procede ahora al análisis de los supuestos del artículo 8 inciso e) a efecto de determinar su aplicación para el caso concreto

Para abordar esta posición, es preciso señalar que la notoriedad por sí misma no es oponible per se a cualquiera que presente un signo similar.

El artículo 8 inciso e) indica:

“Artículo 8º- **Marcas inadmisibles por derechos de terceros.** Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros:(...)



e) Si el signo constituye una reproducción, imitación, traducción o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en cualquier Estado contratante del Convenio de París por el sector pertinente del público, en los círculos empresariales pertinentes o en el comercio internacional, y que pertenezca a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los cuales tal signo se aplique, cuando su uso resulte susceptible de confundir o conlleve un riesgo de asociación con ese tercero o un aprovechamiento injusto de la notoriedad del signo. (lo resaltado en negrita no es del original)”

De la norma trascrita se rescatan tres presupuestos; a) que el signo sea susceptible de confundir; b) que lleve al riesgo de asociación con ese tercero y c) se provoque un aprovechamiento injusto.

Como ya es conocido, para que prospere el registro de un signo distintivo, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto, que se presenta cuando entre dos o más signos se dan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir el riesgo de confusión entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico. La confusión visual es causada por la identidad o similitud de los signos, sean éstos palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro y esto por su simple observación, es decir, por la manera en que se percibe el signo. La confusión auditiva se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no, y la confusión ideológica es la que se deriva del mismo o parecido contenido conceptual de los signos, o mejor aún, cuando las palabras comprendidas en los signos contrapuestos significan conceptualmente lo mismo; esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea, en los signos, impide o puede impedir, que el consumidor distinga uno de otro.

En términos generales, para determinar el riesgo de confusión entre dos signos, el operador de Derecho primero debe colocarse en el lugar del consumidor presunto, teniendo en mente quiénes



serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Luego, debe atenderse a la impresión de conjunto que despierten ambos signos, sin desmembrarlos; analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea, pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro, y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto.

Ahora bien, el riesgo de asociación se presenta cuando el signo propuesto o inscrito en este caso, genera en el consumidor la idea de que procede de un mismo origen empresarial y que el producto o servicio presenta las características en su composición y calidad. A su vez, esta asociación origina un aprovechamiento injusto del mercadeo y publicidad que realiza el titular del signo para posicionarlo en el mercado.

En el caso de conocimiento, al realizar el cotejo marcario en aplicación del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas (que establece el método de cotejo) cabe advertir que de la pronunciación correcta de la marca inscrita **ZAPPOS**, se denota identidad con los signos **ZAPPOS** y **ZAPPOS.COM**, que anteriormente adquieren la característica de notorias. Además si se analiza el signo inscrito, en cuanto a los productos que protege en clase 25 “*zapatos, zapatillas y vestidos*”, es incuestionable su similitud con los de la promovente. Lo que impide incluso la aplicación del Principio de Especialidad tutelado en el artículo 89 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Nótese además que la marca propiedad de Angulo Opuesto S.A se inscribió el 13 de agosto de 2010 y tal y como quedó señalado en los hechos probados, los signos **ZAPPOS**, **ZAPPOS.COM**, fueron puestos en el mercado desde 1999 y para el 2009, diez años después de su constitución ya había alcanzado ventas hasta de mil millones de dólares, lo cual implica el uso anterior por parte de la empresa **ZAPPOS IP, Inc.**

(folio 193)



Conforme lo indicado, concluye este Tribunal que en el caso bajo estudio, de aceptarse la coexistencia de las marcas, se promovería el riesgo de confusión de los signos de la empresa **ZAPPOS IP, Inc**, con el signo inscrito **ZAPPOS**.

Por lo anterior, este Tribunal arriba a la conclusión de que, efectivamente, tal como ha sido sostenido por el representante de la empresa promovente, existe absoluta identidad desde el punto de vista gráfico y fonético, con la marca registrada por **ANGULO OPUESTO S.A**, dado que no hay una distinción suficiente que permita su coexistencia registral, siendo tal su similitud que podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor medio, además de que protegen los mismos productos, los cuales son susceptibles de relacionar entre sí.

De lo expuesto se colige que, una vez declarada la notoriedad de los signos **ZAPPOS**, **ZAPPOS.COM**, existe efectivamente riesgo de confusión y de asociación empresarial con la marca inscrita **ZAPPOS** en clase 25 y por esa razón, este Tribunal acoge la solicitud de nulidad promovida por el apoderado de la empresa **ZAPPOS IP INC**, contra el signo **ZAPPOS** Registro 202737 en clase 25 internacional, del cual la apoderada generalísima de **ANGULO OPUESTO S.A** renuncia a los derechos que posee sobre dicha marca, tal y como consta a folio 303 del expediente.

Así las cosas considera este Tribunal que lo procedente es revocar la resolución recurrida venida en alzada al declarar sin lugar la solicitud de nulidad promovida por el Licenciado José Paulo Brenes Lleras, en su calidad de apoderado especial de la empresa **ZAPPOS IP, Inc** del signo Registro número 202737, en clase 25 internacional, para proteger “*zapatos, botas, zapatillas y vestidos*”, y en su lugar declarar con lugar el recurso de apelación presentado por el apoderado especial de la sociedad **ZAPPOS IP, Inc**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas dieciocho minutos con dos segundos del veintitrés de abril de dos mil doce, la que en este acto se revoca y acoger la nulidad del signo **ZAPPOS**, registro 202737 y declarar la notoriedad de los signos **ZAPPOS** y **ZAPPOS.COM** en clase 35



internacional, propiedad de la empresa **ZAPPOS IP, Inc.**

QUINTO. 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 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, citas normativas y jurisprudencia que anteceden, este Tribunal declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado José Paulo Brenes Lleras, en su calidad de apoderado especial de la empresa **ZAPPOS IP, Inc**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas dieciocho minutos con dos segundos del veintitrés de abril de dos mil doce, la que en este acto se revoca para acoger la nulidad del signo ZAPPOS, registro 202737. Se declara la notoriedad de los signos **ZAPPOS** y **ZAPPOS. COM** en **clase 35 internacional**, propiedad de la empresa **ZAPPOS IP, Inc**, tome nota el Registro de esa característica. 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.**

Norma Ureña Boza

Pedro Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

Descriptor

Marca registrada o usada por tercero

TG: Marcas inadmisibles por derechos de terceros

TNR: 00.41.36

Marca notoriamente conocida

TG: Marcas inadmisibles

TNR: 00.41.33