



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente No. 2009-0548-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca de fábrica “ZOE & ZAC” (18)**

**PAYLESS SHOESOURCE WORLDWIDE INC, apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen número 12054-08)**

**Marcas y Otros Signos**

### ***VOTO N° 1129-2009***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Sn José, Costa Rica, a las doce horas con cuarenta minutos del siete de setiembre del dos mil nueve.**

Conoce este Tribunal del Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdíán**, mayor, divorciado, abogado, vecino de San José, 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**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, diecinueve minutos, cuarenta y un segundos del seis de febrero del dos mil nueve.

#### ***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante el memorial presentado el nueve de diciembre del dos mil ocho, ante el Registro de la Propiedad Industrial, el Licenciado Edgar Zurcher Gurdíán, de calidades y condición dichas al inicio, solicita la inscripción de la marca de fábrica y comercio **“ZOE & ZAC”**, en clase 18 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: bolsos, bolsos grandes, carteras, billeteras y mochillas.



**SEGUNDO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las nueve horas, diecinueve minutos, cuarenta y un segundos del seis de febrero del dos mil nueve, resolvió rechazar la inscripción de la solicitud presentada por existir inscrita la marca “ZOE”, registro número 118472, para proteger productos de la clase 25 concretamente zapatos, camisetas y pantalonetas a nombre de la empresa PELÉ INDUSTRIAL S.A.

**TERCERO.** 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 la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

**Redacta el Juez Rodríguez Jiménez, y;**

### ***CONSIDERANDO***

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal tiene como hecho probado el siguiente: **UNICO:** Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca “ZOE”, en **clase 25** de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: zapatos, camisetas y pantalonetas, registro número 118472, de catorce de febrero de 2000, vigente hasta el catorce de febrero de dos mil diez, cuyo titular es la empresa **PELÉ INDUSTRIAL S.A.** (Ver folios 31 y 32)

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra Hechos con influencia para la resolución de este asunto, que pudieren tener el carácter de No Probados.

**TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. ACERCA DE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE.** En el



caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial rechaza la inscripción de la marca solicitada, ya que al hacer el estudio respectivo encuentra que existe inscrita la marca “ZOE”, para proteger productos relacionados, fundamentando su decisión en el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, los alegatos sostenidos por el representante de la empresa recurrente en el escrito de agravios visible a folios treinta y seis a treinta y ocho del expediente, van dirigidos a señalar que el razonamiento del Registro de la Propiedad Industrial es incorrecto, ya que existe entre ambos vocablos suficiente distintividad tanto fonética como visualmente, y cada una genera una percepción lo suficientemente distintiva que permiten la coexistencia de ambos.

**CUARTO. EN CUANTO AL RIESGO DE CONFUSIÓN.** Para que prospere el registro de un signo distintivo, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que es cuando entre dos o más signos, se presentan 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 tales signos, puede impedir, o impide, al consumidor, distinguir a 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 atenerse 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. De esto se deduce, que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiere entre ellos. Desde esta perspectiva cabe resumir, entonces, que el **cotejo marcario** se integra por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

La normativa marcaria es muy clara al negar la registración de un signo y por ende, otorgarle la protección que tal registro conlleva, cuando la marca solicitada sea similar a otra anterior perteneciente a un tercero que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios, ello de conformidad con el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Como puede observarse, el contenido de la norma citada, es clara, en el sentido, de que no es registrable un signo cuando sea idéntico o semejante con otro ya inscrito, y que los productos que uno y otro distinguan sean también idénticos o semejantes, toda vez que la misión de la marca está dirigida a distinguir productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor los diferencie sin que se confunda. Consecuentemente, el Registro de la Propiedad Industrial resguarda los derechos del titular desde el instante en que le otorga el registro de la marca, así, como el derecho exclusivo a los productos o servicios protegidos con ese signo.

Dicho lo anterior se procede con el cotejo de las marcas enfrentadas debiéndose aplicar los elementos antes apuntados, para poder determinar si entre



MARCA INSCRITA	MARCA SOLICITADA
<b>ZOE</b>	<b>ZOE &amp; ZAC</b>
PRODUCTOS QUE DISTINGUE	PRODUCTOS QUE DISTINGUE
Para proteger en clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza zapatos, camisetas y pantalonetas.	Para proteger en la clase 18 de la Clasificación Internacional de Niza Bolsos, bolsos grandes, carteras, billetera y mochilas.

existe tal similitud que impida el registro solicitado, o si bien, si las diferencias entre ambas, hacen que puedan coexistir registralmente.

Así las cosas, en el presente caso, este Tribunal considera que ambas marcas son denominativas y de fantasía, están compuestas por un grupo de letras, la solicitada se compone de dos palabras: **“ZOE & ZAC”** conformada de tres letras cada palabra, tres vocales **O-E-A** y tres consonantes **Z-Z-C**, cuyo factor preponderante es el vocablo **“ZOE”**, siendo, que la marca solicitada incluye la marca inscrita **“ZOE”**. El signo inscrito **“ZOE”** está compuesto de una sola palabra constituida por tres letras, **“Z-O-E”** y dos vocales **O-E**, la cual como se indicó, está incluido en la marca solicitada. Siguiendo lo expuesto, tenemos que entre los signos **“ZOE & ZAC”** y **“ZOE”** se repite el componente **“ZOE”**, generándose así en el consumidor la impresión de que ambas marcas distinguen productos vinculados y fabricados por la misma unidad empresarial. No se puede perder de vista, que en el caso de la marca solicitada lo primero que va a recordar el consumidor, es la primera sílaba **“ZOE”**, la palabra **“ZAC”** no hace diferencia alguna.

Hecho el ejercicio anterior y aplicadas las reglas del cotejo entre ambos signos conforme a lo establecido en el ordinal 24 inciso a) del Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos, Decreto Ejecutivo 30233-J de 20 de febrero del 2002, publicado en el Diario Oficial La Caceta N° 65 de 4 de abril del 2002, indiscutiblemente nos lleva a establecer una similitud existente



entre ellos, ya que desde el punto de vista gráfico el impacto visual que se genera es muy semejante, lo que indiscutiblemente acrecienta el riesgo de confusión entre dichos signos. La similitud fonética, está presente en los signos cotejados, pues ambos poseen en su estructura la palabra “ZOE” lo que hace que tengan una pronunciación similar. Por lo expresado, queda demostrado que los signos en conflicto “ZOE & ZAC” y “ZOE”, pese a contar la marca solicitada con la expresión “ZAC”, no ofrecen, a partir de una visión global, una adecuada diferenciación entre ellos, por lo que su coexistencia en el mercado provocaría confusión en los consumidores.

Realizado el cotejo marcario de los signos enfrentados, y analizando dichos signos distintivos desde la óptica de los productos que identifican, tenemos, que la marca inscrita “ZOE” en **clase 25** de la Clasificación Internacional de Niza protege y distingue, a saber: “zapatos, camisetas y pantalonetas”, y la solicitada “ZOE & ZAC” en **clase 18** de la Clasificación indicada, pretende proteger y distinguir “bolsos, bolsos grandes, carteras, billeteras y mochilas”, productos que como puede apreciarse se relacionan entre sí, ya que los “zapatos”, que protege la marca inscrita vienen a constituirse en un accesorio de los productos que pretende proteger la marca solicitada y viceversa, los cuales pueden estar expuestos al público en los mismos canales de distribución, con lo cual el consumidor pueda establecer entre ellos una relación que puede llevar a un riesgo de confusión y creer que se trata de un producto cuyo origen empresarial es de la empresa titular de la marca, por eso es que este Tribunal considera que la marca solicitada no sólo incurre en la prohibición establecida en el inciso a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, tal y como lo establece el Registro **a quo**, sino también en el inciso b), que impide la inscripción de una marca susceptible de ser asociada a otra inscrita, y el numeral 24 inciso e) del Reglamento a la Ley de Marcas.

En razón de la similitud gráfica y fonética existente entre los signos cotejados, este Tribunal no comparte lo manifestado por la recurrente, cuando en su escrito de agravios visible a folio treinta y seis del expediente manifiesta “*Que la marca que pretende inscribir mi representada ZOE &*



*ZAC, y la marca en la cual se basa la objeción de fondo que el Registro rechazó, ZOE, son diferentes y visualmente y cada una genera una percepción lo suficientemente distintiva para que coexistan”.*

Respecto a la similitud analizada, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso número 38-IP-2004, Quito, 19 de mayo del 2004, dijo: *“La prohibición no exige que el signo genere efectivamente error en los consumidores o usuarios, puesto que basta la sola existencia del riesgo de confusión, el que se presenta cuando el consumidor o usuario medio, no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo, de modo que pudiera atribuir, en forma equivocada a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común. Para determinar la existencia del riesgo de confusión será necesario verificar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ello”.*

**QUINTO.** Como consecuencia de lo anterior, este Tribunal arriba a la conclusión de que, efectivamente, tal como lo indica el Registro de la Propiedad Industrial, existe similitud gráfica y fonética entre las marcas contrapuestas, por lo que no existe una distinción suficiente que permita su coexistencia registral, por cuanto su semejanza podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor medio, al aplicarse el signo cuyo registro se solicita, a productos relacionados a los identificados por la marca inscrita. Permitirse la inscripción de la marca **“ZOE & ZAC”** se quebrantaría lo estipulado en los artículos 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y 24 inciso e) del Reglamento a la Ley de Marcas, por lo que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado Edgar Zurcher Gurdían en representación de la empresa **PAYLESS SHOESOURCE WORLDWIDE INC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas, diecinueve minutos, cuarenta y un segundos del seis de febrero del dos mil nueve, la que en este acto se confirma.



**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 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 del 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

***POR TANTO***

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y jurisprudencia que anteceden, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado Edgar Zurcher Gurdíán, en su condición de apoderado especial de la empresa **PAYLESS SHOESOURCE WORLDWIDE INC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, diecinueve minutos, cuarenta y un segundos del seis de febrero del 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

---

## **DESCRIPTOR**

**Marcas inadmisibles por derechos de terceros**

**TG. Marcas Inadmisibles**

**TNR. 00.41.33**