



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente No. 2011-0330-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de marca de fábrica “ZAPPOS”**

**ZAPPOS IP, INC., Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No 12140-08)**

**Marcas y Otros Signos**

### ***VOTO N° 154-2012***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas con veinticinco minutos del quince de febrero de dos mil doce.***

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el **Licenciado José Paulo Brenes Lleras**, mayor, casado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-694-636, en representación de la empresa **ZAPPOS IP, INC.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las doce horas, diez minutos y nueve segundos del primero de abril de dos mil once.

### ***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el diez de diciembre de dos mil ocho, el **Licenciado Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, divorciado, abogado, con cédula de identidad 1-335-794, vecino de San José, en representación de la empresa **ZAPPOS.COM Inc.**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica “**ZAPPOS**”, en Clase 18 de la nomenclatura internacional para proteger y distinguir “*Bolsos para todo propósito, mochilas, bolsos de mano, baúles (equipaje), bolsos (carteras), bolsos grandes, billetera*”.



**SEGUNDO.** Que la solicitud relacionada en el resultando anterior fue cedida a la empresa **ZAPPOS IP, Inc.**, representada por el Licenciado Brenes Lleras, mediante documento otorgado el 01 de mayo de dos mil diez.

**TERCERO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las doce horas, diez minutos, nueve segundos del primero de abril de dos mil once, resuelve rechazar la inscripción de la solicitud planteada.

**CUARTO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 13 de abril de 2011, el Licenciado Brenes Lleras, en la representación indicada, presenta recursos de revocatoria con apelación en subsidio, y en razón de que fue admitido el de apelación, conoce este Tribunal.

**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, la invalidez o la nulidad 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 Ureña Boza, y;*

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal tiene como hecho con tal carácter, el siguiente: **1.-** Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca “**ZAPPOS**”, bajo el **Registro No. 202737**, vigente desde el 13 de agosto de 2010 y hasta el 13 de agosto de 2020, que protege en Clase 25 Internacional “*zapatos, botas, zapatillas y vestidos*”, cuyo titular es la empresa Angulo Opuesto, S. A. (v. fss. 44 y 45).



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

**TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION RECURRIDA Y LO ALEGADO POR EL APELANTE.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la inscripción de la solicitud planteada con fundamento en los incisos a) y b) del Artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por considerar que afecta derechos de terceros, por cuanto los signos propuesto e inscrito son idénticos, aunado a que, a pesar de pertenecer a clases diferentes, ambos buscan proteger productos que se relacionan entre sí, lo cual puede causar confusión en el público consumidor, al no existir distintividad notoria que permita identificarlas e individualizarlas.

Por su parte, la empresa recurrente, mediante escrito presentado ante ese Registro el 13 de abril de 2011, alega que los productos que distingue la marca inscrita se ubican en la clase 18, mientras que, los que pretende proteger la solicitada son en clase 25, siendo éstos absolutamente distintos, y que se comercializan en canales de comercio también muy distintos. Que aún y cuando dichos productos podrían comercializarse en un mismo establecimiento, el consumidor no hará una conexión entre zapatos y joyería y por eso puede concluirse que no existe riesgo de confusión entre ellas. Agrega que su representada es titular de la marca ZAPPOS en varios países del mundo, lo que demuestra su uso y registro anterior, en relación con el signo No 202737.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO.** Nuestra normativa marcaria es clara en que se debe negar la registración de un signo cuando sea idéntico o similar a otro anterior, registrado o en uso por un tercero, y que pueda generar en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de sus productos o servicios.

En este sentido, el artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978, determina



en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme los supuestos que en él se definen, entre otros, si el signo es idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro; si los productos o servicios son los mismos o similares o susceptibles de ser asociados y, si tal similitud entre signos o productos, puedan causar confusión al público consumidor.

En el caso concreto, examinada en su conjunto la marca que se pretende inscribir “**ZAPPOS**” y la inscrita “**ZAPPOS**”, se advierte que ambas resultan idénticas, pues consisten en términos denominativos conformados por las mismas letras. Aunado a lo anterior, en este caso se refuerza la posibilidad de confusión, por ser los productos que distingue cada una de esas marcas de la misma naturaleza, lo cual los hace susceptibles de ser asociados por el consumidor medio.

Por lo señalado, considera este Tribunal que no son de recibo los alegatos del apelante en cuanto afirma que no existe posibilidad de crear confusión en el público consumidor por encontrarse los signos en pugna en clases diferentes, ya que, en virtud que los productos de una y otra son similares y pueden comercializarse por los mismos canales de distribución. Por ello, el consumidor medio podría asumir, en forma errónea, que todos ellos tienen un mismo origen empresarial, o sea que, por la identidad existente entre las marcas, le lleve a asumir que provienen del mismo comercializador.

No encuentra este Tribunal, motivo alguno para resolver en sentido contrario al que lo hizo el Registro de la Propiedad Industrial, ya que, del análisis conjunto de ambas marcas, puede afirmarse que, el signo que pretende registrarse no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad suficiente, lo que genera de por sí suficientes razones para que se produzca el riesgo de confusión, con lo cual se violenta el inciso a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Conforme a las consideraciones expuestas, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de



apelación presentado por el **Licenciado José Paulo Brenes Lleras**, en representación de la empresa **ZAPPOS IP, Inc.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas, diez minutos, nueve segundos del primero de abril de dos mil once, la cual se confirma.

**QUINTO. 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 del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

***POR TANTO***

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el **Licenciado José Paulo Brenes Lleras**, en representación de la empresa **ZAPPOS IP, Inc.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas, diez minutos, nueve segundos del primero de abril de dos mil once, la cual se confirma, denegando el registro del signo “ZAPPOS” presentado por la recurrente. 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 Daniel Suarez Baltodano***

***Ilse Mary Díaz Díaz***

***Kattia Mora Cordero***

***Guadalupe Ortiz Mora***



**DESCRIPTOR**

**Marcas inadmisibles por derechos de terceros**

**TG. Marcas Inadmisibles**

**TNR. 00.41.33**