



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXP. N° 2013-0823-TRA-PI

Solicitud de marca de comercio “ZIZOU”

GRENDENE S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen No. 6759-2013)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO N° 0035-2016

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las once horas veinte minutos del cuatro de febrero de dos mil dieciséis.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado Harry Zurcher Blen, abogado, vecino de San José, cédula de identidad número 1-415-1184, en su condición de apoderado especial de la empresa GRENDENE S.A., contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:17:09 del 15 de octubre de 2013.

RESULTANDO

PRIMERO. Mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 5 de agosto de 2013, el Licenciado Edgar Zurcher Blen,, en su condición de apoderado de la empresa GRENDENE S.A., solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “ZIZOU” en clase 25 de la Clasificación Internacional, para proteger y distinguir: “Zapatos para hombre, mujer y niño, básicamente sandalias, zapatos de playa, pantuflas de baño, empeine para zapatos, zapatos planos, pantuflas, zuecos, zapatos tenis, botas (no para montar) sandalias hawaianas”.



SEGUNDO. Por resolución dictada a las 14:17:09 del 15 de octubre de 2013, el Registro de la Propiedad Industrial, resolvió: “... *Rechazar la inscripción de la solicitud presentada...*”.

TERCERO. Inconforme con lo resuelto el representante de la compañía GRENDENE S.A presentó recurso de revocatoria con apelación en subsidio y en razón de ello es que conoce este Tribunal.

CUARTO. Este Tribunal Registral Administrativo mediante la resolución dictada a las 10:50 horas del 1 de febrero de 2014, resolvió suspender el conocimiento del recurso de apelación planteado por el apoderado especial de la empresa GRENDENE S.A, hasta que la administración registral resuelva la solicitud de cancelación por falta de uso de la marca “ZiZu Fashion (diseño)” registro N° 182213, inscrita a nombre del señor Bahij Al Jammal Abou Hadeer, interpuesta por la empresa solicitante.

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 nulidad o 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 julio del 2015 al 1° setiembre del 2015.

Redacta la Juez Mora Ortiz, y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS: Este Tribunal enlista como único hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente:



ÚNICO: Mediante el Voto 381-2015 de las 10:45 horas del 28 de abril 2015, se ordena la cancelación del signo marcario “ZiZu Fashion (Diseño)” registro 182213, en Clase 25 del nomenclátor internacional, inscrita a nombre del señor Bahij Al Jammal Abou Hadeer, resolución que fue debidamente notificada a las partes.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

TERCERO. De conformidad con la resolución dictada por este Tribunal mediante el Voto 381-2015 de las 10:45 horas del 28 de abril de 2015, indicada supra, en la cual se ordena la cancelación del registro marcario “ZiZu Fashion (Diseño)” registro 182213, inscrita a nombre del señor Bahij Al Jammal Abou Hadeer, por lo que se procede a levantar la suspensión ordenada en la resolución de las 10:40 horas del 1 de agosto de 2014, señalada en el resultando cuarto. Por ese motivo, se procede a conocer del presente expediente en los términos que siguen:

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso bajo examen, el Registro de la Propiedad Industrial, rechazó la solicitud de la marca de fábrica y comercio “ZIZOU” presentada por la empresa GRENDENE S.A, al determinar que el signo peticionado es inadmisibile por derechos de terceros, al cotejarla con la marca de fábrica “ZiZu Fashion (Diseño)” registro 182213, propiedad del señor Bahij Al Jammal Abou Hadeer, por cuanto no solo los signos son similares, sino también los productos que protegen se relacionan entre sí. Por lo que, podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad que permita identificarlas e individualizarlas, siendo inminente el riesgo de confusión en el consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios.

Por su parte, el representante de la sociedad recurrente en su escrito de apelación solicitó la suspensión del recurso de apelación, ante la interposición de una "Solicitud de Cancelación por



Falta de Uso" referente a la marca de fábrica “ZiZu Fashion DISEÑO”, bajo registro No. 182213, propiedad del señor empresa Bahij Al Jammal Abou Hadeer, hasta que el Registro de la Propiedad Industrial resuelva.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Este Tribunal considera que revisado el expediente y con base en la resolución dictada por este Órgano Colegiado mediante el Voto 381-2015, de las 10:45 horas del 28 de abril de 2015, que ordena la cancelación del registro marcario número 182213 “ZiZu Fashion DISEÑO”, en clase 25 del nomenclátor internacional, propiedad del señor Bahij Al Jammal Abou Hadeer, y encontrándose dicho signo marcario debidamente cancelado (v.f 63) y siendo éste el motivo del rechazo de la marca solicitada “ZIZOU” por la empresa GRENDENE S.A., lo viable conforme a derecho, es revocar la resolución venida en alzada, a efecto de que se continúe el trámite de solicitud de la marca pretendida “ZIZOU”.

Conforme lo expuesto, este Tribunal considera que al no existir obstáculo para la continuación del procedimiento iniciado, debe declarar con lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado Harry Zurcher Blen, en su condición de apoderado especial de la empresa GRENDENE S.A., contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:17:09 del 15 de octubre de 2013, la que en este acto se revoca para ordenar en su lugar la continuación del trámite correspondiente, si otro motivo ajeno al examinado en esta instancia no lo impidiere.

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



POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden se declara **CON LUGAR** el Recurso de Apelación presentado por el Lic. Harry Zurcher Blen, en su condición de apoderado especial de la empresa GRENDENE S.A., contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:17:09 del 15 de octubre de 2013, la que en este acto se revoca para ordenar en su lugar la continuación del trámite correspondiente si otro motivo ajeno al examinado en esta instancia no lo impidiere. 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

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

- **Nulidad de la marca registrada**
- **TG: Inscripción de la marca**
TNR: OO.42.90