



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2009-0257-TRA-PI**

**Solicitud de registro como marca del signo ZOE & ZAC**

**Payless ShoeSource Worldwide Inc., apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 12055-08)**

**Marcas y otros signos**

## **VOTO N° 498-2009**

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las diez horas cuarenta minutos del diecinueve de mayo de dos mil nueve.

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Edgar Zürcher Gurdíán, titular de la cédula de identidad número uno-quinientos treinta y dos-trescientos noventa, en su calidad de apoderado especial de la empresa Payless Shoesource Worldwide Inc., organizada y existente bajo las leyes del Estado de Kansas, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:09:23 horas del 4 de febrero de 2009.

### **RESULTANDO**

I.- Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 9 de diciembre de 2008, el Licenciado Edgar Zürcher Gurdíán, en representación de la empresa Payless Shoesource Worldwide Inc., solicitó la inscripción como marca de fábrica y comercio del signo **ZOE & ZAC**, en clase 25 para distinguir calzado.

II.- Que mediante resolución dictada a las 15:09:23 horas del 4 de febrero de



2009, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso rechazar la solicitud presentada.

**III.-** Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 11 de febrero de 2009, el Licenciado Zürcher Gurdián, en la condición dicha, interpuso recurso de apelación en su contra.

**IV.-** Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde sin notarse motivos que causen indefensión a las partes, 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.** De importancia para la presente resolución, se tiene por probado el registro en Costa Rica de la marca de comercio **ZOE**, clase 25, registro N° 118472, vigente hasta el 14 de febrero de 2010, para distinguir zapatos, camisetas y pantalonetas (ver folios 22 a 23).

**SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS.** No se encuentran hechos con el carácter de no probados de importancia para la presente resolución.

**TERCERO. EN CUANTO AL FONDO.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial consideró que el signo solicitado como marca, **ZOE & ZAC**, contiene semejanzas gráficas y fonéticas con el signo inscrito **ZOE**, por lo que no puede ser inscrita. El apelante no realizó alegatos a favor de su recurso.



**CUARTO. INAPTITUD DEL SIGNO PROPUESTO PARA CONVERTIRSE EN UNA MARCA REGISTRADA.** Al no haberse planteado alegatos que contestar en la presente resolución, en función de contralor de legalidad este Tribunal indica que analizada la marca inscrita versus la que se pretende inscribir, ambas coinciden en el uso de la palabra ZOE, que en la marca registrada constituye además su factor tópico, por lo que al distinguir productos idénticos, sean zapatos o calzado, se prestan a causar confusión en el consumidor promedio acerca del origen empresarial del producto consumido o incluso sobre el producto mismo (confusión directa), debiendo de otorgarse protección al signo previamente registrado en detrimento del solicitado.

**QUINTO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Conforme a las consideraciones que anteceden, es criterio de este Tribunal que el signo propuesto **ZOE & ZAC** no puede ser inscrito como marca de fábrica y comercio según lo solicitado, así, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la empresa Payless Shoesource Worldwide Inc., confirmándose en este acto la resolución 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 y 2º del Reglamento Orgánico y 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 que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la empresa Payless Shoesource Worldwide Inc. en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a



las 15:09:23 horas del 4 de febrero de 2009, la cual 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

---

**DESCRIPTORES:**

MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO  
TG: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS  
TNR: 00.41.36