



**RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente No. 2009-0119-TRA-PI**

**Oposición a solicitud de registro de la marca de comercio “ZAPPOS”**

**ZAPPOS.COM, INC., Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 9946-07)**

**Marcas y Otros Signos Distintivos**

***VOTO No. 965-2009***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las once horas con treinta y cinco minutos del trece de agosto de dos mil nueve.***

Recurso de Apelación, interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, divorciado, abogado, cédula de identidad número uno-trescientos treinta y cinco-setecientos noventa y cuatro, vecino de San José, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **ZAPPOS.COM, INC.**, una sociedad constituida y organizada bajo las leyes de los Estados Unidos de América, domiciliada en 2280 Corporate Circle, Suite Henderson, Nevada, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas con catorce minutos del veinticuatro de octubre de dos mil ocho.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que en fecha doce de julio de dos mil siete, la Licenciada **Sonia Corella Céspedes**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **ANGULO OPUESTO S.A.**, una sociedad constituida y organizada bajo las leyes de Costa Rica, solicitó ante el Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de comercio “**ZAPPOS**”, para proteger y



distinguir “zapatos, botas, zapatillas y vestidos”, en clase 25 de la Nomenclatura Internacional.

**SEGUNDO.** Que publicado el edicto de ley, dentro del plazo conferido y mediante memorial presentado el día primero de febrero de dos mil cuatro, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de Gestor de Negocios de la empresa **ZAPPOS.COM, INC.**, plantea oposición contra la solicitud de registro de la marca antes indicada, fundamentada en el artículo 8 inciso e) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, habida cuenta de la gran similitud gráfica, fonética e ideológica de la marca solicitada con las marcas de su representada “ZAPPOS” y “ZAPPOS.COM”, alegando que éstas se encuentran debidamente registradas en varios países del mundo, tales como Estados Unidos de América, Australia, Canadá, Hong Kong, Japón, Nueva Zelanda, Federación Rusa, Suiza y Taiwán, en clase 25 de la Nomenclatura Internacional, para proteger y distinguir zapatos y vestidos, así como numerosas solicitudes pendientes de registro en otros países alrededor del mundo.

**TERCERO.** Que la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las catorce horas con catorce minutos del veinticuatro de octubre de dos mil ocho, dispuso: *“POR TANTO (...) se resuelve: I.- Se declara sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado de ZAPPOS.COM, INC., contra la solicitud de inscripción de la marca “ZAPPOS”; en clase 25 internacional; presentada por SONIA CORELLA CÉSPEDES, en representación de ANGULO OPUESTO SOCIEDAD ANONIMA, la cual se acoge. (...) NOTIFÍQUESE”.*

**CUARTO.** Que el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa oponente, impugnó, mediante el Recurso de Apelación, la resolución anterior dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial y una vez otorgada la audiencia de mérito por este Tribunal mediante resolución de las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del treinta de marzo del dos mil nueve, expresó agravios.

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

*Redacta el Juez Alvarado Valverde, y;*

### CONSIDERANDO

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista como hechos probados de influencia para la resolución de este proceso los siguientes:

1.- Que el edicto de la marca “**ZAPPOS**”, presentada por la Licenciada **Sonia Corella Céspedes**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **ANGULO OPUESTO S.A.**, fue publicado en el Diario Oficial La Gaceta, ediciones números 18, 19 y 20 los días 25, 28 y 29 de enero del 2008 (ver folio 01).

2.- Que la empresa oponente y recurrente en el presente proceso, no tiene inscritas en nuestro país las marcas “**ZAPPOS**” y “**ZAPPOS.COM**”, y que en el plazo establecido al efecto por ley no presentó la solicitud de inscripción de dicha marca, a efectos de cumplir con lo establecido por el artículo 17 de nuestra Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978.

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal considera como hecho con tal carácter de importancia para la resolución del presente asunto el siguiente:

1.- Que la empresa recurrente no demostró la notoriedad ni el uso anterior en nuestro país de las marcas “**ZAPPOS**” y “**ZAPPOS.COM**”, que nos ocupan, ya que la prueba aportada a tales efectos no comprueba tal situación. Igualmente no cumplió con el trámite establecido en el artículo 17 de la ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. No. 7978.



**TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE.** El Registro de la Propiedad Industrial, basándose en la prueba presentada por la empresa oponente **ZAPPOS.COM, INC.**, concluyó que:

*“... Por su lado y para demostrar la supuesta notoriedad de sus marcas, la empresa oponente aporta: impresiones de página web de la oficina de Marcas y Patentes de los Estados Unidos de América acerca de la inscripción de la marca “Zappos” y Zappos.Com” en dicho país (folios 16 al 23); impresiones certificadas relacionadas con la página web [www.zappos.com](http://www.zappos.com) (folios 23 al 34).*

*De la anterior prueba, se desliga que el oponente no aporta material probatorio suficiente para determinar con certeza que la marca antes señaladas sea notoria por cuanto, no logra demostrar a cabalidad los criterios establecidos por el artículo 45 de la Ley de Marcas como son la extensión de conocimiento por el sector pertinente, la antigüedad y su uso constante y el análisis de producción y mercadeo de los productos que la marca distingue, así como tampoco el grado de divulgación y publicidad que poseen sus marcas. Tampoco se tiene por demostrado ante este Registro la inscripción de las marcas de la oponente en otro país, por cuanto no utiliza el medio idóneo probatorio para demostrar tal condición según lo establecido por el artículo 294 inciso a) de la Ley General de Administración Pública. En este sentido, este registro no puede tener por demostrada la notoriedad de las marcas en nuestro país, nos hace concluir que carece de interés realizar el cotejo marcario, ya que no es de aplicación para el presente asunto ninguno de los presupuestos del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.”*

Por todo lo anteriormente establecido, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió que:

*“... Una vez analizada la normativa, doctrina y jurisprudencia, considera esta instancia que conforme a lo expuesto anteriormente no existe argumento desde el punto de vista*



*legal para denegar la solicitud de inscripción, razón por la cual debe rechazarse la oposición planteada y en su lugar se procede a acoger la solicitud de inscripción de la marca “ZAPPOS”; en clase 25 internacional.”*

Por su parte, el representante de la empresa recurrente, en su escrito de expresión de agravios, presentado en fecha veintinueve de abril del dos mil nueve ante este Tribunal, alegó que:

*“Estamos en total desacuerdo con lo resuelto por la Oficina de Marcas, ya que de acuerdo con las pruebas aportadas, quedó demostrado que la marca “ZAPPOS”, “ZAPPOS.COM” son marcas notoriamente conocidas, difundidas a través de internet, y que pertenecen a su verdadero propietario ZAPPOS.COM INC.*

*NO OBSTANTE Y CON CARÁCTER PROBATORIO, EN ESTE MISMO ACTO APORTAMOS CERTIFICADOS DE REGISTRO EXPEDIDOS POR EL DEPARTAMENTO DE COMERCIO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, RESPECTO DE LAS MARCAS “ZAPPOS” y “ZAPPOS.COM” en donde se establece que el único y verdadero propietario de las marcas “ZAPPOS” y “ZAPPOS.COM” es ZAPPOS.COM INC.*

*Observen que según los certificados de registro de las marcas el primer uso en el comercio data de los años 1999, 2000; por lo que evidentemente no puede argumentar el solicitante que se trata de una marca que haya sido inventada o creación de él.*

*PRUEBA DE QUE LA MARCA “ZAPPOS” PERTENECE A MI REPRESENTADA, ES EL HECHO DE QUE LE SOLICITANTE NI SIQUIERA CONTESTO LA OPOSICION QUE INTERPUSO MI REPRESENTADA, POR CUANTO ES EVIDENTE QUE ESTABA TARTANDO DE APROPIARSE DE UNA MARCA QUE NO LE PERTENECE.*

*No entendemos el porqué la Oficina de Marcas, que debe velar por los intereses y derechos de propiedad intelectual, permite prácticas parasitarias acogiendo marcas que pertenecen a terceros con mejor derecho, e incluso ponen en duda la veracidad de quien habiendo inscrito sus marcas, tratan de defenderlas en este país.*



*Es aún más grave el hecho de reconocer ese Registro de Marcas, que las marcas “ZAPPOS”, “ZAPPOS.COM” SI SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE INSCRITAS EN SU PAIS DE ORIGEN, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, pero que por no haber demostrado la notoriedad le dan la razón al solicitante, ARREBATANDO DERECHOS REGISTRALES Y PROPIEDAD INTELECTUAL QUE NO LE PERTENECE.*

*ES UNA CUESTIÓN DE PRESUNCIÓN SI NO SE DESEA ADMITIR LA EVIDENTE FLAGRANCIA A LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL, QUE SI SE APORTA INFORMACIÓN DIRECTAMENTE DE LA OFICINA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, en donde claramente se observa que la marca “ZAPPOS” es propiedad de ZAPPOS.COM INC. y no de Angulo Opuesto S.A., esta última está tratando de apropiarse de un término que no le pertenece*

*Se está favoreciendo la piratería marcaria, al punto de REPRODUCIR TOTALMENTE MARCAS PERTENECIENTES A TERCEROS CON MEJOR DERECHO, que simplemente por no estar inscritas en Costa Rica, se les concede el registro a personas ajenas a su verdadero propietario.”*

**CUARTO. EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO.** Conforme al artículo 2º de la Ley de Marcas citada, marca notoriamente conocida es el: “...Signo o combinación de signos que se conoce en el comercio internacional, el sector pertinente del público, o los círculos empresariales”, circunstancia que no fue debidamente acreditada por el apelante pues, para poder considerar una marca notoria se deben cumplir los presupuestos establecidos en los numerales 45 de la Ley de cita, 31 del Reglamento a esa Ley y 16.2 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de la Propiedad Industrial relacionados con el Comercio. Los artículos 44 y 45 de la mencionada Ley de Marcas, disponen: el primero la protección de las marcas notoriamente conocidas, indicando en su último párrafo que “para los efectos de demostrar la notoriedad de la marca, podrán emplearse todos los medios probatorios”. Por su parte el artículo 45 citado, establece entre otros, criterios seguidos por esa ley para reconocer la notoriedad: *la extensión de su conocimiento por el sector pertinente del público, como signo*



*distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada; la intensidad y el ámbito de difusión y publicidad o promoción de la marca; la antigüedad de la marca y su uso constante y por último, el análisis de producción y mercadeo de los productos que la marca distingue.* Sobre estos criterios, merece señalarse, que tales elementos o factores en la actualidad resultan ampliados conforme 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, que entró en vigencia a partir del 25 de abril de 2008 introducida al marco jurídico nacional, según la reforma al artículo 44 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos efectuada mediante Ley No. 8632, de 28 de marzo de 2008, que decretó la *Modificación de varios artículos de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Ley No. 7978, de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, No. 6867, y de la Ley de Biodiversidad, No. 7788*, publicada en el Diario Oficial La Gaceta No. 80, del viernes 25 de abril de 2008. De manera que a los factores ya citados, para lograr identificar la notoriedad de una marca, recogidos en el artículo 2 1) b) 1.2. y 3. de la Recomendación, se agregan los siguientes: /“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.*”. Por su parte, el artículo 31 del Reglamento a la Ley de Marcas enumera, sin ser exhaustiva, lo que considerará como sector pertinente para determinar la notoriedad de una marca, y entre otros, señala:

*“...a) Los consumidores reales y/o potenciales del tipo de productos o servicios, a los que aplica la marca.*



- b) Las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplica la marca; o*
- c) Los círculos empresariales o comerciales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplica la marca.”*

Sobre el particular, en el Voto N° 136-2006, dictado por este Tribunal a las 16:15 horas del 9 de junio de 2006, a manera ilustrativa transcribió un pronunciamiento del “*Centro de Mediación y Arbitraje de la OMPI*” (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual), de la cual Costa Rica forma parte, que señala: “...*la notoriedad de una marca debe ser demostrada a través de medios de prueba que evidencien su difusión y conocimiento en el mercado, sea por los compradores potenciales, cuando la marca se dirige sólo a ellos, o por el público en general, cuando el conocimiento de la marca sea extenso. Estas pruebas deberán estar dirigidas, principalmente, a demostrar la extensión del conocimiento de la marca entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue otorgada; la intensidad y el ámbito de difusión y de la publicidad o promoción de la marca; la antigüedad de la marca y su uso constante; el análisis de producción y mercadeo de los productos que distinguen la marca, entre otras evidencias que sean pertinentes a cada caso...*” (Decisión del Panel Administrativo, Caso N° D2000-0815, fallado el 19 de octubre del 2000).

De forma tal, que el hecho de que la marca oponente se encuentre registrada en otro país, conforme lo señalado y alegado por el apelante, es un indicio y no un elemento suficiente para considerar que la marca pretendida sea notoria y consecuentemente goce de tal condición.

Nótese que en este caso, se da una insuficiencia de prueba aportada por el apelante para demostrar la notoriedad alegada, así como una serie de alegatos, antes expuestos, totalmente improcedentes, ya que en el caso concreto, este Tribunal considera que al no haberse demostrado por parte de la empresa apelante el status de marca notoria, ni el uso anterior en



nuestro país de la marca alegada, además de no haber cumplido con el trámite establecido por el artículo 17 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos para estos casos, tal uso no quedó fehacientemente demostrado, no sólo porque no es aceptable la prueba de las inscripciones de la marca en otros países, ya que las mismas **“no lo demuestran de manera real y efectiva”**, no es suficiente para acreditar el uso anterior, sino además que dicha prueba no cuenta con la legalización exigida por nuestra legislación. Además el uso debe demostrarse territorialmente en Costa Rica, salvo que se demuestre que la marca es notoria, lo cual no hizo la apelante. Asimismo debe tomarse en cuenta que en el caso de autos, la marca de la empresa oponente no se encuentra registrada en nuestro país, razón por la cual los argumentos dados por el órgano a quo, como base del rechazo de la oposición, resultan válidos.

Por todo lo anterior, estima este Tribunal, que deben rechazarse la totalidad de los agravios indicados en el escrito de expresión de agravios y confirmarse la resolución dictada por el órgano a quo, toda vez que la marca opositora no comprobó el uso anterior de la misma en nuestro país, ni cumplió con el trámite establecido en el artículo 17 de nuestra Ley de Marcas, además de no gozar del status de notoriedad, pues, no se aportó al expediente pruebas idóneas que así lo demuestren, conforme los parámetros establecidos por el ordenamiento jurídico.

**QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Conforme a las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, se declara sin lugar el Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **ZAPPOS.COM, INC.**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con catorce minutos del veinticuatro de octubre de dos mil ocho, la cual en este acto debe confirmarse.

**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, Ley No. 8039 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, jurisprudencia y citas legales invocadas, se declara sin lugar el Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **ZAPPOS.COM, INC.**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con catorce minutos del veinticuatro de octubre de dos mil ocho, la cual 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. **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*



## **DESCRIPTORES**

- Oposición a la Inscripción de la marca
- TG: Inscripción de la marca
- TNR: 00:42.38