



## RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2014-0415-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca (ICEE) (7, 21, 32)

J&J Snack Foods Corp., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2013-1436)

### *VOTO No. 034-2015*

*TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las quince horas del trece de enero del dos mil quince.*

Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada *María del Pilar López Quirós*, mayor, casada, con cédula de identidad número 1-1066-601, abogada, con oficina en Centro Corporativo Plaza Roble, Edificio Los Balcones, cuarto piso, Escazú, San José, en representación de la compañía *J&J SNACK FOODS CORP.*, sociedad organizada y existente conforme a las leyes del estado de New Jersey y domiciliada en 6000 Central Highway, Pennsauken, New Jersey 08109, U.S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas catorce minutos cuarenta y cinco segundos del diecinueve de mayo del 2014.

#### *RESULTANDO*

*PRIMERO.* Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las trece horas once minutos once segundos del veinte de febrero del 2014, la Licenciada *María del Pilar López Quirós*, en la condición indicada, solicitó el registro de la marca de fábrica y

comercio , en clase 07 para distinguir y proteger “Máquina de dispensa bebidas”,



en clase 21 para distinguir y proteger “Copas para bebidas”, y en clase 32 para distinguir y proteger “Bebidas congeladas”, todos de la clasificación internacional NIZA (folio 1).

**SEGUNDO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las once horas catorce minutos cuarenta y cinco segundos del diecinueve de mayo del 2014, resolvió en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO:** *Con base en las razones expuestas [...] SE RESUELVE: Rechazar PARCIALMENTE LA MARCA SOLICITADA EN LA CLASE 32 PARA BEBIDAS CONGELADAS, pudiendo continuar el trámite para la Clase 21 para proteger copas para bebidas y para la clase 7 para proteger máquinas de dispensa bebidas [...]*”.

**TERCERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las trece horas quince minutos quince segundos del tres de junio del 2014, la licenciada *María del Pilar López Quirós* en la representación indicada, presentó *Recurso de Apelación*, en contra de la resolución relacionada, misma que fue admitida por este Tribunal.

**CUARTO.** Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o a 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 mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

*Redacta el Juez Suárez Baltodano, y;*

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal acoge como hechos probados:



*I-* Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica y comercio **IZZE**, cuyo titular es IZZE BEVERAGE CO., domiciliada en 700 ANDERSON HILL ROAD, PURCHASE, NEW YORK 10577, U.S.A., Estados Unidos de América, en clase 32 Internacional, Registro 226413, presentada el 04 de diciembre del 2012 y vigente hasta el 25 de abril del 2023. (ver folios 5, 37).

**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. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** El Registro de la Propiedad rechaza parcialmente la inscripción de la marca en la clase 32 para bebidas congeladas, dado que corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros, no resolviendo que existe impedimento en cuanto a la clase 21, para copias para bebidas ni para la clase 7 para máquinas de dispensa bebidas; según el análisis y cotejo con la marca inscrita. El rechazo se da por cuanto las marcas fonéticamente son iguales y buscan proteger los mismos productos en clase 32 internacional, por lo que es inminente el riesgo de confusión en el consumidor. Al coexistir las marcas en el comercio se estaría afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios distintivos, por lo que la marca propuesta resulta inadmisibles de conformidad con el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte, el recurrente en sus agravios manifiesta que el elemento predominante de su marca es el diseño, ya que al estar más grande, causa mayor impacto en la mente del consumidor y es el que retienen con mayor facilidad con respecto al término ICEE; que desde el punto de vista gráfico las marcas registradas son denominativas, mientras que la gestionante es figurativa. Además agrega que ideológicamente ambas marcas son disímiles, ya que la marca solicitada evoca la idea de un oso sobre una tabla y las marcas registradas están compuestas por términos de fantasía que no evocan ninguna idea en los consumidores.



**CUARTO. SOBRE EL FONDO.** La Administración Registral debe verificar las formalidades intrínsecas y extrínsecas del acto solicitado, dentro de un marco de calificación, en cumplimiento del Principio de Legalidad y en aras de brindar seguridad jurídica y fe pública registral, garantizando la seguridad jurídica registral, tanto para el público consumidor como para los gestionantes. Esa protección jurídica a estos intereses legítimos y derechos subjetivos, es el objeto mismo que realza el artículo primero de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, del cual dispone:

*“[...] La presente ley tiene por objeto proteger, efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores [...] en beneficio recíproco de productores y usuarios [...] de modo que favorezcan el bienestar socioeconómico y el equilibrio de derechos y obligaciones [...]”.*

Ahora bien, el hecho de que una marca igual o similar se encuentre en la publicidad registral, no es suficiente para negar con la protección resaltada por el artículo primero de la Ley de Marcas. Al respecto se debe tomar en cuenta lo dispuesto en el numeral 25 de este mismo cuerpo normativo, que establece:

*Artículo 25.-Derechos conferidos por el registro. El titular de una marca de fábrica o de comercio ya registrada gozará del derecho exclusivo de impedir que, sin su consentimiento, terceros utilicen en el curso de operaciones comerciales, signos idénticos o similares, incluso indicaciones geográficas y denominaciones de origen, para bienes o servicios iguales o parecidos a los registrados para la marca, cuando el uso dé lugar a la probabilidad de confusión.*



El signo solicitado por **J&J SNACK FOODS CORP** consiste en la figura de un oso con ropa para invierno esquiando sobre un trozo de hielo y sujetando un vaso o recipiente que lleva el oso en su mano derecha, rotulado en ese recipiente el término **ICEE**.



En este caso se debe definir si, al cotejar la marca solicitada , con las marcas inscritas, se determina un riesgo de confusión. Al respecto procede cotejar la marca solicitada “**ICEE**” con la inscrita “**IZZE**”, toda vez que el elemento denominativo es el más importante. Según jurisprudencia y doctrina, el elemento denominativo es, a la hora de hacer el cotejo de marcas, el más importante y dominante, ya que es el que utiliza el consumidor para referirse a la marca.

Al respecto la doctrina indica

*[...]“...elemento predominante es aquel que causa mayor impacto en la mente del consumidor como consecuencia de su fuerza distintiva, tal y como en doctrina se ha analizado, al establecerse que: “Con carácter general cabe afirmar que el vocablo dominante en una marca denominativa compleja es aquel que el público capta y retiene en la memoria con mayor facilidad...” (FERNÁNDEZ NÓVOA, Carlos Tratado sobre Derecho de Marcas, Segunda Edición, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, Madrid, España, 2004, págs. 315 y 316).*



En el caso de la marca solicitada la parte denominativa “ICEE” es central. El elemento *I*,



observado en la prenda del oso “  ” se interpretará como la inicial de la palabra *ICEE*, que como reconoce el mismo solicitante, es el elemento central de la marca.

De conformidad con el artículo 24 inciso a) del Reglamento de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, procede examinar las similitudes gráficas, fonéticas e ideológicas entre los signos inscritos y el que solicita. El inciso c) del mencionado artículo ordena dar más importancia a las similitudes sobre diferencias que existen entre ellos a la hora de hacer el cotejo.

Las marcas en cotejo son:

<b>IZZE</b>	<b>ICEE</b>
<b>Marca de fábrica y de comercio</b>	<b>Marca de fábrica y de comercio</b>
<b>Clase 32, para proteger y distinguir: “Aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas”.</b>	<b>Clase 7, para proteger y distinguir: “Máquina de dispensa de bebidas”. Clase 21, para proteger y distinguir: “Copas para bebidas”. Clase 32, para proteger y distinguir: “Bebidas congeladas”.</b>
<b>Marca Inscrita</b>	<b>Marca solicitada</b>



El cotejo entre la marca de fábrica y comercial solicitada “**ICEE**” y la marca de fábrica y comercio inscrita “**IZZE**” permite obtener las siguientes conclusiones, en lo que corresponde a la parte denominativa: **Gráficamente** se logra determinar que son muy similares una con la otra, por el predominio de las vocales “**I**” y “**E**” en el conjunto. Los signos en cuestión son **fonéticamente** iguales en la pronunciación, ya que entre “**Z**” y “**C**”, como fonemas, en nuestro país no existe diferencia. En su plano **ideológico**, el signo solicitado y el inscrito son de fantasía. Al ser ambas de fantasía y ser idénticas fonéticamente y muy similares gráficamente, debemos aplicar en este caso el principio de que predominan las semejanzas en la parte denominativa de las marcas en cotejo sobre las diferencias, para determinar que los signos son similares desde un punto de vista gráfico e idénticos en la parte fonética.

Determinada la similitud de los signos, es necesario hacer el análisis de los productos, a efecto de determinar si procede aplicarse el artículo 8 inciso b de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos que establece:

***Artículo 8°- Marcas inadmisibles por derechos de terceros. Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros:***

***[...] b) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca, la indicación geográfica o la denominación de origen anterior. [...]***

La marca inscrita protege en clase 32, “Aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas”. En la clase 7, la marca solicitada se pretende para proteger y distinguir: una “Máquina de dispensa de



bebidas”. Igualmente, la marca solicitada se pretende en clase 21, para proteger y distinguir: “copas para bebidas”.

Este Tribunal determina que las marcas en cotejo son en la parte denominativa, similares desde un punto de vista gráfico, e idénticas desde el punto de vista fonético. Esta situación, aunada con el hecho de que la marca solicitada coincide con la marca inscrita en clase 32 en la protección de bebidas hace que se genere un riesgo de confusión. El consumidor medio podría con alguna probabilidad confundir las marcas, y asumir, en forma errónea, que la marca inscrita **IZZE**, que protege y distingue: Aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas, tienen un mismo origen empresarial, con la solicitada **ICEE** que pretende proteger y distinguir: Bebidas congeladas, confundiendo las marcas y los orígenes empresariales de las mismas por tratarse de productos similares.

Debe recordarse que el análisis que hace este Tribunal deviene de todos y cada uno de los elementos en conjunto, dando preferencia a las semejanzas sobre las diferencias entre los signos, según lo ordena la ley, razón por la que, a todas luces, se determina la existencia de la posibilidad de que el consumidor puede confundir las marcas asociándolas a un mismo origen empresarial, en clase 32, especialmente por ser idénticas las marcas desde un punto de vista fonético. De ahí que el signo solicitado incurre en la prohibición indicada la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, específicamente el artículo 8, inciso b).

Por otro lado, dado que la marca solicitada es multiclase, es necesario hacer el análisis con respecto a las otras clases. En ese particular se determina que para las clases, 7 maquinas para dispensar bebidas y clase 21, copas para bebidas, podría continuarse el trámite. Para ello se toma en cuenta que hay las diferencias gráficas tanto por el diseño como por la forma de escritura de las palabras, que presenta diferencias. A esto se agrega que con respecto a los productos de las otras clases, se trata de sectores industriales especializados, como es la



fabricación de máquinas, o cristalería, sectores que se diferencian al de procesamiento de alimentos y que normalmente no están relacionados. De ahí que podría esperarse que el consumidor pueda por esos dos factores indicados, evitar un riesgo de confusión. De ahí que se considera que valorando estos elementos en conjunto, se puede permitir que continúe el trámite de inscripción establecido por ley para esas dos clases, tal y como lo definió el registro.

Conforme a las consideraciones expuestas, lo procedente confirmar la resolución de las once horas catorce minutos cuarenta y cinco segundos del diecinueve de mayo del 2014, para



rechazar la marca solicitada sólo en clase 32 del Nomenclator Internacional, por determinarse productos relacionados alrededor de bebidas, existiendo un riesgo de asociación empresarial en dicha clase, y se permite la continuación del trámite en las clases 7 y 21.

**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, que es Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, que es 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 la Licenciada **María del Pilar López Quirós**, en representación de la compañía **J&J SNACK FOODS CORP.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las once horas catorce minutos cuarenta y cinco segundos del diecinueve de mayo del 2014, la cual *se confirma para rechazar la marca*



*solicitada en clase 32*, y que continúe el trámite de inscripción de la marca en las clases 21 y 7, para proteger y distinguir copas para bebidas y maquinas para dispensar bebidas. 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 Suárez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Katia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*



***MARCAS INTRÍNICAMENTE INADMISIBLES***

***TE. Marcas con falta de distintividad***

***Marca descriptiva***

***TG. Marcas inadmisibles***

***TNR. 00.60.55***