



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2014-0426-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca multiclase de fábrica y comercio (ICEE) (07, 21, 32)”

J&J SNACK FOODS CORP.: Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2014-1435)

VOTO No. 893-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las quince horas con diez minutos del veinticinco de noviembre del dos mil catorce.

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 **J&J Snack Foods Corp.**, sociedad organizada y existente bajo 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 de las quince once horas treinta y ocho minutos treinta y tres segundos del catorce de mayo del 2014.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las trece horas diez minutos cuarenta y cuatro segundos del veinte de febrero del 2014, la Licenciada **María del Pilar López Quirós**, en la condición indicada, solicitó el registro de la marca multiclase de fábrica y comercio “**ICEE**” en **Clase 07** para distinguir y proteger: “Máquina de dispensa bebidas, **Clase 21** para distinguir y proteger: “Copas para bebidas”, y **Clase 32** para distinguir y proteger: “Bebidas congeladas”, todas de la clasificación internacional NIZA.



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

TERCERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las once horas treinta y cinco minutos cincuenta segundos del veintiuno de mayo del dos mil catorce, 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 Alvarado Valverde, y;

CONSIDERANDO

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



1- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de comercio **SEE** donde es titular EMBOTELLADORA DE AGUAS GASEOSAS HUANCAYO S.R.L., domiciliada en Avenida La Paz, Lote cuarenta y uno, Capitana Huachipa, Lurigancho, Chosica, Lima quince, Perú, Perú, en clase 32 Internacional, Registro 164035, presentada el 13 de mayo del 2005 y vigente hasta el 24 de noviembre del 2016. (ver folio 3 y 40).

2- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de comercio **IZZE** donde es titular IZZE BEVERAGE 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 folio 5 y 38).

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 “ICEE” en la clase 32 para bebidas congeladas, dado que corresponde a una marca inadmisibles por derecho de terceros no existiendo impedimento en cuanto a la clase 21 para copas para bebidas ni para la clase 7 para máquinas de dispensa bebidas, por cuanto fonéticamente son iguales y busca proteger los mismos productos en clase 32 internacional. Que siendo 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, transgrediendo el artículo 8 incisos a y b de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte, la recurrente al momento de apelar la resolución venida en alzada, indicó que: Que si no existen elementos suficientes que puedan provocar la confusión entre signos, el distintivo si se podrá registrar, ya que la finalidad de evitar un registro de una marca similar a otra, es impedir dicha



confusión, pero cuando la confusión no está presente, los signos pueden coexistir brindando más opciones al consumidor. Desde una comparación gráfica las marcas son diferentes; a nivel fonético el sonido es distinto en el idioma español por lo que su pronunciación será distinta; ideológicamente los signos son de fantasía por lo que no hay similitud. La marca de su representada protege bebidas congeladas que no tienen relación con bebidas alcohólicas ni bebidas de frutas registradas, sus canales de distribución son diferentes ya que sus productos se distribuyen únicamente vía máquinas dispensadoras, mientras que los registrados se venden en supermercados.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. Este Tribunal comparte lo expuesto por el Registro de la Propiedad Industrial en las explicaciones que otorgó al gestionante de la marca **ICCE**, puesto que realizada la confrontación de la marcas solicitada y la marca inscrita “**ICEE**” y “**IZZE**” respectivamente, resultó lo que a continuación:

La denominación **ICCE** es muy similar a las marcas registradas en la clase 32 internacional específicamente **IZZE** cuestión que se logra comprobar con el Cotejo Marcario incluido en el artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y otros Signos, examinando las similitudes gráficas, fonéticas e ideológicas entre el signo inscrito y otro que se pide, dando más importancia a esas similitudes que las diferencias entre ellos. Estas semejanzas fundamentan el **riesgo de confusión** frente al consumidor y sirven de base, para objetar el registro de un signo como protección a los derechos adquiridos por terceros

Ahora bien, según el numeral 24 de cita como forma taxativa de calificar los tipos de cotejo nos muestra: “(...) el **cotejo marcario** es el método que debe seguirse para saber si dos marcas son confundibles (...) Con el **cotejo gráfico** se verifican las similitudes que pueden provocar una confusión visual, tales como las semejanzas ortográficas. Con el **cotejo fonético** se verifican tanto las similitudes auditivas como la pronunciación de las palabras. (...) así tenemos que: la **confusión visual** es causada por la identidad o similitud de los signos derivada de su simple observación, es decir, por la manera en que se percibe la marca; la **confusión auditiva** se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta



o no; (...)” Tribunal Registral Administrativo, resolución de las 11 horas del 27 de junio del 2005, voto 135-2005.

El riesgo de confusión se ha conceptualizado en la jurisprudencia del Tribunal en el sentido: “(...) que ambas denominaciones (...), contienen elementos iguales, lo que podría llevar al consumidor a una confusión y ello en virtud de que exista relación entre los productos o servicios comercializados, de modo que los elementos similares en su denominación se convierten en factores confundibles respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor podría razonablemente suponer que los productos o servicios que se pretenden registrar provienen del mismo empresario.” *Tribunal Registral Administrativo, resolución de las 11:30 horas del 27 de junio del 2005, voto 136-2005.*

El cotejo correspondiente, entre la marca de fábrica y comercial solicitada “**ICEE**” con la marca de fábrica y comercio inscrita “**IZZE**”, *gráficamente* no logra demostrar identidad ni similitud entre uno y otro; siendo el meollo del asunto la concepción auditiva, puesto que los signos en cuestión son *fonéticamente* iguales en la pronunciación, ya que los fonemas Z y C en la gran mayoría de los hablantes en español no existe, siendo que los fonemas “C”, “Z” y “S” se vuelven equivalentes, causando inevitablemente la posibilidad de confusión al consumidor. En su plano *ideológico*, el signo solicitado y el inscrito son de fantasía cuestión por la que no existe similitud alguna en este sentido.

Para que la marca sea susceptible de inscripción no debe generar conflicto con otro signo registrado sea gráfica, fonética o ideológicamente, ya que la semejanza podría generar alguna confusión o asociación empresarial al consumidor; de igual forma, no debe de existir conflicto con los productos a proteger, canales de distribución, puntos de venta y la perspectiva del consumidor medio y competidores en el mercado; al no existir esta distintividad que permita identificarlos o individualizarlos, se afecta el derecho de elección del consumidor y socava el esfuerzo de los empresarios por distinguir los servicios a proteger.



En el caso de marras si existe un choque fonético que genera la posibilidad de asociar una y otra marca, generando un riesgo de confusión en el consumidor medio, al escuchar la palabra ICEE así como IZZE, ambas auditivamente suenan igual y no gozan de algún elemento distintivo suficiente y diferenciador que impida la confusión, lo identifique o individualice, pudiendo existir un inminente riesgo de confusión por lo que no resulta procedente la coexistencia de ambos signos en la clase 32 para bebidas congeladas, ya que transgrede el artículo 8 incisos a y b de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos que versa:

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:

a) Si el signo es 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 distinga los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor.

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 distinga 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. [...]

Conforme a las consideraciones expuestas, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por la Licenciada ***María del Pilar López Quirós*** en la representación



indicada, en contra de la resolución de las once horas treinta y ocho minutos treinta y tres segundos del catorce de mayo del 2014, confirmando la resolución en todos sus extremos.

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, que es Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Orgánico y 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 *J&J Snack Foods Corp.*, contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial las once horas treinta y ocho minutos treinta y tres segundos del catorce de mayo del 2014, la que en este acto se confirma, denegando parcialmente el registro de la marca de fábrica y comercio **“ICEE”**, en Clase 32 para bebidas congeladas, continuándose el trámite de inscripción para la clase 21 para copas para bebidas y para la clase 7 para máquinas de dispensa 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 Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora



MARCAS INTRÍNICAMENTE INADMISIBLES

TE. Marcas con falta de distintividad

Marca descriptiva

TG. Marcas inadmisibles

TNR. 00.60.55