



**Expediente N° 2007-0080-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de marca I.C.E**

**Marcas y otros signos**

**Zotos International Inc., apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 1880-05)**

## ***VOTO N° 286-2007***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO**, San José, Costa Rica, a las diez horas del once de setiembre de dos mil siete.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el Licenciado Vicente Lines Fournier, titular de la cédula de identidad número uno-ochocientos treinta-novecientos treinta y siete, quien actúa en calidad de apoderada especial de Zotos International Inc., constituida y existente según las leyes de Nueva York, Estados Unidos de América, domiciliada en 100 Tokeneke Road, Darien, Connecticut, Estados Unidos de América, en contra de la resolución final dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas, doce minutos, del veintitrés de agosto de dos mil seis.

### **RESULTANDO**

- I. Que en fecha nueve de marzo de dos mil cinco, el Licenciado Vicente Lines Fournier, representando a Zotos International Inc., solicitó al Registro de la Propiedad Industrial el registro de

**I.C.E**



como marca de fábrica y comercio, para distinguir productos para el cuidado del cabello, en clase 03 de la nomenclatura internacional.

- II. Que por resolución de las catorce horas, doce minutos, del veintitrés de agosto de dos mil seis, la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial resolvió: **“POR TANTO: // Con base en las razones expuestas, así como las citas y referencias de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978, vigente desde el 09 de mayo del 2000 y su Reglamento, Decreto N° 30233-J, vigente desde el 04 de abril del 2002; “Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial”, aprobado mediante Ley N° 7484, vigente desde el 24 de mayo de 1995 y “Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC)”, aprobado por Ley N° 7475-P, vigente desde el 26 de diciembre de 1994, SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. (...)”** (mayúsculas y negritas del original).
- III. Que por escrito presentado al Registro en fecha nueve de enero de dos mil siete, la representación de la empresa solicitante apeló la resolución final antes indicada, solicitando continuar con el trámite del procedimiento de inscripción.
- IV. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan causales, defectos u omisiones que provocaren la indefensión de las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del término de ley previas las deliberaciones de rigor.

**Redacta el Juez Carlos Manuel Rodríguez Jiménez, y ;**

#### **CONSIDERANDO**



**PRIMERO. HECHOS PROBADOS.** De importancia para la resolución del asunto se tiene el siguiente: Que el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca



bajo el número 139339, vigente hasta el dieciocho de junio de dos mil trece, para distinguir preparaciones para blanquear, otras sustancias para color, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y pulimentar, jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones, capilares, dentífricos, en clase 03 de la nomenclatura internacional, y se encuentra inscrita a nombre de Comercializadora Solaf ATH Internacional Sociedad Anónima ( ver folios 52 y 53).

**SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS.** No existen de interés para la presente resolución.

**TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. FUNDAMENTO DE LA RESOLUCIÓN FINAL. ARGUMENTOS DE LA APELACIÓN.** El Registro basó su rechazo en la inscripción previa de la marca ICE (diseño), considerando que existe entre la inscrita y la pretendida gran semejanza, además de que los productos a distinguir son similares a los que distingue la ya inscrita.

A esto repone el apelante, indicando que la marca ya había sido denegada por la existencia de la marca ACE, pero, que ahora, con el consentimiento de los titulares de ésta, se presenta nueva solicitud, siendo que ahora se achaca la existencia de la marca ICE (diseño), por lo



que el derecho exclusivo a registrarla es de su representada, que si la suya había sido rechazada, deja muchas dudas que se pudiera inscribir ICE (diseño) tiempo después, que las marcas registrada y solicitada no son idénticas, siendo que a nivel registral conviven marcas como DOLFEN y DOLMEN, RABIPUR y RAPIDUR, y GASTRIN y GASTRAN.


**CUARTO. ANÁLISIS DE LA MARCA REGISTRADA VERSUS LA PRETENDIDA PARA REGISTRO.** El inciso a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (N° 7978) dispone:

*“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 registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor. (...)”*

A estos efectos, debe de realizarse el cotejo entre la marca pretendida y la ya inscrita, según analizamos de seguido.

MARCA INSCRITA	MARCA QUE SE PRETENDE INSCRIBIR
	<b>I.C.E</b>



<b>PRODUCTOS QUE DISTINGUE</b>	<b>PRODUCTOS QUE DISTINGUIRÍA</b>
En clase 03: preparaciones para blanquear, otras sustancias para color, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y pulimentar, jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones, capilares, dentífricos	En clase 03: productos para el cuidado del cabello

El cotejo entre dos o más marcas ha de realizarse siguiendo las reglas no taxativas establecidas por el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que a saber indica:

*“Artículo 24.- Reglas para calificar semejanza*

*Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas:*

- a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate.*
- b) En caso de marcas que tienen radicales genéricos o de uso común, el examen comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos;*
- c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;*
- d) Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se venden los productos, se prestan los servicios o se presentan al consumidor, tomando en cuenta canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados;*



- e) Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos;*
- f) No es necesario que haya ocurrido confusión o error en el consumidor, sino es suficiente la posibilidad de que dicha confusión o error se produzca, teniendo en cuenta las características, cultura e idiosincrasia del consumidor normal de los productos o servicios; o*
- g) Si una de las marcas en conflicto es notoria, la otra debe ser clara y fácilmente diferenciable de aquella, para evitar toda posibilidad de aprovechamiento indebido del prestigio o fama de la misma.”*

En el nivel gráfico, vemos como la inscrita se compone de la palabra ICE acompañada de un diseño, mientras que la que se pretende inscribir son las letras I.C.E. En la marca inscrita, el diseño es un elemento que se configura alrededor de las letras que forman a la palabra contenida, es un elemento decorativo de la palabra misma, pero no agrega otros elementos al conjunto. Entonces, tenemos que el elemento principal de este signo mixto es la palabra contenida en él, sea ICE. Por otro lado, el hecho de que el signo que se pretende inscribir contenga dos puntos que separan a las letras que lo componen, dichos puntos no añaden una carga diferencial respecto del signo inscrito, por lo que se puede concluir validamente que, en el nivel gráfico, ambos signos presentan un alto grado de similitud, por estar compuesto de las mismas letras y estar ellas dispuestas en el mismo orden.

A nivel fonético, ICE e I.C.E se pronuncian de manera idéntica, no aportando diferencia el hecho de que una esté compuesta no solo por letras sino por puntos, porque, y colocándose este Tribunal en la situación normal del consumidor costarricense, la unión de las letras I, C y E normalmente han de vocalizarse “ice”, y no como “i punto c punto e” o “i, ce, e”. Una realidad innegable relacionada con dicha palabra y que es atinente al consumidor



costarricense, es que, por la existencia ya desde hace muchos años del Instituto Costarricense de Electricidad, entre las personas es normal asociar la palabra ICE, acrónimo de dicha Institución, con la pronunciación “ice”, y, lo normal es que, al ver dicha palabra escrita, no sea pronunciada ni en inglés, sea como “áis”, ni atendiendo a las letras que la componen, sea “i, ce, e”, sino que sea pronunciada como suena la composición de sus vocablos según el idioma español, sea “ice”. Siendo la pronunciación de ambos signos idéntica, se puede decir que hay identidad en el nivel fonético.

En el nivel ideológico, las palabras “ICE” e “I.C.E”, respecto de los productos tanto distinguidos como los que se pretenden distinguir, resultan arbitrarias, por no tener relación con ellos. Sin embargo, en la mente del consumidor, que es en donde se crea la asociación de la marca a un producto específico y su origen empresarial, al contener ambos signos la misma palabra, crearán en la mente del consumidor una asociación del origen empresarial de los productos consumidos, situación intolerable según nuestra legislación sobre signos distintivos.

Habiéndose establecido la semejanza existente entre ambos signos, debemos de reparar en los productos ya distinguidos y los que se pretenden distinguir. Tenemos que, en ambos casos, los productos corresponden a la clase 03 de la nomenclatura internacional creada al efecto. Entre los productos que distingue la marca inscrita están los capilares, sea dedicados al cuidado del cabello, y la que se pretende inscribir lo sería para distinguir productos para el cabello, por lo que se puede afirmar son del mismo tipo.

A estas alturas del análisis, se puede concluir que la similitud tanto entre los signos como en los productos a distinguir es tan alta que impide su coexistencia registral, por lo que desde ya se desechan los argumentos de la apelación, que indican que ambas marcas son distintas y que pueden coexistir registralmente.



**QUINTO. PROCEDIMIENTOS ANTERIORES AL AHORA CONOCIDO.** Aparte de los argumentos esgrimidos por el apelante y que ya fueron rechazados en el considerando anterior, aduce que el signo ya había sido solicitado y rechazado por la existencia de la marca ACE, y que, ahora, con la anuencia de los titulares de ACE, viene a presentar de nuevo la solicitud, encontrándose con que en el ínterin se inscribió la marca ICE (diseño), por lo que le quedan dudas sobre el procedimiento seguido para su registro. No puede recibirse este argumento. Cada solicitud de registro de marca recibe su calificación conforme a la Ley, y no es esta la sede ni el procedimiento para venir a cuestionar un procedimiento ya efectuado. Para ello, la Ley otorga los medios necesarios. Además, de conformidad con nuestra Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, el hecho de que se haya intentado registrar una marca sin éxito, no otorga ningún derecho de prioridad exclusivo como el que alega tener el apelante sobre el signo I.C.E.

**SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Por considerarse que entre los signos inscrito y propuesto existe similitud tal que se presta a causar confusión en el público consumidor, máxime por la relación entre los productos distinguidos y los que se pretenden distinguir, es que este Tribunal procede a declarar sin lugar el recurso de apelación planteado, y por ende confirma la resolución final dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas, doce minutos, del veintitrés de agosto de dos mil seis.

**SÉTIMO. AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA.** De conformidad con los artículos 1 y 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual No. 8039 de 5 de octubre de 2000 y 350.2 de la Ley General de la Administración Pública No. 6227 de 2 de mayo de 1978, se da por agotada la vía administrativa.





**POR TANTO**

Con base en todo lo expuesto, se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por la representación de Zotos International Inc., contra la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas, doce minutos, del veintitrés de agosto de dos mil seis, la cual se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. Firme la presente resolución, devuélvase el expediente a su oficina de origen para cumplir con lo ordenado. **NOTIFÍQUESE.**

*M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora*

*Lic. Walter Méndez Vargas*

*Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez*

*M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Lic. Adolfo Durán Abarca*



**DESCRIPTOR:**

- Marca registrada o usada por tercero
- Marcas inadmisibles por derechos de terceros
- Examen de fondo de la marca