



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2014-0792-TRA-PI

Solicitud de registro de marca “ICE BREAKERS”

HERSHEY CHOCOLATE & CONFECTIONERY CORPORATION, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen 2014-5404)

Marcas y Otros Signos

VOTO No. 407-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas con cuarenta y cinco minutos del doce de mayo de dos mil quince.

Recurso de apelación planteado por el **Licenciado Edgar Zurcher Gurdíán**, mayor, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-532-390, en su condición de apoderado especial de la empresa **HERSHEY CHOCOLATE & CONFECTIONERY CORPORATION**, sociedad inscrita según las leyes de Delaware, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas, cuarenta minutos, cincuenta y cuatro segundos del once de setiembre de dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 25 de junio de 2014, el **Licenciado Edgar Zurcher Gurdíán**, en la representación indicada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio **“ICE BREAKERS”**, cuyos términos traduce al español como: ***hielo*** (ice) y ***rompedor*** (breakers), en Clase 30 de la Nomenclatura Internacional, para proteger y distinguir ***café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sustitutos del café, harina y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería,***



helados, miel, jarabe de melaza, levadura, polvo para esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos), especias, hielo. Particularmente: dulces y goma de mascar”.

SEGUNDO. Mediante resolución de las ocho horas, cuarenta minutos, cincuenta y cuatro segundos del once de setiembre de dos mil catorce, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió el rechazo de plano de la marca propuesta.

TERCERO. Inconforme con la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, el **Licenciado Zurcher Gurdíán**, en la condición indicada, presentó recursos de revocatoria con apelación en subsidio y dado que fue admitido el de apelación, conoce este Tribunal en Alzada.

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 dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la Juez Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. No existen de interés para la resolución de este asunto por tratarse de aspectos de puro derecho.

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial deniega la inscripción de la marca **“ICE BREAKERS”** en aplicación de lo dispuesto en el inciso j) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas) al considerar que de su traducción como **“rompedores de hielo”**, puede el consumidor asumir que se refiere o relaciona con el hielo, cuando realmente el signo fue



solicitado para proteger diferentes productos alimenticios que no tienen esa característica, lo cual genera engaño y por ello es inadmisibile por razones intrínsecas.

Inconforme con lo resuelto, la representación de la empresa solicitante alega que la marca propuesta debe ser analizada de forma conjunta, tal como la percibe el consumidor promedio, sin descomponerla en cada una de sus partes. Afirma que la frase “ice breakers” será reconocida como “romper el hielo”, que es una expresión que en el lenguaje común se utiliza para *“denominar el hacer o decir algo para romper la tensión entre extraños o en una situación incómoda”* y esta es la definición que se desea transmitir a los consumidores.

Adicionalmente manifiesta que su representada en la compañía líder en manufactura de productos de chocolate y confitería en Norte América, reconocida mundialmente y que el signo solicitado se encuentra registrado en Estados Unidos y Canadá y ostenta la condición de notorio. Con fundamento en dichos alegatos, solicita se declara con lugar su recurso y se proceda a continuar con el trámite del registro propuesto.

TERCERO. EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO. El análisis de registrabilidad de los signos marcarios implica una valoración de razones extrínsecas e intrínsecas. Las primeras se refieren a la relación entre la marca sometida al proceso de registro con otras que ya se encuentren inscritas y por lo tanto ya cuentan con una protección registral.

Las objeciones a la inscripción por motivos intrínsecos derivan de la relación existente entre la marca y el producto que se pretende proteger. Estos motivos intrínsecos, se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de Marcas, dentro de los cuales nos interesa para el caso bajo estudio el inciso j), que establece la prohibición de registrar como marca un signo que pueda llevar a **engaño o confusión** respecto de las características del objeto a proteger, tales como *la naturaleza, las cualidades, la aptitud para el empleo o el consumo, o alguna otra característica del producto o servicio de que se trata.*



De acuerdo con lo anterior, verifica esta Autoridad que el signo propuesto “**ICE BREAKERS**” que el solicitante traduce del inglés como “*rompedor*” o “*quebrador de hielo*” y que es solicitado para proteger y distinguir varios productos alimenticios en clase 30, a saber: *café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sustitutos del café, harina y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados, miel, jarabe de melaza, levadura, polvo para esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos), especias, hielo. Particularmente: dulces y goma de mascar*”. Se verifica con claridad que resulta engañoso para dichos productos y por ello no es susceptible de protección registral, conforme lo señaló el Registro de la Propiedad Industrial.

Por lo expuesto, no resultan atendibles los alegatos de la parte interesada, porque efectivamente el signo transgrede el inciso j) del artículo 7 citado. Aunado a lo anterior, el hecho de que la empresa solicitante sea reconocida a nivel mundial no implica en sí mismo que la marca propuesta sea notoria. Siendo además que ésta es una característica que debe ser demostrada.

Por lo expuesto, este Tribunal declara sin lugar el recurso presentado por el **Licenciado Edgar Zurcher Gurdián**, en representación de **HERSHEY CHOCOLATE & CONFECTIONERY CORPORATION**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas, cuarenta minutos, cincuenta y cuatro segundos del once de setiembre de dos mil catorce, la cual se confirma.

CUARTO. 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 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, 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 se declara SIN LUGAR el recurso de apelación presentado por el **Licenciado Edgar Zurcher Gurdíán**, en representación de la empresa **HERSHEY CHOCOLATE & CONFECTIONERY CORPORATION**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas, cuarenta minutos, cincuenta y cuatro segundos del once de setiembre de dos mil catorce, la cual se confirma para que se deniegue el registro del signo **“ICE BREAKERS”**, solicitado por la recurrente. 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.-**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



MARCAS INTRÍNSECAMENTE INADMISIBLES
TE. Marcas con falta de distintividad
Marca descriptiva
TG. Marcas inadmisibles
TNR. 00.60.55