

## **RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente No. 2014-0396-TRA-PI**



**Solicitud de inscripción de la marca de comercio “**

**GBB LATINOAMERICA, S.R.L., Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2014-585)**

**Marcas y Otros Signos Distintivos**

### ***VOTO No. 257-2015***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica, al ser las catorce horas con treinta y cinco minutos del diecinueve de marzo de dos mil quince.***

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **León Weinstok Mendelewicz**, mayor, abogado, titular de la cédula de identidad 1-1220-158, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **GBB LATINOAMERICA S.R.L.**, una sociedad costarricense con cédula jurídica 3-101-643555, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con treinta y nueve minutos y cincuenta y un segundos del veinticuatro de abril del dos mil catorce.

### ***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial el 23 de enero de 2014, el **Licenciado León Weinstok Mendelewicz**, de calidades y condición dicha al inicio, solicitó la inscripción de la marca de comercio “**bestbrands (DISEÑO)**”, para proteger y distinguir: “*ropa, calzado y sombrerería*”, en clase 25 de la nomenclatura internacional.

**SEGUNDO.** Que mediante resolución final de las diez horas con treinta y nueve minutos y cincuenta y un segundos del veinticuatro de abril del dos mil catorce, el Registro de la Propiedad Industrial rechaza de plano la inscripción de la solicitud presentada.

**TERCERO.** Que inconforme con lo resuelto, en fecha 2 de mayo de 2014, el Licenciado **León Weinstok Mendelewicz**, en la representación indicada, interpuso recurso de apelación contra la resolución referida y en razón de ello conoce este Tribunal.

**CUARTO.** 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 que pudieren provocar la invalidez, la nulidad o ineficacia de lo actuado, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal, y previas las deliberaciones de rigor.

*Redacta la Juez Mora Cordero, y;*

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** No se advierten hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Se tiene como único hecho con tal carácter, útil para la resolución de este asunto, el siguiente:

**1.-** La distintividad sobrevenida de la marca de comercio solicitada *“bestbrands (DISEÑO)”*, en clase 25 de la nomenclatura internacional.

**TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS ARGUMENTOS DE LA**

**PARTE APELANTE.** El Registro de la Propiedad Industrial, resuelve denegar el registro de la marca de comercio solicitada por la empresa **GBB LATINOAMERICA S.R.L.**, por considerar que está formada por términos descriptivos, lo que hace que carezca de la distintividad necesaria para su registro, de conformidad con el artículo 7 incisos d) y g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, la recurrente en sus escrito de exposición de agravios, señala que la marca solicitada por su representada adquirió una distintividad derivada o sobrevenida producto de sus uso intenso, el reconocimiento del público, y principalmente el hecho que los consumidores asocian este distintivo con su origen empresarial, que son las zapaterías de su representada. Agrega además, el uso extendido de la marca por aproximadamente 20 años en sus actuales 33 locales distribuidos por todo el país, la relación entre la marca y el nombre comercial inscrito bajo el registro No. 237758, la inversión realizada en promoción y publicidad, el reconocimiento por parte de los consumidores y la cuota de mercado de su representada. Concluye que toda la información detallada demuestra que una muy importante cantidad de consumidores conocen la marca de zapatos “**bestbrands (DISEÑO)**”, y la prefieren por encima de sus competidores y más importante aún, los consumidores la asocian con el calzado de su representada, y no con la frase “**Mejores Marcas**”, en el idioma español.

**CUARTO. SOBRE LA FIGURA DE LA DISTINTIVIDAD SOBREVENIDA.** Ya en reiteradas ocasiones se ha pronunciado este Tribunal en relación con la **distintividad sobrevenida** (al respecto puede remitirse a los Votos **No. 107-2006** de las 11:30 horas del 19 de mayo de 2006, **No. 108-2006** de las 12:00 horas del 19 de mayo de 2006, **No. 206-2009** de las 12:30 horas del 2 de marzo de 2009, **No. 447-2009** de las 9:00 horas del 6 de mayo de 2009, **No. 1160-2009** de las 10:25 horas del 16 de setiembre del 2009, **No. 728-2013** de las 10:45 horas del 11 de junio de 2013 y **No. 833-2013** de las 13:50 horas del 9 de julio de 2013) en el sentido de que esta es una figura jurídica comentada en doctrina, conocida como “*secondary meaning*”, que sostiene que una marca puede adquirir distintividad tanto antes

como después de solicitar su inscripción al Registro. Esto significa que a pesar de que la marca presente motivos intrínsecos de irregistrabilidad pueda ser admitida porque a través de su uso ha adquirido, o posteriormente adquiere, la distintividad necesaria para mantenerse en el mercado.

Debe tenerse claro que es posible la aplicación de este instituto jurídico siempre y cuando se aporten los elementos probatorios suficientes y que logren demostrar la condición de distintividad por el uso del signo, al respecto en el **Voto No. 206-2009** de las 12:30 horas del 2 de marzo de 2009, este Tribunal indicó:

*“[...] Carlos Fernández-Nóvoa (op. cit, páginas 205 a 209) indica que tanto la jurisprudencia comunitaria como la doctrina europea señalan los factores que deben tener sustento probatorio para poder determinar que un signo ha adquirido aptitud distintiva a través del uso que como marca se le ha dado en el mercado, y se refieren **al uso, a la cuota de mercado que posee, a las inversiones realizadas en su promoción, y a la proporción de sectores interesados que puede identificar el origen empresarial del producto.** Y si bien ésta figura jurídica no está regulada en Costa Rica, por lo que su admisión solo cabría bajo las fuentes doctrinales, en todo caso la prueba aportada solamente se refiere al uso que se le ha dado al signo como marca en el comercio, pero no se demuestra en absoluto el efecto que dicho uso ha causado en el sector pertinente de los consumidores, de manera tal que tampoco puede afirmarse que se haya probado que el signo solicitado haya adquirido aptitud distintiva por el uso que de él se haya hecho. [...]”* (El énfasis es nuestro. **Voto No. 206-2009**)

Respecto de esta figura, en el **Voto No. 1160-2009** de las 10:25 horas del 16 de setiembre del 2009, este Tribunal afirmó:

*“[...] En cuanto al uso de la marca, el autor Carlos Fernández-Nóvoa (Op. cit, p. 206 y 207), sostiene que tanto la jurisprudencia comunitaria como la doctrina europea,*

*señalan, que el uso es un factor básico que debe tomarse en consideración al apreciar la distintividad sobrevenida de un signo, sin embargo, no debe descartarse en modo alguno la eficacia de un uso de menor duración, pero particularmente intenso; la intensidad del uso puede compensar sobradamente la corta duración del mismo. Asimismo, en lo que concierne a la dimensión geográfica del uso, deberá exigirse en principio, que el uso haya tenido lugar en el país que se solicita, y el uso intenso y duradero borra el significado originario del signo, y, al mismo tiempo le atribuye una significación marcaria.*

*[...]*

*Por su parte, nos explica el tratadista Manuel Lobato, comentando la Nota de la División de Examen de la Oficina de Armonización del Mercado Interno Europeo que suministra criterios para reconocer la aptitud distintiva sobrevenida, lo siguiente:*

*“[...] Se debe probar que la marca se ha convertido en distintiva y no tanto el uso y la extensión del uso. [...]*

*No basta la alegación de la distintividad sobrevenida, hay que acreditarla. [...] Las pruebas concretas admisibles, según dicha Nota son: encuestas, declaraciones de organizaciones de empresarios y de consumidores, folletos, muestras, prueba de ventas y de publicidad, éxito en la persecución de infractores, marcas registradas, etc. [...]” Lobato, Manuel, Comentarios a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, pp. 844-845.*

*Además de lo antes expuesto, este Tribunal considera importante señalar, que el instituto jurídico mencionado en líneas atrás es de aplicación facultativa, según lo indica el artículo 15.1 del Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de la Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), introducido a la legislación Costarricense por Ley 7475, al indicar lo siguiente:*

*“[...] Cuando los signos no sean intrínsecamente capaces de distinguir los bienes o servicios pertinentes, los Miembros podrán supeditar la posibilidad de registro de los mismos al carácter distintivo que hayan adquirido mediante su uso.*

*[...]” (subrayado nuestro).*

*Entonces, tenemos que los países miembros del ADPIC pueden o no, acoger la figura de la distintividad sobrevenida adquirida mediante el uso de un signo que adolece de una causal intrínseca de rechazo, siendo que para los miembros de este Tratado la aplicación de esta figura es una facultad y no un imperativo. [...]”.* **(Voto No. 1160-2009)**

**QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** Una vez analizado el expediente venido en Alzada, verifica este Tribunal que, a pesar de que a folios 12 a 77 de este expediente la representación de la empresa solicitante anexa una serie de documentación numerada del 1 a 12, **argumentando en defensa de su solicitud que el signo propuesto adquirió una distintividad sobrevenida** (o *secondary meaning*), asimismo, aporta prueba a folios 104, 105, 114 y 119 al 126, el Registro, al momento de dictar la resolución final, se limitó a consignar en el párrafo final del Considerando IV: *“[...] Finalmente, y con base en lo desarrollado anteriormente, no se entra a conocer la prueba aportada por el apoderado por cuanto esta instancia no es la competente para declarar si un signo es susceptible de registro al amparo de la distintividad sobrevenida; con fundamento en el signo está inmerso en las causales de inadmisibilidad del artículo 7 incisos d) y g) al ser descriptivo y por ende carece de distintividad. [...]”*, consideración ésta que deniega lo solicitado sin mayor abundamiento y omitiendo realizar un análisis de los alegatos que la parte interesada expuso en contra de las objeciones a la inscripción que en su momento fueron formuladas por el Registro, así como de la prueba que dicha representación aportara al efecto.

Se infiere de lo expuesto, que la Autoridad Registral incurrió en una infracción del citado *principio de congruencia*, al omitir un adecuado análisis y pronunciamiento sobre las razones y la documentación que tuvo a la vista al momento de calificar la solicitud de registro de la marca de comercio “**bestbrands (DISEÑO)**”, limitándose a manifestar que no se conocería la prueba aportada por la empresa solicitante por carecer esa instancia de competencia para declarar si un signo es susceptible de registro al amparo de la distintividad sobrevenida.

De tal manera, al advertir ese yerro este Órgano de Alzada considera que existe un vicio grave por parte del Registro de la Propiedad Industrial, al no razonar, fundamentar o motivar el acto administrativo por el cual dispuso denegar la solicitud de registro y por ello lo procedente es declarar la nulidad de todo lo resuelto y actuado a partir de la resolución recurrida, sea, la dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con treinta y nueve minutos y cincuenta y un segundos del veinticuatro de abril de dos mil catorce, para que, una vez devuelto el expediente a ese Registro, proceda éste a emitir una nueva resolución final, en donde en esa oportunidad, conste un cabal pronunciamiento sobre todas y cada una de las razones expuestas por la empresa solicitante, quien afirma que dicho signo ha adquirido un significado secundario y, por ende, la hace susceptible de inscripción en ese Registro.

### ***POR TANTO***

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y jurisprudencia que anteceden, se **declara la nulidad** de todo lo resuelto y actuado a partir de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas con treinta y nueve minutos y cincuenta y un segundos del veinticuatro de abril de dos mil catorce, a efecto de que ese Registro se pronuncie expresamente sobre lo alegado por la empresa recurrente, en cuanto a que la marca de comercio solicitada “**bestbrands (DISEÑO)**”, ha adquirido un significado secundario o

distintividad sobrevenida y por ende es susceptible de inscripción en dicho Registro. Asimismo se pronuncie y analice el Órgano a quo la prueba presentada por la aquí apelante en ese sentido. 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*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*





TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## **DESCRIPTORES**

**Nulidad**

**TG: Efectos del Fallo del TRA**

**TNR: 00.35.98**