



RESOLUCION DEFINITIVA.

Expediente No. 2014-0458-TRA-PI

Solicitud de inscripción de nombre comercial “BESTBRANDS”

GBB LATINOAMERICA S.R.L., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2014-586)

Marcas y Otros Signos

VOTO No. 895-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica, al ser las quince horas con veinte minutos del veinticinco de noviembre de dos mil catorce.

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 de **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 catorce horas, cuatro minutos, cincuenta y cuatro segundos del catorce de mayo 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 del nombre comercial “**BESTBRANDS (diseño)**”, para proteger y distinguir: “un establecimiento comercial dedicado a la venta de todo tipo de calzado para mujeres, hombres y niños”, con varias ubicaciones en todo el país.



SEGUNDO. Que mediante resolución final de las catorce horas, cuatro minutos, cincuenta y cuatro segundos del catorce de mayo del dos mil catorce, el Registro de la Propiedad Industrial rechaza de plano la inscripción de la solicitud presentada.

TERCERO. Inconforme con lo resuelto, 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 causen 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 de julio del 2011.

Redacta el Juez Alvarado Valverde, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. I.- Una vez analizada la resolución que se impugna, resulta necesario dejar sentadas las condiciones que debe cumplir una resolución emitida por un Registro del Registro Nacional, por ser ésta un acto administrativo emanado de una autoridad competente para dictarlo. Efectivamente, el acto administrativo constituye la manifestación de la actividad administrativa, es decir, el medio del cual se vale la Administración para expresar su voluntad destinada a producir efectos jurídicos. Así, el acto administrativo será válido y eficaz en el tanto sus elementos subjetivos y objetivos de carácter sustancial sean conformes con el ordenamiento jurídico. Dentro de tales elementos se encuentran el **motivo**, el **contenido** y el **fin**, los cuales se encuentran debidamente regulados en los numerales 128, 130, 131, 132, 133 y 136, entre otros, de la Ley General de la Administración Pública. II.- En lo que concierne al **motivo**, la Sala Constitucional ha reiterado la obligación de la Administración Pública de



fundamentar o motivar debidamente los actos que le compete dictar, pudiéndose citar, entre otros, los Votos Número 2002-3464 de las 16:00 horas del 16 de abril del 2002, y 2002-1294 de las 9:38 horas del 8 de febrero del 2002. De igual manera, este Tribunal Registral Administrativo ha tenido ocasión de ahondar sobre el elemento de la ***motivación***, al apuntar que ésta "... *constituye un requisito esencial del acto administrativo, por lo cual la Administración se encuentra obligada a expresar en forma concreta las razones que la inducen a emitir un determinado acto, consignando los hechos o antecedentes que le sirven de asidero fáctico, amén del fundamento jurídico o derecho aplicable. Según la doctrina, la motivación consiste en exteriorizar, clara y sucintamente, las razones que determinan a la autoridad administrativa a emitir el acto administrativo (...) Dentro de esta línea de pensamiento, resulta imprescindible recordar que constituye base esencial del régimen democrático y del estado de Derecho, la exigencia al Estado de hacer públicas las razones de hecho y de derecho que justifican la adopción de una determinada decisión administrativa. En la práctica, tal requisito obliga a que la parte dispositiva o resolutiva del acto administrativo, vaya precedida de una exposición de las razones que justifican tal decisión. La omisión de la motivación del acto administrativo, como elemento esencial del mismo, es sancionada en nuestro ordenamiento jurídico con la nulidad del acto ...*" (Considerando Segundo, Voto N° 001-2003, de las 10:55 horas del 27 de febrero de 2003; véanse también los Votos N° 21-2003 de las 16:00 horas del 29 de mayo de 2003, y N° 111 de las 10:10 horas del 28 de agosto de 2003, ambos de este Tribunal), debiéndose acotar que el artículo 136 de la Ley General de la Administración Pública, detalla los actos administrativos que deben ser motivados incluyendo dentro de tales actos aquellos que impongan obligaciones, o que limiten, supriman o denieguen derechos subjetivos. **III.-** Siempre respecto de los requisitos que deben cumplir las resoluciones que emanen de los Registros que conforman el Registro Nacional y que este Órgano de Alzada debe revisar en virtud de su condición de contralor de legalidad, los artículos 99 y 155 párrafo 1º del Código Procesal Civil, [de aplicación supletoria por parte de este Tribunal según lo dispuesto por los artículos 22 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual (Nº 8039 del 12 de octubre de 2000), y 229.2 de la Ley General de Administración Pública], las resoluciones finales deben ser



congruentes, es decir, debe haber en ellas un pronunciamiento de quien resuelve, sobre todos y cada uno de los puntos sometidos a análisis, un *principio jurídico* aplicable en cualquier sede. Al respecto, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, en el Voto N° 704-F-00 de las 15:00 horas del 22 de setiembre de 2000, dispuso "...IV.- [...] Sobre el particular, precisa recordar, que la incongruencia estriba en la falta de relación entre lo pedido por las partes, no a lo largo del proceso, sino en sus escritos de demanda o contrademanda como en sus respectivas contestaciones, y lo resuelto en el fallo; no porque en éste se decida algo diferente a lo querido por los litigantes, sino porque se omite pronunciamiento sobre algún extremo sometido a debate, o se otorga más de lo pedido, o porque lo resuelto no guarda correspondencia con lo pedido, o porque contiene disposiciones contradictoria..." (El subrayado no es del original).

SEGUNDO. 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)

TERCERO. SOBRE LA NULIDAD DE LO RESUELTO POR EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. Una vez analizado el expediente venido en Alzada, verifica



este Tribunal que, a pesar de que a folios 13 a 15 de este expediente la representación de la empresa solicitante remite a la documentación anexada al expediente No. 2014-585 tramitado en el Registro de la Propiedad Industrial, **argumentando en defensa de su solicitud que el signo propuesto adquirió una distintividad sobrevenida** (*o secondary meaning*), el Registro, al momento de dictar la resolución final, se limitó a consignar en el párrafo final del Considerando III: "...*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 65 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 del nombre comercial "**BESTBRANDS**", 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 catorce horas con cuatro minutos y cincuenta y cuatro segundos del catorce de mayo 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



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

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 catorce horas con cuatro minutos y cincuenta y cuatro segundos del catorce de mayo de dos mil catorce, a efecto de que ese Registro se pronuncie expresamente sobre lo alegado por la empresa recurrente, en cuanto a que el nombre comercial solicitado “**BESTBRANDS (DISEÑO)**”, ha adquirido un significado secundario y por ende es susceptible de inscripción en dicho Registro. 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

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

Nullidad

TG: Efectos del Fallo del TRA

TNR: 00.35.98