

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente 2016-0306-TRA-PI

Solicitud de inscripción como nombre comercial del signo SUPER BATERIAS (diseño)

Olman Céspedes Rojas, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2015-10905)

Marcas y otros signos

VOTO 0061-2017

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas cincuenta y cinco minutos del treinta y uno de enero de dos mil diecisiete.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la licenciada Giselle Reuben Hatounian, mayor, abogada, vecina de Escazú, cédula de identidad 1-1055-0703, en su condición de apoderada especial del señor Olman Céspedes Rojas, mayor, casado, vecino de San José, cédula de identidad 1-488-235, contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:47:04 horas del 2 de mayo de 2016.

RESULTANDO

PRIMERO. Mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial el 13 de noviembre de 2015, la licenciada Gloriana Picado Quevedo, representando al señor Olman Céspedes Rojas, solicitó la inscripción como nombre comercial del signo



para distinguir un establecimiento comercial dedicado a la prestación de servicios relacionados con la comercialización, arreglo y servicios relacionados con acumuladores eléctricos y baterías para vehículos, ubicado en San José, 100 metros al norte de la Cruz Roja de Desamparados, contiguo a Jumbo Mercado, edificio azul con gris 2 plantas.

SEGUNDO. Por resolución final de 14:47:04 horas del 2 de mayo de 2016, el Registro de la Propiedad Industrial rechazó la inscripción solicitada.

TERCERO. Inconforme con lo resuelto, la licenciada Reuben Hatounian, en la representación indicada, interpuso recurso de apelación en su contra, y en razón de ello conoce este Tribunal.

CUARTO. A la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que 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, dictándose esta resolución previa la deliberación de rigor.

Redacta la juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS. Conforme a la prueba aportada, el signo



ha adquirido aptitud distintiva sobrevenida para la prestación de servicios de comercialización, arreglo y otros relacionados con acumuladores eléctricos y baterías para vehículos (expediente principal folios 51 a 53, 84 y 85, 123 a 129, 306 y 307, legajo de apelación folios 15 a 44, 58 a 135).

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. No se advierten hechos útiles para la resolución de este asunto que tengan el carácter de no probados.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial denegó el registro solicitado al considerar que *“El consumidor no podría distinguir el nombre comercial propuesto de otros establecimientos comerciales que se dediquen al mismo giro comercial por estar compuesto por términos de uso común y genéricos y que no posee ningún elemento distintivo que este pueda retener en su memoria para así poder escoger entre unos y otros, según sus gustos o conveniencias.”*; y también porque argumenta que *“...la distintividad sobrevenida es una figura que hasta el día de hoy no se encuentra contemplada en la Ley de Marcas, por lo que no es un criterio de valoración para el análisis de registrabilidad de un signo distintivo...”*.

En su escrito de exposición de agravios, la recurrente a modo de resumen señala que *“De conformidad con lo indicado, no sólo queda claro que esta figura es aplicable en nuestro país, sino que además, en la prueba aportada en autos, queda totalmente evidenciada la distintividad sobrevenida del Nombre Comercial de mi representadas.”*.

CUARTO. SOBRE LA FIGURA DE LA APTITUD DISTINTIVA SOBREVENIDA. Tal como se afirmó en el voto 0257-2015 dictado por Tribunal Registral Administrativo, a las 14:35 horas del 19 de marzo de 2015, la aptitud distintiva sobrevenida, figura jurídica conocida en doctrina como **secondary meaning**, permite que un signo adquiriera la aptitud distintiva requerida para su registro mediante su uso en el mercado, tanto antes como después de solicitar

su inscripción al Registro, a pesar de presentar motivos intrínsecos que en principio impedirían su registro.

De esta suerte, el carácter absoluto de ciertas prohibiciones se relativiza: sin dejar de ser prohibiciones absolutas, las mismas ven mermado su carácter absoluto porque el uso del signo sujeto a una prohibición elimina la posibilidad de que entre en juego el efecto obstaculizador derivado de tal prohibición (...) Recuérdese, en efecto que la culminación del proceso formativo de la marca como bien inmaterial se produce cuando el público asocia el signo con el origen empresarial de los productos o servicios. Así, las cosas, no cabe poner en tela de juicio el que un signo pueda convertirse en una marca válida siempre que el mismo evoque en la mente de los consumidores el origen empresarial de un producto o servicio. (**Fernández-Nóvoa, Carlos, Tratado sobre Derecho de Marcas, Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales S.A., Madrid, 2^{da} edición, 2004, p. 203**).

En el voto 0206-2009 (12:30 horas del 2 de marzo de 2009) se señaló que es posible la aplicación de este instituto jurídico bajo fuentes doctrinales, siempre y cuando se aporten los elementos probatorios suficientes que logren demostrar la adquisición de la aptitud distintiva por el uso del signo. Y en el voto 1160-2009 (10:25 horas del 16 de setiembre del 2009) se aceptó la adquisición de la aptitud distintiva mediante el uso de una marca ya registrada y que se pretendía anular por carecer de ella, aplicando lo dispuesto por el artículo 37 párrafo segundo de la Ley 7978, de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas), ya que se consideró que al resolverse la nulidad las causales contenidas en los incisos a) y g) del artículo 7 de dicha ley habían dejado de ser aplicables.

Fernández-Nóvoa, en su Tratado antes citado, indica: “que tanto la jurisprudencia como la doctrina de la Unión 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 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” (p. 205 a 209).

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, indica 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. **(Comentarios a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1^{era} edición, 2002, p. 844 a 845).**

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. El primer punto a dilucidar se refiere a la aplicación de la aptitud distintiva sobrevenida dentro de la sistemática registral marcaria costarricense. Es importante señalar que el instituto jurídico mencionado es facultativo para los países miembros de la Organización Mundial del Comercio, según lo indica el artículo 15.1 del Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de la Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (en adelante ADPIC), introducido a la normativa 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).

Así, sobre este punto específico, el Registro de la Propiedad Industrial considera que no puede ser aplicado en Costa Rica por falta de normativa que regule a la figura; mientras que la apelante argumenta que es suficiente con la previsión del ADPIC para que se pueda aceptar. Analizado el punto, considera este Tribunal que lleva razón la apelante.

De acuerdo al artículo 7 de nuestra Constitución Política, el ADPIC tiene una autoridad superior a la Ley de Marcas. Pero ello no basta para que la Administración Registral pueda aplicarlo, sino que la norma que interesa de dicho Tratado debe de estar redactada de forma que sea autoejecutable, tema que explica cómo sigue la Procuraduría General de la República:

“El aspecto de la aplicabilidad directa del Derecho Internacional se plantea desde un punto de vista material; sea en relación con el contenido de la norma internacional y por ende, su capacidad de crear en forma directa derechos y obligaciones para los particulares.

En principio, un tratado surte efectos entre las Partes (eficacia *ratione personae*), lo que no excluye que pueda surtir efectos ante otros sujetos de la Comunidad Internacional, en los términos del artículo 34 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. El punto es si puede surtir efectos sobre los particulares. Este aspecto está ligado al efecto directo e inmediato del Derecho Internacional. En Derecho Internacional, el principio es que son directamente aplicables las normas *self executing*. Es decir, reglas que crean derechos y obligaciones respecto de los sujetos internos sin necesidad de una norma de reenvío al derecho interno. O bien, significa que la regla es suficientemente precisa para ser directamente aplicable sin intervención de actos de ejecución. Es decir, si el tratado en sí mismo asegura su ejecución. Pero si el tratado hace referencia a otras disposiciones ulteriores para su ejecución, no será autoejecutivo, al menos en las cláusulas que contengan tal reenvío.



En relación con los particulares, el efecto directo se produce sea porque el tratado rige situaciones jurídicas de los particulares o bien, porque afecta su esfera de intereses. Un tratado produce efectos directos cuando cualquier particular puede solicitar la aplicación directa de sus disposiciones, sin necesidad de ninguna ley que la desarrolle. Los particulares pueden prevalecerse directamente de sus disposiciones, pidiendo incluso su aplicación coercitiva a la jurisdicción. (...) De esa forma, se ha ido consolidando una posición respecto de la aplicabilidad directa de las normas de Derecho Internacional a particular, incluso fuera del ámbito de los Derechos humanos”. (**Dictamen 158 del 1 de junio de 2009**)

La forma en que está redactada la facultad de acordar el registro de un signo que sea intrínsecamente incapaz de distinguir los bienes o servicios pedidos, tomando en cuenta el carácter distintivo adquirido mediante el uso, no necesita ulterior desarrollo legislativo en la normativa interna costarricense. Por ello es que si bien el artículo 7 de la Ley de Marcas expone los motivos por los que intrínsecamente un signo puede ser rechazado, existe el principio de legalidad que exige a los funcionarios públicos cumplir con los postulados constitucionales y someterse al ordenamiento jurídico de acuerdo a la escala jerárquica de sus fuentes, artículos 11 de la Constitución Política y 11 de la Ley General de la Administración Pública, todo lo cual permite a la Administración Registral interpretar y aplicar la norma legal dentro del sistema registral marcario costarricense con vista en lo regulado por la norma internacional.

Entendido que se puede aplicar el **secondary meaning** en Costa Rica, ahora corresponde analizar si, a través de las pruebas aportadas, se ha demostrado éste.

De la certificación emitida por el contador público licenciado Manuel Antonio Vargas Marín (folios 51 a 53 del expediente principal) se deriva que entre los años 2011 al 2015 en los locales identificados como SUPER BATERIAS se han vendido un total de 328.686 baterías para automóvil. Asimismo, a través de la certificación notarial del sitio web en Facebook de Súper Baterías (folios 84 y 85 del expediente principal) se desprende que al 13 de abril de 2016 esta

empresa contaba con 30.040 seguidores en dicha red social. En los artículos de El Financiero y La Nación (folios 123 a 129 del expediente principal) se habla de la expansión que ha tenido el negocio a nivel nacional e internacional. En el año 2009 la Cámara de Comercio de Costa Rica nominó para el “Galardón Comercio” a Súper Baterías (folios 306 y 307 del expediente principal). También se poseen patentes municipales para ejercer el comercio en distintos puntos de Costa Rica (folios 15 a 44 del legajo de apelación). Del informe de resultados de la fase cuantitativa del estudio de posicionamiento de Súper Baterías en Costa Rica (folios 58 a 135 del legajo de apelación), realizado de forma independiente por la empresa InterAcción Diecisiete S.A., se determina que está mejor posicionado que sus inmediatos competidores.

De este modo se demuestra que el nombre comercial solicitado es reconocido e identificado claramente por el consumidor, que asocia el distintivo con su origen empresarial, lo cual implica que tiene aptitud distintiva adquirida por medio de su uso en el mercado costarricense.

La amplia cantidad de baterías vendidas, el alto número de seguidores que tiene la empresa en la red social Facebook, la gran expansión geográfica que ha tenido el negocio a nivel nacional, y su preferencia entre los consumidores de baterías para vehículo, son pruebas suficientes que analizadas de forma integral hacen que este Tribunal avale el agravio de la apelante, entendiendo que en Costa Rica la frase “SUPER BATERIAS”, es entendida como el origen empresarial de un giro comercial dedicado a comercialización, arreglo y otros servicios relacionados con acumuladores eléctricos y baterías para vehículos.

Así, lo procedente es revocar la resolución venida en alzada, para que en su lugar se continúe con el trámite de esta solicitud, a menos que otro motivo ajeno al indicado lo impidiere.

SEXTO. AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara con lugar el recurso de apelación presentado por la licenciada Giselle Reuben Hatounian en representación del señor Olman Céspedes Rojas, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:47:04 horas del 2 de mayo de 2016, la que se revoca para que en su lugar se continúe con el trámite de la solicitud de inscripción como nombre comercial del signo



, si otro motivo ajeno al indicado en esta resolución no lo impidiere. El juez Villavicencio Cedeño pone nota. 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

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

NOTA DEL JUEZ VILLAVICENCIO CEDEÑO

Si bien el suscrito arriba a la misma conclusión de la mayoría del Tribunal, lo hace por razones distintas que se explican a continuación.

Respecto del nombre comercial, el derecho de exclusiva como signo marcario se adquiere a través de su uso en el comercio y no por su registro, artículos 8 del Convenio de París para la



Protección de la Propiedad Industrial y 64 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Por



ende, al estar el signo  en uso, ya goza plenamente de dicho derecho.

Sin embargo, la Ley de Marcas permite que los nombres comerciales sean registrados para que así gocen de los beneficios que ofrece la publicidad registral, siendo entonces dicho registro meramente declarativo y no constitutivo de derechos. Eso sí, para acceder a la categoría de nombre comercial registrado, no basta su mero uso, sino que además debe poseer aptitud distintiva, tanto intrínseca como extrínseca.

La especial naturaleza de los nombres comerciales, en donde se distingue un giro comercial asociado a un establecimiento ubicado físicamente en lugar determinado (en dicho sentido ver los votos 0081, 0082 y 0083 de 2012 dictados por este Tribunal), hace que el requisito de la aptitud distintiva que debe poseer todo signo marcario deba de ser adecuado, y no aplicado tal cual se hace con las marcas.

El artículo 2 de la Ley de Marcas define al nombre comercial desde una perspectiva positiva, sea indicando qué puede serlo: “*Signo denominativo o mixto que identifica y distingue una empresa o un establecimiento comercial determinado.*”. Ésta perspectiva, amplísima, se ve constreñida por la definición negativa, sea la que nos indica qué no puede ser nombre comercial, contenida en el artículo 65. Así, tenemos que además de ser rechazables los que sean contrarios a la moral o al orden público, también lo son los que sean susceptibles de causar confusión, ya sea en los medios comerciales o en el público consumidor, sobre la identidad, naturaleza, actividades, giro comercial, o cualquier otro asunto relativo a una empresa o establecimiento; o sobre la procedencia empresarial, origen u otras características de los productos o servicios comercializados.

Entonces, tenemos que si bien un nombre comercial es rechazable en el tanto venga a crear una situación de evidente distorsión en el mercado por causar confusión, no lo es por otros motivos



que tienen que ver con que sea genérico y/o descriptivo, ya que no están contemplados en el artículo 65.

Así, el hecho de que el nombre comercial propuesto contenga las palabras SUPER BATERIAS, no es óbice para su registro, ya que, respecto de comercialización, arreglo y otros servicios relacionados con acumuladores eléctricos y baterías para vehículos, el signo no crea confusión alguna, y el hecho de que su elemento literal pudiese ser únicamente descriptivo de características, sea que las baterías comercializadas son superiores, no está contemplado dentro de las causales de rechazo. Además, posee un diseño que si bien es sencillo, para el tipo de signo distintivo pedido es suficiente para entender que en su conjunto posee aptitud distintiva intrínseca y puede continuar en su proceso de inscripción, si otro motivo diferente no lo impidiese.

Leonardo Villavicencio Cedeño