



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2008-0885-TRA-PI

Solicitud de registro como marca del signo CHEWABLE ELDERBERRY PLUS

NSP de Centroamérica S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 14107-07)

Marcas y otros signos

VOTO N° 447-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas del seis de mayo de dos mil nueve.

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Ernesto Gutiérrez Blanco, titular de la cédula de identidad número uno-ochocientos cuarenta y ocho-ochocientos ochenta y seis, en su calidad de apoderado especial de la empresa NSP de Centroamérica S.A., cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-ciento cincuenta y tres mil novecientos noventa y ocho, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 12:41:48 horas del 30 de julio de 2008.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 16 de noviembre de 2007, el Licenciado Ernesto Gutiérrez Blanco, en representación de la empresa NSP de Centroamérica S.A., solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio **CHEWABLE ELDERBERRY PLUS**, para distinguir en clase 5 de la nomenclatura internacional, un complemento nutricional natural para la salud humana.

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las 12:41:48 horas del 30 de julio de 2008, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso rechazar la inscripción de la solicitud presentada.



TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 15 de octubre de 2008, el Licenciado Gutiérrez Blanco, en representación de la empresa solicitante, interpuso recurso de apelación en su contra.

CUARTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde sin notarse motivos que causen indefensión a las partes, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Rodríguez Jiménez, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por ser el presente un tema de puro derecho, se prescinde de un elenco de hechos probados y no probados.

SEGUNDO. RESOLUCIÓN DEL REGISTRO. ARGUMENTOS DE LA APELACIÓN. EL Registro de la Propiedad Industrial basó su rechazo al registro solicitado en la idea de que el signo está compuesto por términos de uso común y genéricos, los cuales relacionados con los servicios a distinguir resulta carente de aptitud distintiva, descriptivos y engañosos. Por su parte, el apelante destaca que el signo propuesto, gracias al uso que ha tenido en Costa Rica, ha adquirido carácter marcario, el cual debe reconocerse a nivel registral.

TERCERO. SOBRE LA FIGURA DE LA APTITUD DISTINTIVA SOBREVENIDA. El apelante utiliza como argumento a favor del registro que solicita que, por haber sido utilizado el signo CHEWABLE ELDERBERRY PLUS como marca en Costa Rica por más de 14 años, ésta es reconocida por el consumidor como la marca de los productos que comercializa su representada como complemento nutricional para la salud humana, y que por tanto, puede acceder al Registro costarricense. Sin embargo, dicha tesis no puede ser acogida por este Tribunal. La aptitud distintiva sobrevenida, conocida por la doctrina como “secondary meaning”,



es una figura jurídica que recogen algunas legislaciones marcarias, por la cual un signo que no puede alcanzar el estatus de marca registrada porque adolece de una causal de rechazo intrínseca, puede acceder al registro, ya que por el uso que ha tenido en el comercio, ha adquirido esa aptitud distintiva en la mente del consumidor.

“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.” **Carlos Fernández-Nóvoa, Tratado sobre Derecho de Marcas, Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales S.A., Madrid, 2^{da} edición, 2004, p. 203.**

Dicho instituto jurídico es de aplicación facultativa para los países, según lo indica el artículo 15.1 del Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), introducido a la legislación costarricense por Ley N° 7475:

“(...) 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 aptitud distintiva sobrevenida adquirida mediante el uso de un signo que adolece de una causal intrínseca de rechazo, para los miembros de este Tratado la aplicación de esta figura es una facultad y no un imperativo. Por ejemplo, la legislación española acogió esta excepción, y establece en el inciso 2 del artículo 5 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, lo siguiente:

“Lo dispuesto en las letras b), c) y d) del apartado 1 no se aplicará cuando la marca haya



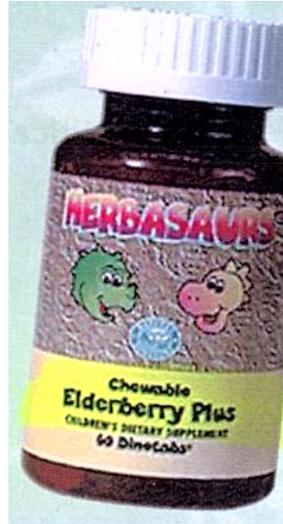
adquirido, para los productos o servicios para los cuales se solicite el registro, un carácter distintivo como consecuencia del uso que se hubiera hecho de la misma.”

Independientemente de su reconocimiento en vía jurisprudencial, en todo caso, en los países a donde se acepta la aplicación de ésta figura jurídica, está sujeta a un riguroso escrutinio probatorio para que pueda ser aprobada. 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, p.p. 844-845.**

Carlos Fernández-Nóvoa (**op. cit, p.p. 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. La prueba aportada solamente se refiere por un lado a indicar que la empresa solicitante opera en este país (folios 16 al 19), y por otro lado al supuesto uso de la marca solicitada en productos que se presentan de la siguiente forma:



Además de ser prueba insuficiente, también ha de señalarse que, en la etiqueta mostrada, el signo que funciona como la marca del producto es en realidad la palabra HERBASAURS junto con el diseño que le acompaña de las caras de dos dinosaurios antropomorfos y la especial forma de escribir las letras, por lo que la indicación CHEWABLE ELDERBERRY PLUS tan sólo describe características del producto, indicando al consumidor sobre su sabor y su forma de consumo.

Así, tan sólo resta confirmar el criterio emitido por el Registro en su resolución final, ya que encuentra este Tribunal que el signo es meramente descriptivo de características, pues al decirse CHEWABLE ELDERBERRY PLUS, sólo se indica que el producto distinguido, es un complemento nutricional natural para la salud humana, es una fórmula masticable y que remite a un sabor específico. Incluso, a pesar de que el solicitante traduce “elderberry” como baya, de acuerdo con el Diccionario Revisado de Appleton Inglés-Español (**The Grolier Society, New York, 1956**), el genérico baya se traduce como berry, y elderberry se refiere a la baya del saúco, una especie de baya, por lo que en atención a lo establecido en el párrafo final del artículo 7 de la Ley de Marcas, existe una limitante para otorgar el signo a los productos tal y como fueron solicitados. Así, el signo tan solo sirve para señalar las características dichas, sea de ser masticable y tener sabor a saúco, cayendo en la prohibición contenida en el artículo 7 inciso d) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978, que indica:



“Artículo 7.- Marcas inadmisibles por razones intrínsecas

No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:

(...)

d) Únicamente en un signo o una indicación que en el comercio pueda servir para calificar o describir alguna característica del producto o servicio de que se trata. (...)”

Pero, también le falta aptitud distintiva según el inciso g) del artículo 7, que indica que no se podrá registrar un signo que

“g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica.”

ya que, CHEWABLE, ELDERBERRY y PLUS son términos de uso común para los competidores del mismo sector. Por ende, tales conceptos deben dejarse a la libre para que sean usados por la competencia de forma informativa en la etiqueta de los productos.

CUARTO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones que anteceden, es criterio de este Tribunal que el signo propuesto para su inscripción, CHEWABLE ELDERBERRY PLUS, no puede ser inscrito en Costa Rica utilizando la figura de la aptitud distintiva sobrevenida, por no cumplirse en este expediente específico con los supuestos que se exigen para este instituto, y respecto de los productos que pretende distinguir resulta descriptiva de características y falta de aptitud distintiva. Por tanto, se declara sin lugar el recurso de apelación planteado, confirmándose la resolución final venida en alzada.

QUINTO. 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 y 2º del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2



de mayo de 2002, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la representación de NSP de Centroamérica S.A. en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 12:41:48 horas del 30 de julio de 2008, la cual se confirma. 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.**

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

MARCA CON FALTA DE DISTINTIVIDAD
MARCAS INTRÍNICAMENTE INADMISIBLES
TG: MARCAS INADMISIBLES
TNR: 00.60.55