



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2014-0396-TRA-PI-133-16

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. 674-2016

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas con cuarenta minutos del veintitrés de agosto de dos mil dieciséis.

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 3-102-643555, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:04:18 horas del 5 de febrero de 2016.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial el 23 de enero de 2014, el licenciado **León Weinstok Mendelewicz**, en la condición indicada,

solicitó la inscripción de la marca de comercio “  ” para proteger y distinguir: “*ropa, calzado y sombrerería*”, en clase 25 de la nomenclatura internacional.



SEGUNDO. Que mediante resolución final de 10:04:18 horas del 5 de febrero de 2016., el Registro de la Propiedad Industrial rechazó de plano la inscripción solicitada.

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, el licenciado **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.

Redacta la Juez Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal encuentra como hecho probado y de interés para la resolución de este asunto el siguiente: **1.** Que conforme con

la prueba aportada, la marca “” ha adquirido distintividad sobrevenida para productos como ropa, calzado y sombrerería.

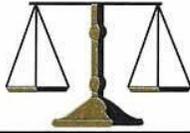
SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No se advierten hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial denegó el registro del signo solicitado por la empresa **GBB LATINOAMERICA S.R.L.**, al considerar que está formado 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 (en adelante Ley de Marcas). Asimismo, respecto de la alegada distintividad sobrevenida del signo propuesto, advierte que esa autoridad registral carece de competencia para valorarla -en aplicación del principio de legalidad-, toda vez que es una figura que no está comprendida en nuestro Ordenamiento y que; de todas formas, la prueba que ha sido aportada al expediente no resulta suficiente para demostrar que la marca propuesta sí adquirió esa condición.

En su escrito de exposición de agravios, **la recurrente** señala que el Registro indica que con la prueba aportada al expediente no se demuestra la distintividad sobrevenida del signo propuesto. Sostiene el apelante que esta conclusión es producto de que esa autoridad hizo un análisis independiente de los elementos probatorios aportados, pretendiendo que cada uno de ellos, por sí solo, sea capaz de demostrar esa distintividad. Afirma que la figura de la distintividad sobrevenida o *secondary meaning* faculta a los titulares marcarios a obtener protección de signos que originariamente pueden considerarse descriptivos cuando éstos adquieren suficiente distintividad en el mercado gracias a su uso y reconocimiento por parte del público. Agrega que, al adquirir esta condición, esos signos sí cumplen con el fin de todo signo marcario cual es distinguir e identificar la fuente de la cual proviene un determinado producto o servicio. (folios 95-96). Continúa indicando que esta figura está contemplada en el ordenamiento jurídico costarricense -y ha sido aplicada en casos anteriores-, mediante la Ley 7475-P del 20 de diciembre de 1994, que introdujo a la legislación costarricense el artículo 15.1 de los Acuerdos sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (ADPIC). Indica que, respecto de ello se ha pronunciado el Tribunal Registral Administrativo en múltiples resoluciones, dentro de otros en los votos: **No. 66-2009** de las 10:30 horas del 28 de enero de 2009; **No. 94-2006** de las 10:00 horas del 24 de abril de 2006; **No. 99-2006** de las 9:30 horas de 9 de mayo de 2006; **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. 99-2008** de las 12:30 horas del 25 de febrero de 2008; **No. 1009-2009** de las 13:30 horas del 27 de agosto de 2009 y **No. 1160-2009** de las 10:25 horas del 16 de setiembre del 2009, e incluso en el **Voto No. 257-2015** de las 14:35 horas del 19 de marzo de 2015, dictado dentro de este



mismo expediente, siendo que en todos ellos se reconoció su existencia y aplicabilidad en Costa Rica. Afirma además que la marca solicitada por su representada sí adquirió una distintividad derivada o sobrevenida producto de su uso intenso en el mercado; ya que éste se extendió por aproximadamente 20 años en sus actuales 33 locales, que están distribuidos por todo el país. Por ello, ha adquirido el reconocimiento del público y principalmente el hecho que los consumidores asocian este distintivo con su origen empresarial. Aunado a la inversión realizada en promoción y publicidad y la cuota de mercado de su representada. Con fundamento en estos agravios, solicita que este Tribunal declare con lugar su recurso y ordene continuar con la inscripción de su marca.

CUARTO. SOBRE LA FIGURA DE LA DISTINTIVIDAD SOBREVENIDA. Tal como afirmó este Órgano de Alzada en el Voto No. 257-2015 de las 14:35 horas del 19 de marzo de 2015, dictado dentro de este mismo expediente (ver folios 128 a 131), la **distintividad sobrevenida**, conocida como “*secondary meaning*”, permite que una marca adquiera la distintividad requerida para su registro mediante su uso en el mercado, tanto antes como después de solicitar su inscripción al Registro e incluso a pesar de presentar motivos intrínsecos de irregistrabilidad.

Ya en el indicado **Voto No. 257-2015**, fueron parcialmente transcritos los Votos No. 206-2009 de las 12:30 horas del 2 de marzo de 2009 y No. 1160-2009 de las 10:25 horas del 16 de setiembre del 2009, en los que se señaló 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.

En este mismo sentido, en el **Voto No. 206-2009** citado se indicó que, -respecto de este tema- **Carlos Fernández-Nóvoa** (en el Tratado sobre Derecho de Marcas, Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales S.A., Madrid, 2^{da} edición, 2004, páginas 205 a 209) afirma 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...” (agregado el énfasis)

Asimismo, en el Voto **No. 1160-2009**, este Tribunal indicó que:

“...a diferencia del Registro **a quo**, considera (este Tribunal) que la marca inscrita goza de “distintividad sobrevenida”, conocida como “*secondary meaning*”, que es una figura jurídica que comenta la doctrina, por la cual una marca puede adquirir distintividad antes de presentarse la solicitud de inscripción al Registro como después de su inscripción, y en este último caso, significa, que pudiendo ser rechazada la marca por algún problema intrínseco, ésta es registrada, pero luego, a través de su uso, adquiere la distintividad necesaria para mantenerse en el mercado.

“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, 2da edición, 2004, p. 203).

(...)

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. (...)

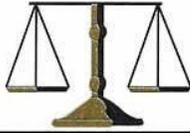
No basta la alegación de la distintividad sobrevenida, hay que acreditarla. (...)

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.

(...)

A modo de conclusión se podría decir que la distintividad sobrevenida, se fundamenta sobre la base de la función principal de una marca, que es la de ser distintiva y diferenciadora de los productos o servicios para los que fue creada, hasta el punto de establecer con claridad el origen empresarial de éstos, y desde esta perspectiva es capaz de superar algunas de las prohibiciones de irregistrabilidad comprendidas en el numeral 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por lo que, y a pesar que el signo (...) bajo estudio se inscribiera en contravención de lo dispuesto en el numeral 7 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, es criterio de este Tribunal, que (...) ha llegado con el transcurso del tiempo a ser percibido y reconocido por los destinatarios que adquieren el medicamento (...) como un distintivo que relaciona el diseño con los productos, lo que hace posible distinguir el origen empresarial, (...) lo que habilita o convalida la posibilidad de mantener el registro de la marca en cuestión...”(Voto No. 1160-2009, el subrayado es nuestro).

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Una vez analizado en forma íntegra el expediente venido en Alzada, verifica este Tribunal que la empresa solicitante, con el fin de demostrar que el signo propuesto adquirió distintividad sobrevenida (o *secondary meaning*), anexa una serie de documentos que consisten en:

1- La página certificada del perfil de Facebook de “bestbrands” en donde se indica que al 21 de marzo de 2014 tenía 339,250 seguidores y al 25 de setiembre de 2014 ya había aumentado a 416,671 seguidores, (folios 66 y 102)

2- Página del sitio web de la empresa SOCIAL BAKERS, en la cual consta un ranking de las páginas de esta red social monitoreadas en Costa Rica y que cuentan con mayor número de “Me gusta”, en donde se visualiza la marca BESTBRANDS en tercer lugar, esta consulta fue realizada el 25 de setiembre de 2014 (folio 64)



- 3- Publicación de diario La República del 18 de noviembre de 2014, en donde consta un artículo en primera plana de la marca “BestBrands” (folio 112)
- 4-Tiquete de caja de la tienda “bestbrands”, propiedad de GBB Latinoamérica S.R.L., situada en Escazú, (folio 118)
- 5- Fotografías en las cuales se visualizan varios rótulos de tiendas, cajas y mercadería con la marca “bestbrands” (folios 119 al 124 frente y vuelto)
- 6- Artículos y anuncios publicitarios varios, publicados en medios como La Nación (folios 14 a 16) y El Financiero (folios 68 a 75)
- 7- Página web en donde se informa de la dirección de las tiendas y horarios de las zapaterías Bestbrands en todo el territorio nacional (folios 20 al 26)
- 8- Certificación emitida por el CPA Rodrigo Rodríguez Esquivel, sobre las transacciones por concepto de ventas de las tiendas Bestbrands, durante el período 2012-2013 para un total de 2.089.601 transacciones o facturas emitidas (folios 28 y 29)
- 9- Reporte de anuncios en radio y televisión de las zapaterías Bestbrands, emitido por la empresa Media Gurú en los años 2013 y 2014 (folios 42 al 61)
- 10- 2 CD con anuncios de radio y televisión (folio 62)
- 11- Certificados de licencia para desarrollar actividad lucrativa emitidos por distintas municipalidades (Desamparados, Escazú, San José, Goicoechea, Alajuela, Cartago, Montes de Oca, Heredia, Santa Ana, San Carlos, San Ramón, Garabito, Tibás, Puntarenas, Grecia, Pococí, Curridabat, Limón, Moravia, Santa Cruz) a favor de la empresa GBB Latinoamérica S.R.L. (folios 17 a 33 del Legajo de apelación)
- 12- Acta notarial levantada el 13 de febrero de 2015, que hace constar la existencia de las zapaterías Best Brands ubicadas en Paseo Colón, Pavas y Escazú (folio 117 frente y vuelto),

De este modo, con la prueba aportada por parte del apelante se demuestra que la marca

 bestbrands

solicitada es reconocida e identificada claramente por el consumidor, que asocia el distintivo con su giro empresarial; sea la venta de zapatos, lo cual implica que tiene



distintividad adquirida con su uso. Distintividad que es un requisito fundamental para constituirse en una marca, conforme lo indica el **artículo 2** de la Ley de Marcas, siendo la posibilidad del signo de ser percibido por el consumidor e identificado con el producto y por tanto que ese producto pueda ser individualizado de otros de su misma naturaleza.

En cuanto a la figura de la distintividad sobrevenida (conocida como “secondary meaning”) ha sido analizada en la doctrina a lo largo del tiempo, señalándose que una marca puede adquirir distintividad; tanto antes como después de solicitar su inscripción en el Registro, a pesar de presentar motivos intrínsecos de irregistrabilidad, siempre y cuando a través de su uso haya adquirido, o adquiriera, la distintividad necesaria para ser inscrita.

Asimismo, el **artículo 3** de la Ley de Marcas establece que pueden constituir una marca todos aquellos signos, o combinaciones de éstos que sean capaces de distinguir los bienes o servicios a que se refieren, y que resulten suficientemente distintivos y su empleo no sea susceptible de crear confusión, condición que a criterio de este Tribunal sí cumple el signo objeto de estas diligencias.

En el caso bajo estudio, la amplia publicidad del signo propuesto ha generado que su conocimiento -como marca para zapatos- alcance a gran parte del público consumidor. Nótese que la marca está presente tanto en ámbitos como redes sociales (ver folios 66 y 102), así como en diarios de circulación nacional de diversa índole, tales como La Nación, La República y El Financiero.

También consta la cantidad de transacciones comerciales realizadas en torno a la marca, lo cual se encuentra certificado por un Contador Público Autorizado (folio 28 y 29) -que hace plena prueba de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley de Procedimientos de Observancia de Derechos de Propiedad Intelectual (Ley N° 8039 del 12 de octubre de 2000)-, así como la evidencia presentada con relación a las diferentes tiendas en el territorio nacional, lo cual es probado no solo con el acta notarial que así lo indica (folio 117 frente y vuelto),



sino con fotografías de algunas de las tiendas en donde se vende la marca, además de las constancias de las Municipalidades demostrando los permisos de funcionamiento de las tiendas bestbrands, otorgados a favor de su titular.

De tal manera, este Órgano de Alzada considera que no resultan de recibo los argumentos en que el Registro de la Propiedad Industrial fundamentó la denegatoria de registro de la marca

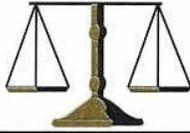
“**bestbrands**” solicitada por la empresa GBB Latinoamérica S. R. L. y por ello lo procedente es **revocar** la resolución dictada a las 10:04:18 horas del 5 de febrero de 2016, para que en su lugar **se continúe con el trámite de esta solicitud**, si otro motivo ajeno al indicado en esta resolución no lo impidiere.

QUINTO. 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 N° 8039 del 12 de octubre de 2000) y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal (Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009), se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y jurisprudencia que anteceden, se **declara con lugar** el recurso de apelación presentado por el **licenciado León Weinstock Mendelewicz** en representación de la empresa **GBB Latinoamérica S. R. L.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:04:18 horas del 5 de febrero de 2016, para que en su lugar se continúe con el trámite de la solicitud de inscripción

de la marca “**bestbrands**”, 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.

Consideramos que la aptitud distintiva del signo propuesto es originaria y consustancial a su naturaleza y circunstancias, y no derivada de un uso previo que haya tenido en el mercado costarricense y que le haya otorgado la aptitud distintiva suficiente para adquirir el estatus de marca registrada.

El análisis del Registro de la Propiedad Industrial indica que BESTBRANDS se traduce como “mejores marcas”, entonces “...si esto que proyecta el signo lo relacionamos a los productos que se busca proteger (zapatos) se desprende claramente que se describe cualidades del producto (zapatos de las mejores marcas).” Dicho razonamiento no es compartido por el suscrito, ya que, por un lado el análisis se decanta únicamente por los zapatos, siendo que el listado también incluye vestido y sombrero, pero más que todo porque confunde la actividad, ya que se refiere a la calificación de características respecto de otra situación, que



sería la de venta de zapatos: no estamos ante una solicitud de marca de servicios para reagrupamiento y comercialización de bienes producidos por terceros (en este caso vestido, calzado y sombrerería), en donde podríamos hablar de que una característica del servicio sería que los bienes reagrupados son de las mejores marcas, sino que lo pedido es una marca de productos, o sea que se pide para marcar directamente los vestidos, el calzado y la sombrerería como BESTBRANDS.

Entonces, partiendo de la idea de que la marca se pide para productos y no para servicios, y teniendo en cuenta que el signo solicitado además se caracteriza por el uso de tipografía especial, por estar enmarcado en un cuadro de color específico, y que el consumidor promedio posee el discernimiento suficiente como para entender que el signo es una evocación y no un atributo directo de que el vestido, el calzado y la sombrerería son “la mejor marca”, ya que es evidente que respecto de dichos productos hay muchas otras marcas adquiribles en el mercado costarricense, es que el suscrito considera que el signo es intrínsecamente susceptible de convertirse en un registro marcario, y puede continuar en su proceso de inscripción, si otro motivo diferente no lo impidiese.

Leonardo Villavicencio Cedeño