



Secondary meaning en Costa Rica

El secondary meaning o aptitud distintiva sobrevenida es una figura jurídica recogida en algunas legislaciones extranjeras, y tiene por finalidad lograr el registro de una marca que carece de requisitos necesarios para acceder a éste. Funciona así: si al solicitarse el registro de una marca, se le objeta carecer de aptitud distintiva, por ejemplo, por ser exclusivamente genérica o únicamente descriptiva de características, entonces el solicitante puede comprobar que, gracias al uso que de previo a la solicitud se le ha dado a esa marca, el consumidor, a pesar del carácter genérico o descriptivo del signo, lo ha interiorizado de forma en que no lo asocia con una descripción del producto o servicio, sino con su origen empresarial concreto. El Convenio ADPIC reconoce en su artículo 15.1 la posibilidad que tienen los países miembros de acoger dicha figura, sin ser una obligación. Países como España la tienen, allí por ejemplo su aplicación se ha limitado a los casos de marcas carentes de aptitud distintiva, genéricas y/o descriptivas de características, pero no se aplica a otros supuestos como el de la marca engañosa, contraria al orden público o a las formas necesarias en las tridimensionales. Esta figura jurídica no está recogida en la legislación costarricense.

Forma regulada en la legislación nacional

Sin embargo, dicha figura tiene una segunda forma de aplicarse, reconocida en el derecho comparado, y que es la recogida por nuestra legislación. Funciona así: si una marca se registra en contravención a lo establecido por los artículos 7 u 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, causales intrínsecas y extrínsecas de rechazo, dicho registro puede ser anulado. Sin embargo, de acuerdo al párrafo segundo del artículo 37 de dicha ley, ésta no será declarada si al momento de resolverse la nulidad las causales hayan dejado de ser aplicables. Entonces, si una marca se registró careciendo de aptitud distintiva, y gracias al uso que se le ha dado después de registrada el consumidor puede colegir de ella el origen empresarial del producto o servicio en lugar de una simple descripción, la nulidad no podrá ser declarada. Esta segunda forma del secondary meaning fue la aplicada en la resolución 1160-2009 del Tribunal Registral Administrativo, en la cual se reconoció que si bien, al inscribirse como marca en abril de 2002 una

forma tridimensional romboide azul de esquinas y bordes redondeados para distinguir una preparación farmacéutica dirigida al tratamiento de la disfunción eréctil (Viagra), ésta carecía de la



aptitud distintiva suficiente para poder ser registrada, esa aptitud fue alcanzada gracias al uso que la marca tuvo durante el tiempo que fue utilizada en el mercado costarricense, por lo tanto, la causal de nulidad desapareció y la marca puede continuar inscrita. La lógica de dicha figura la encontramos en la idea de preservar las inversiones efectuadas por el empresario titular de un signo que originariamente era genérico o descriptivo, pero que ha logrado obtener con él una posición de mercado

que le hace merecedor de obtener la consolidación sobrevenida de su marca.

Introducción de la figura en el país

Existiendo dos vertientes diferentes de la figura, solo la segunda puede ser de aplicación en Costa Rica, por estar recogida de forma explícita en la ley. Al establecerse por ley una prohibición para el registro de marcas carentes de aptitud distintiva, ésta solo puede ser objeto de excepción por la vía legal. Intentar saltarse un impedimento al registro establecido por ley por medio de otro instrumento jurídico de menor rango, por ejemplo el reglamentario o el jurisprudencial, crearía un vicio de inconstitucionalidad por afectación al principio de división de poderes. Corresponde a la Asamblea Legislativa, por medio de ley, crear no solo la excepción sino también su instrumentación, por ejemplo, indicando cuáles causales pueden ser saneadas y cuáles no.

Leonardo Villavicencio Cedeño

Abogado, Asistente de Juez en el Tribunal Registral Administrativo

Especialista en propiedad intelectual