



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## **RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente N° 2011-0004-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de marca de servicios “QBE”**

**QBE INSURANCE GROUP LIMITED., Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen número 2010-2969)**

**Marcas y otros signos Distintivos**

### ***VOTO N° 276 -2011***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las diez horas con cuarenta y cinco minutos del primero de setiembre de dos mil once.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Michael J. Bruce Esquivel**, mayor, casado, Abogado, titular de la cédula de identidad número uno- novecientos cuarenta y tres- setecientos noventa y nueve, vecino de San José, Sabana Sur, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **QBE INSURANCE GROUP LIMITED.**, sociedad constituida y vigente bajo las leyes de Australia con domicilio y establecimiento comercial en 82 Pitt Street, Sydney New South Wales 2000, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas con treinta y seis minutos y diecinueve segundos del veintisiete de setiembre del dos mil diez.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que en fecha 9 de abril del 2010, el Licenciado **Michael J. Bruce Esquivel**, de calidades dichas y en su condición de Gestor Oficioso de la empresa **QBE INSURANCE GROUP LIMITED**, solicitó el registro de la marca de servicio “**QBE**” según indica para proteger y distinguir: Servicios de seguros; servicios de reaseguro, servicios de corretaje de



seguros, servicios de suscripción de seguros; gestión de reclamo de seguros; gestión de reclamaciones de seguro de compensación laboral; proporcionar información y asesoramiento en relación con las reclamaciones de seguros; evaluación de riesgo; gestión financiera de reclamaciones de seguro; proporcionar a los clientes información y asesoramiento sobre la gestión financiera de las reclamaciones de seguros.

**SEGUNDO.** Que mediante resolución dictada a las diez horas con treinta y seis minutos y diecinueve segundos del veintisiete de setiembre del dos mil diez, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la inscripción de la marca “**QBE**” dado que corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros, artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

**TERCERO.** Que según escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial en fecha 19 de noviembre de 2010, el Licenciado **Bruce Esquivel**, en representación de la empresa **UNDER ARMOUR INC.**, apeló la resolución final referida, y una vez otorgada la audiencia de reglamento, expresó agravios ante 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 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 julio del 2011.

*Redacta el Juez Suarez Baltodano y;*

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Se reformula de la siguiente manera el elenco de hechos probados de relevancia para la resolución del presente asunto y contenidos en la resolución venida en alzada, con el propósito de incluir el respaldo documental que les corresponde:



1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito bajo los números de registro número 185976 y 190580, las marcas de servicio “**QBE DEL ISTMO COMPAÑÍA DE REA SEGUROS**”, y “**AMERICAN ASSURANCE GRUPO QBE DEL ISTMO**”, a nombre de **QBE INSURANCE GROUP LIMITED**, entidad domiciliada en calle Pitt 82, Nivel 2, Sídney, Australia, para proteger líneas de seguros generales y seguros personales, ambas en clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza. (Ver folios 76 al 77 y 83 al 84).

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** No existen hechos con tal carácter de importancia para la resolución de este asunto.

**TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE.** En el caso bajo examen, el Registro de la Propiedad Industrial, rechazó la inscripción de la solicitud presentada por considerar que es inadmisibles por derechos de terceros al cotejarla con las marcas inscritas “**QBE DEL ISTMO COMPAÑÍA DE REA SEGUROS**”, y “**AMERICAN ASSURANCE GRUPO QBE DEL ISTMO**”, por cuanto ambas protegen servicios de la clase 36 y debe preservar el interés público, comprobándose que hay similitud de identidad lo cual podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad notoria que permita identificarlas e individualizarlas, siendo inminente el riesgo de confusión en el consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios.

Por su parte, el representante de la sociedad recurrente destacó en su escrito de apelación que las marcas **QBE DEL ISTMO COMPAÑÍA DE REA SEGUROS**”, y “**AMERICAN ASSURANCE GRUPO QBE DEL ISTMO**” fueron cedidas a favor de su representada **QBE INSURANCE GROUP LIMITED**, el 12 de noviembre del 2010 como se demuestran en las solicitudes de cesión de ambas marcas así como el contrato de cesión certificado que se adjunta, documento presentado ante el Registro de la Propiedad Intelectual el día 10 de enero del año en curso, motivo por el cual solicita a este órgano de alzada declare con lugar el Recurso de Apelación contra la resolución que rechaza la solicitud de inscripción de la presente marca, las



cuales ahora forman parte del grupo de marcas de su representadas, por lo que no se causa ningún tipo de daño o confusión a terceros.

Considera este Tribunal conforme a los alegatos planteados por la sociedad recurrente, los cuales quedaron debidamente demostrados a folios 76 al 77 y 83 al 84, respecto al titular de las marcas contrapuestas a la solicitada, prueba mediante la cual se evidencia que el propietario registral de ambos signos es actualmente **QBE INSURANCE GROUP LIMITED**, cuya titularidad quedó debidamente asentada desde el 14 y 18 de enero de 2011, bajo los movimientos 70022 y 70023, según certificaciones del Registro Nacional, que se debe revocar la resolución venida en alzada de las diez horas con treinta y seis minutos y diecinueve segundos del veintisiete de setiembre del dos mil diez, la cual basó la negativa de su fundamento en la existencia de dos marcas inscritas a nombre **QBE DEL ISTMO COMPAÑÍA DE REASUGUROS INC**, confundibles con la aquí solicitada, y que de acuerdo a la documentación aportada por la parte solicitante y certificaciones dichas fueron traspasadas a la misma empresa solicitante, con lo cual desaparece la diversidad de orígenes empresariales que podrían provocar confusión, lo que permite que la solicitud continúe con su trámite hacia la fase de publicidad de lo solicitado para terceros, de tal forma que concluye este Tribunal que el motivo para rechazar la inscripción de la marca solicitada y señalado por el Registro de la Propiedad Industrial ha dejado de existir de acuerdo a la política de saneamiento seguida por este Tribunal fundamentado principalmente en lo estipulado por el artículo 1° de la Ley Sobre Inscripción de Documentos en el Registro Público, N°3883.

#### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Michael J. Bruce Esquivel** representando a la empresa **QBE INSURANCE GROUP LIMITED** en contra de la resolución dictada por el Registro de la



Propiedad Industrial a las diez horas con treinta y seis minutos y diecinueve segundos del veintisiete de setiembre del dos mil diez, la cual en este acto se revoca para que se continúe con el trámite de lo solicitado, ahora a nombre de la empresa **QBE INSURANCE GROUP LIMITED**. 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 que corresponda. **NOTIFÍQUESE**.

*Norma Ureña Boza*

*Pedro Daniel Suarez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

**DESCRIPTORES**

**MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS**

**TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO**

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.41.33.**