



## **RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente N° 2009-0875-TRA-PI**

**Oposición en solicitud de registro como marca del signo AAA (diseño) acumulado con solicitud de registro como marca del signo AAA (diseño)**

**Marcas y otros signos**

**American Automobile Association Inc., apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expedientes de origen acumulados N° 4454-04 y 7901-04)**

## ***VOTO N° 284-2010***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las nueve horas quince minutos del veintidós de marzo de dos mil diez.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el Licenciado Luis Carlos Gómez Robleto, titular de la cédula de identidad número uno-seiscientos noventa y cuatro-doscientos cincuenta y tres, en su condición de apoderado especial de la empresa American Automobile Association, organizada y existente de acuerdo a las leyes de los Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 08:08:19 horas del 1 de junio de 2009.

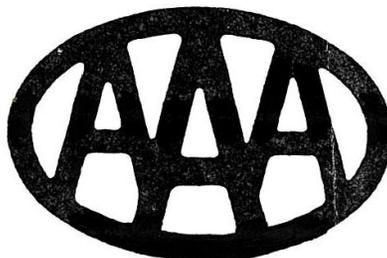
### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que en fecha 21 de junio de 2004, el Empresario Roberto Hernández González, cédula de identidad 1-0486-0730, representando a la empresa Aventura Verde Limitada, cédula jurídica 3-102-163100, solicita se inscriba como marca de servicios el signo



para distinguir servicios de centros y oficinas especializados y exhibiciones de productos y servicios, en clase 35 de la nomenclatura internacional.

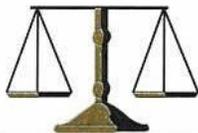
**SEGUNDO.** Que en fecha 22 de octubre de 2004, el Licenciado Luis Carlos Gómez Robleto, representando a la empresa American Automobile Association, se opuso al registro solicitado, y en esa misma fecha solicitó el registro como marca de servicios del signo



para distinguir servicios de centros y oficinas especializadas y exhibiciones de productos y servicios, en clase 35 de la nomenclatura internacional.

**TERCERO.** Que por resolución de las 08:08:19 horas del 1 de junio de 2009, el Registro de la Propiedad Industrial decidió acumular ambos expedientes, resolviendo declarar sin lugar la oposición planteada contra la solicitud de la empresa Aventura Verde Limitada, la cual acogió, y se rechazó el registro solicitado por la empresa American Automobile Association.

**CUARTO.** Que en fecha 16 de junio de 2009 la representación de la empresa American Automobile Association planteó apelación contra de la resolución final antes indicada.



**QUINTO.** Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que causen indefensión a las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

**Redacta la Juez Ureña Boza, y;**

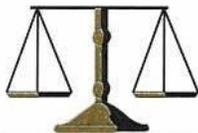
### **CONSIDERANDO**

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

**SEGUNDO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, resuelve acumuladamente las solicitudes (folios 1 y 202); así, al considerar que la empresa oponente American Automobile Association no demuestra tener un derecho de prelación respecto del signo solicitado, rechaza su oposición y acoge la solicitud de la empresa Aventura Verde Limitada; consecuentemente, rechaza el registro solicitado por la empresa American Automobile Association por constituirse la marca antes otorgada en un derecho previo de tercero oponible de oficio.

Por su parte, el recurrente alega que con el registro concedido se pretende aprovechar indebidamente la fama de su empresa, por lo que solicita se declare con lugar su oposición.

**TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** Analizado el presente asunto, debe este Tribunal declarar con lugar el recurso de apelación, no por las razones allí dadas, sino por la argumentación que a continuación se presenta. En uso de las facultades oficiosas de



las que se encuentra investido este Tribunal en su condición de jerarca impropio controlador de la legalidad de las resoluciones venidas en alzada, considera este Tribunal que el registro solicitado por la empresa Aventura Verde Limitada debe de rechazarse, no por derechos de terceros como ha sido el enfoque en el presente asunto, sino por motivos de índole intrínseca.

Indica el artículo 7 inciso d) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978:

“Artículo 7.- Marcas inadmisibles por razones intrínsecas

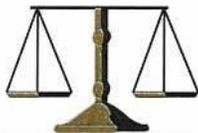
No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:

(...)

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. (...)”

Es de reconocimiento público el hecho de que la simbología AAA se utiliza en el comercio en general para denotar una calidad superior a la que normalmente presenta el producto o servicio del que se trate, un producto o un servicio que sea calificado como AAA se caracteriza por ser mejor en algún modo o sentido. Entonces, vemos como el signo que solicita Aventura Verde Limitada está conformado únicamente por una expresión de calidad asociada a los servicios que se pretenden distinguir, por lo tanto, ha de ser rechazado, ya que la Ley permite el registro de elementos descriptivos de características cuando éstos están contenidos en un conjunto de elementos que resulta tener aptitud distintiva, pero prohíbe el registro de signos que únicamente estén compuestos por elementos calificativos o descriptivos de características de los productos o servicios a distinguir.

Dicho razonamiento alcanza también a la solicitud planteada por American Automobile Association.



**CUARTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Conforme a las consideraciones que anteceden, lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por la empresa American Automobile Association en cuanto a que solicita se declare con lugar su oposición, pero no por los motivos expuestos por ésta empresa, sino por los señalados en la presente resolución, por lo tanto se revoca parcialmente la resolución final venida en alzada, y en su lugar se declara con lugar la oposición planteada, denegándose el registro solicitado por la empresa Aventura Verde Limitada, pero no por las razones de la oposición, sino por lo aquí considerado. En cuanto al rechazo de la solicitud de la empresa American Automobile Association, éste se mantiene, pero no por derechos de terceros, sino por lo considerado en la presente resolución.

**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 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo de 2009 publicado en La Gaceta de fecha 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Luis Carlos Gómez Robleto representando a la empresa American Automobile Association en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas, ocho minutos, diecinueve segundos del primero de junio de dos mil nueve, la cual se revoca parcialmente por nuestras razones, denegándose el registro solicitado por la empresa Aventura Verde Limitada, y manteniéndose el rechazo al signo solicitado por la empresa American Automobile Association, también por nuestras razones. Se da por agotada la vía administrativa. Previa



constancia y copia de esta resolución que se dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo.  
**NOTIFÍQUESE.**

*Lic. Luis Jiménez Sancho*

*M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora*

*Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez*

*M.Sc. Norma Ureña Boza*



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

***DESCRIPTORES***

***MARCA DESCRIPTIVA***

***TG: MARCAS INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES***

***TNR: 00.60.74***