



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2010-0180-TRA-PI**

**Solicitud de registro como marca del signo ACADEMIA DE SEGUROS COSTA RICA  
(diseño)**

**Marcas y otros signos**

**Academia Internacional de Costa Rica S.A., apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 9118-09)**

### ***VOTO N° 345-2011***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las once horas treinta minutos del ocho de setiembre de dos mil once.

Recurso de apelación interpuesto por el Empresario Alfonso Molina Alfaro, titular de la cédula de identidad número seis-ciento cinco-ciento ochenta y tres, en su condición de Presidente de la empresa Academia Internacional de Costa Rica S.A., cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-quinientos ochenta y seis mil trescientos treinta y dos, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, cuarenta y cuatro minutos, veintinueve segundos del veintitrés de febrero de dos mil diez.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que en fecha veinte de octubre de dos mil nueve, el Empresario Alfonso Molina Alfaro representando a la empresa Academia Internacional de Costa Rica S.A., solicita se inscriba como marca de servicios el signo



para distinguir servicios de educación y capacitación en temas referentes a la comercialización de seguros, en clase 41 de la nomenclatura internacional.

**SEGUNDO.** Que por resolución de las nueve horas, cuarenta y cuatro minutos, veintinueve segundos del veintitrés de febrero de dos mil diez, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la inscripción de la solicitud presentada.

**TERCERO.** Que en fecha cuatro de marzo de dos mil diez, la representación de la empresa solicitante planteó apelación contra de la resolución final antes indicada.

**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 de doce de mayo de dos mil diez a doce julio de dos mil once.

**Redacta la Juez Ureña Boza; y**

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS.** Por ser el tema a resolver puramente jurídico, no existen hechos probados o no probados de interés para la presente resolución



**SEGUNDO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial concluyó que el signo propuesto es genérico y de uso común respecto de los servicios a distinguir, por tanto no apropiables por la vía del registro marcario.

El recurrente alega que la distintividad y la inconfundibilidad han de analizarse respecto del local comercial y no respecto de la marca propuesta, que el giro comercial es muy importante en estos tiempos de apertura de seguros y que su giro es novedoso.

**TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. APTITUD DEL SIGNO SOLICITADO PARA CONVERTIRSE EN UN REGISTRO DE MARCA.** Analizado el signo presentado para registrar como marca de servicios, debe este Tribunal confirmar lo resuelto por el **a quo**. Indica el artículo 7 incisos c) y d) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante, Ley de Marcas):

“Artículo 7.- Marcas inadmisibles por razones intrínsecas

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

(...)

c) Exclusivamente un signo o una indicación que, en el lenguaje corriente o la usanza comercial del país, sea una designación común o usual del producto o servicio de que se trata.

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. (...)”

Entonces, tenemos que la Ley de Marcas permite el registro de signos que contengan elementos de uso común o usual o que describa características del servicio a distinguir, y lo que prohíbe es que el signo esté construido única y exclusivamente por este tipo de elementos. La aptitud distintiva que intrínsecamente ha de tener para poder acceder a ser registrado por el Registro de la Propiedad Industrial está ligada a la idea de tener que ir más allá de la mera



mención del nombre del servicio, su naturaleza y características. En el presente asunto el signo propuesto, ACADEMIA DE SEGUROS COSTA RICA, referido a los servicios propuestos, sea la educación y capacitación en temas referentes a la comercialización de seguros, es tan solo una mera descripción de éstos, al indicar ACADEMIA se refiere directamente a educación y capacitación, de la cual a continuación se predica que es DE SEGUROS, o sea dedicada a temas referentes a la comercialización de seguros, y COSTA RICA cumple tan solo la función de hacer una mera indicación geográfica acerca de cuál es el país en el cual se originan los servicios. Entonces, en su conjunto el signo ACADEMIA DE SEGUROS COSTA RICA no transmite al consumidor una idea que vaya más allá de la mera descripción sobre la naturaleza, contenido y origen geográfico de los servicios, sea una academia, y a qué se dedican, sea a enseñar sobre seguros y su comercialización, y a dónde está localizada, en Costa Rica, su construcción no ofrece mayores elementos que le añadan la aptitud distintiva que debe de tener para convertirse en una marca de servicios registrada, y la forma en que está escrita la palabra SEGUROS en el signo propuesto tampoco añade capacidad distintiva más allá que la percepción de la propia palabra en sí misma. No encuentra este Tribunal aquellos aspectos innovadores, creativos y actuales de los que habla el apelante, y más bien entiende que el signo propuesto respecto de los servicios que pretende distinguir resulta meramente descriptivo de su naturaleza y contenido.

Sobre los alegatos realizados, éstos no pueden ser de recibo. Pretende el apelante que los elementos señalados como necesarios para poder registrar una marca de servicios, sean que no sea única y exclusivamente común o usual o descriptivo de características, sean analizados respecto del propio establecimiento y no del signo propuesto, sin embargo, lo solicitado como marca de servicios registrada y efectivamente sometida al marco de calificación registral lo es



el signo  y no el propio establecimiento, mal haría el Registro de la Propiedad Industrial en intentar cotejar los requisitos señalados respecto de un negocio, está completamente fuera de su ámbito de competencia, el cual se constriñe a someter los signos



que se presentan al marco de calificación registral atinente a cada caso concreto. Conforme a las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución final venida en alzada, la que en este acto se confirma.

**CUARTO. 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, se da por agotada la vía administrativa.

#### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Empresario Alfonso Molina Alfaro en representación de la empresa Academia Internacional de Costa Rica S.A. en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las nueve horas, cuarenta y cuatro minutos, veintinueve segundos del veintitrés de febrero de dos mil diez, la que en este acto se confirma. 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.**

**Norma Ureña Boza**

**Pedro Daniel Suárez Baltodano**

**Ilse Mary Díaz Díaz**

**Kattia Mora Cordero**

**Guadalupe Ortiz Mora**



***DESCRIPTORES***

***MARCA CON DESIGNACIÓN COMÚN***

***TG: MARCAS INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES***

***TNR: 00.60.59***

***MARCA DESCRIPTIVA***

***TG: MARCAS INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES***

***TNR: 00.60.74***