



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2011-0319-TRA-PI

Solicitud de inscripción del nombre comercial “*QUILT*”

A & M QUILT, S. A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 10309-2010)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 036-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las diez horas, cuarenta y cinco minutos del diecinueve de enero de dos mil doce.

Recurso de Apelación interpuesto por el **Licenciado Arnaldo Bonilla Quesada**, mayor, casado, abogado, con oficina en San José, con cédula de identidad 1-758-660, en su condición de apoderado especial de la empresa **A & M QUILT, SOCIEDAD ANÓNIMA**, cédula de persona jurídica número 3-101-595518, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas, cuarenta y cuatro minutos, treinta y dos segundos del catorce de mayo de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante solicitud presentada el cinco de noviembre de dos mil diez, ante el Registro de la Propiedad Industrial, el Licenciado Arnaldo Bonilla Quesada, de calidades y en la condición indicadas al inicio, formuló la solicitud de inscripción del nombre comercial “**QUILT**”, para proteger y distinguir un establecimiento comercial dedicado a la fabricación, distribución y venta de todo tipo de material impreso, como revistas, libros, periódicos y otros.



SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las catorce horas, cuarenta y cuatro minutos, treinta y dos segundos del catorce de marzo de dos mil once, resolvió rechazar de plano la inscripción solicitada.

TERCERO. Que inconforme con dicho fallo, el Licenciado Bonilla Quesada, en la representación dicha, mediante escrito presentado el treinta y uno de marzo de dos mil once, interpone recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra la resolución emitida y en vista de que fuera admitido el de apelación conoce este Tribunal.

CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan 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 Suárez Baltodano; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por la forma en que se resuelve este asunto no encuentra este Tribunal hechos con tal carácter que resulten relevantes para el dictado de la presente resolución.

SEGUNDO. SOBRE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS AGRAVIOS DE LA APELANTE. En el caso que nos ocupa, el Registro de la Propiedad Industrial determinó denegar la solicitud de inscripción del nombre comercial “**QUILT**” con fundamento en los



artículos 2 y 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos por considerar que el signo propuesto carece tanto de originalidad y novedad, como de la carga necesaria de distintividad que permita su inscripción y puede causar confusión en el consumidor promedio con respecto al giro comercial a proteger, quien podría falsamente creer que éste se relaciona directamente con el “*quilting*”, que es una técnica que consiste en unir retazos.

Inconforme, la recurrente manifiesta que la palabra “Quilt” no necesariamente significa edredón, es una técnica utilizada para unir retazos, pero no necesariamente de tela, podrían ser de papel, de plástico o de cualquier otro material, como es el caso en discusión. Por ello, el nombre comercial solicitado no es susceptible de causar confusión en el consumidor sobre su giro comercial, al contrario, se identifica claramente con el objeto de protección. Asimismo, dicho signo es distintivo y posee suficientes elementos, características y factores agregados que le brindan originalidad y novedad, e impiden la confusión en el público consumidor, quien no ve solo el nombre de la marca sino que aprecia el producto como un todo. En razón de dichas afirmaciones, solicita se ordene continuar con el trámite del registro solicitado.

TERCERO. SOBRE LOS NOMBRES COMERCIALES. El nombre comercial es aquel signo que identifica y distingue a una empresa o un establecimiento comercial de otros, con el objeto de que sean reconocidos por el público dentro del mercado, tal y como lo informa el artículo 2° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que lo define como: “*Signo denominativo o mixto que identifica y distingue una empresa o un establecimiento comercial determinado*”, de lo que se infiere que el nombre comercial es aquel con el cual la empresa trata de ser conocida individualmente por los compradores, a efecto de captar su adhesión, buscando con ello mantenerse en la lucha de la competencia y ser distinguida sobre sus rivales.

Por otra parte, los artículos 68 de la citada Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y el



41 del Reglamento a esa misma Ley, que es Decreto Ejecutivo No. 30233-J de 20 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 65 del 4 de abril de 2002, establecen expresamente que, en tratándose del régimen aplicable a las solicitudes de registro de los nombres comerciales, su modificación y anulación, éstas se regirán en cuanto corresponda, siguiendo los procedimientos establecidos para el registro de las marcas. Así las cosas, de conformidad con lo que al efecto señalan los numerales 14 de la citada Ley y el 20 de su Reglamento, las solicitudes de registro de un nombre comercial deben necesariamente ser examinadas a fondo, a efecto de que el registrador del Registro de la Propiedad Industrial, pueda determinar que no existen impedimentos que motiven la negativa de la inscripción solicitada; es decir, que como resultado de esta calificación, se dé la certeza de que el nombre comercial, cuya inscripción se solicita, no es engañoso o contrario a las buenas costumbres, con el fin de que su inscripción no produzca confusión al consumidor y que a la vez, impida que su registración sea dañina para los competidores y el comercio en general. De ahí que, por caer el nombre comercial solicitado dentro de las prohibiciones absolutas, debe denegarse la inscripción pedida, tal y como lo informa el artículo 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que a la letra señala: *“Un nombre comercial no podrá consistir, total ni parcialmente, en una designación u otro signo (...) susceptible de causar confusión, en los medios comerciales o el público, sobre la identidad, la naturaleza, las actividades, el giro comercial o cualquier otro asunto relativo a la empresa o el establecimiento identificado con ese nombre comercial o sobre la procedencia empresarial, el origen u otras características de los productos o servicios producidos o comercializados por la empresa”*.

CUARTO. SOBRE EL NOMBRE COMERCIAL SOLICITADO. En el presente asunto, la empresa **A Y M QUILT, S.A.**, solicita al Registro de la Propiedad Industrial la inscripción del nombre comercial **“QUILT”** para proteger y distinguir *un establecimiento comercial dedicado a la fabricación, distribución, venta de todo tipo de material impreso, como revistas, libro, periódicos y otros*, la cual fue denegada con fundamento en los



artículos 2 y 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en virtud de que ese término “QUILT” resulta engañoso y falto de distintividad por cuanto produce error en relación con el giro comercial.

Según consulta a la página del Diccionario en línea WordReference (<http://www.wordreference.com/es/translation.asp?>) el término “*quilt*” significa “*edredón, acolchado*”, o en su forma verbal “*acolchar*” o “*hacer edredones*”. En este mismo sentido, nótese que el propio solicitante, en su escrito inicial indica que la traducción al español del término QUILT es “*edredón*”, y con ello deja claro que dicha expresión podría ser relacionada con la técnica del quilting, sea, “*hacer edredones*” tal y como afirma el Registro de la Propiedad Industrial en la resolución venida en Alzada.

Dado lo anterior, no resultan de recibo los agravios esbozados por el apelante, por cuanto el nombre comercial propuesto “**QUILT**” no es distintivo, tal como afirma el Registro a quo, en vista de que puede causar confusión en el consumidor sobre el giro comercial del establecimiento que se pretende proteger y distinguir, llevando a confusión al consumidor, quien podría creer se trata de un establecimiento que produce edredones y similares. Por ello no puede ser admitido su registro y debe declararse sin lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado Arnaldo Bonilla Quesada en representación de la empresa solicitante **A Y M QUILT, SOCIEDAD ANÓNIMA** y en consecuencia confirmar la resolución de las catorce horas, cuarenta y cuatro minutos, treinta y dos segundos del catorce de marzo de dos mil doce.

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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía



administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el Recurso de Apelación presentado por el **Licenciado Arnaldo Bonilla Quesada** representando a la empresa **A Y M QUILT, SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución de las catorce horas, cuarenta y cuatro minutos, treinta y dos segundos del catorce de marzo de dos mil doce, la que en este acto se confirma, denegando el registro del Nombre Comercial **“QUILT”**. 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

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattya Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

- Solicitud de inscripción del nombre comercial**
- Nombres comerciales prohibidos**
- TNR: 00.43.02**