



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2011-0301-TRA-PI

Solicitud de inscripción del nombre comercial “Hagamos Quilt (DISEÑO)”

A & M Quilt, S.A., Apelante

Registro de Propiedad Industrial (expediente de origen No. 9657-2010)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO No. 0037-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con cincuenta minutos del diecinueve de enero del dos mil doce.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Arnaldo Bonilla Quesada**, mayor, casado, Abogado, vecino San José, titular de la cédula de identidad número 1-0758-0660, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **A & M QUILT, S.A.**, de esta plaza, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con cuarenta y ocho minutos y cincuenta segundos del once de marzo de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 21 de octubre de 2010, el Licenciado **Arnaldo Bonilla Quesada**, en su condición antes citada, solicitó la inscripción del nombre comercial **“Hagamos Quilt (Diseño)”**, para proteger y distinguir: *“una empresa dedicada a la fabricación, distribución y venta de todo tipo de material impreso como revistas, libros, periódicos, etc.”*.

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las 15:48:50 horas del 11 de marzo de 2011, el



Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO:** / *Con base en las razones expuestas (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. (...)*”.

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el día 31 de marzo de 2011, el Licenciado **Arnaldo Bonilla Quesada**, en representación de la empresa **A & M QUILT, S.A.**, apeló la resolución referida, expresando agravios.

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, la invalidez o la nulidad 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. No existen de interés para la resolución del caso concreto, por ser un asunto de puro derecho.

SEGUNDO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial resolvió que el signo solicitado resulta carente de la carga necesaria de distintividad que permita su inscripción y es capaz de causar confusión en el consumidor promedio, por esto resulta inapropiable por parte de un particular, citando como fundamento legal para rechazar la solicitud, los artículos 2 y 65 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, No. 7978.



Por su parte, el apelante alega en sus agravios que el criterio del Registro para rechazar la inscripción del nombre comercial es incorrecto por cuanto el signo solicitado, no es susceptible de causar confusión en el consumidor sobre su giro comercial, ni tampoco causa engaño sobre la procedencia, la naturaleza, la geografía o el modo de fabricación del producto, por el contrario dicho signo se identifica claramente con el objeto que pretende proteger; señala que el nombre comercial propuesto posee capacidad distintiva, lo que hace que el consumidor normal pueda valorarlo y distinguirlo fácilmente en el mercado de las demás empresas que se dedican a actividades similares. Decir que los términos HAGAMOS QUILT pueden significar también “fabricar”, no es procedente, ya que sería un análisis subjetivo del signo pretendido, ya que el giro del establecimiento comercial no protege trabajos en quilt sino que protege la fabricación, distribución y venta de todo tipo de material impreso como revistas, libros, periódicos; actividad que como se denota no tiene nada que ver con trabajar en Quilt como lo indica el Registro. Por todo lo expuesto solicito la inscripción.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Sobre la aplicación de los artículos 2 y 65 de nuestra Ley de Marcas, hemos de indicar que la aptitud distintiva y la inconfundibilidad son condiciones necesarias que debe tener todo signo que pretenda ser registrado como nombre comercial, que su principal función es que el consumidor lo pueda identificar y distinguir de entre otros de su misma especie. En ese sentido, comparte este Tribunal, el criterio externado por el Órgano a quo ya que el signo incurre en la condición de prohibición de registro contenida en el artículo 65, ya que se puede afirmar, que lo pedido carece de aptitud distintiva respecto del establecimiento y giro comercial a proteger y distinguir, en razón de que no se relacionan, y más bien, el uso de tal nombre comercial podría ser susceptible de causar confusión, en los medios comerciales o el público, sobre la identidad, la naturaleza, las actividades, el giro comercial, el origen u otras características de los productos o servicios producidos o comercializados por la empresa, y prestarse para confusión al consumidor, ya que con permitir su inscripción se estaría violentando dicho artículo tal y como lo estableció el Órgano a quo, al ser los productos a comercializar en el establecimiento o la empresa, totalmente distintos a las características



enunciadas en el distintivo solicitado, ya que el significado de éste es “**Hagamos Colchas o edredones**” actividad que de modo alguno es similar o se relaciona con la fabricación, distribución y venta de todo tipo de material impreso como revistas, libros, periódicos, etc., situación que impide el registro del mismo, ya que por el contrario graba en la mente del consumidor el concepto o la idea de colchas o edredones, tornando el signo que nos ocupa presto a confusión para el consumidor, resultando más bien claro que, dicha denominación tendería a confundirlo respecto de si el giro comercial del establecimiento tiene que ver o no con colchas y edredones. Tómese en cuenta que el nombre comercial sometido a análisis consiste en un signo mixto “**Hagamos Quilt (DISEÑO)**”, vocablos que no evocan ni siquiera el giro comercial del establecimiento que se pretende proteger y distinguir.

Por consiguiente, al contrario de los alegatos expuestos por el Licenciado **Arnaldo Bonilla Quesada** en su impugnación, adolece el signo propuesto por cuenta de la empresa **A & M QUILT S.A.**, de la falta de capacidad distintiva a la que aluden los artículos **2 y 65** de repetida cita, por lo que no resulta viable autorizar el registro como nombre comercial de un signo que presente tal falencia. Debido, entonces, a la contundencia de la inoportunidad de la inscripción del nombre comercial “**Hagamos Quilt (DISEÑO)**”, por su falta de distintividad y tendencia a confundir al consumidor, no viene al caso ahondar sobre los restantes agravios formulados por el apelante, que a todas luces resultan inatendibles.

Por las consideraciones expuestas, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Arnaldo Bonilla Quesada**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **A & M QUILT, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial, a las quince horas con cuarenta y ocho minutos y cincuenta segundos del once de marzo del dos mil once, la que en este acto se confirma.

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, N° 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, citas normativas y doctrina que anteceden, se declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Arnaldo Bonilla Quesada**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **A & M QUILT, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial, a las quince horas con cuarenta y ocho minutos y cincuenta segundos del once de marzo del dos mil once, la cual se confirma, para que rechace la inscripción de la solicitud presentada. 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 Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR

Marcas intrínsecamente inadmisibles

TG. Marca inadmisibles

TNR. 00.60.55