



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2011-0304-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “Hagamos Quilt (DISEÑO)”

A & M Quilt, S.A., Apelante

Registro de Propiedad Industrial (expediente de origen No. 9655-2010)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO No. 039-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas 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 doce horas con tres minutos y diecisiete segundos del diez 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 de la marca de fábrica y comercio “**Hagamos Quilt (Diseño)**”, para proteger y distinguir, en la clase 16 de la nomenclatura internacional: *“papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; artículos de encuadernación; fotografías; papelería; adhesivos (pegamentos) para papelería o la casa; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o*



de enseñanza (excepto aparatos); materias plásticas para embalaje (no comprendidas en otras clases); caracteres de imprenta; clichés.”.

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las 12:03:17 horas del 10 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 no ostenta



los suficientes elementos distintivos que lo tornen inscribible, aún considerándolo como un todo, tomando como consideración que el signo **“Hagamos Quilt”** resulta una combinación de dos términos uno en español y otros en inglés que se traducen como **“Hagamos Colchas o Edredones”**, pudiendo causar engaño o confusión con respecto a los verdaderos productos a proteger, esto porque el consumidor va a pensar que los productos que se va adquirir son colchas o edredones y no los productos que el signo propuesto pretende proteger y distinguir ya citados, citando como fundamento legal para rechazar la solicitud de inscripción del signo solicitado, los literales g) y j) del artículo 7º 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 de marca 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 éste distingue muy bien la naturaleza, la identidad y las características de los productos que pretende proteger y que la palabra “Quilt” escrita en inglés, significa unir retazos, sea de papel, tela u cualquier otro material, lo que significa que la procedencia empresarial, el origen u otras características de los productos o servicios comercializados por A & M QUILT, S.A. no causaran confusión en el público consumidor; ya que posee suficientes elementos, características y factores agregados que le brindan originalidad y novedad lo que impide la confusión en el público consumidor, además de que logra relacionar el nombre de la marca propuesta con el objeto de esta y cuenta con un diseño que le otorga distintividad, el cual está compuesto de la palabra QUILT en color vino e inserto dentro de esta y de menor tamaño la palabra HAGAMOS de color negro.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Sobre la aplicación del inciso g), hemos de indicar que la aptitud distintiva es una condición necesaria que debe tener todo signo que pretenda ser registrado como marca, que su principal función es que el consumidor lo pueda



diferenciar 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 ese literal, se puede afirmar entonces que, carece de aptitud distintiva respecto de los productos a proteger y distinguir, en razón de que no se relacionan, y más bien, el uso de tal marca podría resultar engañoso y prestarse para confusión al consumidor, ya que con permitir su inscripción se estaría cayendo en la prohibición del inciso j) del artículo 7 de la Ley de Marcas tal y como lo estableció el Órgano a quo, al ser los productos a proteger totalmente distintos a las características enunciadas en el distintivo solicitado, situación donde aplicaría el inciso **j)** de dicha ley que impide el registro de tales signos.

Dicho lo anterior, concuerda este Tribunal con el criterio del **a quo**, en el sentido de que no puede ser autorizado el registro del signo propuesto, **“Hagamos Quilt (DISEÑO)”**, en virtud de que no califica para efectos registrales ya que puede provocar engaño y confusión en el consumidor sobre la naturaleza de los productos; y tomando en cuenta el artículo 7 inciso j) de la Ley de Marcas, los productos a proteger y el signo como un todo, se concluye fácilmente que no tiene relación alguna con los productos a proteger, en este caso productos como papel, cartón y artículos de estas materias entre otros ya citados; que por el contrario graba en la mente del consumidor el concepto o la idea de colchas o edredones, resultando además dicha marca totalmente engañosa y presta a confusión para el consumidor, en virtud de los productos resaltados supra que pretende proteger y distinguir, lo anterior de conformidad con el inciso **j)** del numeral 7º de la Ley de cita, además de **carecer de distintividad respecto de tales productos**, en los términos señalados en el inciso **g)** del numeral 7º de la Ley de Marcas. Resulta más bien claro que, dicha denominación marcaría, tendería a engañar y a confundir al consumidor respecto de si el producto tiene que ver o no con colchas y edredones. La marca sometida a análisis consiste en una marca mixta **“Hagamos Quilt (DISEÑO)”**, vocablos que no evocan ni siquiera los productos que pretende proteger y distinguir en la clase 16 del Nomenclátor Internacional, de repetida cita.



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 alude el inciso **g)** del artículo **7º** de repetida cita, por lo que no resulta viable autorizar el registro como marca de un signo que presente tal falencia. Debido, entonces, a la contundencia de la inoportunidad de la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**Hagamos Quilt (DISEÑO)**”, por su falta de distintividad y tendencia a engaño y confusión al consumidor de conformidad y en concordancia con el inciso **j)** del artículo citado, respecto de los productos que protegería, no viene al caso ahondar sobre los restantes agravios formulados por el apelante en sentido contrario, que a todas luces resultan inatendibles.

De esta forma y acorde con lo anteriormente expuesto, los términos que se buscan proteger como marca incurren perfectamente dentro de las prohibiciones del artículo 7 incisos **g)** y **j)** de la Ley de Marcas, es decir, se trata de un signo falto de distintividad, y presto a engaño y a confusión al público consumidor, según se dijo.

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 doce horas con tres minutos y diecisiete segundos del diez 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 doce horas con tres minutos y diecisiete segundos del diez de marzo del dos mil once, la cual 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 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