

## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

**APELACIÓN N° 2006-0068-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción del nombre comercial "LA BOBINA" (diseño)**

**La Bobina de Oro S.A., apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 8040-04)**

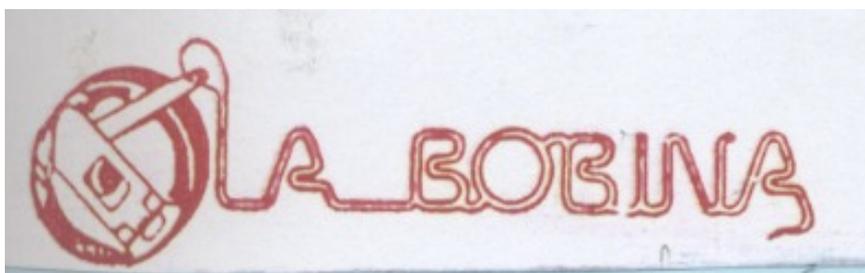
### ***VOTO N° 250-2006***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, al ser las diez horas treinta minutos del veinticinco de agosto de dos mil seis.**

Visto el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Arnaldo Bonilla Quesada, titular de la cédula de identidad número uno-setecientos cincuenta y ocho-seiscientos sesenta, representando a La Bobina de Oro Sociedad Anónima, cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-sesenta y tres mil quinientos cuarenta y seis, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, seis minutos, cuarenta segundos del veintidós de junio de dos mil cinco. Y

#### **RESULTANDO**

- I. En fecha veintisiete de octubre de dos mil cuatro, La Bobina de Oro S.A. representada por Arnaldo Bonilla Quesada, solicita la inscripción del nombre comercial:



para distinguir: un establecimiento comercial dedicado a la venta, distribución y comercialización de máquinas de coser industriales nuevas y usadas, cortadoras de tela, repuestos y accesorios de máquinas, además de brindar servicios de reparación.

## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

Posteriormente, ante la prevención hecha por el Registro de que el nombre no era susceptible de protección por referirse a un repuesto o accesorio de las máquinas a proteger, mediante libelo presentado el veintisiete de abril del dos mil cinco, desiste de la frase “de coser”, en vista de que los productos y servicios brindados por su representada no se restringen a máquinas de coser.

- II. Por resolución de las catorce horas, seis minutos, cuarenta segundos del veintidós de junio de dos mil cinco, la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial resolvió: “**POR TANTO:** *Con base en las razones expuestas y citas de la Ley 7978 del 1 de febrero del 2000, y Convenios Internacionales GATT (Ronda de Uruguay), Convenio de París y ADPIC (Acuerdo de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio),* **SE RESUELVE:** *se declara sin lugar la solicitud presentada*” (negrita y mayúsculas del original).
- III. Por escrito presentado al Registro de la Propiedad Industrial en fecha cinco de enero de dos mil seis, la empresa solicitante apela la resolución antes referida, argumentando que el nombre comercial que se pretende inscribir no resulta descriptivo de cualidades, sino más bien tiene un valor sugestivo o ilustrativo, en tanto obliga a los consumidores a deducir con el propósito de relacionar el nombre comercial con la totalidad de productos y servicios que se ofertan. Alega que la empresa no se dedica a la venta de bobinas o carretes sobre los que se enrolla el hilo, no obstante, la palabra “bobina”, alude a la costura, que es precisamente para lo que sirven los bienes y servicios que se ofrecen en la empresa.
- IV. 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 el Juez Durán Abarca; y,**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. *Hechos probados.*** Se tiene como único hecho probado de interés para la

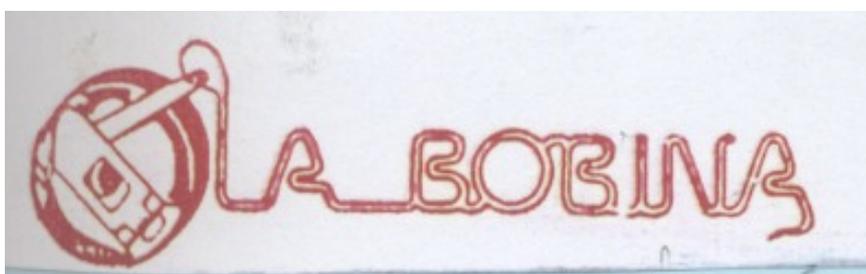
## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

resolución de este asunto, que conforme al listado de posibles antecedentes de marcas, a la fecha primero de noviembre de dos mil cuatro no existía un nombre comercial inscrito similar o igual a la solicitada (folios 3 a 6)

**SEGUNDO. *Hechos no probados.*** No existen hechos no probados de interés en la resolución de este proceso.

**TERCERO. *Planteamiento del problema.*** El Registro consideró que el nombre comercial solicitado



rompe con lo establecido por el artículo 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante Ley de Marcas), que indica:

*“Artículo 65.- Nombres comerciales inadmisibles*

*Un nombre comercial no podrá consistir, total ni parcialmente, en una designación u otro signo contrario a la moral o el orden público o 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.”*

Según indica el Registro, el signo solicitado es el nombre de un producto que forma parte de los repuestos o accesorios de las máquinas de coser, por lo que es carente de novedad y originalidad.

Por otra parte, alega el apelante, que la palabra “bobina” no significa repuesto o accesorio de

una máquina de coser, por lo que no puede ser descriptivo de cualidades de los productos o servicios que protege, y más bien resulta sugestivo respecto de ellos.

**CUARTO. *Análisis conceptual y normativo.*** Apreciando el nombre comercial que se pretende registrar, de frente al giro comercial del negocio que se desea distinguir, sea la venta, distribución y comercialización de máquinas industriales nuevas y usadas, cortadoras de tela, repuestos y accesorios de máquinas, además de brindar servicios de reparación, considera este Tribunal al igual que el apelante, que el nombre comercial propuesto relacionado al giro comercial del establecimiento mercantil a distinguir tiene la suficiente capacidad distintiva como para poder constituirse en un registro.

Contrario a lo que considera el **a quo**, el hecho de que “la bobina” sea el nombre de un producto que forma parte de los repuestos o accesorios de las máquinas de coser, el signo solicitado si puede ser utilizado como nombre comercial. Debe interpretarse el artículo 65 de la Ley de Marcas antes transcrito, bajo el sentido de que la naturaleza del nombre comercial no puede asimilarse completamente a la de una marca, ya que distinguen bienes de distinta naturaleza.

El artículo 65 dicho nos habla de la imposibilidad de registrar un nombre comercial cuando pueda causar confusión sobre las características de los productos producidos o comercializados por la empresa. Sin embargo, no ve este Tribunal en que modo puede confundir al público el nombre comercial “LA BOBINA” sobre las características de los productos comercializados por La Bobina de Oro S.A. Si una bobina es uno de los posibles productos a comercializar en el establecimiento comercial que se pretende distinguir, esto no resulta en modo alguno en un engaño al público consumidor, allí, en efecto, puede conseguir “bobinas”. No llama a confusión el nombre comercial que usa una designación usual de uno de los productos que serán comercializados en el establecimiento que pretende distinguir, a lo sumo puede caer en un vicio de falta de aptitud distintiva por un asunto de designación usual, aspecto que se analiza de seguido.

Todo signo distintivo debe de contar con una característica obvia, que se denota desde su propia designación: debe de poseer aptitud distintiva respecto de aquello que pretende

distinguir. Las marcas deben de resultar distintivas respecto del producto o servicio que pretenden distinguir, lo mismo que los nombres comerciales deben de resultar distintivos respecto del o los locales comerciales que pretenden distinguir, pero, por la distinta naturaleza del objeto distinguido, deben de aplicarse al estudio de aptitud distintiva distintos parámetros en uno y otro caso. En el caso bajo estudio, una bobina puede ser uno de los tantos objetos que podrían hallarse en un establecimiento comercial que se dedique a la venta, distribución y comercialización de máquinas industriales nuevas y usadas, cortadoras de tela, repuestos y accesorios de máquinas, además de brindar servicios de reparación de las mismas. Pero, no se puede afirmar que “LA BOBINA” englobe la totalidad de los productos e incluso servicios que ofrece el establecimiento mercantil, tan solo es una parte de ellos, por lo que respecto de dicho establecimiento no podemos afirmar que el nombre comercial solicitado carezca de novedad y originalidad, sino que más bien podemos afirmar que, al referirse específicamente a uno de los posibles productos comercializados por el establecimiento mercantil a distinguir, da una idea de la totalidad de los productos y servicios que allí puede obtener el público consumidor, por lo que, respecto del establecimiento comercial que se pretende distinguir y su giro comercial, el nombre comercial solicitado resulta sugestivo o evocativo. El Registro a quo fundamenta su denegatoria en el hecho de que el signo propuesto “es el nombre de un producto que forma parte de los repuestos o accesorios de las máquinas de coser”, pero con ello está ignorando el contenido de la pretensión presentada por la gestionante, pues ya había aclarado que desistía de la frase “de coser”, de manera tal que los productos y servicios a proteger se hacen extensivos a otras máquinas industriales utilizadas en el área de la costura, y que así sin ese desistimiento, considera este Tribunal por las razones ya dichas, que para el nombre solicitado **supra** es posible la protección registral.

Como abono a la aptitud distintiva que posee el nombre comercial solicitado, este no consta únicamente de su elemento literal, sino que se hace acompañar de un elemento gráfico, consistente en el especial diseño de las letras del nombre comercial, unido a un dibujo ubicado hacia su izquierda que describe a una bobina de las utilizadas en las máquinas de coser caseras. Dicho diseño hace que el conjunto resulte aún más distintivo.

**QUINTO. Sobre lo que debe ser resuelto.** Según lo analizado anteriormente, el nombre comercial apreciado en su conjunto, goza de la suficiente capacidad para distinguir el

## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

establecimiento comercial frente a otros de su misma naturaleza, sin inducir en confusión al público consumidor, por lo que al gozar de esa aptitud distintiva para conformar un registro de nombre comercial, lo que corresponde es acoger el recurso de apelación interpuesto, y por ende revocar la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas, seis minutos, cuarenta segundos del veintidós de junio de dos mil cinco, para que se continúe con el procedimiento de inscripción si otro motivo ajeno a los aquí analizados no lo impide.

### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Arnaldo Bonilla Quesada, en su calidad de representante de La Bobina de Oro S.A., contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, seis minutos, cuarenta segundos del veintidós de junio de dos mil cinco, la cual en este acto se revoca, para que se continúe con el trámite de inscripción si otro motivo ajena a lo aquí analizado no lo impide. 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.**

**M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora**

**Lic. Edwin Martínez Rodríguez**

**Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez**

**M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde**

**Lic. Adolfo Durán Abarca**