



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente No. 2012-0791-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción del nombre comercial: “CN CASA NOVIA BRIDAL SHOP”  
(DISEÑO)**

**Registro de Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 3404-2012)**

**DIANA GABRIELA VALVERDE MURILLO., Apelante**

**Marcas y otros Signos Distintivos**

### ***VOTO No. 150-2013***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las nueve horas con veinte minutos del diecinueve de febrero de dos mil trece.**

**Recurso de Apelación** interpuesto por la señora **Diana Gabriela Valverde Murillo, mayor**, casada, comerciante, vecina de Heredia, titular de la cédula de identidad número uno- un mil seis- cero ciento siete, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con cuarenta y ocho minutos y once segundos del catorce de junio de dos mil doce.

### **RESULTANDO**

**I.** Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 13 de Abril de 2012, por la señora **Diana Gabriela Valverde Murillo**, de calidades antes dichas, presentó solicitud de registro del nombre comercial **“CN CASA NOVIA BRIDAL SHOP. (DISEÑO)”**, para proteger y distinguir: *“Un establecimiento comercial dedicado a la venta y alquiler vestidos de novia, vestidos de dama, noche y fiesta, vestidos de niña y primera comunión, joyería de fiesta”*.



**II.** Que mediante resolución dictada a las nueve horas con treinta minutos y treinta y un segundos del diecinueve de abril de dos mil doce, el Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud, que existe inscrito el nombre comercial “**LA CASA DE LA NOVIA**”, bajo el registro número **158743**, propiedad **DE LA CASA DE LA NOVIA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**.

**III.** Que de acuerdo a la prevención anterior, el 30 de Mayo del 2012 la señora **Diana Gabriela Valverde Murillo** realizó una reforma al signo solicitado para su inscripción, para que en adelante sea llamado “**CN BRIDAL SHOP (DISEÑO)**”, descartando el nombre Casa Novia.

**IV.** Que mediante resolución dictada a las quince horas con cuarenta y ocho minutos y once segundos del catorce de junio de dos mil doce, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO:** / *Con base en las razones expuesta (sic) (...) se resuelve: Se rechaza la solicitud de inscripción del nombre comercial solicitado. (...)*”.

**V.** Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 4 de Julio de 2012, la señora **Diana Gabriela Valverde Murillo**, presentó recurso de revocatoria con apelación en subsidio, y por esa circunstancia conoce este Tribunal.

**VI.** 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 Arguedas Pérez, y;*

## CONSIDERANDO

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista con tal carácter el siguiente:

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito el nombre comercial “**LA CASA DE LA NOVIA**”, propiedad **DE LA CASA DE LA NOVIA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**, bajo el número de registro 158743, desde el 25 de Mayo de 2006, para proteger y distinguir: *“Un establecimiento comercial dedicado al alquiler y venta de vestidos de novia y accesorios afines tales como coronas, velo, porta anillos, porta arras, ligas, ramos de flores. Ubicado en Cartago 100 metros este y 20 metros sur de la Bomba Las Ruinas, Cartago Centro calle 6 ave. 2 y 1. Sucursal en san José en calle 11, ave 6, planta baja Edificio URCHA.”*. (Ver folios 2 y 3).

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra Hechos con influencia para la resolución de este asunto, que pudieren tener el carácter de No Probados.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial no admitió la modificación realizada a la solicitud original, por cuanto estimó que implica cambios esenciales en el nombre comercial que se desea inscribir, lo cual está restringido de acuerdo al artículo 11 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos. Continuando con el análisis del expediente, el *a quo* denegó el registro del nombre comercial solicitado “**CN CASA NOVIA BRIDAL SHOP. (DISEÑO)**”, con fundamento en los numerales 2 y 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y 41 de su Reglamento, debido a que el signo solicitado tiene similitud gráfica, fonética e ideológica con el signo inscrito “**LA CASA DE LA NOVIA**”, lo que imposibilita que puedan coexistir en forma pacífica en el mercado, razón por la cual puede causar confusión sobre el giro comercial y



sobre la procedencia de los productos o servicios.

Por su parte, la recurrente destacó en su escrito de apelación que solicitó se elimine del diseño, el término que se prestaba para confusión denominado CASA DE NOVIA, y en su lugar se continuara el trámite únicamente con las letras CN BRIDAL SHOP, lo que no interfiere con el nombre comercial ya registrado “LA CASA DE LA NOVIA”, que tiene el mismo giro comercial. Además indica que se presentó un nuevo diseño, cancelándose el pago de la tasa a fin de continuar con la solicitud ya modificada, comprobándose que cumple con los requisitos de perceptibilidad, decoro, distintivo e inconfundible. Agrega que la justificación del rechazo de plano que se da en la resolución es incoherente con la realidad, los hechos y los documentos que constan dentro del expediente tramitado, dado que no toma en cuenta todos los hechos que constan en el expediente, y al dejar este importante hecho de lado deviene en una nulidad sobre lo resuelto, pues no se ha estudiado de manera adecuada y completa la totalidad de la solicitud planteada.

**CUARTO. EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO.** Este Tribunal comparte lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial al rechazar la inscripción del nombre comercial “CASA NOVIA BRIDAL SHOP” (DISEÑO), fundamentado en los artículos 2 y 65 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos y 41 del Reglamento a la citada ley; de tal forma que se avala por parte de este Órgano de Alzada el cotejo gráfico, fonético e ideológico, realizado en la resolución apelada y comparte el análisis y fundamentación dados por el *a quo*, ya que el consumidor podría confundirse al asociar los giros comerciales a un mismo origen empresarial.

Asimismo, con respecto a los agravios del apelante, que se fundamenta básicamente en el cambio solicitado sobre el signo originalmente presentado, se ratifica el criterio emitido por el *a quo* al establecer:

*“Con respecto a la solicitud del cambio del nombre o diseño del signo solicitado inicialmente, tenemos que de conformidad con el artículo 11 de la Ley 7978(Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos), la modificación realizada a la solicitud original implica cambios esenciales en el*



*nombre comercial que se desea inscribir. Al analizar la solicitud del signo, se puede determinar que la eliminación de los términos preponderantes “CASA NOVIA” es un cambio primario en las particularidades del signo originalmente planteado”*

Además de lo anterior, coincide este Órgano de Alzada con el Registro de la Propiedad Industrial en que se debe rechazar la solicitud sobre la modificación de su marca, por cuanto tal y como lo menciona el citado Registro, de conformidad con la Circular N° DRPI-004-2007 en la cual establece que no se admitirán modificaciones en las marcas cuando éstas versen sobre elementos primarios, es decir, todo cambio que afecte la parte denominativa y gráfica que conforman el signo, considerando esto como un cambio sustancial, por lo que efectivamente en el presente caso el cambio solicitado no es procedente, y así ha sido establecido por este Tribunal en reiterados Votos, verbigracia el Voto No. 739-2009 de las 13 horas con 45 minutos del 6 de julio de 2009, que reza lo siguiente:

*“(…) EN CUANTO A LA IMPROCEDENCIA DE LA MODIFICACIÓN DE LA MARCA SOLICITADA. Es criterio de este Tribunal que lo sostenido por el Registro de la Propiedad Industrial al resolver el recurso de revocatoria mediante la resolución de las 10:24:52 del 29 de enero de 2009, está correcto, en cuanto a la imposibilidad de modificar esencialmente la marca solicitada al establecer lo siguiente:*

*“(…) En cuanto a la modificación del signo solicitado la Ley de Marcas reza en lo conducente: “**Artículo 11.- Modificación y división de la solicitud** El solicitante podrá modificar o corregir su solicitud en cualquier momento del trámite. No se admitirá ninguna modificación ni corrección si implica un cambio esencial en la marca o una ampliación de la lista de productos o servicios presentada en la solicitud; pero la lista podrá reducirse o limitarse. (…)” (El subrayado es nuestro)*

*Al respecto debe aclararse que las modificaciones que tradicionalmente el Registro ha permitido e incluso solicitado es sobre aquellos elementos de*



*carácter genérico, necesarios para el comercio, y que de conformidad con el artículo 28 de la ley de marcas, no son susceptibles de protección. Distinto es el presente caso donde el recurrente desea eliminar parte esencial de la marca solicitada, convirtiéndose dicha modificación en un cambio esencial de la marca, y por ende improcedente conforme a la normativa citada.*

*De este modo, a la luz de la legislación marcaria la solicitud de registro de marca no puede ser modificada durante su trámite, cuando esas modificaciones impliquen cambios esenciales y sustantivos en la marca, o, cuando se amplíe la lista de los productos o servicios que se presentaron en la solicitud de inscripción del signo marcario, siendo posible limitar la lista de productos o servicios, pero no es susceptible la modificación de los elementos sustanciales que conforman la marca, de existir una reforma de esa naturaleza en cualquier momento del trámite, constituiría una nueva solicitud, sujeta al procedimiento de calificación registral.*

*Conforme con lo dispuesto en el artículo 11 transcrito, la modificación se autoriza únicamente para aquellos casos en que operen cambios secundarios, o bien, para el caso en que la lista de productos o servicios presentada en un inicio se reduzca o se limite, sin que ello implique una transformación de los elementos esenciales que componen el signo marcario.*

*El autor, Manuel Lobato en su obra Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, refiere: "(...) la Ley permite que se eliminen del distintivo aquellos elementos que no alteren de manera significativa el carácter distintivo de la marca en la forma en que fue solicitada. La Ley emplea el concepto de modificación sustancial de la marca, que permite la supresión de elementos que no afecten a la identidad de la marca (p.ej. el solicitante de HOTEL DE LUXE PARADISO, modifica el distintivo por HOTEL PARADISO; en cambio, el solicitante de la marca FACTORY CHARANGA, no puede suprimir el vocablo CHARANGA, porque afecta a la identidad del signo solicitado)."*



*LOBATO, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, CIVITAS Ediciones, S. L., 2002, pág 466.*

*Además, al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, por ejemplo, en el proceso 41-IP-2005 dictado el 6 de abril de 2005, dictaminó: “En una solicitud de registro de marca se pueden distinguir dos clases de elementos; los principales y los secundarios. Los primeros no son susceptibles de modificación, es decir, son inamovibles dentro de la tramitación (cambios en los elementos esenciales del signo, en la denominación y en el gráfico, ampliación de los productos a protegerse con la marca, cambio de clase, etc., (...)) La modificación procede cuando no se altera la naturaleza del signo registrable, no siendo viable, tampoco, para ampliar los productos o los servicios especificados. (...)”*

*En el caso concreto, la solicitud presentada inicialmente ante el Registro de la Propiedad Industrial el cuatro de agosto de dos mil seis, por el señor William Suárez Díaz, lo fue la denominación “**Suar (Diseño)**”, en clase 16 de la Clasificación Internacional, para proteger y distinguir todo lo relativo a papelería y librería, tarjetería, cuadernos, papel de regalo, colillas, libretas, agendas, afiches y calendarios, ocurriendo que dicho solicitante, no obstante, mediante escrito presentado ante dicho Registro, el siete de enero de dos mil nueve, posterior a la resolución recurrida, solicitó la modificación de la citada marca por la de “**Suar**”, es decir, procediendo a eliminar el diseño (parte figurativa) de la misma.*

*Conforme a lo anterior, lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial en sostener que la modificación operada a la solicitud inicial, constituye un cambio esencial que violenta el artículo 11 párrafo primero de la Ley de Marcas. La modificación conlleva un cambio conceptual radical al eliminar de la marca originalmente solicitada su parte figurativa, que resultaba una parte esencial de ésta.*



*De forma que, con dichas modificaciones se alteraron las partes esenciales de la marca que se pretendía inscribir originariamente, constituyéndose una nueva solicitud sujeta al procedimiento inicial de registro, fundamento suficiente para que la Institución Registral declarara la improcedencia de estos cambios, rechazándolos conforme lo prevé el citado numeral 11, resultando innecesario realizar el examen de fondo que establece el artículo 14 de la citada Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. (...)*

De lo anterior se desprende, que la modificación solicitada por el recurrente como principal agravio, resulta totalmente improcedente, de conformidad con lo expuesto supra, en virtud de que al signo originalmente solicitado **“CN CASA NOVIA BRIDAL SHOP” (DISEÑO)**, se elimine CASA NOVIA, quedando el signo distintivo originalmente propuesto de la siguiente manera **“CN BRIDAL SHOP (DISEÑO)”** lo que a todas luces resulta un cambio esencial en el signo propuesto que transgrede lo establecido por el artículo 11 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Dada la improcedencia del cambio propuesto, es que debe analizarse el signo tal y como originalmente se presentó, por lo que observa este Órgano Colegiado que entre el nombre comercial solicitado **“CN CASA NOVIA BRIDAL SHOP” (DISEÑO)** y el nombre comercial inscrito **“LA CASA DE LA NOVIA”**, propiamente en su aspecto denominativo, en su factor tópico preponderante, sea **“CASA NOVIA”**, será el elemento que el consumidor va a recordar con más fuerza por ser el predominante, sobre la parte figurativa. Además será la única forma de recordar la actividad o giro que protegen los referidos nombres comerciales.

Por todo lo anteriormente expuesto se concluye que con la inscripción del nombre comercial solicitado se violentaría lo estipulado en los numerales 2 y 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y 41 de su Reglamento, y asimismo resulta improcedente la modificación del signo solicitado, de conformidad con el artículo 11 del mismo cuerpo normativo, concordando este Tribunal con el Registro de la Propiedad Industrial, que lo procedente es



declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la señora **Diana Gabriela Valverde Murillo**, en contra de la resolución recurrida la cual en este acto se confirma.

**QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA 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, citas normativas y de doctrina que anteceden, se declara sin lugar el Recurso de Apelación interpuesto por la señora **Diana Gabriela Valverde Murillo**, contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con cuarenta y ocho minutos y once segundos del catorce de junio de dos mil doce, la cual se confirma, para que se deniegue la inscripción del nombre comercial “**CN CASA NOVIA BRIDAL SHOP**” (**DISEÑO**). 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.**

*Oscar Rodríguez Sánchez*

*Pedro Daniel Suárez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Roberto Arguedas Pérez*



**DESCRIPTORES:**

- SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE NOMBRES COMERCIALES.
- IMPROCEDENCIA DEL NOMBRE PROPUESTO.