



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2011-0856-TRA-PI

Solicitud de inscripción del nombre comercial: “LE SHOP BY NEFERTITI”

GABRIELA ORTIZ RUNNEBAUM APODERADA DE NATALIA RIVERA CASTRO,

Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 6182-2011)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO No. 564-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas del doce de junio de dos mil doce.

Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada **Gabriela Ortiz Runnebaum**, mayor, soltera, administradora, vecina de Cartago, titular de la cédula de identidad número tres cuatrocientos treinta y nueve ochocientos cuarenta y seis, en su condición de Apoderada Especial de **NATALIA RIVERA CASTRO** mayor, soltera, administradora, vecina de Guanacaste, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas con cincuenta y cinco minutos veintiséis segundos del veintinueve de agosto de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el treinta de junio de dos mil once, la Licenciada **Gabriela Ortiz Runnebaum**, en su condición de Apoderada Especial de **NATALIA RIVERA CASTRO** solicitó la inscripción del nombre comercial “**LE SHOP BY NEFERTITI**”, para proteger y distinguir: “*un establecimiento comercial dedicado a tienda de ropa y accesorios*”.



SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las once horas veintisiete minutos veinte segundos del cuatro de julio de dos mil once, el Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud marcaria, que existe inscrito el nombre comercial “**Nefertiti moda**” (**DISEÑO**) bajo el registro número 179713, desde el 16 de setiembre de 2008 para proteger y distinguir servicios de clase 49 del nomenclátor internacional “Tienda dedicada a la venta de ropa femenina”.

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las nueve horas cincuenta y cinco minutos veintiséis segundos del veintinueve de agosto de dos mil once, 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. (...)**”.

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el cinco de setiembre de dos mil once, la Licenciada **Gabriela Ortiz Runnebaum**, en representación de **NATALIA RIVERA CASTRO**, apeló la resolución referida, y una vez otorgada la audiencia de reglamento por este Tribunal, no expresó agravios.

QUINTO. 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 la Jueza Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. A falta de un elenco de hechos probados en la resolución venida en alzada, este Tribunal enlista como único hecho con tal



carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente: **ÚNICO:** Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito el nombre comercial “**Nefertiti moda**” (**DISEÑO**) bajo el registro número 179713, desde el 16 de setiembre de 2008 para proteger y distinguir servicios de clase 49 del nomenclátor internacional “*Tienda dedicada a la venta de ropa femenina*”.(Ver folios 54 a 55)

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la inscripción del nombre comercial solicitado “**LE SHOP BY NEFERTITI**”, ya que al hacer el estudio respectivo encuentra que existe inscrito el nombre comercial “**Nefertiti moda**” (**DISEÑO**), en clase 49 del nomenclátor internacional para proteger “*Tienda dedicada a la venta de ropa femenina*”, por cuanto ambos protegen un giro comercial y servicios relacionados entre sí, que contiene semejanzas gráficas y fonéticas en relación con el signo inscrito que los hacen muy similares, siendo inminente el riesgo de confusión para el consumidor al no existir distintividad que permita identificarlos e individualizarlos, no pudiendo coexistir ambos signos en el comercio, ya que se estaría afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus establecimientos a través de signos marcarios distintivos, los cuales se reconocen a través de su inscripción, fundamentando su decisión en la transgresión a los artículos 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, los alegatos sostenidos por la representante de la empresa recurrente en su escrito de apelación, van en el sentido de que el 21 de julio de 2011, aportó un nuevo diseño haciendo la aclaración que el nombre comercial debía inscribirse únicamente como “**LE SHOP**” eliminando la parte que indicaba anteriormente “by Nefertite”, que habiendo



presentado un nuevo logo en el cual no contenía las palabras “by Nefertiti” es suficiente argumento para que se excluya su similitud con el previamente inscrito como nombre comercial llamado “Nefertiti Moda” y que el logo presentado solo dice las palabras “LE SHOP” por lo tanto no mantiene ningún tipo de riesgo de confusión con ningún otro nombre comercial, en especial con el denominado “Nefertiti Moda”

CUARTO. EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO. Una vez realizado el proceso de confrontación del nombre comercial cuyo registro se solicita “**LE SHOP BY NEFERTITI**”, con el nombre comercial inscrito “**Nefertiti moda (DISEÑO)**”, este Tribunal considera que tal y como lo resolvió el Órgano a quo, efectivamente, al signo objeto de denegatoria, le es aplicable lo dispuesto en los artículos 65 y 2 de la Ley de de Marcas y Otros Signos Distintivos, por cuanto uno y otro se constituyen por un vocablo muy similar, sea “**NEFERTITI**” el solicitado y “**NEFERTITI**” el inscrito, y al realizar un cotejo entre éstos, resultan similares en los campos gráfico y fonético.

Bajo esta tesis, hay que señalar que el **riesgo de confusión** presenta distintos grados, que van desde la similitud o semejanza entre dos o más signos, hasta la identidad entre ellos, hipótesis esta última en la que resulta necesario verificar, no ya la cercanía sensorial y mental entre los signos, sino el alcance de la cobertura del registro del signo inscrito, esto es, la naturaleza de los productos o servicios que identifican la marca en conflicto en relación con el giro y actividad del nombre comercial solicitado, debiendo imperar la irregistrabilidad en aquellos casos en que los signos propuestos se pretendan para los mismos productos o servicios o éstos estén relacionados con dicho giro o actividad, o bien, relacionados o asociables a aquéllos, tal como se prevé en el artículo 25 de la Ley de Marcas, y en el 24 inciso f) de su Reglamento.

En efecto, confrontados, en forma global y conjunta, el nombre comercial pretendido y el inscrito con anterioridad, se advierte una semejanza gráfica y fonética en grado de identidad,



lo que por sí es un motivo para impedir su inscripción. En relación al diseño o parte gráfica que conforma ambos signos distintivos resultan muy similares, lo que no permite la suficiente distintividad como para contrarrestar la similitud de la parte denominativa de los signos enfrentados, que es en definitiva la que en este caso recordará el consumidor.

Aunado a lo anterior, ha de tenerse presente que, el giro y las actividades que pretende desarrollar el nombre comercial solicitado están relacionadas con los servicios del nombre comercial inscrito. Adviértase, que en lo que interesa **el nombre comercial inscrito** protege desde el 16 de setiembre de 2008, “*Tienda dedicada a la venta de ropa femenina*”, y **el nombre comercial solicitado** pretende proteger y distinguir “*un establecimiento comercial dedicado a tienda de ropa y accesorios*”. El hecho de que ambos listados por su orden servicios y actividades estén relacionados entre sí, y pertenezcan a un sector comercial o ramo igualmente relacionado y vinculado entre sí como lo es el de venta de ropa, abonado a que ambos signos son similares en su parte gráfica y asimismo fonéticamente hablando, configura un riesgo de confusión entre el público consumidor quienes quedarían en incapacidad de distinguir el origen empresarial de los mismos de coexistir ambos signos distintivos.

Así las cosas, al existir ese riesgo de confusión entre los signos cotejados, este Tribunal dispone denegar la solicitud de registro del nombre comercial presentada por la apoderada de **NATALIA RIVERA CASTRO** estableciendo como fundamento los artículos 2 y 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, ya que queda claro que el nombre comercial, cuya inscripción se solicita, generaría un riesgo de confusión en el público consumidor y hace nugatoria la solicitud de inscripción del mismo, por carecer de distintividad, con relación al nombre comercial inscrito, que es un requisito básico que debe cumplir todo signo que pretenda protección registral, pues éste debe ser capaz, tanto intrínseca como extrínsecamente, de individualizar a una determinada empresa u establecimiento, tal y como se indicó en líneas atrás, de no ser así, el consumidor podría verse confundido, que es lo que se pretende evitar.



Respecto a los alegatos de la parte apelante relativos a que el día 21 de julio de 2011, aportó un nuevo diseño haciendo la aclaración que el nombre comercial debía inscribirse únicamente como “LE SHOP” eliminando la parte que indicaba anteriormente “by Nefertite”, siendo suficiente argumento para que se excluya su similitud con el previamente inscrito como nombre comercial llamado “Nefertiti” Moda; al respecto, considera este Órgano Colegiado que al igual que lo determinó el Registro a quo, esa solicitud se constituye en un cambio esencial que violenta lo establecido en el artículo 11 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por lo que no puede ser tomada en cuenta a la hora de valorar el signo propuesto.

Al concluirse que con el nombre comercial que se pretende registrar se podrían afectar los derechos de la empresa titular de la marca inscrita, además de existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión entre los signos distintivos contrapuestos, quebrantando con ello lo estipulado en los artículos 2 y 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Gabriela Ortiz Runnebaum**, en su condición de Apoderada Especial de **NATALIA RIVERA CASTRO** en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas con cincuenta y cinco minutos veintiséis segundos del veintinueve de agosto de dos mil once, la cual, en este acto debe confirmarse.

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 que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el Recurso de



Apelación interpuesto por la Licenciada **Gabriela Ortiz Runnebaum**, en su condición de Apoderada Especial de **NATALIA RIVERA CASTRO** en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas con cincuenta y cinco minutos veintiséis segundos del veintinueve de agosto de dos mil once, la que se confirma, denegándose la inscripción del signo solicitado. 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 Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33