
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2012-0263-TRA-PI (SIDIGE 2019-0021-TRA-PI)

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE SERVICIOS “DIAMOND RESORTS INTERNATIONAL”

DIAMOND RESORTS HOLDINGS, LLC., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

(EXPEDIENTE DE ORIGEN 2011-11781)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0593-2020

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas treinta y cuatro minutos del veinticinco de setiembre de dos mil veinte.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación, interpuesto por la abogada Marianella Arias Chacón, vecina de San José, titular de la cédula de identidad 1-0679-0960, en su condición de apoderada especial de la empresa **DIAMOND RESORTS HOLDINGS, LLC.**, una sociedad organizada y existente bajo las leyes del estado de Nevada, y domiciliada en 3745 Las Vegas Blvd. South, Las Vegas, Nevada 89109, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 13:47:15 horas del 21 de febrero de 2012.

Redacta la juez Soto Arias.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. En el caso bajo estudio, la representante de la empresa **DIAMOND RESORTS HOLDINGS, LLC.**, solicitó ante

el Registro de la Propiedad Industrial, en fecha 29 de noviembre de 2011, la inscripción de la marca de servicios: “**DIAMOND RESORTS INTERNATIONAL**”, en clase 36 de la nomenclatura internacional de Niza, para proteger y distinguir: “servicios de bienes raíces vacacionales (en el campo de servicios de intercambio de tiempos compartidos y de alquiler de habitaciones) prestados en relación con complejos vacacionales”. (limitación que consta a folio 04 del expediente principal)

Mediante resolución final dictada a las 13:47:15 horas del 21 de febrero de 2012, el Registro de la Propiedad Industrial, denegó la inscripción de la marca pretendida “**DIAMOND RESORTS INTERNATIONAL**”, por derechos de terceros al encontrarse inscrito el nombre comercial “**DIAMOND HOTEL AND RESORT**”, existiendo riesgo de confusión en el consumidor, al no existir una distintividad notoria que permita identificar e individualizar los signos, al amparo del artículo 8 inciso d) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 29 de febrero de 2012, la representación de la empresa **DIAMOND RESORTS HOLDINGS, LLC.**, apeló lo resuelto y expuso como agravios en primera y segunda instancia, lo siguiente: Que el criterio emitido por parte del Registro es incorrecto, ya que la marca solicitada “**DIAMOND RESORTS INTERNATIONAL**”, no es un hotel, es una agencia de bienes raíces para complejos vacacionales, siendo sus mercados claramente diferenciables, con finalidades específicas, dirigidas a consumidores con necesidades distintas, no generando riesgo de confusión y el impedir su coexistencia atenta contra el principio de especialidad, además el establecimiento comercial protegido por el nombre comercial inscrito, se encuentra en República Dominicana y la marca pretendida es para utilizarse en Costa Rica, por esta razón no habrá forma que el consumidor pueda tener ambas opciones frente así, y que puedan causarle confusión, agrega

el apelante que en fecha 13 de abril de 2012, se planteó acción de nulidad en contra del registro del nombre comercial “**DIAMOND HOTEL AND RESORT**”, y solicita se suspenda el trámite de inscripción de la marca pretendida, hasta tanto no se resuelva el proceso de nulidad, bajo el movimiento número **78224**.

En virtud de lo anterior, este Tribunal mediante Voto 1171-2012 dictado a las 14:55 horas del 13 de noviembre de 2012, resolvió suspender el trámite de este expediente hasta que fuera resuelta la solicitud de cancelación por falta de uso del nombre comercial “**DIAMOND HOTEL AND RESORT**”, registro número **95890**, promovido por la sociedad solicitante de la marca de servicios “**DIAMOND RESORTS INTERNATIONAL**”.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este órgano de alzada considera como hecho con tal carácter y que resulta de relevancia para el dictado de esta resolución el siguiente: Que mediante certificación RNPDIGITAL-474878-2020, de las 09:55:24 horas del 20 de febrero de 2020, el Registro de la Propiedad Industrial indica que el nombre comercial “**DIAMOND HOTEL AND RESORT**”, registro **95890**, titular **ALLEGRO RESORTS CORPORATION**, fue cancelado por no uso desde el 31 de enero de 2020. (folios 4 a 5 del legajo digital de apelación)

TERCERO. SOBRE LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos que con tal carácter sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD. Una vez analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

QUINTO. LEVANTAMIENTO DE SUSPENSO. El proceso por el cual fue suspendido el presente asunto finalizó; y conforme a la certificación emitida por este Tribunal se demuestra que el nombre comercial “**DIAMOND HOTEL AND RESORT**”, registro **95890**, cuyo titular es la empresa **ALLEGRO RESORTS CORPORATION**, fue cancelado por no uso desde el 31 de enero de 2020, por consiguiente, se procede con el **levantamiento del suspenso** dictado en este expediente para que se continúe con el conocimiento de fondo de la relacionada solicitud de registro, por cuanto ese signo era el motivo de rechazo de la marca solicitada.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE RESOLVERSE. Siendo que la pretensión de la representación de la empresa **DIAMOND RESORTS HOLDINGS, LLC.**, es la revocatoria de la resolución apelada, y teniendo este Tribunal por acreditado que el nombre comercial “**DIAMOND HOTEL AND RESORT**”, registro **95890** se encuentra cancelado, en consecuencia se concluye que el motivo por el cual operó el rechazo de la presente gestión por parte del Registro de la Propiedad Industrial, ha dejado de existir, careciendo de esa manera la resolución apelada de fundamentación para rechazar la solicitud marcaría por derechos de terceros.

Debido a lo expuesto, lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por la representación de la empresa **DIAMOND RESORTS HOLDINGS, LLC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las 13:47:15 horas del 21 de febrero de 2012, la cual se revoca por los motivos antes indicados, dando cabida a que el Registro de la Propiedad Industrial prosiga con el estudio de registrabilidad de la marca de servicios “**DIAMOND RESORTS INTERNATIONAL**”, en clase 36 de la nomenclatura internacional de Niza, para proteger y distinguir: “servicios de bienes raíces vacacionales (en el campo de servicios de intercambio de tiempos compartidos y alquiler de habitaciones)

prestados en relación con complejos vacacionales”, si otro motivo ajeno al examinado en esta instancia no lo impidiere.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **con lugar** el recurso de apelación interpuesto por la representación de la empresa **DIAMOND RESORTS HOLDINGS, LLC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las 13:47:15 horas del 21 de febrero de 2012, la cual **se revoca**, para que se continúe con el estudio de registrabilidad de la marca de servicios **“DIAMOND RESORTS INTERNATIONAL”**, para la clase 36 de la nomenclatura internacional, si otro motivo ajeno al aquí analizado no lo impidiere. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456-J del 31 de agosto de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 169 del 31 de agosto del 2009, 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.**

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

euv/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES

MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

-TG: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

-TNR: 00.41.36