

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2014-0815-TRA-PI



Solicitud de inscripción de la marca de servicios

CONDADO DEL VALLE SOCIEDAD ANÓNIMA, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen número 2013-8556)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO No. 436-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, al ser las diez horas con cinco minutos del catorce de mayo del dos mil quince.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Carlos Corrales Azuola**, mayor, casado una vez, abogado, titular de la cédula de identidad número uno-ochocientos cuarenta y nueve-setecientos diecisiete, en su condición de apoderado especial, de la empresa **CONDADO DEL VALLE SOCIEDAD ANÓNIMA**, cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-quinientos cuarenta y ocho mil ciento nueve, domiciliada en Cartago La Unión San Ramón, 25 metros al oeste del Super don Carlos, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, cuarenta y nueve minutos, treinta y seis segundos del trece de febrero del dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial el cuatro de octubre del dos mil catorce, el licenciado Carlos Alfonso Wang Lara, titular de la cédula de identidad número uno-ochocientos seis-cuatrocientos setenta, en su condición de



apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa **CONDADO DEL VALLE SOCIEDAD ANÓNIMA**, solicitó la inscripción del signo

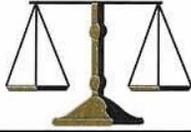


como marca de servicios, para proteger y distinguir: “Negocios inmobiliarios. Entre ellos desarrollo de condominios habitacionales tanto verticales como horizontales y mixtos”, en **clase 36** de la Clasificación Internacional de Niza.

SEGUNDO. Mediante resolución final de las quince horas, cuarenta y nueve minutos, treinta y seis segundos del trece de febrero del dos mil catorce, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió **“Rechazar la inscripción de la solicitud presentada”**.

TERCERO. Mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial, el veintiuno de febrero del dos mil catorce, el licenciado Carlos Corrales Azuola, en representación de la empresa **CONDADO DEL VALLE SOCIEDAD ANÓNIMA**, interpuso recurso de revocatoria y de apelación en subsidio, en contra de la resolución mencionada anteriormente, siendo que el Registro referido, mediante resolución dictada a las nueve horas, cincuenta y cinco minutos, veintinueve segundos del veintisiete de febrero del dos mil catorce, resolvió “[...] Rechazar por inadmisibles los recursos de revocatoria y de apelación, por cuanto el señor Carlos Corrales Azuola, no acredita correctamente su legitimación para actuar en el presente expediente [...].”

Consecuencia de lo anterior, el licenciado Carlos Corrales Azuola, en representación de la empresa **CONDADO DEL VALLE SOCIEDAD ANÓNIMA** interpuso Recurso de Apelación por Inadmisión, en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad



Industrial de las nueve horas cincuenta y cinco minutos veintinueve segundos del veintisiete de febrero del dos mil catorce. Siendo que el Tribunal Registral Administrativo, mediante resolución Voto N° 631-2014 de las trece horas con cincuenta y cinco minutos del dos mil catorce, declaró con lugar el recurso de apelación por inadmisión interpuesto por el licenciado Corrales Azuola, contra la resolución de denegatoria del recurso de apelación.

En virtud del Voto N° 631-2014, emitido por este Tribunal, el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las ocho horas, veinte minutos, un segundo del dos de octubre del dos mil catorce, admite el recurso de apelación interpuesto contra la resolución final de las quince horas, cuarenta y nueve minutos, treinta y seis segundos del trece de febrero del dos mil catorce, y es por esta circunstancia que conoce este Tribunal.

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, o que pudieren provocar la invalidez, la nulidad o ineficacia de lo actuado, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal, y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la Juez Mora Cordero, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos probados con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente:

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrito desde el 25 de octubre del dos mil trece, el nombre comercial “**CONDADO**” bajo el registro número **230882**, propiedad de la empresa **GRUPO CONDADO C.C.R. S.A.**, el cual protege y distingue, “Un establecimiento comercial dedicado a servicios de gestión de negocios comerciales, administración comercial, administración de proyectos inmobiliarios, ubicado en San José,



Pavas, Oficentro La Virgen No. Dos, edificio No. Cinco. (Ver folios 10 a 11).

2.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrito desde el 25 de octubre del dos mil, trece, el nombre comercial “**CONDADO DEL PARQUE**” bajo el registro número **230880**, propiedad de la empresa **GRUPO CONDADO C.C.R. S.A.**, el cual protege y distingue, “Un establecimiento comercial dedicado a proyectos inmobiliarios, ubicado en San José, Distrito Merced, del Hotel Torremolinos 300 metros al norte.” (Ver folios 12 y 13).

3.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita a nombre de la empresa **GRUPO CONDADO C.C.R. S.A.**, desde el 25 de octubre del 2013, vigente hasta el 25 de octubre del 2023, la marca de servicios “**GRUPO CONDADO**”, bajo el registro número **230879**, la cual protege y distingue, en **clase 35**, “Servicios de gestión de negocios comerciales, administración comercial”, y en **clase 36**, protege y distingue: “Servicios de negocios inmobiliarios.” (14 y 15).

4.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita a nombre de la empresa **GRUPO CONDADO C.C.R. S.A.**, desde el 1 de noviembre del 2013, vigente hasta el 1 de noviembre del 2023, la marca de servicios “**CONDADO DEL PARQUE**”, bajo el registro número **231281**, la cual protege y distingue en **clase 35**, “Servicios de gestión de negocios comerciales, administración comercial”, y en **clase 36**, protege y distingue “Servicios de negocios inmobiliarios.” (16 y 17).

5.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrito desde el 1 de noviembre del 2013, vigente hasta el 1 de noviembre del 2023, la marca de servicios el “**CONDADO**” bajo el registro número **231301**, propiedad de la empresa **GRUPO CONDADO C.C.R. S.A.**, el cual protege y distingue en **clase 35**, “Servicios de gestión de negocios comerciales, administración comercial”, y en **clase 36**, protege y distingue “Servicios de negocios inmobiliarios.” (Ver folios 18 a 19).



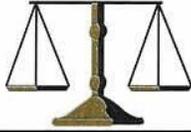
SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto se está



solicitando la marca de servicios **CONDADO DEL VALLE** para la protección de los servicios: “Negocios inmobiliarios. Entre ellos desarrollo de condominios habitacionales tanto verticales como horizontales y mixtos”, en **clase 36** de la Clasificación Internacional de Niza. Existe en la publicidad registral según consta a folios 10 y 11, el nombre comercial “**CONDADO**” registro número **230882**, el cual protege y distingue, “Un establecimiento comercial dedicado a servicios de gestión de negocios comerciales, administración comercial, administración de proyectos inmobiliarios, ubicado en San José, Pavas, Oficentro La Virgen No. Dos, edificio No Cinco, a folios 12 y 13, el nombre comercial “**CONDADO DEL PARQUE**” registro número **230880**, el cual protege y distingue, “Un establecimiento comercial dedicado a proyectos inmobiliarios, ubicado en San José, Distrito Merced, del Hotel Torremolinos 300 metros al norte”, a folios 14 a 19 las marcas de servicios “**GRUPO CONDADO**” registro número **230879**, “**CONDADO DEL PARQUE**”, **231281** y “**CONDADO**”, registro número **231301**, las cuales protegen y distinguen en **clase 35**, “Servicios de gestión de negocios comerciales, administración comercial, y en **clase 36**, “Servicios de negocios inmobiliarios”, todos los signos mencionados son propiedad de la empresa **GRUPO CONDADO C.C.R.S.A.** El Registro de la Propiedad Industrial rechaza la marca solicitada por el artículo 8 incisos a), b) y c) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

El representante de la empresa solicitante y a su vez apelante, en su escrito de agravios presentado el veintitrés de febrero del dos mil quince, argumenta que si bien el Registro de la Propiedad Industrial observa que el signo solicitado y el registrado poseen una partícula idéntica que es el “**CONDADO**”, las marcas en mención son distintivas entre sí en lo que corresponde a “**DEL VALLE**” y “**GRUPO CONDADO**”, “**CONDADO**”, o “**CONDADO DEL**



PARQUE. No obstante, que se presenta esta identidad en los vocablos, es de suma importancia y trascendencia comprender bien el significado de la palabra “CONDADO”. Antiguamente CONDADO, es un territorio administrado por un Conde y en el territorio vivían personas. En el presente CONDADO es una jurisdicción territorial en los países anglosajones, lugares que los administrativa un gobierno local y viven personas. Y que en los países latinoamericanos se usa como “municipalidad”. En el mercado inmobiliario nacional e internacional se está usando CONDADO para denominar complejos de condominios donde administra una Junta Directiva o un administrador y viven personas.

Señala además, que CONDADO es una frase de uso común que cada día más se usa como una identificación más para referirse a una urbanización, a un barrio, a un residencial, a un caserío, a un condominio etc. Por lo que la oposición contra la marca solicitada no debe prosperar.

Indica también, que la pregunta que se deben plantearse es ¿Cuál es la semejanza entre “DEL VALLE” y “DEL PARQUE” y “GRUPO”? No existe similitud gráfica, fonética ni ideológica.

Por lo que su coexistencia registral es válida, y por ende, queda demostrado que el inciso a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, no es aplicable.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. En el caso bajo estudio, debemos tener presente que para que prospere el registro de un signo distintivo, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un

conflicto entre ellos, que es cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir un riesgo de confusión sea, de carácter visual, auditivo o ideológico. La confusión visual es causada por la identidad o similitud de los signos, sea éstos, palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro y esto por la simple observación, es decir, por la manera en que el consumidor percibe el signo. La confusión auditiva se da, cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no, y la confusión ideológica es la que se deriva del mismo o



parecido contenido conceptual de los signos, o mejor aún, cuando las palabras comprendidas en los signos contrapuestos significan conceptualmente lo mismo.

En este sentido, cuando una marca ingresa a la corriente registral compete al operador de Derecho al realizar el cotejo marcario, tener en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Por otra parte, debe atenderse a la impresión que despierten ambos distintivos, sin desmembrarlos, analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro), y tener en cuenta las semejanzas y no las diferencias entre éstos, según lo prescribe el artículo 24 inciso c) del Reglamento a la Ley de Marcas.

La normativa marcaria y concretamente el artículo 8 incisos a) y b) y d) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, indicados en la resolución recurrida como fundamento para denegar el signo solicitado, son muy claros al establecer la inadmisibilidad de una marca, cuando ésta sea susceptible de causar riesgo de confusión o de asociación respectivamente. Ahora bien, ¿a quién se le causa esa confusión? conforme a los incisos del artículo 8 antes citado, es: al **público consumidor**, pues es a éste a quien le corresponde en virtud del papel que desempeña en el mercado distinguir el origen empresarial de los productos o servicios que recibe de las distintas empresas comerciales.

La normativa citada, es muy clara al negar la registración de un signo y por ende otorgarle la protección que tal registro conlleva, cuando sea susceptible de causar confusión o de asociación por ser idéntico o similar a un nombre comercial o una marca.

Conforme a lo expuesto, y observando lo regulado en el artículo 24 inciso c) del Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, respecto a las reglas que registralmente permiten calificar las similitudes y diferencias entre los signos, en el caso concreto, la marca



solicitada  para registro es de naturaleza mixta, formada por una estructura de tres torres, una pequeña, una mediana y otra grande, debajo de esas torres se lee “**CONDADO DEL VALLE**” denominación escrita en colores tierra. Los nombres comerciales y las marcas registradas, “**CONDADO**”, “**CONDADO DEL PARQUE**”, “**GRUPO CONDADO**”, “**CONDADO DEL PARQUE**”, y “**CONDADO**”, son denominativos. Estos signos analizados desde el punto de vista global, se determina que en el distintivo marcario solicitado se incluye la palabra “**CONDADO**”, que igualmente, forma parte de los signos inscritos, que es la que posee la fuerza distintiva, y es la que va a utilizar el consumidor para adquirir los servicios.

De manera tal, y de acuerdo al inciso a) del artículo 24 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, se observa que desde el punto de vista **gráfico**, los signos resultan semejantes.

Fonéticamente, los distintivos marcarios y los nombres comerciales al pronunciarlos suenan muy parecidos, lo que podría causar riesgo de confusión en los consumidores.

Desde el aspecto **ideológico**, existe semejanza conceptual entre los signos, generada porque comparten el término “**CONDADO**” que refiere según lo indica el propio apelante a: un territorio, a un lugar, a un espacio donde viven las personas.

Lo señalado anteriormente, podría crear en la mente del consumidor la idea que los signos confrontados comparten el mismo origen empresarial como consecuencia de las semejanzas gráficas, fonéticas e ideológicas que presentan.

Tomando en cuenta lo anteriormente señalado, podríamos decir, que aún y cuando el signo solicitado “**CONDADO DEL VALLE (diseño)**”, contiene “**DEL VALLE**” y el diseño de tres torres, y los signos inscritos “**GRUPO CONDADO**” y “**CONDADO DEL PARQUE**”,



incluyen “GRUPO” y “DEL PARQUE”, tal y como lo indica la apelante en su escrito de agravios, el signo propuesto como puede observarse incluye el término “CONDADO”, de los registrados, siendo, que el elemento “DEL VALLE” y el “diseño” de la marca solicitada, no agregan distintividad suficiente como para diferenciarla en el mercado de los ya inscritos, por lo que no resulta factible la inscripción del distintivo marcario propuesto.

Además de lo ya indicado, se consolida aún más el riesgo de confusión cuando se realiza el

examen de la lista de servicios de la marca que se aspira inscribir  y las lista de servicios de las marcas inscritas y el giro comercial a que se dedican los establecimientos mercantiles distinguidos con el nombre comercial “CONDADO” y “CONDADO PARQUE”, dado que éstos resultan de una misma naturaleza, gestión de negocios comerciales-administrativos e inmobiliarios. Así las cosas, los servicios que pretende distinguir la marca propuesta están contenidos en los servicios que ofrecen las marcas inscritas y el giro comercial al que se dedican los establecimientos mercantiles mencionados.

Atendiendo a lo expuesto, considera esta Instancia de Alzada, que los signos referidos no pueden coexistir en el mercado sin causar confundibilidad y asociación debido a las semejanzas entre ellos, y por la conexión entre los servicios del distintivo marcario solicitado, y las marcas inscritas y el giro comercial que despliegan los establecimientos comerciales “CONDADO” y “CONDADO PARQUE”. Esta confusión es la que precisamente pretende evitar el artículo 8 incisos a), b) y d) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Resultando, inadmisibile el registro de la marca de servicios propuesta  por derecho de terceros.



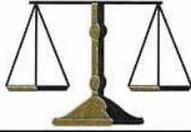
Así las cosas, al existir riesgo de confusión y de asociación entre los signos cotejados, este Tribunal concuerda con el Registro de la Propiedad Industrial en su disposición de denegar la



solicitud de inscripción de la marca de servicios **CONDADO DEL VALLE**, en **clase 36** de la Clasificación Internacional de Niza, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 incisos a), b) y d) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Por lo que resulta procedente declarar **SIN LUGAR** el **Recurso de Apelación** interpuesto por el licenciado **Carlos Corrales Azuola**, en su condición de apoderado especial de la empresa **CONDADO DEL VALLE SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, cuarenta y nueve minutos, treinta y seis segundos del trece de febrero del dos mil catorce, la que en este acto debe **confirmarse**, denegándose la solicitud de inscripción de la marca de servicios **“CONDADO DEL VALLE (diseño)”**, en **clase 36** de la Clasificación Internacional de Niza.

Con relación a los agravios es importante señalar que para efectos marcarios, si existe similitud gráfica, fonética e ideológica, entre el signo propuesto y los inscritos, por ende, prevalece el derecho del titular inscrito, máxime si estos pueden causar riesgo de confusión y de asociación empresarial. En este sentido para este caso, aún y cuando el apelante indique las diferencias del significado de las palabras que se repiten en los signos cotejados, lo cierto es que existe conexión entre los servicios de los signos marcarios y el giro comercial a que se dedican los establecimientos mercantiles señalados líneas atrás, por lo que el riesgo de confusión es latente y es este el motivo por el cual se le debe otorgar protección a la empresa **GRUPO CONDADO C.C.R.S.A.**, titular de los nombres comerciales y las marcas inscritas.

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, Ley No. 8039 y



29 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas expuestas, se declara **SIN LUGAR** el **Recurso de Apelación** interpuesto por el licenciado **Carlos Corrales Azuola**, en su condición de apoderado especial de la empresa **CONDADO DEL VALLE SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, cuarenta y nueve minutos, treinta y seis segundos del trece de febrero del dos mil catorce, la que en este acto se **confirma**. Se deniega la solicitud de inscripción de la marca de servicios “**CONDADO DEL VALLE (diseño)**”, en **clase 36** de la Clasificación Internacional de Niza. 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



DESCRIPTORES

INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TE. Oposición a la inscripción de la marca

TE. SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR.00.42.55

OPOSICIÓN A LA INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TG. INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR. 00.43.04