



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2012-1039-TRA-PI

Solicitud de inscripción del nombre comercial: “CONDominio ALLEGRO (diseño)”

GRUPO KORCOS GK, S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 7454-2012)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO No. 473-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas con treinta y cinco minutos del seis de mayo del dos mil trece.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Luis Esteban Hernández Brenes**, mayor, casado, abogado, titular de la cédula de identidad número cuatro-ciento cincuenta y cinco-ochocientos tres, en su condición de apoderado de la propiedad intelectual de la empresa **GRUPO KORCOS GK, SOCIEDAD ANÓNIMA**, cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-quinientos setenta y ocho-novecientos sesenta y siete, contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, treinta y ocho minutos, cincuenta segundos del once de setiembre del dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el nueve de agosto del dos mil doce, el Licenciado Luis Esteban Hernández Brenes, de calidades y condición dicha al inicio solicitó la inscripción del nombre comercial “**CONDominio ALLEGRO (diseño)**”, en clase **49** de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir los servicios de: “*condominio residencial y comercial*”.



SEGUNDO. Que mediante resolución final dictada a las trece horas, treinta y ocho minutos, cincuenta segundos del once de setiembre del dos mil doce, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, rechazar la inscripción de la solicitud presentada.

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto supra, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintiuno de setiembre del dos mil doce, el Licenciado Luis Esteban Hernández Brenes, en representación de la empresa **GRUPO KORCOS GK, SOCIEDAD ANÓNIMA**, interpone recurso de revocatoria y de apelación en subsidio, y el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución dictada a las trece horas, cincuenta y cinco minutos, cuarenta y ocho segundos del primero de octubre del dos mil doce, declara sin lugar el recurso de revocatoria, y admite el recurso de apelación, 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, 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 Mora Cordero, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como único hecho probado el siguiente: Que en el Registro de la Propiedad Industrial consta que a nombre de la empresa **HOLDING ADMINISTRATIVE HOTELIER N.V.**, se encuentran inscritos los siguientes signos:

- Nombre Comercial “**ALLEGRO RESORTS CORPORATION**”, inscrito bajo el registro número **95889** desde el 12 de agosto de 1996, protege y distingue en clase **49**



Internacional, “un establecimiento comercial dedicado a actividades hoteleras”. Ubicado en Ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana. (Ver folios 12 a 13).

- Nombre Comercial “**ALLEGRO VACATION CLUB**”, inscrito bajo el registro número **95887** desde el 12 de agosto de 1996, en clase **49** Internacional, protege y distingue “un establecimiento comercial dedicado a actividades hoteleras. Ubicado en Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana. (Ver folios 14 a 15).
- Marca de servicios “**ALLEGRO RESORTS CORPORATION**”, inscrita bajo el registro número **95891** desde el 12 de agosto de 1995, vigente hasta el 12 de agosto de 2016, en clases **39** y **43** Internacional, protege y distingue: clase 39: “servicios en área turística y 43 servicios de hotelería”, (Ver folios 16 a 17).
- Marca de servicios “**ALLEGRO RESORTS CORPORATION**”, inscrita bajo el registro número **95886** de 12 de agosto, vigente hasta el 12 de agosto del 2016, en clase **35** Internacional, protege y distingue: “servicios de publicidad y negocios en área turística y hotelera”. (Ver folios 18 a 19).
- Marca de servicios “**ALLEGRO VACATION CLUB**”, inscrita bajo el registro número **96060**, en clase 39 y 43 Internacional, protege y distingue: clase **39**: “servicios en el área turística, y **43** servicios de hotelería”. (Ver folios 20 y 21).

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, el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la inscripción del nombre comercial solicitado “**CONDominio ALLEGRO (diseño)**”, ya que al hacer el estudio respectivo encuentra que existen inscritos los nombres comerciales “**ALLEGRO RESORTS CORPORATION**”, y “**ALLEGRO VACATION CLUB**”, ambos, en clase 49 de la Clasificación Internacional de Niza, y las marcas de servicios “**ALLEGRO RESORTS CORPORATION**”, en clases **39**, **43** y **35**, y “**ALLEGRO VACATION CLUB**”, en clases **39** y **43**, por lo que el nombre comercial



solicitado es inadmisibles por derecho de terceros, por lo que transgrede los artículos 8, inciso a), y 2 y 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Siendo que los dos últimos artículos mencionados son aplicables al caso bajo estudio, no así el numeral 8 inciso a) de la Ley citada.

Por su parte, los alegatos sostenidos por la representante de la empresa recurrente en su escrito de apelación, van en el sentido de que los registros de la empresa HOLDING ADMINISTRATIVE HOTELIER N.V., y sobre los cuales se fundamenta el rechazo de plano, los mismos protegen actividades hoteleras y turísticas, por lo que se trata de actividades y servicios de distinta naturaleza que los indicados por el nombre comercial solicitado. Sobre la similitud gráfica y fonética, que el Registro señala, los signos enfrentados comparten únicamente la partícula **ALLEGRO**, siendo que a los distintivos registrados se les adicionan otros términos “**RESORTS CORPORATION**”, “**VACATION CLUB**” y al signo solicitado se le agrega el término “**CONDominio**”, los que le dan distintividad suficiente, aparte que al nombre comercial **CONDominio ALLEGRO**, se le agregan elementos gráficos, que apreciados en conjunto presentan suficientes elementos diferenciadores. Los nombres comerciales registrados están dedicados a “actividades hoteleras”, mientras que el solicitado es “un condominio residencial y comercial”, por lo que se trata de una variedad diferente de actividades y giros comerciales. Asimismo en relación al ámbito geográfico están ubicados en diferentes lugares, los registrados en la Ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana, mientras que el solicitado está ubicado en Costa Rica, Heredia, Lagunilla, de Jardines del Recuerdo un Kilómetro al oeste. Las marcas de servicios registradas protegen “servicios en el área turística turística y hotelera”, mientras que el nombre comercial protege “un condominio residencial y comercial”, por lo que se trata de una variedad diferente de actividades y giros comerciales. Desde la perspectiva ideológica y conceptual, los signos registrados indican que se trata de una “**CORPORACIÓN DE HOTELES O RESORTS**” y de “**UN CLUB DE VACACIONES**”, y por su lado el signo solicitado indica claramente que se trata de “**UN CONDominio**”, por lo que la confusión del consumidor no es posible, y se comercializan a través de canales de distribución y venta muy diferente, y al ser de diferente naturaleza las actividades, la posibilidad de confusión respecto del origen o procedencia tampoco es posible,



contrario a lo que expresa el Registro en la resolución aquí recurrida. Al presente caso se aplica en toda su extensión el “Principio de Especialidad”. En virtud de lo anterior es claro que la similitud entre el nombre comercial solicitado y los signos inscritos, no es de grado que impida su coexistencia registral.

CUARTO. EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO. Una vez realizado el proceso de confrontación del nombre comercial cuyo registro se solicita “**CONDominio ALLEGRO**”, con los nombres comerciales inscritos “**ALLEGRO RESORTS CORPORATION**”, y “**ALLEGRO VACATION CLUB**” y las marcas de servicios registradas “**ALLEGRO RESORTS CORPORATION**” y “**ALLEGRO VACATION CLUB**”, este Tribunal considera que tal y como lo resolvió el Registro de la Propiedad Industrial, efectivamente, al signo objeto de denegatoria, le es aplicable lo dispuesto en los artículos 2 y 65 de la Ley de de Marcas y Otros Signos Distintivos, por cuanto la denominación del distintivo pretendido a pesar de estar conformada por dos vocablos y un diseño, y los inscritos por tres vocablos, el eje central de dichas denominaciones lo constituye el término “**ALLEGRO**”, y al realizar un cotejo entre éstos, resultan similares en los campos gráfico, fonético, y hasta ideológico.

En efecto, confrontados, en forma global y conjunta, el nombre comercial pretendido, los nombres comerciales registrados y las marcas inscritas con anterioridad, se advierte una semejanza gráfica, fonética y hasta ideológica, lo que es un motivo para impedir su inscripción ya que el diseño que conforma el signo solicitado no le otorga 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 (Ver folio 1) están relacionadas y vinculadas con el giro comercial de los nombres comerciales registrados, y los servicios que identifican las marcas inscritas (Ver folios 12, 14,16, 18, y 20), por lo que considera este Tribunal que el alegato de la sociedad recurrente, en cuanto que, *“en el presente caso aplica en toda su extensión el*



“*Principio de Especialidad*”, no se acoge, toda vez, que dicho principio aplica para signos que pretendan distinguir o protejan actividades comerciales, servicios o productos, que no se relacionen entre si, situación que no se da en el caso de autos, pues la actividad comercial del nombre comercial que se aspira inscribir se relaciona con el giro comercial y los servicios que protegen los nombres comerciales y las marcas inscritas, motivo por el cual el principio de especialidad no se puede aplicar en el presente asunto. Nótese, que dentro de las actividades del condominio residencial y comercial que ofrece el establecimiento identificado con el nombre comercial **CONDOMINIO ALLEGRO**, se podrían realizar actividades y servicios mercantiles, los cuales pueden ser afines o semejantes a los protegidos por los signos inscritos, abonado a que éstos son similares en su parte gráfica, fonética e ideológica, ello configura un riesgo de confusión entre el público consumidor quienes quedarían en incapacidad de distinguir el origen empresarial de los mismos de coexistir los distintivos enfrentados en el mercado.

Al concluirse que con el nombre comercial que se pretende registrar se podrían afectar los derechos de la empresa titular de los nombres comerciales y las marcas de servicios inscritas, 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 el Licenciado **Luis Esteban Hernández Brenes**, en su condición de apoderado para propiedad intelectual de la empresa **GRUPO KORKOS GK, S.A.**, contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, treinta y ocho minutos, cincuenta segundos del once de setiembre del dos mil doce, la cual, en este acto se confirma, denegándose la inscripción del nombre comercial “**CONDOMINIO ALLEGRO (diseño)**”, en clase **49** de la Clasificación Internacional de Niza.

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 y citas normativas expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Luis Esteban Hernández Brenes**, en su condición de apoderado para propiedad intelectual de la empresa **GRUPO KORCOS GK, S.A.**, contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, treinta y ocho minutos, cincuenta segundos del once de setiembre del dos mil doce, la cual, en este acto se confirma, denegándose la inscripción del nombre comercial “**CONDominio ALLEGRO (diseño)**”, en clase **49** 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:

Nombres Comerciales

TE. Solicitud de inscripción del nombre comercial

TG. Categorías de Signos Protegidos

TNR. 00.42.22