

## RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2023-0128-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE SERVICIOS:  VIDANTA

ALIANZA MARCAS E IMAGEN, S.A. DE C.V. apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2022-9986

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

## VOTO 0198-2023

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las nueve horas con doce minutos del cinco de mayo de dos mil veintitrés.


Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el abogado Aarón Montero Sequeira, cédula de identidad 1-0908-0006, vecino de San José, en su condición de apoderado especial de la empresa **ALIANZA MARCAS E IMAGEN, S.A. DE C.V.**, con domicilio en Lázaro Cárdenas, No. 4070. Fracc. Camino Real, Zapopan, Jal. C.P. 45040, México, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 16:33:05 horas del 23 de enero de 2023.

**Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez.**

### CONSIDERANDO

**PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** Por documento presentado electrónicamente en el Registro de la Propiedad Intelectual, el 14 de noviembre de 2022, la abogada María Gabriela Bodden Cordero, cédula de identidad 7-0118-0461, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de la empresa **ALIANZA MARCAS E IMAGEN, S.A. DE C.V.**, presentó la solicitud de inscripción



del signo  como marca de servicios para proteger y distinguir, en clases 36, 41 y 43 de la nomenclatura internacional los siguientes servicios:

En **clase 36**: servicios de asistencia en la adquisición y alquiler de propiedades y bienes inmuebles del tipo vacacional, compraventa de inmuebles y de apartamentos del tipo vacacional, servicios de comercialización de inmuebles y apartamentos de tiempo completo y de tiempo compartido del tipo vacacional, de derecho de uso de tiempo compartido, servicios de información de compraventa de inmuebles y de apartamentos del tipo vacacional, lista que quedó tal y como se cita de conformidad con la limitación realizada mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Intelectual el 9 de enero de 2023 (folio 39 del expediente principal).

En **clase 41**: servicios de entretenimiento, actividades deportivas y culturales, servicios de parques de diversiones, servicios de parques de atracciones, explotación de campos de golf, organización de competiciones deportivas, servicios de información de actividades deportivas, culturales, parques de diversiones, parques de atracciones y campos de golf, servicios de reserva de billetes a través de agencias de viaje, de representación o por cualquier medio de comunicación para competiciones deportivas, de acceso a campos de golf, parques de atracciones, atracciones mecánicas como parte de parques de diversiones.

En **clase 43**: hospedaje temporal, alquiler de alojamiento temporal, alquiler de salas de reunión, reserva de alojamiento temporal, reserva de hoteles, servicios de recepción para alojamiento temporal [gestión de llegadas y salidas], servicios hoteleros, servicios de restaurantes, servicios de bar, servicios de bares de comida rápida, servicios de cafeterías, servicios de información en materia de hospedaje temporal, alojamiento, pensiones, reserva de restaurantes, bares de comidas

rápidas (snack-bars), campamentos vacacionales, salas de reunión para conferencias y guarderías infantiles, servicios de reserva de hoteles, servicio de reserva de restaurantes, a través de agencia de viaje, de representación o por cualquier medio de comunicación.

El Registro de la Propiedad Intelectual, mediante resolución final dictada a las 16:33:05 horas del 23 de enero de 2023, y al amparo del artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas y otros signos distintivos, **denegó parcialmente** la marca de



servicios , para la clase 36, porque corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros, según se desprende de su análisis y cotejo con el signo registrado por cuanto son gráfica, fonética e ideológicamente similares, y busca proteger servicios relacionados en la clase 36, los cuales se podrían comercializar en los mismos medios, siendo inminente el riesgo de confusión en el consumidor al coexistir las marcas en el comercio; y la consideró procedente para todos los servicios de las clases 41 y 43.

Inconforme con lo resuelto, el abogado Aarón Montero Sequeira, en la condición y calidades indicada, apeló y expuso como agravios lo siguiente:



1. El Registro considera que la marca que se pretende registrar , tiene la suficiente posibilidad de causar confusión al público consumidor al ser similar a



la marca registrada de terceros , siendo que no es correcta tal afirmación.

Aduce que no lleva razón el Registro al afirmar que hace pensar en el consumidor que los servicios son idénticos que se contará con los mismos canales de distribución, puntos de venta y destinados a un mismo tipo de consumidor.

2. La marca registrada está ligada directamente a condominios y la marca pretendida está ligada con el sector vacacional. Un condominio es un régimen de copropiedad de una propiedad, en este caso, por varias personas, en donde existe un reglamento común que regula las relaciones entre los copropietarios del lugar, que generalmente se utiliza para domicilio u oficinas. El tipo vacacional, es claramente para descansar, vacaciones, tiempos compartidos, alquileres temporales y no tiene relación con negocios inmobiliarios tal cual, tampoco se trata de condominios, siendo que la marca registrada hace énfasis en negocios inmobiliarios, financiamientos, alquileres entre otros pero limitado únicamente a condominios, y al no tener relación alguna la marca de su representada con el giro de negocios ni con condominios los servicios son absolutamente distintos y por ende la marca de su representada es distintiva y no es engañosa.

Al indicar la marca registrada las palabras CONDOMINIOS HEREDIA, no lleva razón el Registro al indicar que pueden expandirse a otra zona geográfica ya que es bien conocido que Heredia es una provincia y por ende no puede ser que refiera a otra zona geográfica y si eso sucediera lleva a error al consumidor por su ubicación, pero le da la característica de que se trata de dicha marca y no la de su representada.

3. La marca registrada  y la marca pretendida , son gráfica, fonética e ideológicamente diferentes.

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista como hecho probado de influencia para la resolución de este proceso, que en el

Registro de la Propiedad Intelectual se encuentra inscrito el siguiente signo propiedad de la empresa FOMENTO URBANO, SOCIEDAD ANÓNIMA:



1. Marca de servicios , presentada el 18 de mayo de 2021, registro 299351, para proteger y distinguir en clase 36 de la nomenclatura internacional, negocios inmobiliarios de condominios, servicios financieros para condominios, servicios de agencia de bienes inmuebles residenciales en condominios, asesoramiento sobre inversiones residenciales en condominios, asesoramiento relacionado con hipoteca para propiedades residenciales en condominios, alquiler de casas en condominios, servicios financieros relacionados con la compra de casas en condominio. Inscrita el 14 de setiembre de 2021, vigente hasta el 14 de setiembre de 2031. (folios 30 y 31 del expediente principal).

**TERCERO. 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.

**CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD.** 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. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** De conformidad con la Ley de marcas y otros signos distintivos 7978 de 6 de enero de 2000 (en adelante Ley de marcas) y su Reglamento, decreto ejecutivo 30233-J de 20 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 4 de abril de 2002, todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, por lo que no debe generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de

inscripción, y esta es precisamente la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular. Entre menos aptitud distintiva posea, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos o servicios que adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre estos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador y en consecuencia no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

El artículo 8 de la Ley de Marcas determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado cuando afecte algún derecho de tercero, configurándose tal prohibición, conforme a sus incisos a) y b), de la siguiente forma:

- a) Si el signo es idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con éstos, que puedan causar confusión al público consumidor.
- b) Si el signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca, la indicación geográfica o la denominación de origen anterior.

Bajo esa perspectiva, para que prospere el registro de un distintivo marcario, este 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 hagan surgir el riesgo de confusión entre ellos, para lo cual el

operador del derecho debe proceder a realizar el cotejo marcario, colocarse en el lugar del consumidor, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Por otra parte, debe atenerse a la impresión que despierten dichas denominaciones, sin desmembrarlas, analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro). De esto se deduce, que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiere entre ellos.

El artículo 24 inciso a) del Reglamento a la Ley de marcas, establece las reglas para realizar el cotejo entre signos marcarios, aduciendo al examen gráfico, fonético e ideológico, así como al análisis de los productos o servicios que se pretenden distinguir.

Al respecto, la **confusión visual**, es causada por la identidad o similitud de los signos, sean estos, palabras, frases, dibujos, etiquetas cualquier otro elemento, lo que configura por su 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; esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea, en los signos puede impedir, o impide al consumidor distinguir a uno de otro.

Así las cosas, y en atención al caso bajo examen, se busca determinar si el distintivo marcario propuesto en aplicación del artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas, es diferente o presenta algún tipo de riesgo de confusión con respecto al signo inscrito.

Debido a lo anterior, y antes de entrar a realizar el cotejo de los signos y en atención a lo resuelto por el Registro de la Propiedad Intelectual en su resolución final respecto a la **clase 41 y clase 43**; no se analizan por cuanto la autoridad registral sostiene en el considerando “SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO”, que la marca solicitada para esas clases es procedente.

Señalado lo anterior, el cotejo marcario se realiza con la marca propuesta, en clase 36, y la inscrita, son las siguientes:

#### MARCA SOLICITADA



**SOLICITANTE: ALIANZA MARCAS E IMAGEN, S.A. DE C.V.**

En **clase 36**, protege y distingue, servicios de asistencia en la adquisición y alquiler de propiedades y bienes inmuebles del tipo vacacional, compraventa de inmuebles y de apartamentos del tipo vacacional, servicios de comercialización de inmuebles y apartamentos de tiempo completo y de tiempo compartido del tipo vacacional, de derecho de uso de tiempo compartido, servicios de información de compraventa de inmuebles y de apartamentos del tipo vacacional.

#### MARCA INSCRITA






**registro 299351**

**TITULAR: FOMENTO URBANO, SOCIEDAD ANÓNIMA.**

En **clase 36**, protege y distingue, negocios inmobiliarios de condominios, servicios financieros para condominios, servicios de agencia de bienes inmuebles residenciales en condominios, asesoramiento sobre inversiones residenciales en condominios, asesoramiento relacionado con hipoteca para propiedades residenciales en condominios, alquiler de casas en condominios, servicios financieros relacionados con la compra de casas en condominio.

De conformidad con el cotejo realizado y valorando los agravios de la representación de la empresa ALIANZA MARCAS E IMAGEN S.A. DE C.V., se

determina que, desde el punto de vista gráfico, el signo requerido , es un signo mixto que se compone de un elemento figurativo que asemeja a una flor y la palabra VIDANTA, escrita en una grafía especial. El signo inscrito

  
VIDANTO  
CONDOMINIO HEREDIA

, al igual que el solicitado es mixto, se conforma del término VIDANTO y su elemento figurativo asemeja un triángulo que da la idea por su forma de la letra "A", debajo de la palabra VIDANTO se encuentra la expresión CONDOMINIO HEREDIA, que es de uso común respecto a los servicios que distingue, por consiguiente, el cotejo es con relación a los elementos preponderantes de cada uno de los signos en conflicto.

Contrario a lo alegado por la representación de la empresa apelante, los signos son similares en su elemento preponderante que es la palabra VIDANTA-VIDANTO, la única diferencia del signo solicitado con la inscrita es que incluye en su terminación la letra "A", y el elemento figurativo no es lo suficientemente fuerte para que sea

distintiva y no cause riesgo de confusión y asociación, pues tanto a nivel **visual** como **auditivo**, tienen esas similitudes en las sílabas “**vidant**” que componen el conjunto. Las primeras seis letras que conforman el elemento denominativo del signo inscrito (VIDANTO) están incluidas en el signo solicitado y en la misma secuencia, por tanto, existe similitud en el contexto visual y auditivo. En el campo **ideológico**, ambos signos son de fantasía por lo que no se realiza análisis en este aspecto.

Por lo anterior, no puede este Tribunal dejar de considerar el riesgo inminente de confusión y asociación empresarial que podría darse; los signos podrían ser confundibles dada la similitud visual y auditiva, en torno a las palabras que contienen los signos.

Ahora bien, señala el artículo 24 citado en su inciso e): “Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos”, por lo que procede analizar si los servicios a los que se refieren las marcas pueden ser asociados.

Precisamente, las reglas establecidas en esta norma persiguen evitar la confusión del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, y también hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de una marca registrada con anterioridad, que consisten en impedir que terceros utilicen su marca o una similar para bienes o servicios idénticos o similares a los registrados, cuando el uso dé lugar a la posibilidad de confusión, principios que se encuentran en el artículo 25 Ley de marcas de repetida cita.

Vista la lista de servicios de las marcas en cotejo, se observa que son en clase 36;



los solicitados con la marca pedida , son servicios de asistencia en la adquisición y alquiler de propiedades y bienes inmuebles del tipo vacacional, compraventa de inmuebles y de apartamentos del tipo vacacional; servicios de comercialización de inmuebles y apartamentos de tiempo completo y de tiempo compartido del tipo vacacional, de derecho de uso de tiempo compartido; servicios de información de compraventa de inmuebles y de apartamentos de tipo vacacional; en el tanto la marca inscrita: negocios inmobiliarios de condominios, servicios financieros para condominios, servicios de agencia de bienes inmuebles residenciales en condominios, asesoramiento sobre inversiones residenciales en condominios, asesoramiento relacionado con hipoteca para propiedades residenciales en condominios, alquiler de casas en condominios, servicios financieros relacionados con la compra de casas en condominio.

En este punto avala este Tribunal lo dispuesto por el Registro de primera instancia, al no permitir la inscripción del signo, puesto que los servicios que se pretende proteger con la marca pedida, son los mismos que protege la marca inscrita, a saber, servicios relacionados al negocio inmobiliario; contrario a lo que indica la apelante, en su escrito de expresión de agravios, en el sentido de que los servicios de su representada van dirigidos al sector vacacional, los cuales a criterio de este Tribunal están incluidos dentro de los negocios de carácter inmobiliario que protege el signo inscrito, de ahí, que el consumidor podría asociar el origen empresarial de los servicios que se comercializan. Además, no debemos perder de vista que la Ley reguladora de la propiedad en condominio y su reglamento, prevén que la afectación de los inmuebles bajo este régimen especial de propiedad se puede constituir atendiendo a diferentes modalidades como la turística o de forma particular con la figura del condohotel, lo que estaría estrechamente vinculado con la naturaleza

vacacional que pretende el signo solicitado. Al respecto el artículo 3 de la citada ley indica:

ARTÍCULO 3.- El propietario de un inmueble o un derecho de concesión que se proponga construir o desarrollar un **condominio** habitacional, comercial, **turístico**, industrial o agrícola, puede lograr, mediante declaración en escritura pública, que el condominio proyectado se regule por el régimen establecido en esta ley. Para dicho efecto, la finca matriz y las filiales serán descritas con base en un anteproyecto debidamente aprobado por el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), el Ministerio de Salud y la municipalidad respectiva.

De coexistir el signo solicitado con la inscrita, existiría riesgo de confusión y asociación empresarial, por ello no es admisible la marca solicitada



en clase 36 de la nomenclatura internacional, en aplicación de los artículos 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas y 24 incisos c) y e) de su Reglamento; los signos no pueden coexistir en el mercado, por lo que conforme el análisis realizado no procede la aplicación del principio de especialidad marcaria.

Partiendo de lo anterior, los agravios de la apelante deben ser rechazados, pues el signo que solicita no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad y que le permita coexistir registralmente con el signo inscrito; existe riesgo de confusión en el consumidor.

**SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Por los argumentos y citas legales expuestas, estima este Tribunal que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por el abogado Aarón Montero Sequeira, en su condición de apoderado especial de la empresa **ALIANZA MARCAS E IMAGEN**,

**S.A. DE C.V.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 16:33:05 horas del 23 de enero de 2023, la que en este acto se confirma, para que se mantenga la denegatoria de la solicitud de inscripción de la



marca de servicios , en clase 36 de la nomenclatura internacional, así como la procedencia de dicha marca para todos los servicios de la clases 41 y 43 de la nomenclatura internacional.

### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones y citas legales expuestas, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por el abogado Aarón Montero Sequeira, en su condición de apoderado especial de la empresa **ALIANZA MARCAS E IMAGEN, S.A. DE C.V.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 16:33:05 horas del 23 de enero de 2023, la que en este acto **se confirma**, para que se mantenga la denegatoria de la solicitud de



inscripción de la marca de servicios , en clase 36 de la nomenclatura internacional. Sobre lo resuelto en este caso se da por agotada la vía administrativa, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 43747 MJP. 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**

lvd/ORS/LVC/PLSA/GOM

**DESCRIPTORES.**

**MARCAS INADMISIBLES POR DERECHOS DE TERCEROS**

**TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR UN TERCERO**

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.41.33**