

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2023-0180-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN COMO MARCA DEL SIGNO “VIDANTA WORLD”

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

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN
2022-10025)**

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0262-2023

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas treinta y cuatro minutos del nueve de junio 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., organizada y constituida conforme las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, 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 10:58:43 horas del 25 de enero de 2023.

Redacta el juez Leonardo Villavicencio Cedeño.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La abogada María Gabriela Bodden Cordero, cédula de identidad 7-0118-0461, vecina de San José, en condición de apoderada especial de ALIANZA MARCAS E IMAGEN, S.A. DE C.V., presentó solicitud de inscripción como marca de servicios del signo

VIDANTA WORLD

para distinguir en clases 36, 41 y 43:

Clase 36: negocios inmobiliarios; gestión de bienes inmuebles; servicios de asistencia en la adquisición y alquiler de propiedades y bienes inmuebles, compraventa de inmuebles y de apartamentos; servicios de comercialización de inmuebles y apartamentos de tiempo completo y de tiempo compartido, de derecho de uso de tiempo compartido; servicios de información de compraventa de inmuebles y de apartamentos.

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.

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, al amparo del artículo 8 incisos a) y b) de la Ley 7978, de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas), denegó parcialmente lo pedido, únicamente para la clase 36, por considerar que colisiona con derechos previos de terceros; y la consideró procedente para los servicios de las clases 41 y 43.

Inconforme con lo resuelto, el abogado Montero Sequeira lo apeló, y expuso como agravios:

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



similar a la marca registrada , siendo que no es correcta tal afirmación.

Aduce que no lleva razón el Registro al afirmar que se hace pensar al consumidor que los servicios son idénticos y que tienen 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 descanso, 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.

La marca registrada contiene las palabras CONDOMINIOS HEREDIA, por lo que no lleva razón el Registro al señalar que se pueden expandir 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 es un elemento diferenciador entre los signos.

3. La marca registrada  y la **VIDANTA WORLD** son gráfica, fonética e ideológicamente diferentes.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. En el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentra inscrita a nombre de FOMENTO URBANO S.A. la marca de servicios



VIDANTO
CONDOMINIO HEREDIA

, registro 299351, para distinguir en clase 36 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, vigente hasta el 14 de setiembre de 2031 (folios 62 y 63 expediente principal).

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos útiles para la resolución de este asunto que tengan el carácter de no probados.

CUARTO. 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. El artículo 8 de la Ley de Marcas determina 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.

El artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas (decreto ejecutivo 30233-J), establece reglas para realizar el cotejo entre signos marcarios, aduciendo a su

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 estas palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro elemento, lo que se 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.

En atención a lo resuelto por el Registro de la Propiedad Intelectual respecto a las clases 41 y 43, estas no se analizan por cuanto sostuvo que lo solicitado para esas clases no colisiona y por lo tanto es procedente.

Señalado lo anterior, el cotejo marcario se realiza con el signo propuesto en clase 36, y la marca inscrita.

Marca solicitada

VIDANTA WORLD

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


VIDANTO
CONDOMINIO HEREDIA

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 **VIDANTA WORLD** es denominativo y se compone de dos palabras escritas en color negro,


VIDANTO
CONDOMINIO HEREDIA

sin ningún tipo de grafía especial. La marca inscrita es un signo mixto, se conforma de las letras V I D N T O y su elemento figurativo asemeja un triángulo que da la idea por su forma de la letra “A”, por lo que finalmente el consumidor percibe la conformación de la palabra VIDANTO, debajo de la cual se encuentra la expresión CONDOMINIO HEREDIA en un tamaño de letra mucho más pequeño.

Contrario a lo alegado por la representación de la empresa apelante, los signos son similares en su elemento preponderante, que son las palabras **VIDANTA-VIDANTO**, la única diferencia del signo solicitado con la marca inscrita es que cambia en su terminación la vocal O por la A, la palabra WORLD es una diferencia que no es suficiente para que el signo solicitado sea distintivo y no cause riesgo de confusión y asociación, así como tampoco la frase CONDOMINIO HEREDIA del signo inscrito, pues lo preponderante como ya se aclaró es VIDANTO y considerando que el consumidor lo que guarda en su memoria es un recuerdo imperfecto de las distintas marcas a las que se ve expuesto, podría llegar a confundirlas o a asociarlas por considerar que tienen un origen empresarial común, pues tanto a nivel visual como auditivo tienen la similitud de coincidir en las seis letras V I D A N T ubicadas además en idéntica posición. En el campo ideológico, los elementos preponderantes de cada uno de ellos son de fantasía, por lo que no se realiza análisis en este aspecto.

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 en la clase 36 pueden ser asociados.

Vistas las listas de servicios bajo cotejo, se observa que son en clase 36; los solicitados 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; y los inscritos son 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 hipotecas para propiedades residenciales en condominios, alquiler de casas en condominios, servicios financieros relacionados con la compra de casas en condominio.

Sobre el tema, avala este Tribunal lo dispuesto por el Registro, puesto que los servicios que pretende distinguir el signo pedido son de la misma naturaleza que los distinguidos con la marca inscrita, a saber, servicios relacionados a negocios inmobiliarios. Contrario a lo que indica el apelante, en el sentido de que los servicios de su representada van dirigidos al sector vacacional, lo cual crea diferencia, a criterio de este Tribunal están inmersos dentro de los negocios de carácter inmobiliario, 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 marca inscrita, existiría riesgo de confusión y asociación empresarial, por ello no es admisible en clase 36, ya que conforme al análisis realizado no procede la aplicación del principio de especialidad marcaria por poseer los servicios una similar naturaleza dentro del ámbito inmobiliario.

POR TANTO

Se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por Aarón Montero Sequeira representando a 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 10:58:43 horas del 25 de enero de 2023, la que en este acto se confirma, para que se mantenga la denegatoria de la solicitud de inscripción en clase 36, y continúe lo pedido para las clases 41 y 43, si otro motivo diferente al aquí analizado no lo impidiese. 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.**

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 13/11/2023 05:16 PM

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 13/11/2023 03:35 PM

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)
Fecha y hora: 13/11/2023 03:33 PM

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)
Fecha y hora: 13/11/2023 03:35 PM

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
Fecha y hora: 13/11/2023 03:36 PM

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

nub/KQB/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