



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2009-0751- TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de servicios “ENJOY TOURS”

Enjoy Hotels & Resorts, S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Exp. de origen 345-09)

VOTO N° 1224-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, Goicoechea, a las nueve horas quince minutos del cinco de octubre de dos mil nueve.

Recurso de Apelación interpuesto por Kristel Faith Neurohr, mayor, soltera, abogada, vecina de Santa Ana, Centro Empresarial Forum, Edificio C, oficina 1C1, cédula 1-1143-447, en representación de ENJOY HOTELS & RESORT S.A., cédula jurídica número 3-101- 318205, en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las 15:03:33 horas del 25 de marzo de 2009.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 16 de enero de 2009, la Licenciada Kristel Faith Neurohr, en representación de ENJOY HOTELS & RESORT S.A., solicitó la inscripción de la marca de servicios “**ENJOY TOURS**” (**diseño**), en la clase 39, para proteger y distinguir “*Servicios consistentes en la información referentes a viajes y agencias de turismo, información relativa a las tarifas, horarios y medios de transporte.*”

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las 15:03:33 horas del 25 de marzo de 2009, resuelve rechazar la inscripción de la solicitud planteada, conforme lo establece el artículo 8, inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos



Distintivos, por encontrarse inscrita la marca “**ENJOY**”, y por existir similitud gráfica, fonética, e ideológica, lo cual podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad notoria que permita identificarlas e individualizarlas, ya que ambas marcas protegen productos similares en la misma clase 39 de la Clasificación Internacional.

TERCERO. Que mediante libelo presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 17 de abril de 2009, la Licenciada Kristel Faith Neurohr, en representación de ENJOY HOTELS & RESORT S.A., interpuso recurso de apelación en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las 15:03:33 horas del 25 de marzo de 2009, alegando, en síntesis, que la marca cuyo registro se solicita es una marca notoria, que es cierto que las dos marcas tienen cierta similitud gráfica, fonética e ideológica, pero que existen diferencias que las hacen distinguibles ante los consumidores.

CUARTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que provoquen indefensión a las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Rodríguez Jiménez, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista con tal carácter el siguiente:

ÚNICO: Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita, bajo el registro número 164491 la marca de servicios “**ENJOY**”, a nombre de ENJOY CENTRAL AMERICA, SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula jurídica número 3-101-350385, entidad domiciliada en San José, avenida 8, calles 3 y 5, Edificio Breedy Abogados, Costa Rica, para proteger “*en clase 39 Servicios propios de una agencia de*”



viajes.” (ver folios 35 y 36).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal enlista con tal carácter el siguiente:

ÚNICO: Que “**ENJOY TOURS**” (**DISEÑO**) cuya inscripción se solicita, sea una marca notoria. (No se aportó prueba que así lo demuestre)

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. EN CUANTO A LA SIMILITUD GRÁFICA, FONÉTICA E IDEOLÓGICA. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial rechaza la inscripción de la solicitud planteada, conforme lo establece el artículo 8, inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por encontrarse inscrita la marca “**ENJOY**”, a nombre de ENJOY CENTRAL AMERICA, SOCIEDAD ANÓNIMA, y darse similitud gráfica, fonética, e ideológica, lo cual podría causar confusión en los consumidores, ya que no existe distintividad que permita identificarlas e individualizarlas, dado que ambos signos protegen productos similares en la misma clase 39.

Analizadas las razones dadas por la entidad recurrente en contra de la resolución final dictada por el Registro de Propiedad Industrial, las mismas no son compartidas por este Tribunal.

El artículo 8° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme el inciso a) bajo alguno de los supuestos que se definen, sea, si el signo es idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro, si los productos o servicios son los mismos o similares y, si la similitud existente entre signos o productos puedan causar confusión al público consumidor.

Por su parte, el Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero de 2002, establece en el artículo 24 las reglas para calificar las semejanzas entre signos marcarios, haciendo alusión, en el inciso a), al examen gráfico,

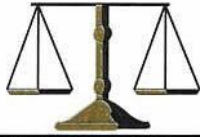


fonético y/o ideológico entre los signos contrapuestos, **dándosele mayor importancia a las semejanzas que a las diferencias.**

Este Tribunal comparte el criterio vertido por el Registro de la Propiedad Industrial, en cuanto a que la marca solicitada “**ENJOY TOURS**” (**DISEÑO**), guarda semejanza gráfica, fonética e ideológica con la inscrita “**ENJOY**”, de hecho la misma recurrente admite la existencia de “cierta similitud”, la cual según su criterio no impide la coexistencia de las marcas. Nótese que la parte denominativa de ambas marcas es muy similar, conteniendo la marca cuyo registro se pretende la totalidad de la denominación “**ENJOY**”, que es la marca que está inscrita a favor de CENTRAL AMERICA, SOCIEDAD ANÓNIMA; agregándose a la marca solicitada la palabra “**TOURS**”, elemento que a juicio de este Tribunal no aporta distintividad al signo. A igual conclusión se llega si se realiza el cotejo a nivel fonético, toda vez que la pronunciación del elemento preponderante en la marca solicitada, que es la palabra “**ENJOY**”, es igual a la pronunciación de la marca inscrita del mismo nombre. Debe tenerse en cuenta que a la hora de realizar el cotejo de las marcas, por mandato del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, debe dársele mayor importancia a las semejanzas que a las diferencias.

Desde el punto de vista ideológico, nos encontramos con que el elemento preponderante en la marca solicitada denota la idea de “**DISFRUTE**” (significado en español de la palabra “enjoy”), evocando la misma idea de “disfrute” a que refiere la marca inscrita. Por su parte, el elemento “**TOURS**”, cuyo significado según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española es: “*excursión, gira o viaje por distracción*”, no aporta distintividad, por el contrario, provoca mayor relación con los servicios que se protegen con la marca registrada, pues los mismos son los “*propios de una agencia de viajes*”.

Por lo dicho, se evidencia que efectivamente existe similitud entre los signos cotejados, y la misma es capaz de inducir a error a los consumidores y, conforme la normativa marcaria no es registrable un signo cuando sea semejante con otro ya inscrito y los productos que uno y otro



distingan sean también relacionados. Nótese que con “**ENJOY TOURS**” se busca proteger “Servicios consistentes en la información referentes a **viajes y agencias de turismo**, información relativa a las tarifas, horarios y medios de transporte”; servicios que bien podrían encontrarse incluidos o al menos relacionados con los “*servicios propios de una agencia de viajes*” que protege la marca inscrita.

RESPECTO A LA NOTORIEDAD ALEGADA POR LA PARTE APELANTE. La recurrente aduce en su escrito de apelación que su marca es notoria, sin embargo, cabe destacar, que de la documentación que consta en el expediente, no existen pruebas que evidencien que la marca “**ENJOY TOURS**” (**DISEÑO**), sea una marca notoriamente conocida, tal y como lo manifiesta la apelante en el escrito de apelación, ello, por cuanto no demuestra en todo el expediente, que dicha marca cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 44 y 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en concordancia con los artículos 31 del Reglamento a dicha ley y 6 bis del Convenio de París.

Hay que apuntar que no basta señalar la supuesta notoriedad de un signo marcario, sino que la misma debe ser probada, aspecto, que no se desprende del expediente. Procede aclarar que en los documentos aportados al expediente (publicaciones en prensa) no figura la marca cuyo registro se solicita, sino la marca “**ENJOY GROUP**”, cuya notoriedad no está siendo objeto de análisis en este caso (folios 55 a 109).

Además de lo anterior, debe señalarse que la protección contenida en el artículo 44 de la Ley de Marcas y demás normas citadas, para los titulares de marcas notorias, lo que les da es “el derecho de evitar el aprovechamiento indebido de la notoriedad de la marca, la disminución de su fuerza distintiva o su valor, comercial o publicitario, por parte de terceros que carezcan de derecho”, así mismo, la competencia del Registro en estos asuntos, se le otorga para “rechazar o cancelar el registro y prohibir el uso de una marca (...) que constituya la reproducción, imitación o traducción de una marca notoriamente conocida, registrada o no, y utilizada para bienes idénticos o similares, la cual sea susceptible de crear confusión”. Dicho lo anterior,



además de que no se ha demostrado tal notoriedad, si la misma pudiera ser llegada a demostrarse, lo debería ser en otro tipo de procedimiento.

Por lo señalado, este Tribunal considera que permitir la coexistencia registral de ambos signos distintivos puede llevar al consumidor promedio a confundirse durante su acto de consumo, y por imperio de Ley, debe protegerse la marca ya registrada en detrimento del signo solicitado, tal y como lo afirma la doctrina al señalar que: *“Al protegerse un signo registrado, se tutela al consumidor frente a la posibilidad de que éste se confunda respecto del origen mediato de los productos o servicios que consume”*. (Lobato, Manuel, **“Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas”**, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, p. 288).

CUARTO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones y citas normativas que anteceden, se concluye que, las disposiciones prohibitivas del artículo 8º literales a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos resultan aplicables en este caso, tal y como se dispuso, por lo que procede declarar sin lugar el Recurso de Apelación presentado por la Licenciada Kristel Faith Neurohr, en representación de ENJOY HOTELS & RESORT S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las 15:03:33 horas del 25 de marzo de 2009 , la cual se confirma.

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 Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el Recurso de



Apelación interpuesto por la Licenciada Kristel Faith Neurohr, en representación de ENJOY HOTELS & RESORT S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las 15:03:33 horas del 25 de marzo de 2009, la cual se confirma. 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.-**

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.