

## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2013-753- TRA-PI-**

**Solicitud de inscripción del signo “ENJOY GROUP hospitality development (Diseño)”**

**ENJOY HOTELS & RESORTS, S.A, apelante**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Exp. de origen 2009-342)**

**MARCAS Y OTROS SIGNOS**

## **VOTO N° 322-2014**

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, Goicoechea, a las quince horas cinco minutos del veintiuno de abril de dos mil catorce.**

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado José Antonio Muñoz Fonseca, mayor, casado, abogado, vecino de Santa Ana, portador de la cédula de identidad número uno cuatrocientos treinta y tres novecientos treinta y nueve, apoderado especial de la compañía **ENJOY HOTELS & RESORTS, S.A**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas cincuenta y siete minutos treinta y ocho segundos del diecisiete de setiembre de dos mil trece.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día dieciséis de enero de dos mil nueve, por la Licenciada Kristel Faith Neurohr, quien es mayor, soltera, titular de la cédula de identidad uno mil ciento cuarenta y tres cuatrocientos cuarenta y siete, en su condición de apoderada especial de la compañía **ENJOY HOTELS & RESORTS, S.A**, solicita la inscripción de la marca de fábrica y de comercio



para proteger y distinguir en clase 39 internacional: “*Servicios*”

*consistentes en la información referentes a viajes y agencias de turismo, información relativa a las tarifas, horarios y medios de transporte.”*

**SEGUNDO.** El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las ocho horas cincuenta y siete minutos treinta y ocho segundos del diecisiete de setiembre de dos mil trece, resolvió “(...) **I) Rechazar la inscripción de la solicitud presentada...**”

**TERCERO.** Que el Licenciado José Antonio Muñoz Fonseca, apoderado especial de la compañía **ENJOY HOTELS & RESORTS, S.A.**, presentó recurso de apelación en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas cincuenta y siete minutos treinta y ocho segundos del diecisiete de setiembre de dos mil trece, y por ese motivo 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 a la invalidez 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 el Juez Suárez Baltodano, y;**

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista los siguientes:

Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito el siguiente signo, cuyo titular es **ENJOY CENTRAL AMERICA SOCIEDAD ANÓNIMA.**



1) bajo el registro número 164491 para proteger en clase 39 internacional: “Servicios propios de una agencia de viajes”. Inscrito el 8 de diciembre de 2006 y vigente hasta el 8 de diciembre de 2016. (Ver folio 21)

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** No hay hechos con tal carácter para la resolución del presente caso.

**TERCERO. EN CUANTO AL FONDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** En el presente caso el Registro de la Propiedad Industrial rechazó la solicitud de inscripción presentada por la Licenciada Kristel Faith Neurohr, en su condición de apoderada especial de la compañía **ENJOY HOTELS & RESORTS, S.A**, al considerar que en ese Registro se



encuentra inscrita la marca de servicios indicando que al realizar el cotejo a nivel gráfico determina que el signo solicitado es idéntico al inscrito, en cuanto al cotejo fonético determinó que la pronunciación de ambos signos es igualmente similar, rechazando su inscripción por considerar que al existir similitud gráfica, fonética e ideológica, ya que podría causar confusión en los consumidores, por lo que se estaría afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios distintivos los cuales se reconocen a través de su inscripción.

El apoderado de la compañía **ENJOY HOTELS & RESORTS, S.A**, en su escrito de apelación señala que su representada tiene más de 35 años de experiencia en la industria Hotelera, convirtiéndose en la compañía más antigua y con mayor experiencia en el área de Costa Rica y Centroamérica, agrega que su representada posee varias marcas registradas en

Costa Rica con el término “enjoy” y que respecto a la marca solicitada y a la inscrita es evidente que ambas poseen cargas fonéticas diferentes.

**CUARTO. COTEJO MARCARIO DE LOS SIGNOS ENFRENTADOS.** En cuanto a los alegatos expuestos por el solicitante y apelante y a efecto de resolver su sustento, se debe necesariamente hacer un cotejo de los signos distintivos, escenario que se plantea conforme los supuestos regulados en el artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y el artículo 24 del Reglamento a esa ley, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero de 2002.

En el caso concreto lo que se está solicitando es una marca de fábrica **“ENJOY GROUP hospitality development (Diseño)”**. Lo que debe ser dilucidado es si la coexistencia de los signos enfrentados pueden ser susceptibles de causar confusión en los terceros; y por otro lado, el riesgo que podría presentar, en el sentido de llegar a asociar la empresa titular del signo inscrito con la empresa del solicitado.

De los artículos citados se advierte, que en la protección de los derechos de los titulares de signos marcarios, deben concurrir ciertos requisitos que representan un parámetro eficaz para la valoración de las formalidades extrínsecas e intrínsecas que debe realizar el registrador, cuando enfrenta dos signos en conflicto con los intereses que tutela el ordenamiento jurídico. Estos requisitos giran alrededor del objetivo del sistema marcario, el cual es definido por la ley en los siguientes términos:

*“(...) proteger, efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores...” (Ver Artículo 1 de la Ley de Marcas)”*

En virtud de lo expuesto, tal y como lo manifestó el Registro de Instancia, los signos bajo examen, en lo que corresponde a este proceso son las siguientes:

### **SIGNO SOLICITADO**



clase 39 internacional: “*Servicios consistentes en la información referentes a viajes y agencias de turismo, información relativa a las tarifas, horarios y medios de transporte.*”

### **SIGNO INSCRITO**



**Registro N° 164491**

Clase 39 internacional: “Servicios propios de una agencia de viajes”.

Al enfrentar dichos signos se determina una estructura gramatical similar e idéntica en su elemento central que es **ENJOY**, nótese que la palabra “**ENJOY GROUP hospitality development (Diseño)**” como signo propuesto y **ENJOY (Diseño)** son idénticos en las palabras **ENJOY**, siendo los otros elementos meramente descriptivos, ya que la palabra “Group” significa grupo y “hospitality development” significa desarrollo de hospedaje. Estos términos no son protegibles de conformidad con el artículo 28 de la Ley de Marcas por ser de uso general y necesario en el comercio. De ahí que, la palabra **ENJOY** es el elemento de más peso, tanto por el tamaño de las letras como por su distintividad, por lo que no se encuentran las diferencias suficientes entre los signos para aportar la necesaria distintividad que debe

contener una marca para ser capaz de identificar los productos a proteger en el mercado, diferenciándolos de los de la competencia.

En cuanto al cotejo fonético y gráfico se nota que el elemento central de las marcas **ENJOY**, se lee, escriben y pronuncian igual, provocando con ello una confusión auditiva y gráfica.

El riesgo de confusión se consolida porque los productos a proteger del signo solicitado son idénticos con los productos de la marca inscrita. Adviértase, que en lo que interesa **el signo inscrito** protege en clase 39 internacional: “Servicios propios de una agencia de viajes. El **signo solicitado** pretende 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.*”

De ahí que debe aplicarse el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas que en su inciso c) indica: “*Reglas para calificar semejanzas. Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas: (...) 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*”.

El hecho de que los listados por su orden protejan productos idénticos, y pertenezcan a un sector de la rama de viajes, abonado a que los signos son idénticos en su parte denominativa central, se configura el riesgo de confusión en el consumidor, quienes quedarían en incapacidad de distinguir el origen empresarial de los mismos de coexistir los signos distintivos.

Al concluirse que el signo que se pretende registrar podría afectar los derechos de la empresa titular de la marca inscrita, ya que existe la posibilidad de que surja un riesgo de confusión entre los signos distintivos contrapuestos, se determina que el mismo quebranta lo estipulado en el artículo 8 inciso b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Este Tribunal

comparte lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial al rechazar la inscripción de la solicitud de signo **“ENJOY GROUP hospitality development (Diseño)”** fundamentado en



una similitud gráfica y fonética con el signo inscrito propiedad de la empresa **ENJOY CENTRAL AMERICA SOCIEDAD ANÓNIMA**, ya que efectivamente, al signo objeto de denegatoria, le es aplicable lo dispuesto en el artículo 8 inciso b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por lo que no son de recibo los alegatos expuestos por la apelante. Lo procedente es entonces declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado José Antonio Muñoz Fonseca, apoderado especial de la compañía **ENJOY HOTELS & RESORTS, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas cincuenta y siete minutos treinta y ocho segundos del diecisiete de setiembre de dos mil trece, la cual en este acto 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 (Nº 8039 del 12 de octubre de 2000) y 2º del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo Decreto Ejecutivo Nº 35456-J del 30 de marzo de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

### **POR TANTO**

De conformidad con las consideraciones expuestas, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado José Antonio Muñoz Fonseca, apoderado especial de la compañía **ENJOY HOTELS & RESORTS, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas cincuenta y siete minutos treinta y ocho segundos del diecisiete de setiembre de dos mil trece, la cual en este acto se confirma, denegando la solicitud de inscripción del signo solicitado. 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 Suárez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*





## **DESCRIPTORES**

**MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS**

**TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO**

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.41.33.**