

## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2009-1072-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca de servicio “enjoy property management”  
(DISEÑO)**

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

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Exp. de origen 338-09)**

**Marcas y otros signos**

## ***VOTO N° 106-2011***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, San José Costa Rica, a las trece horas con treinta y cinco minutos del tres de agosto del dos mil once.***

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Manuel Enrique Lizano Pacheco**, mayor, casado una vez, abogado, vecino de San José, Santa Ana, cédula de identidad número uno- ochocientos treinta y tres- cuatrocientos trece, en su condición de apoderado especial de la compañía **ENJOY HOTELS & RESORTS, S.A.**, cédula jurídica tres – ciento uno- trescientos dieciocho mil doscientos cinco, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas con cincuenta y dos minutos y cuarenta y ocho segundos del veinticuatro de Junio del dos mil nueve.

## **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 16 de Enero del 2009, la Licenciada **Kristel Faith Neurohr**, mayor, soltera, abogada , cédula uno- mil ciento cuarenta y tres – cuatrocientos cuarenta y siete, en representación de la compañía **ENJOY HOTELS & RESORTS, S.A.**, solicitó la inscripción de la marca de servicios “enjoy property management” (DISEÑO) en la clase 36, para proteger y distinguir : Los servicios de administradores de inmuebles, es decir los servicios de alquiler,

desarrollo, correduría de bienes raíces, venta y valoración de hoteles, residenciales turísticos, casas de habitación, villas y condominios.

**SEGUNDO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las nueve horas con cincuenta y dos minutos y cuarenta y ocho segundos del veinticuatro de Junio del dos mil nueve, resuelve rechazar la inscripción de la solicitud planteada, por encontrarse inscrito el nombre comercial **“ENJOY PROPERTIES”**, dado que corresponde a una marca inadmisibile por derechos de terceros.

**TERCERO.** Que inconforme con la citada resolución, el Licenciado **Manuel Enrique Lizano Pacheco**, en su condición dicha, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 22 de julio del 2009, interpuso recurso de revocatoria con apelación.

**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 la Jueza Mora Cordero, y;*

### CONSIDERANDO

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

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito bajo el registro número 162012 el nombre comercial **“ENJOY PROPERTIES”**, cuyo titular es **ENJOY GROUP DE COSTA RICA E.G.C.R SOCIEDAD ANONIMA** entidad domiciliada en San José, para proteger *“Un establecimiento comercial dedicado a la prestación de servicios de bienes raíces*

*en general, tales como compra y venta de propiedades y desarrollo de proyectos. Ubicado en San José, Sabana Norte, Edificio Conhotel, del Restaurante El Chicote, 100 metros al norte , 25 metros al este, 200 metros al norte, y 25 metros al este” (Ver folios 60 y 61).*

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** No existen Hechos no Probados de relevancia para la resolución del presente asunto.

**TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. EN CUANTO A LA SIMILITUD DE LA MARCA SOLICITADA Y EL NOMBRE COMERCIAL INSCRITO.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la inscripción de la solicitud planteada, dado que corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros, así se desprende de su análisis y cotejo con el nombre comercial inscrito **“ENJOY PROPERTIES”**, por cuanto ambas protegen productos y servicios que si bien se encuentran clasificados en distintas clases de nomenclatura internacional , los mismos se encuentran relacionados entre sí a razón del giro empresarial en el cual se desenvuelven y siendo inminente el riesgo de confusión en el consumidor al coexistir ambas marcas en el comercio , se estaría afectando el derecho de elección del consumidor y socavando con el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus servicios por lo que consecuentemente transgrede el artículo octavo, literales a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en adelante Ley de Marcas.

Por su parte la empresa recurrente alega que el nombre comercial y la marca de su representada no van a causar confusión en el consumidor porque ambas pertenecen a un mismo Grupo comercial y lo que se desea es comercializar los servicios mostrando una misma cara ante el consumidor para que se entienda que el Grupo Enjoy ofrece varios servicios en diferentes áreas. Además que ENJOY HOTELS & RESORTS S.A. esta combinando los términos “ENJOY PROPERTY MANAGEMENT” de manera tal que le otorgan novedad y distintividad a la marca, transmitiéndole al consumidor una idea clara de que el servicio está ligado o se encuentra relacionado a los otros servicios que ofrece Enjoy

Properties de Enjoy Group Costa Rica E. G. C. R Sociedad Anónima, menciona también que se les ha otorgado una Carta de Consentimiento para que el nombre comercial y la marca solicitada coexistan registralmente.

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, a saber:

El artículo 8º inciso d) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando su uso sea *“susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a un nombre comercial o emblema usado en el país por un tercero desde una fecha anterior”*.

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, resultando relevantes para este caso las siguientes:

- *“Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate” (inciso a).*
- *“En caso de marcas que tienen radicales genéricos o de uso común, el examen comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos;” (inciso b).*
- *“Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos” (inciso c).*
- *“Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se venden los productos, se prestan los servicios o se presentan al consumidor, tomando en cuenta canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados;” (inciso d).*

- *“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;” (inciso e).*
- *“No es necesario que haya ocurrido confusión o error en el consumidor, sino es suficiente la posibilidad de que dicha confusión o error se produzca, teniendo en cuenta las características, cultura e idiosincrasia del consumidor normal de los productos o servicios;” (inciso f).*

Verificados cada uno de los supuestos antes señalados, este Tribunal comparte el criterio vertido por el Registro de la Propiedad Industrial, en cuanto a que la marca solicitada **“enyoy property management” (DISEÑO)**, es similar al nombre comercial inscrito **“ENJOY PROPERTIES”**, no así el inciso legal en el cual fundamenta su rechazo, siendo el correcto el inciso d) del artículo 8 de la Ley de Marcas.

En este caso, observando lo regulado en el inciso a) del artículo 24 citado, vemos que la marca solicitada contiene en su denominación la palabra **“ENJOY”**, que es gráficamente, igual a la palabra **“ENJOY”**, contenida en el nombre comercial inscrito, por lo que se puede afirmar que en el nivel gráfico el signo solicitado es similar al nombre comercial inscrito.

Vemos así, como de un análisis gráfico surge esa confusión visual que es causada por la similitud de los vocablos, causándose al consumidor un riesgo de confusión.

A igual conclusión se llega si se realiza el cotejo a nivel fonético. Aquí, el sonido preponderante y diferenciador en la marca solicitada sería **“ENJOY”**, cuya pronunciación es básicamente igual a la del nombre comercial inscrito **““ENJOY”**.

Otra de las reglas a seguir en la revisión de la similitud, es la de dar más importancia a las semejanzas que a las diferencias. En este caso, además de que debe aplicarse esa regla, las semejanzas son más que las diferencias. Como se apuntó supra, hay semejanzas en las



palabras que conforman los signos, en el sonido que la pronunciación de esas palabras produce y también en las ideas que evocan.

Si revisamos las reglas contenidas en los incisos d), e) y f) de la norma referida, nos encontramos con que la similitud entre la marca solicitada y el nombre comercial inscrito se confirma, nótese que el gestionante pretende proteger una marca para : *“Los servicios de administradores de inmuebles, es decir los servicios de alquiler, desarrollo, correduría de bienes raíces, venta y valoración de hoteles, residenciales turísticos, casas de habitación, villas y condominios”*, mientras que el nombre inscrito tiene el giro comercial de *“Un establecimiento comercial dedicado a la prestación de servicios de bienes raíces en general, tales como compra y venta de propiedades y desarrollo de proyectos. Ubicado en San José, Sabana Norte, Edificio Conhotel, del Restaurante El Chicote, 100 metros al norte, 25 metros al este, 200 metros al norte, y 25 metros al este”*. Para poder establecer el tipo de establecimiento que protege el nombre comercial inscrito, conviene tener presente que los **inmuebles son** todos aquellos bienes considerados bienes raíces, por tener de común la circunstancia de estar íntimamente ligados al suelo, unidos de modo inseparable, física o jurídicamente, al terreno, tales como las parcelas, urbanizadas o no, casas, naves industriales, o sea, las llamadas fincas, en definitiva, que son bienes imposibles de trasladar o separar del suelo sin ocasionar daños a los mismos, porque forman parte del terreno o están anclados a él. Etimológicamente su denominación proviene de la palabra inmóvil.

De lo anterior dicho, vemos como el término de **bienes raíces**, refiere directamente a bienes inmuebles que es precisamente a lo que se dedica el nombre comercial inscrito y lo que pretende proteger la marca pretendida, lo cual puede resultar confundible para el consumidor medio con los servicios que se quieren proteger por la marca solicitada.

Señala el recurrente en sus alegatos, que las empresas **ENJOY HOTELS & RESORTS, S.A.**, y la empresa **ENJOY GROUP DE COSTA RICA E.G.C.R SOCIEDAD ANONIMA** son



parte del mismo grupo comercial, por lo que no existe riesgo de confusión en los consumidores sería inexistente y más bien logrará reconocer fácilmente que las marcas de servicios que contengan el término “Enjoy” pertenecen todas al mismo grupo comercial para evitar cualquier inconveniente de su representada y los procesos de inscripción de marcas tramitadas por la misma, la empresa **ENJOY GROUP DE COSTA RICA E.G.C.R SOCIEDAD ANONIMA**, decidió otorgar su carta de consentimiento para que las marcas coexistan registralmente.

En cuanto a la Carta de Consentimiento, lo alegado por la parte recurrente ante este Tribunal, van dirigidos a indicar que el titular del signo inscrito en el Registro de la Propiedad Industrial, concedió su consentimiento en forma expresa. Ahora bien, *¿Podrá una carta de consentimiento resolver ese riesgo de confusión al consumidor?* En primer lugar debemos definir quién es el consumidor. Es aquella persona o personas sean éstas físicas o jurídicas que compran bienes, productos o servicios. En el caso concreto, el consumidor comprará un servicio, sea para la marca solicitada “Los servicios de administradores de inmuebles, es decir los servicios de alquiler, desarrollo, correduría de bienes raíces, venta y valoración de hoteles, residenciales turísticos, casas de habitación, villas y condominios” y para el nombre comercial *“Un establecimiento comercial dedicado a la prestación de servicios de bienes raíces en general, tales como compra y venta de propiedades y desarrollo de proyectos. Ubicado en San José, Sabana Norte, Edificio Conhotel, del Restaurante El Chicote, 100 metros al norte, 25 metros al este, 200 metros al norte, y 25 metros al este”*, dependiendo del tipo de signo marcario que se les presente.

El régimen marcario constituye un mecanismo jurídico dirigido a aumentar la información disponible para el consumidor, respecto de los distintos productos y servicios ofrecidos, así como a incentivar los esfuerzos destinados a mejorar la calidad de tales productos, bienes o servicios. Existen varias facetas específicas dirigidas a la protección del consumidor y que la Administración Registral debe velar por ellas. Puede observarse, que la función de tutela del consumidor que subyace a la Ley de Marcas, se manifiesta a través de diferentes formas, sean

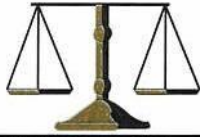


éstas, por medio de las distintas interpretaciones que se hagan de la ley, tomando en cuenta el interés del consumidor, tanto, cuando se trata de determinar la posibilidad de confusión entre dos signos, a efecto de autorizar el registro de uno de ellos frente a la oposición del titular de otro inscrito; debe tenerse en cuenta también, el interés del público consumidor en la aplicación de las normas que prohíben el registro de signos, que constituyen la designación habitual de productos o servicios, o que fueran indicativos de su calidad o función o que carezcan de novedad y distintividad.

El hecho que dos empresas que están dentro del comercio hayan resuelto su problema pudiendo ambas con las similitudes apuntadas por el Órgano a quo coexistir en el mercado y consentir ambas que así sea por medio de una carta de consentimiento, no significa que el problema con el consumidor medio, el consumidor común, esté resuelto, porque precisamente esa identidad de productos, bajo marcas similares, casi idénticas, provoca indudablemente ese riesgo de confusión que trata de proteger el numeral 8, inciso d) de nuestra Ley de Marcas.

Si bien el titular del signo inscrito renunció a su derecho de exclusiva, por lo menos a nivel registral, no significa que la Administración Registral con una carta de consentimiento, que ni siquiera está regulado normativamente, deba desproteger al consumidor, que es la persona que va a consumir los productos de esas empresas y tampoco significa que se deba desconocer toda la normativa dirigida a esa protección y permitir que dos marcas estén dentro del comercio con una denominación igual o similar, ya que esta situación por **disposición legal**, escapa del operador jurídico. Dicho de otra forma la posibilidad o no de registrar una marca es un asunto que se encuentra fuera del comercio por disposición de Ley, no es un asunto en el cual las partes interesadas puedan ponerse de acuerdo y aplicar éste a la actividad de la Administración, ya que la Ley de Marcas exige del Órgano Público la protección al consumidor y sus intereses, y definitivamente éste no participa en lo que dos o más compañías puedan decidir en aras de proteger sus intereses comerciales.

Por todo lo anteriormente expuesto lleva razón el Registro en los argumentos dados en la



resolución apelada, no así en los incisos citados del artículo 8 de la Ley de cita, siendo el correcto el inciso d) del mismo artículo como en un inicio se indicó, y es criterio de este Tribunal avalar la resolución del a quo y rechazar los agravios expuestos por el recurrente en cuanto a los puntos analizados supra, ya que, el Registro de la Propiedad Industrial resguarda los derechos del titular desde el instante en que le otorga el registro de un signo marcario, así, como el derecho exclusivo protegido con ese signo.

Sobre este tópico, concluimos indicando que, en todo caso, la autorización para que una empresa distinta a la titular pueda usar un signo distintivo se regula a través del tema de la Licencia de uso de marca, artículo 35 de la Ley de Marcas, y sus correspondientes requisitos legales, pero nunca a través de una simple autorización que deja en desprotección al consumidor, no pudiendo este Tribunal otorgar derechos que puedan causar confusión al consumidor.

Aunado a lo anterior, debe recordarse que el nombre comercial “**ENJOY PROPERTIES**”, se encuentra registrado, y a la luz del artículo 66 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, goza de protección frente a “cualquier tercero que, sin el consentimiento de aquel, use en el comercio un signo distintivo idéntico al nombre comercial protegido o un signo distintivo semejante, cuando esto sea susceptible de causar confusión o riesgo de asociación con la empresa del titular o sus productos o servicios.”; de manera que tanto el Registro, como este Tribunal, están llamados a garantizar esa protección y rechazar la marca solicitada.

**CUARTO. 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 el Licenciado **Manuel Enrique Lizano Pacheco**, en representación de **ENJOY HOTELS & RESORTS, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas con cincuenta y dos minutos y cuarenta y ocho segundos del veinticuatro de Junio del dos mil nueve, 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.-**

*Norma Ureña Boza*

*Pedro Daniel Suarez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## **DESCRIPTORES**

**MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS**

**TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO**

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.41.33.**