



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2024-0050-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE SERVICIOS



ENJOY GROUP DE COSTA RICA E.G.C.R., S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE
ORIGEN 2023-9389)

MARCAS Y OTROS SIGNOS

VOTO 0085-2024

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas cuarenta y tres minutos del cuatro de octubre de dos mil veinticuatro.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Giselle Reuben Hatounian**, cédula de identidad número 1-1055-0703, abogada, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de la empresa **ENJOY GROUP DE COSTA RICA E.G.C.R., S.A.**, organizada y existente bajo las leyes de Costa Rica, con domicilio en Santa Ana, Radial Santa Ana-San Antonio de Belén Km 3, Vía Lindora, Edificio BLP abogados 5to piso, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:56:50 horas del 1 de noviembre de 2023.



Redacta la jueza Norma Ureña Boza

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La licenciada **Giselle Reuben Hatounian**, presentó solicitud de inscripción de la marca de



servicios , para proteger y distinguir en clase 35: desarrollo de estrategias de organización empresarial en relación con la responsabilidad social corporativa; servicios publicitarios para la sensibilización pública en relación con cuestiones e iniciativas medioambientales; publicidad; gestión, organización y administración de negocios comerciales; trabajos de oficina y en clase 40: tratamiento de residuos en el ámbito del control de la contaminación medioambiental; reciclaje de residuos y desechos; purificación del aire y tratamiento del agua; servicios de impresión; conservación de alimentos y bebidas.

A lo anterior, el Registro de la Propiedad Intelectual mediante resolución de las 15:56:50 horas del 1 de noviembre de 2023, rechazó la marca presentada por derechos de terceros según el artículo 8 incisos a) y b) de la *Ley de marcas*, al encontrarse inscrito



el signo que distingue en clase 35: publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial y de trabajos de oficina, propiedad de **HUMAN CONSULTING GROUP, S.A.**

Inconforme con lo resuelto, la licenciada **GISELLE REUBEN HATOUNIAN**, apeló y expuso como agravios:



1. Su representada es titular de la marca **H.U.M.A.N.** para distinguir 41: Servicios relacionados con la capacitación, formación, educación e implementación en proyectos de responsabilidad social.

2. Lo que se da actualmente es un refrescamiento de logo y una redacción más apropiada de los servicios de interés, para lo cual

HUMAN
se presenta la marca con su logo actual:  para proteger: desarrollo de estrategias de organización empresarial en relación con la responsabilidad social corporativa; servicios publicitarios para la sensibilización pública en relación con cuestiones e iniciativas medioambientales; publicidad; gestión, organización y administración de negocios comerciales; trabajos de oficina.

3. Es evidente que la marca se enfoca en servicios de responsabilidad social. Por lo tanto, el rechazo de la solicitud generaría una contradicción de derechos, y no sería consecuente aceptar una marca HUMAN para prácticamente los mismos servicios en otra clase con un nuevo logo.

4. Aporta entero de \$25 y limita los servicios 35: desarrollo de estrategias de organización empresarial en relación con la responsabilidad social corporativa; servicios publicitarios para la sensibilización pública en relación con cuestiones e iniciativas medioambientales.

5. No existe relación entre los servicios en clase 35 de la marca de su representada y la marca registrada, los únicos servicios que



comparten son "gestión, organización y administración de negocios comerciales; trabajos de oficina".

6. La marca solicitada contiene elementos distintivos que separan cualquier riesgo de confusión, si el Registro mantiene el criterio de que existe similitud lo pertinente es aceptar la inscripción al menos para: "desarrollo de estrategias de organización empresarial en relación con la responsabilidad social corporativa; servicios publicitarios para la sensibilización pública en relación con cuestiones e iniciativas medioambientales."
7. Desde una perspectiva gráfica, las marcas son diferentes:



, ya que la figura de los dedos de la mano asemejando una letra M, así como el término “ENJOY GROUP”, distintivos, marcan diferencias visuales definitivas. Desde una perspectiva ideológica, si bien ambas marcas tienen el concepto de “humano”, la marca solicitada incluye también la palabra “ENJOY”, traducida como “disfrute”, y el cual es un término distintivo.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal encuentra como hecho probado que en el Registro de Propiedad Intelectual se encuentra inscrita a nombre de **HUMAN CONSULTING GROUP, S.A.**, la marca:



registro 270185, inscrita el 13 de abril de 2018, vigente hasta el 13 de abril de 2028, para distinguir en clase 35: publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial y de trabajos de oficina.

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD. Que 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. COTEJO DE LOS SIGNOS EN CONFLICTO. El artículo 8º 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 a los incisos a y b:

[...]

- 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 estos, que puedan causar confusión al público consumidor.
- b) Si el uso del 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.

[...]

En el presente caso se deben cotejar los signos enfrentados siguiendo las reglas para calificar la semejanza, contenidas en el artículo 24 del reglamento a la ley de marcas. Y se toma en cuenta la limitación solicitada por el apelante para determinar si las marcas presentan o no riesgo de confusión.

SIGNO SOLICITADO



Clase 35: Desarrollo de estrategias de organización empresarial en relación con la responsabilidad social corporativa; servicios publicitarios para la sensibilización pública en relación con cuestiones e iniciativas medioambientales.

MARCA REGISTRADA



Clase 35: Publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial y de trabajos de oficina.

En el presente caso estamos en frente de signos mixtos que se



componen de un elemento denominativo con grafía especial (



VS



) y elementos gráficos (huellas, grafía especial). La combinación de estos elementos al ser apreciada en su conjunto produce en el consumidor una idea integral sobre el signo, deben compararse con arreglo a la pauta de visión en conjunto, pero sin perder de vista los elementos dominantes de cada uno.



Es claro que la parte denominativa del signo registrado (HUMAN) es copiada totalmente por la denominación principal del

signo solicitado

La palabra “HUMAN” es la que posee la función diferenciadora del conjunto marcario, en el mercado los signos son percibidos dando preminencia a ese término ya que es el que resalta.

Siguiendo lo antes citado desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico (gráficamente prevalece el término HUMAN, es la primera percepción que tendrá el consumidor, fonéticamente es como se transmite el nombre de la marca e ideológicamente el concepto que también es el mismo), se determina que entre el signo solicitado y la marca registradas, existe semejanza por cuanto del conjunto marcario de cada signo resalta como elemento denominativo preponderante la palabra HUMAN; con esto no se está violentando la regla del análisis en conjunto, porque se están tomando en cuenta todos los componentes de los signos y estas semejanzas son muy marcadas visualmente.

La grafía especial que presenta la marca solicitada en su estructura



denominativa no le agrega suficiente distintividad frente a la marca registrada.

Ante tales similitudes el consumidor puede asociar a un mismo origen empresarial los servicios de la marca solicitada con los distinguidos por la marca prioritaria. El consumidor puede pensar que provienen de la misma empresa.

Con respecto al principio de especialidad el artículo 24 del reglamento a ley de marcas indica 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 los signos 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 por otro, el 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 precisamente se encuentran en el artículo 25 Ley de marcas de repetida cita.

La marca solicitada protege servicios que se pueden relacionar directamente con los servicios distinguidos por la marca registrada, por ejemplo:

La lista de servicios de la marca registrada (publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial y de trabajos de



oficina), engloba los servicios que pretende distinguir la marca solicitada (desarrollo de estrategias de organización empresarial en relación con la responsabilidad social corporativa; servicios publicitarios para la sensibilización pública en relación con cuestiones e iniciativas medioambientales), pese a la delimitación presentada existe una relación directa de los servicios, la lista de los servicios solicitados se puede decir que es gestión de negocios comerciales, que distingue la marca registrada.

En el presente caso existe una clara conexión de los servicios que distingue la marca solicitada con los de la marca registrada. En este caso el consumidor que consideraba la realidad del mercado podría asumir como razonable que los servicios en cuestión provienen de la misma empresa.

En este sentido es obvio que el titular de la marca goza de los derechos que genera su inscripción previa, frente a todas las categorías de riesgo de confusión que se susciten y en este caso el elemento preponderante de la marca solicitada es idéntico al signo registrado.

Así las cosas, se observa que los signos en pugna cuentan con más semejanzas que diferencias en el plano gráfico, fonético e ideológico y en relación con los servicios que distinguen, por lo tanto, no pueden coexistir registralmente; los signos no tienen que ser idénticos, basta con que sean similares para que se dé protección al registrado tanto en favor del consumidor como de su titular. De permitirse el registro del signo solicitado se quebrantaría la prohibición de los incisos a) y b) artículo 8 de la ley de marcas.

De conformidad con las anteriores consideraciones, el signo solicitado violenta el inciso a) y b) del artículo 8 de la Ley de marcas se rechazan



los agravios formulados por el apelante por resultar improcedentes y se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por **Giselle Reuben Hatounian**, en su condición de apoderada especial de la empresa **ENJOY GROUP DE COSTA RICA E.G.C.R., S.A.**, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:56:50 horas del 1 de noviembre de 2023, la cual en este acto se confirma en todos sus extremos.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar el** recurso de apelación planteado por la licenciada **Giselle Reuben Hatounian**, en su condición de apoderada especial de la empresa **ENJOY GROUP DE COSTA RICA E.G.C.R., S.A.**, contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:56:50 horas del 1 de noviembre de 2023, la cual en este acto se confirma en todos sus extremos. 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

Cristian Mena Chinchilla

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

mgm/KQB/ORS/CMCH/GBM/NUB

Descriptores

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: OO.41.33