



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente No. 2014-0656-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca de servicios “LOYALTY”**

**ENJOY GROUP DE COSTA RICA E.G.C.R, Apelante**

**Registro de Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2014-4850)**

**Marcas y otros signos distintivos**

### ***VOTO No. 117-2015***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** Goicoechea, San José, Costa Rica, a las trece horas cincuenta minutos del veintisiete de enero de dos mil quince.

Conoce este Tribunal del Recurso de apelación interpuesto por el señor **Javier Pacheco Albónico** quien es mayor, empresario, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno novecientos setenta y uno doscientos quince, en su condición de Apoderado generalísimo de la sociedad **ENJOY GROUP DE COSTA RICA E.G.C.R**, de esta plaza , en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas con veintiún minutos del cinco de agosto de dos mil catorce.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día nueve de junio de dos mil catorce, el señor **Javier Pacheco Albónico** de calidades y en su condición citada, solicitó la inscripción de la marca de servicios LOYALTY en clase 35 para proteger y distinguir: *“Servicios de gestión e implementación de un programa de membresía y lealtad para el consumidor, bajo el cual se otorgan puntos o beneficios por consumo en los restaurantes afiliados”*.



**SEGUNDO.** Que mediante resolución dictada a las trece horas con veintiún minutos del cinco de agosto de dos mil catorce, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: ***“POR TANTO: / Con base en las razones expuestas (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada...”***

**TERCERO.** Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 12 de agosto de 2014, el señor **Javier Pacheco Albónico** en su condición de Apoderado generalísimo de la sociedad **ENJOY GROUP DE COSTA RICA E.G.C.R**, apeló la resolución referida, y una vez otorgada la audiencia de reglamento por este Tribunal, expresó agravios.

**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, la invalidez o la nulidad 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 Díaz Díaz, y;**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS.** No existen de interés para la resolución del caso concreto, por ser un asunto de puro derecho.

**SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** El Registro de la Propiedad Industrial citó como fundamento legal para rechazar la solicitud de inscripción del signo solicitado, el literal g) del artículo 7º de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, N° 7978, como razones intrínsecas. En ese sentido consideró que el signo marcario propuesto no tiene la



suficiente distintividad que requiere todo signo para ser registrado, además de que el distintivo marcario solicitado LOYALTY que se traduce como lealtad debe ser valorada en relación a la naturaleza de los servicios y a dónde van dirigidos, sea a un programa de membresía y lealtad.

Por su parte, alega el apelante que limita la lista servicios eliminando la palabra “lealtad” para que en adelante se lea de la siguiente manera: *“servicios de gestión e implementación de un programa de membresía para el consumidor, bajo el cual se otorgan puntos o beneficios por consumo en los restaurantes afiliados.”* Agrega que existe una violación al principio de calificación unitaria por cuanto en una primera etapa en la prevención el registrador determina que la marca es inadmisibles por ser descriptiva y en la resolución de rechazo el argumento es por falta de distintividad.

**TERCERO. SOBRE EL FONDO.** La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos en su artículo 2 define la marca como:

*“Cualquier signo o combinación de signos que permita **distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra**, por considerarse éstos suficientemente **distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase.**”* (agregada la negrilla)

Las objeciones a la inscripción por motivos **intrínsecos** derivan de la **relación existente entre la marca y el producto que se pretende proteger**, con relación a situaciones que impidan su registración, respecto de otros productos similares o que puedan ser asociados y que se encuentran en el mercado.

Estos motivos intrínsecos, se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de Marcas, dentro de los cuales nos interesa:

*“Artículo 7º- **Marcas inadmisibles por razones intrínsecas.** No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:  
(...)*



*g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica..”*

De acuerdo a lo expuesto al analizar la marca como un todo sin desmembrarse, se encuentran elementos de uso común que en su conjunto no le otorgan ningún tipo de distintividad al signo que se pretende inscribir, provocando con ello que no se cumpla el requisito de registrabilidad

La *distintividad* de una marca, respecto de los productos o servicios que vaya a proteger, se debe determinar en función de su aplicación a éstos, de manera tal que cuanto más genérico o descriptivo sea el signo respecto a tales bienes o servicios, menos distintivo será.

De conformidad con el inciso g) del artículo 7 citado, una marca es inadmisibles por razones intrínsecas, cuando el signo utilizado, no tenga suficiente aptitud distintiva.

En el caso analizado la marca solicitada resulta estar comprendida en las causales de inadmisibilidad por razones intrínsecas según lo dispuesto por el artículo 7 de la Ley de Marcas señalada, a pesar de la limitación efectuada por el apoderado de la sociedad **ENJOY GROUP DE COSTA RICA E.G.C.R**, considera este Tribunal que el signo propuesto carece de distintividad al estar comprendido de términos de uso común, al respecto es importante señalar que el término que en español significa:”**loyalty** Función:*noun* Inflexiones:*plural-ties* Uso:*Englishword*: lealtad *feminine*, fidelidad *feminine* (<http://www2.merriam-webster.com/cgi-bin/diccionario> de lo cual se observa que es un término de uso común, y analizado en relación a la naturaleza de los servicios y a dónde van dirigidos, sea a un programa de membresía y lealtad, no podría diferenciarse de otros servicios similares y es precisamente en ese aspecto que deviene en la falta de distintividad del signo.



Con relación a los agravios del apelante, éstos deben ser rechazados toda vez que tal y como quedó indicado el signo solicitado es carente de distintividad y con relación al alegato de que la calificación debe ser unitaria, se debe indicar que conforme al principio de legalidad la función calificadora debe someterse a determinar las razones de inadmisibilidad del signo evitando de esa manera cualquier eventual riesgo de confusión y de engaño en el consumidor, y a efecto de determinar la distintividad ha de realizarse un exámen de formas intrínsecas del signo, sea en cuanto a la capacidad misma de la marca para identificar el producto o servicio, así como también de las extrínsecas en cuanto a la marca solicitada pueda causar un riesgo de confusión, examinado en relación con los derechos de terceros y siempre que el signo no se encuentre comprendido en ninguna de las causales que impidan su registro establecidas en los artículos 7° y 8° de la Ley de Marcas.

Conforme a lo indicado, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor **Javier Pacheco Albónico**, en su condición de Apoderado generalísimo de la sociedad **ENJOY GROUP DE COSTA RICA E.G.C.R**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas con veintiún minutos del cinco de agosto de dos mil catorce, la cual en este acto se confirma.

**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, N° 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.



**POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones expuestas, citas normativas que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por el señor **Javier Pacheco Albónico**, en su condición de Apoderado generalísimo de la sociedad **ENJOY GROUP DE COSTA RICA E.G.C.R**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas con veintiún minutos del cinco de agosto de dos mil catorce, la cual en este acto se confirma, rechazando la inscripción del signo solicitado. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará 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 Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

**DESCRIPTOR**

**Marcas intrínsecamente inadmisibles**

**TG. Marca inadmisibles**

**TNR. 00.60.55**