



RESOLUCIÓN FINAL

EXPEDIENTE 2024-0028-TRA-PI

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN COMO MARCA DEL SIGNO
UNLIMITED VACATION CLUB**

THE CORYN GROUP II, LLC, apelante

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE
ORIGEN 2023-8002)**

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0069-2024

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas seis minutos del catorce de marzo de dos mil veinticuatro.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la abogada Marianella Arias Chacón, vecina de San José, cédula de identidad 1-0679-0960, en su condición de apoderada especial de la empresa THE CORYN GROUP II, LLC, organizada y existente conforme a las leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos de América, domiciliada en 3805 West Chester Pike, Suite 240, Newton Square, Pennsylvania 19703, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:09:52 horas del 23 de noviembre de 2023.

Redacta el juez Villavicencio Cedeño.

CONSIDERANDO



PRIMERO: OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La abogada Arias Chacón, en su condición dicha, solicitó la inscripción como marca de servicios del signo

UNLIMITED VACATION CLUB

en clase 30 para distinguir administración de un programa de fidelización de consumidores para promocionar servicios hoteleros de terceros, gestión de programas incentivos hoteleros de terceros, desarrollar y administrar un programa de recompensas de membresía para huéspedes de alojamiento para obtener descuento en bienes y servicios, promoción de productos y servicios de terceros mediante la emisión de tarjetas de recompensas de fidelidad, servicios de fidelización de clientes y servicios de clubes de clientes con fines comerciales, promocionales y/o publicitarios, suministro de programas de premios de incentivos para clientes mediante la emisión y el procesamiento de puntos de fidelidad para la compra de productos o servicios de una empresa, todos los servicios anteriormente mencionados están relacionados a un club de vacaciones, lo anterior según limitación realizada en escrito visible de folios 16 a 30 del expediente principal.

El Registro de la Propiedad Intelectual denegó la inscripción, porque consideró que se incurre en la prohibición establecida en el artículo 7 inciso g) de la Ley 7978, de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas).

Inconforme con lo resuelto, la representación de la empresa solicitante lo apeló, indicando:



1.- El criterio del Registro para rechazar la solicitud es incorrecto. No toma en cuenta que UNLIMITED VACATION CLUB, considerada como un todo, es una denominación de fantasía, sumamente original y novedosa para identificar servicios de la clase 35.

Se está ante un distintivo que no es la forma usual de hacer referencia a dichos servicios.

2.- El Registro de la Propiedad Intelectual, al realizar su análisis, no cumple con que las marcas deben ser analizadas como un todo.

3.- La situación de la marca UNLIMITED VACATION CLUB y BABY DRY es análoga. Lo anterior nos lleva a la conclusión de que nos encontramos ante una forma creativa de evocar la idea, por medio de una combinación de palabras única, distintiva y original.

Estamos ante una deformación arbitraria, no engañosa, consistente en una construcción gramatical única, que tiene un carácter distintivo, novedoso y original, esta cumple a cabalidad los requisitos dados por la doctrina para considerar que una marca es una denominación de fantasía, la cual en ningún momento califica o describe característica alguna de los servicios, ni induce al público consumidor a error.

4.- El Registro se confunde indicando que el distintivo es una marca engañosa, cuando realmente es evocativa, se tiene que utilizar la imaginación después de un proceso deductivo para comprender lo que ofrece. Por lo que tiene derecho de disfrutar de la protección ante el Registro.



SEGUNDO: HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por ser un asunto de puro derecho, se prescinde de un elenco de hechos probados y no probados.

TERCERO: CONTROL DE LEGALIDAD. 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.

CUARTO: SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. La Ley de marcas, en su artículo 2, define a 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.

Para determinar si un signo contiene esta aptitud distintiva, el Registrador ha de realizar un examen de los requisitos sustantivos, intrínsecos y extrínsecos, y determinar que no se encuentre comprendido en las causales que impiden su registro, de conformidad con los artículos 7 y 8 de la Ley de marcas, referidas a la capacidad misma del signo para identificar el producto o servicio, y que no vaya a producir un riesgo de confusión a los consumidores respecto de su origen empresarial.

El signo fue rechazado por causales intrínsecas. Se consideró que



incurre en la siguiente prohibición:

Artículo 7. 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.

[...]

Además de lo anterior, este Tribunal considera que al signo le es también aplicable el inciso d) del artículo 7:

d) Únicamente en un signo o una indicación que en el comercio pueda servir para calificar o describir alguna característica del producto o servicio de que se trata.

En el caso bajo, estudio el signo solicitado utiliza únicamente términos que, de forma superlativa, dan a entender que los servicios brindados se dirigen a dar una experiencia vacacional de forma ilimitada, lo cual normalmente es una aspiración del consumidor, por lo tanto, es una idea que no puede ser monopolizada por un solo empresario a través de un derecho de exclusiva marcario, y ha de quedar libre para que pueda ser de amplia utilización en dicho sector del mercado.

Respecto de los alegatos, la frase UNLIMITED VACATION CLUB, lejos de ser evocativa, transmite directa y llanamente una idea que, respecto del listado de servicios propuestos, tan solo describe una característica deseada de ellos, sea que las vacaciones puedan



disfrutarse sin límites.

El signo, contrario a lo afirmado por la apelante, ha sido analizado como un todo, y la combinación de palabras es conforme a la gramática, sin elementos que permitan calificarla como creativa más allá de ser una simple frase idiomática.

En relación con el alegato de que el signo propuesto no es engañoso, se recuerda a la apelante que, en ningún momento, la administración registral ha rechazado por esa causa, por lo que no se ahonda en dicho sentido.

Respecto al caso del registro de la marca en el extranjero BABY DRY, al igual que lo hizo el Registro de la Propiedad Intelectual, este Tribunal ha de señalar el principio de independencia de los registros, máxime que en este caso ni siquiera se trata de un derecho otorgado por el Estado costarricense, y siendo que a la locución propuesta no le es dable la exclusividad marcaria, lo pedido debe ser finalmente rechazado.

POR TANTO

Se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por Marianella Arias Chacón representando a THE CORYN GROUP II, LLC, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:09:52 horas del 23 de noviembre de 2023, la que en este acto se confirma. 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 dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo.
NOTIFIQUESE.

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

mut/KQB/ORS/LVC/PSA/GOM

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES

TE. Marcas intrínsecamente inadmisibles

TNR. 00.41.53



MARCAS EN TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN

T.E: MARCAS EN TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN