



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2024-0209-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE SERVICIOS

“AADVANTAGE DINING”

AADVANTAGE LOYALTY IP LTD., apelante

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE
ORIGEN 2023-7315)**

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0251-2024

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas dieciséis minutos del doce de diciembre de dos mil veinticuatro.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por Marianella Arias Chacón, portadora de la cédula de identidad 1-0679-0960, en su condición de apoderada especial de la empresa AADVANTAGE LOYALTY IP LTD, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Islas Caimán, domiciliada en c/o Maples Corporate Services, Ugland House, PO Box 309, Grand Cayman, KY1-1104, Islas Caimán, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:11:31 horas del 29 de febrero de 2024.

Redacta la jueza Quesada Bermúdez

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 27 de julio de 2023 la licenciada MARIANELLA ARIAS CHACÓN, solicitó la marca de



servicios “AADVANTAGE DINING”, para distinguir en clase 35: publicidad; gestión de programas de fidelización; promoción de ventas mediante programas de fidelización de clientes; servicios de programas de fidelización, incentivos y bonificaciones; administración de planes de fidelización e incentivos de clientes; organización y gestión de programas de fidelización de clientes; organización, operación y supervisión de planes de fidelización e incentivos; promoción de productos y servicios de terceros; servicios promocionales; servicios de planes de fidelización; servicios de publicidad, marketing y promoción; servicios de consultoría, asesoramiento y asistencia en publicidad, marketing y promoción; gestión, operación, organización y supervisión de planes de clientes, incentivos, fidelización, descuentos y promociones; servicios de tarjetas de incentivos, fidelización, descuentos y promocionales; servicios de suscripción de membresía en clubes; administración de programas de premios de incentivo para la promoción de la venta de productos y servicios de terceros; servicios de clubes de clientes con fines comerciales, promocionales y/o publicitarios; servicios de programas de fidelización, incentivos, descuentos, promociones y bonificaciones; suministro de espacios de venta en línea para vendedores y compradores de productos y servicios; suministro de programas de fidelización, descuentos, promociones y premios de incentivos para clientes mediante la emisión y procesamiento de puntos de fidelización para la compra en línea de productos y servicios de una empresa; promoción de productos y servicios mediante un programa de fidelización, programa de descuentos, programa promocional y programa de premios de incentivo por el que se obtienen o se conceden puntos por las compras realizadas por los miembros, que luego pueden canjearse por mercancías, servicios y



viajes; promoción de productos y servicios mediante un sitio web de enlaces de redireccionamiento y un programa de premios de incentivo, en el que el sitio web de enlaces de redireccionamiento incluye enlaces de redireccionamiento promocionales a sitios web de terceros y en el que se conceden puntos de fidelidad por canjear promociones de terceros; proporcionar, gestionar, operar, administrar y organizar un programa de fidelización, descuentos, promoción y premios de incentivo, mediante el cual se obtienen puntos por compras realizadas con tarjetas de crédito que pueden canjearse por mercancías, servicios y viajes; gestión y seguimiento de la transferencia y canje de puntos que se obtienen o conceden por compras realizadas por los miembros; programas de fidelización, descuentos y premios de incentivos con información y acceso a eventos especiales ofrecidos a los miembros; promoción de eventos especiales; y en clase 43: servicios de catering; servicios de restaurantes; servicios de cafés; servicios de bar; alojamiento temporal; alquiler de salas de reunión; reserva de hoteles; reserva de alojamiento temporal; catering; suministro de alimentos y bebidas; servicios de reserva de restaurantes; servicios de información, asesoría y reservas para el suministro de alimentos y bebidas.

El Registro de la Propiedad Intelectual señaló como objeción que el signo es inadmisible de conformidad con lo que dispone el artículo 7 inciso j) de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante, Ley de marcas) pues consideró que podría causar engaño al consumidor promedio sobre las características de los servicios brindados, puesto que la denominación “DINING”, traducida al español significa COMIDA, lo que imprime en la mente del consumidor promedio que los servicios de la clase 35 que se buscan proteger se



relacionan con comida o alimentos, lo cual no se indica en la lista de productos solicitada.

Debido que la empresa solicitante no limitó la lista de servicios de la clase 35, mediante resolución de las 11:11:31 horas del 29 de febrero de 2024, el Registro de la Propiedad Intelectual rechazó la marca por considerarla engañosa para la clase 35.

Inconforme con lo resuelto, la representación de la empresa solicitante presentó recurso de revocatoria con apelación en subsidio y expuso como agravios lo siguiente:

1. La marca AADVANTAGE DINING identifica el programa de viajero frecuente del grupo de American Airlines, de acuerdo con el cual, los clientes registrados pueden ganar millas o puntos por cada dólar gastado con su tarjeta (vinculada al programa) en restaurantes asociados al programa AADVANTAGE DINING. Las millas acumuladas pueden ser canjeadas por varios productos. Los productos o servicios canjeables están relacionados con el programa de lealtad como un todo, no solo refiere a servicios de alimentación.
2. Todo miembro del programa recibe información y orientación acerca de los servicios por lo que se trata de un consumidor informado y especializado de manera que no se genera engaño.
3. El signo AADVANTAGE DINING evoca el programa de lealtad como un todo, lo que le permite, de acuerdo con la legislación y jurisprudencia, obtener protección registral tal y como fue solicitada.

Solicitó al Registro aclarar expresamente que se aceptó la solicitud de AADVANTAGE DINING en clase 43, pues la resolución impugnada no



hace referencia a la clase citada.

En respuesta a la audiencia concedida por este Tribunal, la empresa solicitante limitó la lista de servicios de la clase 35, agregando lo siguiente:

...todos los anteriores servicios son realizados en las áreas de provisión de alimentos y bebidas, servicios de restaurantes y otros establecimientos y servicios alimenticios relaciones con la provisión de alimentos y bebidas, tales como reservaciones de restaurantes a través de un programa de lealtad, donde los premios obtenidos a través de dicho programa de lealtad pueden ser utilizados en la sección de alimentación de dicho programa de lealtad, como también en las otras áreas del programa de lealtad.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Consta a folio 13 del legajo digital de apelación la limitación efectuada por el solicitante para los servicios de la clase 35 así como el pago de la tasa respectiva (folios 16 y 17 del legajo de apelación).

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. No se advierten hechos de tal naturaleza para la resolución del presente asunto.

CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD. Analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales que causan nulidad, puesto que en la resolución de las 8:28:23 horas del 2 de abril de 2024 el Registro declaró parcialmente con lugar el recurso de revocatoria e indicó que la denegatoria declarada es solo para la clase 35 y que la inscripción del signo es procedente en la clase 43 solicitada, hecho que había sido omitido en la parte dispositiva de la resolución final.



QUINTO. SOBRE EL FONDO. LIMITACIÓN DE SERVICIOS DE LA MARCA SOLICITADA EN CLASE 35. Tal como se indicó, el Registro de la Propiedad Intelectual rechazó parcialmente la solicitud presentada porque consideró que, en clase 35, la marca podría causar engaño al consumidor promedio sobre las características de los servicios brindados, debido a que la denominación “DINING”, que se traduce al español como COMIDA, imprime en la mente del consumidor promedio que los servicios de la clase 35 que se buscan proteger, se relacionan con comida o alimentos, característica que no se indica en la lista de productos solicitada.

Considera esta instancia que con la limitación citada en hechos probados se subsana el defecto señalado en primera instancia, pues la empresa solicitante indicó que todos los servicios solicitados se relacionan con alimentos y bebidas, tal como lo requirió el Registro, con lo cual la marca goza de la distintividad requerida para su inscripción.

De conformidad con lo anterior, lo que procede es declarar con lugar el recurso de apelación planteado por la licenciada Marianella Arias Chacón, en su condición de apoderada especial de la empresa **AADVANTAGE LOYALTY IP LTD**, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:11:31 horas del 29 de febrero de 2024, la cual se debe revocar parcialmente para que el Registro de la Propiedad Intelectual continúe con el trámite de la solicitud de registro de la marca **“AADVANTAGE DINING”** en la clase 35 con la limitación presentada ante este Tribunal, si otro motivo ajeno al expresado en esta resolución no lo impidiera.



POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **con lugar** el recurso de apelación interpuesto por Marianella Arias Chacón, apoderada especial de la empresa **AADVANTAGE LOYALTY IP LTD**, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual, de las 11:11:31 horas del 29 de febrero de 2024, la cual en este acto **se revoca parcialmente** para que el Registro de la Propiedad Intelectual continúe con el trámite de la solicitud de registro de la marca **“AADVANTAGE DINING”** en la clase 35 con la limitación presentada ante este Tribunal, si otro motivo ajeno al expresado en esta resolución no lo impidiera. 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

Óscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla



Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

mgm/KQB/ORS/CMCH/GBM/NUB

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES

TE. Marcas intrínsecamente inadmisibles

TNR. OO.41.53