

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2023-0228-TRA-PI

OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA
MARCA DE SERVICIOS



AIR TESORO S.A. y AIRBNB, INC., apelantes

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP. DE ORIGEN 2022-9078)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0355-2023


TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas cincuenta minutos del primero de setiembre de dos mil veintitrés.

Conoce este Tribunal los recursos de apelación interpuestos por: la licenciada **Andrea Vargas Quesada**, portadora de la cédula de identidad 2-0763-0741 en su condición de apoderada especial de la empresa **AIR TESORO S.A.**, sociedad organizada y constituida bajo las leyes de Costa Rica, cédula jurídica 3-101-809933, domiciliada en Guanacaste, Santa Cruz, Tamarindo ciento cincuenta y cinco, calle el Tesoro y esquina de calle Central, Condominio el Tesoro, Costa Rica y la licenciada **María del Pilar López Quirós**, portadora de la cédula de identidad 1-1066-0601 en su condición de apoderada especial de la empresa **AIRBNB INC.**, sociedad organizada y constituida bajo las leyes de Estados Unidos de América, con domicilio en 888 Brannan St, San Francisco, California, 94103, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 13:38:12 horas del 25 de abril de 2023.

Redacta el Juez Óscar Rodríguez Sánchez

CONSIDERANDO


PRIMERO: OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 17 de octubre de 2022, la representación de la empresa **AIR TESORO S.A.**, presentó solicitud de inscripción

de la marca de servicios , para proteger y distinguir en clase 43: servicios de restauración (alimentación), servicios de hotelería, a saber, hospedaje temporal y en clase 36: servicios de negocios inmobiliarios, incluyendo el desarrollo de condominios, servicios financieros, monetarios y bancarios, servicios de seguros.

El 23 de enero de 2023 la licenciada **María del Pilar López Quirós**, apoderada de la empresa **AIRBNB INC**, se opuso a la inscripción del signo solicitado por ser su representada titular del signo notorio "**AIRBNB**", que distingue servicios en clase 43, lo que constituye un obstáculo para acceder el signo solicitado a su inscripción.

A lo anterior, el Registro de la Propiedad Intelectual mediante resolución de las 13:38:12 horas del 25 de abril de 2023, dictaminó en lo conducente, lo siguiente:


Se tiene rechazada la notoriedad del signo "**AIRBNB**" de la oponente por cuanto no se aportó prueba idónea para sustentar tal declaración. II. Se declara con lugar la oposición parcial interpuesta por **MARÍA DEL PILAR LÓPEZ QUIRÓS**, en su condición de apoderada especial de **AIRBNB INC.**,

contra la solicitud de inscripción de la marca de servicios  ...la cual se acoge en clase 36 y se deniega en clase 43.


Inconformes con lo resuelto, las representantes de ambas empresas apelaron y expusieron como agravios lo siguiente:

La representante de la empresa **AIR TESORO S.A.**, manifestó:

1. La marca solicitada por su representada es suficientemente distintiva con respecto a la marca en que se fundamenta la oposición.
2. Cotejando las marcas, es posible demostrar de manera directa y contundente que no existe similitud alguna que sea capaz de generar un riesgo de confusión.
3. Indica que las diferencias gráficas, fonéticas y conceptuales permiten la coexistencia de los signos.
4. No existe suficiente similitud que pueda generar un riesgo de confusión entre la marca solicitada y la marca en que se fundamenta la oposición, por lo tanto, tampoco puede existir riesgo de confusión ni riesgo de asociación alguno.

Solicita se revoque la resolución recurrida y se conceda la marca  para todos los servicios solicitados.

Por su parte la apoderada de la empresa **AIRBNB INC.**, argumentó:

1. Se aporta nueva prueba para demostrar la notoriedad de la marca registrada **AIRBNB** y solicita sea considerada la aportada ante el Registro.
2. Sostiene que la notoriedad de la marca registrada **AIRBNB**, bloquea la inscripción de la marca  , inclusive para los servicios de la clase 36 (que fueron otorgados por el Registro), ya que presentan relación o conexión con los servicios de la clase 43.
3. Desarrolla los criterios del artículo 45 de la Ley de marcas y otros signos distintivos y la recomendación conjunta de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.

Solicita se declare sin lugar la apelación interpuesta por Air Tesoro S.A, se confirme la resolución del Registro en cuanto a la aceptación de la oposición en clase 43 y se revoque la resolución por el rechazo de la oposición en clase 36.

SEGUNDO: EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, relevantes para lo que debe ser resuelto, los siguientes:

1. Que en este Registro se encuentra inscrita la marca:

“**AIRBNB**” registro 209345, inscrita el 20 de mayo de 2011 y vence el 20 de mayo de 2031, en clase 43: Servicios para organización de alojamiento temporal; servicios para proveer servicios de reservación en línea para alojamiento temporal; servicios de agencia de viajes, a saber, realizar reservaciones y registros para transporte y alojamiento; servicios para proveer información sobre alojamiento vía la Internet, a nombre de **AIRBNB INC.** (folio 289 del expediente principal).

2. Según se desprende de la prueba aportada por la empresa **AIRBNB INC**, se tiene por acreditada la notoriedad de la marca **AIRBNB** para los servicios de la clase 43 citados, de conformidad con el artículo 6 bis del Convenio de París, 44 y 45 de la Ley de marcas.

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. 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. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. RECONOCIMIENTO Y PROTECCIÓN REFORZADA DE LAS MARCAS NOTORIAS. En la legislación marcaria existe la obligatoriedad de proteger a las marcas notorias, cuyo fundamento se basa en el compromiso que adquirió Costa Rica al aprobar su incorporación a la Unión del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Intelectual, y asimismo al aprobar su incorporación a la Organización Mundial del Comercio, de donde deviene la ratificación del Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), por Ley N° 7475, mediante el cual nuestro país se comprometió a proteger a las marcas notoriamente reconocidas, al establecer el Convenio antes citado en su artículo 6 bis inciso 1), lo siguiente:

“Artículo 6 bis. - [Marcas: marcas notoriamente conocidas]

1.Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca **que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo** ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta.”
(Subrayado nuestro).

Tal disposición es complementada por el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, antes citado,

introducido al marco jurídico nacional mediante la Ley No. 7475 vigente desde el 26 de diciembre de 1994, mediante su artículo 16 inciso 3), que indica:

“Artículo 16.- Derechos conferidos.

3.- El artículo 6 bis del Convenio de París (1967) se aplicará mutatis mutandis a bienes o servicios que no sean similares a aquellos para los cuales una marca de fábrica o de comercio ha sido registrada, a condición de que el uso de esa marca en relación con esos bienes o servicios indique una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca registrada y a condición de que sea probable que ese uso lesione los intereses del titular de la marca registrada.” (el subrayado es nuestro).

De la norma transcrita, y de la que a continuación se comenta, se infiere claramente, la legitimación que le asiste a cualquier titular de una marca notoria, para oponerse a la inscripción de otros signos distintivos, conforme lo previsto en el artículo 16 de la misma Ley, siempre que se estime puedan suscitarse los efectos perjudiciales previstos por la legislación, ampliados por el artículo 44, que establece lo que sigue:

[...]

La presente Ley le reconoce al titular de una marca notoriamente conocida, tal como se define este concepto en la recomendación conjunta No. 833, de setiembre de 1999, de la OMPI y la Asamblea de la Unión de París, el derecho de evitar **el aprovechamiento indebido de la notoriedad de la marca, la disminución de su fuerza distintiva o su valor, comercial o publicitario, por parte de terceros que carezcan de derecho**. De oficio o a instancia del interesado, el Registro de la Propiedad Intelectual podrá rechazar o cancelar el registro y prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio, o bien de una marca de servicio que constituya la reproducción,

imitación o traducción de una marca notoriamente conocida, registrada o no, y utilizada para bienes idénticos o similares, la cual sea susceptible de crear confusión.

El Registro de la Propiedad Intelectual no registrará como marca los signos iguales o semejantes a una marca notoriamente conocida, registrada o no, para aplicarla a cualquier bien o servicio, cuando el uso de la marca por parte del solicitante del registro, pueda crear confusión o riesgo de asociación con los bienes o servicios de la persona que emplea esa marca, **constituya un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o sugiera una conexión con ella, y su uso pueda lesionar los intereses de esa persona.**

[...]

Según la Ley de marcas, artículos 44 y 45, quien pretenda la declaración de notoriedad de su marca tiene el deber jurídico de probar tal situación. No basta en este ordenamiento el decir del interesado, ni siquiera la existencia reconocida de la marca a nivel nacional e internacional; lo anterior porque el numeral 45 señala que **para determinar si una marca es notoriamente conocida se deberán tener en cuenta, entre otros, los siguientes criterios:**

- a) la extensión de su conocimiento por el sector pertinente del público, como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada;
- b) la intensidad y el ámbito de difusión y publicidad o promoción de la marca;
- c) la antigüedad de la marca y su uso constante;
- d) el análisis de producción y mercadeo de los productos que la marca distingue.

De tal modo, no basta que el interesado se limite a comprobar fehacientemente la extensión del conocimiento por el sector pertinente del público, porque según el

sistema legal costarricense, debe comprobar además y **concurrentemente**, la intensidad, la difusión, la publicidad, la antigüedad de la marca, su uso constante y también presentar un análisis de producción y mercadeo de los productos o servicios que la marca distingue.

Por imperativo legal, a lo anterior se debe añadir, la especificación realizada a través del ordinal 31 del Reglamento de la Ley de marcas, en cuanto a lo que debe entenderse como sector pertinente -referido en el inciso a) del numeral 45 citado- para poder determinar la notoriedad de una marca. Según la norma reglamentaria citada, sector pertinente será, **entre otros**, cualquiera de los siguientes:

- a. los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios, a los que aplica la marca;
- b. las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplica la marca;
- c. los círculos empresariales o comerciales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplica la marca.

Entonces, dentro del marco de legalidad costarricense, el interesado en requerir la notoriedad de una marca, debe tomar en consideración los aspectos mencionados por la Ley de marcas y su reglamento, a los efectos de **generar el tipo de prueba relevante, suficiente e idónea** que permita comprobar a un tribunal la situación fáctica de notoriedad de la marca, para poder subsumirla en la relacionada previsión normativa; y en ese caso, entonces sí, el juzgador deberá -valorando o ponderando la prueba bajo la sana crítica, de acuerdo con el artículo 82 inciso 4) del Código Procesal Contencioso Administrativo- concluir que efectivamente la marca es notoria, porque cumple todas las previsiones normativas de los artículos 44 y 45 de

la Ley de marcas, y al menos una de las especificaciones del ordinal 31 del reglamento de dicha Ley.

Además, en nuestro ordenamiento, el párrafo *in fine* del numeral 44 de la Ley de marcas dispone que, para los efectos de demostrar la notoriedad de la marca, podrán emplearse todos los medios probatorios; ergo, existe carga probatoria, siendo que la carga de la prueba radica en quien requiere la existencia de tal notoriedad.

Ahora bien, en cuanto a la notoriedad de la marca opositora “**AIRBNB**”, alegada por la representante de la empresa AIRBNB INC y de previo al análisis del caso concreto, considera oportuno este Tribunal, destacar lo señalado por la doctrina:

La notoriedad es un grado superior al que llegan pocas marcas ... el lograr ese estatus implica un nivel de aceptación por parte del público que solo es consecuencia del éxito que ha tenido el producto o servicio que las marcas distinguen ... la marca notoria está por lo general asociada con productos de muy buena calidad e intensamente publicitados.

Sin duda, calidad y publicidad no son ajenos a las marcas notorias. La marca notoria indica al público consumidor una fuente constante y uniforme de satisfacción, y es difícil imaginar una marca notoria que en alguna etapa de su exposición en el mercado no haya sido intensamente publicitada. Sin publicidad la marca no puede ser conocida” (Otamendi, Jorge. Derecho de Marcas. Séptima Edición. Abeledo-Perrot, p. 393

La Ley de marcas citada, al respecto en el artículo 8 inciso e) dispone:

“Marcas inadmisibles por derechos de terceros. Ningún signo podrá ser

registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros: (...)

e) Si el signo constituye una reproducción, imitación, traducción o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en cualquier Estado contratante del Convenio de París por el sector pertinente del público, en los círculos empresariales pertinentes o en el comercio internacional, y que pertenezca a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los cuales tal signo se aplique, cuando su uso resulte susceptible de confundir o conlleve un riesgo de asociación con ese tercero o un aprovechamiento injusto de la notoriedad del signo.” (Agregado el énfasis)

Este régimen especial de protección se refuerza en nuestro ordenamiento jurídico con lo dispuesto en el artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas, que contiene también una disposición expresa sobre la semejanza entre signos, en relación con las marcas notorias:

“...g) Si una de las marcas en conflicto es notoria, la otra debe ser clara y fácilmente diferenciable de aquella, para evitar toda posibilidad de aprovechamiento indebido del prestigio o fama de la misma...”.

Habiéndose establecido los fundamentos legales que dan protección a la marca notoria, paso seguido, conviene establecer conforme lo visto los criterios que se deben apreciar a efecto de determinar el reconocimiento de la notoriedad.

Bajo este entendimiento y siguiendo los criterios para reconocer la notoriedad, establecidos en el artículo 45 de la Ley de marcas y otros signos distintivos y en la

Recomendación Conjunta relativa a las disposiciones sobre la protección de las marcas notoriamente conocidas, este Tribunal llega a la conclusión que el signo registrado “**AIRBNB**” registro 209345, merece ser considerado como notorio según el análisis de la siguiente prueba aportada por el apelante ante el Registro y este Órgano:

Copias de artículos de revistas, de periódicos y de páginas web debidamente certificados, según certificación emitida por el notario Rolando José García Moya y que consta a folio 277 del expediente principal, dentro de los más relevantes se destacan:

- Artículo de Rumboeconómico.net “Airbnb generó un impacto económico estimado de US\$277 millones de dólares en Costa Rica” (folios 178 a 179)
- “Airbnb es un alivio a la economía y turismo de Costa Rica, plataforma revela datos” (folio 180 a 183).
- Artículo de Crhoy.com “Estas son las nuevas obligaciones para los anfitriones de Airbnb” (folios 184 a 185).
- Artículo de Fundapymes.com “Airbnb una oportunidad de negocio con una mínima inversión” (folio 186 a 190 expediente principal).
- Artículo de Revistasumma.com “Las 10 ciudades más hospitalarias de Costa Rica en Airbnb” (folio 192 a 196)
- Artículo de ElFinanciero.com “Airbnb se asienta en Costa Rica y anfitriones quieren especializarse en sus servicios” (folios 197 a 203).
- Artículo de Ekaenlinea.com “En Costa Rica Airbnb se fortalece en silencio” (folios 204 a 208 expediente principal).
- Artículo “Anfitrionas de Airbnb en Costa Rica alcanzan ganancias de más de US\$157 millones” publicado en Revista Suma 18 de marzo de 2022, (folio 209 a 213).

-
- Artículo de eleconomista.net “Más de 315,000 personas se hospedarán en Airbnb este año en Costa Rica”. Sección Economía La Nación. 22 de diciembre de 2017(folio 214 a 216).
 - Artículo de LaNacion.com “Huéspedes de Airbnb en Costa Rica gastaron \$493 millones en 2021 según estudio encargado por la compañía” (folios 216 a 220 expediente principal).
 - Artículo de Estrategiaynegocios.net “El modelo Airbnb, una opción más para descubrir Centroamérica” (folios 224 a 233).
 - Artículo de Bloomberglinea.com “Huéspedes que reservaron a través de Airbnb en Costa Rica gastaron US\$ 493 millones” (folios 261 a 263).

Además, se adjunta el artículo “Impacto económico de Airbnb en Costa Rica” Oxford Economics 2022 (folio 169 a 175), certificado de manera independiente y los siguientes artículos con su respectiva traducción:

- Artículo de thecostaricannews.com “Latin America shows Itself as a Key Market for the Tourism Industry” (folio 49 a 53).
- Artículo de The Costa Rican Star “Tourism in Costa Rica in now promoted through the platform Aribnb Experience” (folio 54 a 56).
- Artículo de CostaRicantimes.com “Airbnb Experience Launches Adventure Platform in Costa Rica” (folio 46 a 48).
- Artículo de QCostaRica.com “Airbnb and Others must apply 13% VAT starting November” (folios 57 a 60).

Toda la prueba citada anteriormente, se encuentra visible en el expediente principal.

Además, se considera la traducción de las resoluciones BL 0-227-2019 y BL 0-236-21 del Reino Unido, donde determinan como marca notoria a **“AIRBNB”**, para los servicios de la clase 43 (folios 110 a 165 del expediente principal y folios 39 a 41 y 240 a 245 del legajo de apelación) y el listado de registros a nivel mundial de la marca **“AIRBNB”** (folio 42 a 239 legajo de apelación).

Según se desprende de los artículos aportados, la marca **“AIRBNB”**, cumple a cabalidad con los criterios del artículo 45 de la Ley de Marcas, para reconocer su notoriedad.

Por ejemplo, el estudio de la Universidad de Oxford titulado: “Impacto Económico de AIRBNB en Costa Rica” contiene textos que tienen como función dar una información sobre el impacto del gasto de los huéspedes que reservaron a través de Airbnb Costa Rica.

En torno al anterior artículo el apelante indica:

Es un reporte de un estudio realizado por una de las universidades más prestigiosas a nivel mundial, que se realizó siguiendo una línea de investigación científica basada en datos cuantificables.

Dicho estudio llegó a determinar que los huéspedes que reservaron a través de Airbnb en Costa Rica gastaron un total de \$493 millones de dólares estadounidenses en 2021, lo que equivale a 18.5% de toda la actividad turística directa en Costa Rica. Este antecedente demuestra que la marca tiene una importante participación en el mercado turístico, uno de los sectores más relevantes a nivel económico para el país, siendo que en el 2019 tenía una contribución directa del 4.8% del PIB, y para el 2025 se espera que tenga un 4.9%.

Asimismo, conviene mencionar que en el reporte se indica de forma expresa que en 2021 se dieron 255,000 estancias más de huéspedes a través de AIRBNB que con respecto al 2019. Lo anterior es un indicio de gran peso para determinar la extensión del conocimiento de la marca AIRBNB por el sector pertinente del público, ya que identifica la cuota del mercado y el éxito de la marca frente a los demás competidores.

La anterior información sumada a los artículos presentados, los listados de inscripción de marcas **AIRBNB** en el extranjero, las resoluciones del Reino Unido, que a pesar de no contar con la legalización requerida sirven como indicio para determinar la notoriedad del signo, al ser tomados según el enlace <https://www.ipo.gov.uk/t-challenge-decision-results/o/236/21> de la Oficina de Propiedad Intelectual de Reino Unido.

De la prueba expuesta, analizada en forma integral, se ha demostrado que la marcas AIRBNB han alcanzado un posicionamiento en el mercado internacional y trayectoria que resulta imposible de ignorar para este Tribunal, pues tiene una amplia difusión en diversos medios de comunicación colectiva.

Además, con la prueba aportada por el apelante se demuestra con claridad la extensión de conocimiento en el sector de prestación de servicios de alojamiento en Costa Rica del signo **AIRBNB**.

Se comprueba la intensidad y el ámbito de difusión y publicidad o promoción de la marca **AIRBNB**, tanto a nivel nacional como internacional, para los servicios de la clase 43.

Se evidencia la antigüedad de la marca **AIRBNB** y su uso constante en el territorio nacional para los servicios de la clase 43 que distingue.

También se demuestra el mercadeo de los servicios que la marca distingue en la clase 43.

La prueba aportada es suficiente para determinar que la marca **AIRBNB**, es reconocida tanto en el comercio internacional, para servicios de organización de alojamiento temporal; servicios para proveer servicios de reservación en línea para alojamiento temporal; servicios de agencia de viajes, a saber, realizar reservaciones y registros para transporte y alojamiento; servicios para proveer información sobre alojamiento vía la Internet.

Tomando en consideración lo citado (notoriedad de la marca registrada AIRBNB para los servicios de la clase 43 citados) y a efecto de determinar si la marca solicitada incurre en las prohibiciones establecidas en el artículo 8 inciso e), se procede al cotejo marcario;

MARCA SOLICITADA



Clase 43: servicios de restauración (alimentación), servicios de hotelería, a saber, hospedaje temporal.

Clase 36: servicios de negocios inmobiliarios, incluyendo el desarrollo de condominios, servicios financieros, monetarios y bancarios, servicios de seguros.

MARCA REGISTRADA

AIRBNB

Clase 43: servicios para organización de alojamiento temporal; servicios para proveer servicios de reservación en línea para alojamiento temporal; servicios de agencia de viajes, a saber, realizar reservaciones y registros para transporte y alojamiento; servicios

para proveer información sobre alojamiento vía la Internet.

Desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico es claro que la parte denominativa



de la marca solicitada , se encuentra contenida en la marca registrada ya que reproduce en su totalidad la denominación **AIR** con una leve diferencia de la figura de un pájaro, que no es un elemento de peso para distinguirla de la marca registrada ya que el carácter notorio del signo inscrito recae en su parte denominativa **AIRBNB**, donde resalta el término AIR al momento de pronunciarlo, la forma en que se presenta en el mercado la marca resalta ese término dotado de distintividad, reforzado en este caso por su fama.

Dicha identidad no puede pasar desapercibida ya que la marca **AIRBNB**, goza del estatus de notoriedad y se le debe realizar una protección reforzada. Realizado este cotejo, se observa que con el registro de la marca solicitada se estarían violentando los tres elementos establecidos en el citado artículo 8 inciso e), tales como:

Riesgo de confusión o asociación. En el presente caso el riesgo de asociación que se cita en el artículo antes dicho se trata del riesgo de confusión mediato, donde el consumidor a pesar de no confundir los signos por la disimilitud de productos o servicios considera que ambos poseen un origen empresarial común.

La notoriedad de la marca registrada prevé la posibilidad que el consumidor establezca un vínculo entre ambas marcas, entendiéndose tal, como todo tipo de asociación mental entre los signos.

Cuando se está en presencia de la protección de signos notorios, procede señalar que el riesgo de confusión es tanto más elevado cuando mayor resulta ser el carácter distintivo de la marca notoria, en el caso de estudio la marca registrada es ampliamente distintiva ya que se trata de términos arbitrarios en relación con los servicios que distinguen, por

ende, goza de un fuerte carácter distintivo, esto aumenta el riesgo de confusión en cuanto al origen o asociación empresarial.

Por el carácter notorio de la marca registrada, en este caso, se debe prohibir la utilización de signos similares, sin exigir que se demuestre un riesgo de confusión, ni siquiera cuando los servicios de que se trate no sean similares. Pero en el caso de estudio los servicios en la clase 43 son similares y los servicios de la clase 36 se encuentran relacionados ya que existe conexión de los servicios inmobiliarios con alquileres, el resto de los servicios no se pueden permitir por dilución marcaria, como se desarrollará adelante.

La protección de las marcas notorias no se agota en la prohibición del inciso e) del artículo 8 de la ley de marcas, sino que vas más allá y obliga al estado costarricense mediante las autoridades competentes (Registro de la Propiedad Intelectual y Tribunal Registral Administrativo) a proteger este tipo de signos de otras variables o puntos, los que están contenidos en el artículo 44 de la ley de rito: “...*el derecho de evitar el **aprovechamiento indebido** de la notoriedad de la marca, la **disminución de su fuerza distintiva o su valor, comercial o publicitario**, por parte de terceros que carezcan de derecho*”.

Aprovechamiento injusto de la notoriedad del signo. El carácter notorio de la marca registrada se logra mediante distintos factores: antigüedad, publicidad, mercadeo, calidad, permanencia en el mercado, es decir la notoriedad no surge de forma espontánea, por lo que esa ardua labor merece protección, el permitir que un tercero utilice un signo igual para productos distintos, sería permitir el aprovechamiento injusto de todo el camino que ha realizado la empresa titular de la marca registrada “**AIRBNB**” para constituirse en una marca notoria en el territorio nacional.(La negrita no corresponde al texto original).

El consumidor al observar la palabra AIR inmediatamente la relaciona con la marca que presta los servicios de la clase 43, que ya tienen un posicionamiento en el mercado muy fuerte, permitir el registro para servicios de las clases 36 y 43, le ahorraría al solicitante una gran cantidad de tiempo y dinero y publicidad para colocar su signo en el mercado, se

aprovecha del conocimiento tan amplio del signo, para introducir un servicio de alojamiento, alquileres y afines.

Dilución de la marca “AIRBNB”. Define este término Diego Chijane en su obra Derecho de Marcas de la siguiente forma:

La dilución consiste en la posibilidad de que el público consumidor deje de percibir la marca afamada como algo único, singular, particular. Esto así porque al observar el signo evocará diversos productos y no exclusivamente al producto originario, disminuyendo consiguientemente el poder distintivo de la marca, la imagen asociativa a esta, su singularidad. (Chijane, Diego. (2007) Derecho de Marcas, B d F, Montevideo, 2007, pp 295 y 296)

Este debilitamiento puede darse en el caso concreto, ya que la marca “**AIRBNB**” tiene un alto grado de distintividad en relación con servicios de la clase 43 citados, de permitir a terceros su registro para productos o servicios disímiles disminuirá ese carácter distintivo, como los servicios financieros, monetarios y bancarios, servicios de seguros de la marca solicitada en la clase 36.


El debilitamiento de la fuerza distintiva de la marca se manifiesta cuando el público percibe que el signo notorio no es únicamente utilizado por su titular (a pesar de no incurrir en riesgo de confusión) recordará la marca renombrada, la cual verá mermado su carácter distintivo y potencial publicitario.


El perjuicio que en este supuesto afecta a la marca notoria consiste en la progresiva destrucción de su fuerza distintiva, que inevitablemente se produciría si proliferasen las empresas que utilicen un signo idéntico o semejante a la marca renombrada para productos o servicios no relacionados directamente.

Del análisis anterior se observa que la marca solicitada incurre en las prohibiciones del inciso e) del artículo 8 y el 44 de la ley de marcas, ya que es una reproducción de la marca notoria registrada en el país. Esa notoriedad de la marca registrada hace que concurren los demás supuestos citados, sea: Riesgo de confusión o asociación, aprovechamiento injusto de la notoriedad del signo y dilución de la marca “**AIRBNB**”, por lo tanto, debe ser

denegado el registro del signo  en la totalidad de los servicios solicitados en clase 36 y 43.

Por todo lo anteriormente expuesto, considera este Tribunal que se debe declarar **sin lugar** el recurso de apelación presentado por la licenciada Andrea Vargas Quesada

apoderada de la empresa **AIR TESORO S.A.**, solicitante del signo  y declarar **con lugar** el recurso de apelación presentado por la licenciada **MARÍA DEL PILAR LÓPEZ QUIRÓS**, en su condición de apoderada especial de la empresa **AIRBNB INC.**, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 13:38:12 horas del 25 de abril de 2023, la cual en este acto se **revoca parcial** para que se acoja


la oposición planteada y se rechace la solicitud de inscripción del signo  en las clases 36 y 43, y se reconoce la notoriedad de la marca “**AIRBNB**” para distinguir en clase 43: servicios para organización de alojamiento temporal; servicios para proveer servicios de reservación en línea para alojamiento temporal; servicios de agencia de viajes, a saber, realizar reservaciones y registros para transporte y alojamiento; servicios para proveer información sobre alojamiento vía la Internet.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación

presentado por la licenciada **Andrea Vargas Quesada** apoderada de la empresa **AIR**

TESORO S.A., solicitante del signo  y se declara **con lugar** el recurso de apelación presentado por la licenciada **María del Pilar López Quirós**, en su condición de apoderada especial de la empresa **AIRBNB INC.**, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 13:38:12 horas del 25 de abril de 2023, la cual en este acto se **revoca parcialmente** para que se acoja la oposición planteada y rechace

la solicitud de inscripción del signo  en las clases 36 y 43, y se reconoce la notoriedad de la marca **"AIRBNB"** para distinguir en clase 43: servicios para organización de alojamiento temporal; servicios para proveer servicios de reservación en línea para alojamiento temporal; servicios de agencia de viajes, a saber, realizar reservaciones y registros para transporte y alojamiento; servicios para proveer información sobre alojamiento vía la Internet. 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.

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 20/10/2023 03:29 PM

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 20/10/2023 01:05 PM

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)
Fecha y hora: 20/10/2023 01:34 PM

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)
Fecha y hora: 23/10/2023 09:48 AM

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
Fecha y hora: 20/10/2023 01:59 PM

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

mgm/KQB/ORS/LVC/PSA/GOM

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33