

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2023-0233-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 2022-9079)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0364-2023

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con cuarenta y ocho minutos del ocho de setiembre de dos mil veintitrés.

Conoce este Tribunal los recursos de apelación interpuestos por la señora **Andrea Vargas Quesada**, abogada, vecina de Alajuela, 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 señora **María del Pilar López Quirós**, abogada, vecina de San José, La Sabana, 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, Estados Unidos de América, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:19:37 horas del 2 de mayo de 2023.

Redacta la Juez Guadalupe Ortiz Mora

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 36 internacional:** servicios de negocios inmobiliarios, incluyendo el desarrollo de condominios; servicios financieros, monetarios y bancarios; servicios de seguros. **En clase 43 internacional:** servicios de restauración (alimentación); servicios de hotelería, a saber, hospedaje temporal.

El 31 de enero de 2023, la señora **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**", registro: 209345, 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 09:19:37 horas del 2 de mayo de 2023, dictaminó en lo conducente, lo siguiente:

"I. Se rechaza la notoriedad del signo **AIRBNB** de la oponente por cuanto no se aportó prueba idónea para sustentar tal declaratoria. **II. Se declara con lugar la oposición parcial** interpuesta por **MARÍA DEL PILAR LÓPEZ QUIRÓS**, en su condición de **Apoderada Especial** de **AIRBNB**, contra la solicitud de



inscripción de la marca de servicios en clase **43** internacional, solicitada por **ANEL AGUILAR SANDOVAL**, en su condición de **Apoderada Especial de AIR TESORO SOCIEDAD ANÓNIMA**, la cual se deniega y se acoge para la clase 36 internacional".

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. Desde la perspectiva gráfica no hay similitudes suficientes entre las marcas que causen un riesgo de confusión, el solo hecho de que en la parte gráfica se contengan 3 letras no quiere decir que exista automáticamente un riesgo de confusión. El diseño que acompaña la marca solicitada le da un aspecto gráfico muy distinto al de la marca en la que se fundamenta la oposición; las letras en color celeste y la imagen de un ave en color celeste, adicional al término "HOMES", son diferencias realmente considerables en esta solicitud que la distinguen de la marca "AIRBNB".
2. Fonéticamente la marca "AIR HOMES" suena completamente distinto a "AIRBNB" con importante énfasis en las sílabas "BNB", por tanto, esta situación marca una pronunciación muy diferenciada de la marca solicitada.
3. En perspectiva ideológica, la marca solicitada es un término que tiene una traducción del inglés al español como "Aire Hogares", mientras que la marca en la que se fundamenta la oposición es un término de fantasía, por lo que evocan ideas totalmente diferentes al consumidor.

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. Existen otras marcas de distintos titulares con el término “AIR” relacionado específicamente a las clases 36 y 43, por lo que el argumento de la opositora de que por el solo hecho de compartir “AIR”, la marca de su representada es confusamente similar, es incorrecto.

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

1. A efectos de determinar la notoriedad de la marca AIRBNB, y con el fin de demostrar la extensión de su conocimiento, se aportó como prueba un estudio de la Universidad de Oxford titulado “Impacto Económico de AIRBNB en Costa Rica”, sobre el cual el Registro señaló erróneamente que “el artículo es un documento que contiene textos que tienen como función dar una información publicitaria, en este caso sobre el impacto del gasto de los huéspedes que reservaron a través de Airbnb Costa Rica”. Ante esta aseveración cabe aclarar que NO se trata de un artículo sino 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, con el cual se puede 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.

2. Se citan diversos artículos publicados en diferentes medios de comunicación, como prueba para que, junto con el estudio de la Universidad de Oxford, se considere el carácter notorio del signo de su representada. Asimismo, hace referencia al fallo BL O-227-2019, correspondientes a la oposición contra la marca AIRSORTED, en la Oficina de Propiedad Intelectual del Reino Unido, y al fallo BL

O-236-21 referente a la nulidad de la marca HAIRBNB, en el que se menciona que la marca AIRBNB es notoria.

3. Con el fin de demostrar la intensidad, ámbito de difusión y publicidad o promoción de la marca, se enlistan artículos publicados en medios de comunicación en el territorio costarricense en donde la marca AIRBNB figura como titular.

4. La marca AIRBNB ha realizado campañas publicitarias en alianza con agentes e instituciones públicas relevantes en el mercado costarricense e internacional, que resuenan en el mercado por ofrecer alternativas novedosas. Asimismo, hace que los consumidores lleguen a conocer de sus servicios y las particularidades de estos por medio de canales de difusión de otras organizaciones con alcance masivo. Se incluye un extracto del contenido de noticias de la página web de la marca, y copia del artículo de Elfinancierocr.com “Airbnb lanza campaña para promocionar Costa Rica como destino turístico”, que hacen referencia a la iniciativa Costa Rica por Tierra, impulsado por AIRBNB, WWF, CACORE, y la Asociación Nacional de Chef para fomentar la recuperación del turismo responsable.

5. Dentro de la lista de países en donde la marca AIRBNB se encuentra inscrita, se menciona que la marca se encuentra registrada en Costa Rica desde el año 2011. En adición a los registros marcarios citados, se indica como medio de prueba que demuestra el alcance geográfico de la marca AIRBNB, las páginas de Facebook de Anfitriones de cada una de las provincias del territorio nacional.

6. La reputación alcanzada por su representada con la marca AIRBNB no se alcanzó de la noche a la mañana, sino que es el fruto de muchos años de esfuerzo e inversión. En el reporte de la compañía INTERBRAND denominado “Best Global Brands 2022”, que comunica un ranking de las 100 marcas más relevantes y con mayor valor a nivel mundial, la marca AIRBNB está ubicada en el lugar 54 con un valor estimado de \$ USD 13,416 billones. Asimismo, según el reporte de Brand

Finance “Leisure & Tourism 10 2023” “AIRBNB es la marca más valiosa en actividades de ocio y turismo”, con un valor de USD\$ 10.5 billones”.

7. La solicitante alega en el escrito de apelación que se encuentran otras marcas inscritas en clase 36 y 43 a nombre de distintos titulares, que también incluyen el término AIR. Sin embargo, la mayoría de estas marcas no incluye el prefijo AIR. Por otro lado, el único antecedente citado que incluye el prefijo AIR es la marca Airbus, la cual no protege servicios comprendidos en la clase 43. Adicionalmente, dicho argumento no es válido, siendo que en materia de marcas debe aplicarse el principio de individualidad en la calificación.

8. En relación con la similitud gráfica de las marcas, la solicitante afirma que solo comparten tres letras. Sin embargo, es importante destacar que la marca solicitada se compone del prefijo de tres letras (A-I-R), lo que representa una parte significativa e importante de la marca de su representada, ya que estas tres letras son la base de la palabra AIRBNB. El argumento de la solicitante de que la inclusión de "Homes" y la imagen de un ave celeste en la marca solicitada representa una diferencia significativa, es incorrecto. Estos elementos no son suficientes para eliminar las similitudes entre los signos, los cuales podrían ser percibidos como provenientes de una misma empresa o como variaciones de la misma marca.

9. La inclusión de la palabra "Homes" (Hogares en español) en la marca solicitada es un término comúnmente utilizado en negocios inmobiliarios y servicios relacionados. Por lo tanto, al comparar las marcas, este elemento debe ser excluido y no tomado en cuenta.

10. El hecho de que la sílaba inicial de la marca registrada sea idéntica a la marca solicitada hace que los sonidos que se emiten al momento de su pronunciación sean similares.

11. Al ser la marca AIRBNB una marca notoria, el nivel de distinción que debe de haber entre el signo solicitado y la marca notoria debe de ser mucho mayor a lo que se exige para las marcas comunes y a los que se encuentran presentes entre la marca AIRBNB y la marca solicitada.

12. En cuanto a los servicios que busca proteger y distinguir la marca solicitada, Sí guardan relación con la marca de su representada, tanto en la case 43 como en la 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. La inscripción de la marca de servicios “**AIRBNB**” registro 209345, inscrita el 20 de mayo de 2011, vigente hasta el 20 de mayo de 2031, titular AIRBNB INC., para proteger y distinguir **en clase 43 internacional:** 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. (visible a folio 60 y 61 del expediente principal).

2. Según se desprende del Voto N° 0355-2023 dictado por el Tribunal Registral Administrativo a las 9 horas 50 minutos, del 1 de septiembre de 2023, se tuvo por acreditada la notoriedad de la marca **AIRBNB** para los servicios de la clase 43 internacional, de conformidad con el artículo 6 bis) del Convenio de París, y artículos 44 y 45 de la Ley de marcas y otros signos distintivos. (Libro de votos del Tribunal Registral Administrativo)

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. I. DECLARACIÓN DE NOTORIEDAD. Este Tribunal ya se ha referido en múltiples resoluciones respecto a la obligatoriedad de proteger las marcas notorias, lo cual tiene su fundamento en el compromiso adquirido por Costa Rica al aprobar su incorporación a la Unión del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial y 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), mediante el cual se comprometió a proteger las marcas notoriamente reconocidas. A su vez, este es un tema que también está regulado en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, Ley 7484 de 28 de marzo de 1995, que, de forma expresa en su artículo 6 bis, obliga a los países de la Unión a proteger las marcas notoriamente conocidas.

Este análisis legal, ampliado incluso a la doctrina y jurisprudencia, fue realizado para un caso similar en el Voto 0355-2023 emitido por este Tribunal a las 9 horas 50 minutos, del 1 de septiembre de 2023, donde se declaró la notoriedad de la marca de servicios **“AIRBNB”** para proteger y distinguir en clase 43 de la nomenclatura internacional: servicios para organización de alojamiento temporal; servicios para proveer servicios de reservación en línea para alojamiento temporal; servicios de agencia de viejes, a saber, realizar reservaciones y registros para transporte y alojamiento; servicios para proveer información sobre alojamiento vía la Internet.

Tal declaratoria se dio con base en la prueba que este Tribunal tuvo por acreditada

para demostrar tal condición, que es la misma citada por la representante de la apelante **AIRBNB, INC.**, en este expediente y que, igualmente el Registro de origen en la resolución final valoró, la que conforme a criterio de este Tribunal no es necesario citar, ya que esta prueba fue ampliamente analizada por esta instancia administrativa, llegando a la conclusión de su idoneidad para declarar notoria esa marca. El Tribunal determinó que estos elementos analizados en forma integral, fueron esenciales para la declaratoria de notoriedad y permitieron comprobar con claridad la extensión del conocimiento, intensidad y ámbito de difusión y publicidad o promoción de la marca “**AIRBNB**” para la clase 43 de la nomenclatura internacional, conforme así lo estipula el artículo 45 de la Ley de marcas y otros signos distintivos y la Recomendación Conjunta relativa a las disposiciones sobre la protección de las marcas notoriamente conocidas.

En ese sentido y ante las condiciones apuntadas, esta marca merece una protección reforzada como signo notorio y tal protección alcanza a los servicios indicados, cuando lleve un riesgo de asociación con el titular o un aprovechamiento injusto de la notoriedad del signo. Bajo este conocimiento, se admiten los agravios esgrimidos por la representación de la empresa **AIRBNB, INC.**, respecto a la notoriedad del signo en controversia.

II. COTEJO MARCARIO. Reconocida la condición de notoriedad del signo “**AIRBNB**” propiedad de la empresa **AIRBNB, INC.**, este Tribunal debe abocar su análisis a determinar si el signo solicitado por la empresa **AIR TESORO S.A.**, es igual o similar a la marca que con anterioridad fue declarada notoria, de modo que pueda causar en el consumidor riesgo de confusión o asociación.

De conformidad con la Ley de marcas y su reglamento todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo y no puede generar

confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción; esta es la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular, que tiene como corolario la protección que se despliega con el uso de esa marca, en relación con las marcas de productos similares.

Por ello, entre menos aptitud distintiva posea un signo, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos que adquieren en el mercado.

Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre productos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador, por ende, no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

En este sentido, el artículo 8 de la Ley de marcas, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros por encontrarse en alguno de los siguientes supuestos:

Artículo 8: 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:

- 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.

[...]

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.

[...]

No se debe olvidar que la finalidad de una marca es lograr la individualización e identificación de los productos o servicios que distingue dentro del mercado, con lo cual se evita que se pueda provocar un riesgo de confusión o asociación marcaria, de esta forma se protege no solo al consumidor, sino también al empresario titular de signos similares dentro del mismo giro comercial.

De esta manera, para que prospere el registro de un signo distintivo, este debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que se presenta cuando entre dos o más signos existen similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales que hacen surgir el riesgo de confusión entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico.

Ante ello, el operador jurídico debe realizar el cotejo marcario, colocarse en el lugar del consumidor y tener en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado con tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten las denominaciones, sin desmembrarlos, analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro); y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto. De esto se deduce que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiera entre ellos.

Ahora bien, para el análisis del cotejo marcario entre el signo solicitado y los registrados, no solo es de aplicación el artículo 8 incisos a), b) y e) de la ley de cita, sino también el artículo 24 de su reglamento, que señala el deber de calificar las semejanzas entre los diferentes signos distintivos, examinar sus similitudes gráficas, fonéticas e ideológicas y dar más importancia a las similitudes que a las diferencias entre ellos. Estas semejanzas fundamentan el **riesgo de confusión y asociación** frente al consumidor y sirven de base, para objetar el registro de un signo como protección a los derechos adquiridos por terceros que comercialicen una marca igual o similar a la pedida. Al efecto se indica:

Artículo 24. Reglas para calificar semejanza. Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas:

a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate.

- b) En caso de marcas que tienen radicales genéricos o de uso común, el examen comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos;
- c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;
- d) Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se venden los productos, se prestan los servicios o se presentan al consumidor, tomando en cuenta canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados;
- 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;
- f) No es necesario que haya ocurrido confusión o error en el consumidor, sino es suficiente la posibilidad de que dicha confusión o error se produzca, teniendo en cuenta las características, cultura e idiosincrasia del consumidor normal de los productos o servicios; o
- 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.

En atención a lo anterior, es que resulta necesario cotejar la marca propuesta y el signo inscrito:

MARCA SOLICITADA



En clase 36 internacional: servicios de negocios inmobiliarios, incluyendo el

desarrollo de condominios; servicios financieros, monetarios y bancarios; servicios de seguros. **En clase 43 internacional:** servicios de restauración (alimentación); servicios de hotelería, a saber, hospedaje temporal.

MARCA REGISTRADA

AIRBNB

En clase 43 internacional: 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 relevante para distinguirla de la marca registrada, ya que el carácter notorio del signo inscrito recae en su parte denominativa “**AIRBNB**”. Obsérvese como el término que sobresale es “AIR”, que es precisamente el solicitado, lo que podría causar un riesgo de confusión y asociación al consumidor, lo que obliga indiscutiblemente a proteger la marca inscrita, no solo por el signo en sí, sino también, al haber sido declarado notorio, cuya calificación para el pedido debe tomar en cuenta esa situación, su parecido, la forma en que se presenta en el mercado y la fama que ha adquirido el inscrito a través del tiempo, que necesariamente obliga al operador jurídico a tomar en cuenta, conforme lo dispone el artículo 8 inciso e) de la Ley de marcas citado. Al respecto ese numeral contempla tres situaciones:

a. Riesgo de confusión o asociación. El riesgo de asociación que se cita en el artículo antes dicho hace referencia al 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, entendiendo 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. En el caso de estudio, la marca pedida lo es para las clases 43 y 36. El Registro de origen la concedió para la clase 36 no así para la 43 ya que los servicios son similares, de lo cual este Tribunal está de acuerdo. Pero en cuanto a los servicios de la clase 36, considera este órgano de alzada que se encuentran íntimamente relacionados con los inscritos en la clase 43, ya que existe conexión de los servicios inmobiliarios con alquileres. Para el resto de los servicios que presenta esta clase, no es posible su autorización al estar frente a una marca notoria que exige un reforzamiento en la calificación de signos que puedan ser objeto de confusión con esta.

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, conforme al artículo 44 de la ley de cita: “...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”.

b. 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 o similar para productos distintos, sería permitir el aprovechamiento injusto de todo el esfuerzo que ha realizado la empresa titular de la marca registrada **“AIRBNB”** para constituirse en una marca notoria en el territorio nacional.

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 los servicios de las clases 36 y 43 internacional, le ahorraría al solicitante una gran cantidad de tiempo, dinero y publicidad para colocar su signo en el mercado, se aprovecharía del conocimiento tan amplio del signo, para introducir un servicio de alojamiento, alquileres y afines.

c. Dilución de la marca “AIRBNB”. El autor Diego Chijane en su obra Derecho de Marcas conceptualiza la dilución marcaria 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), lo que recordará es 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 reconocida 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.

Esta 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 de la nomenclatura internacional. En cuanto al elemento “HOME” incluido en la marca propuesta, se considera un término de uso común en el mercado para el cual se encuentra dirigidos los servicios que se buscan proteger y distinguir, por lo que, al ser un elemento secundario y común, no es dable que sea tomado en cuenta para el respectivo cotejo marcario.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por 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 venida en alzada, la cual en este acto se **revoca parcialmente**, para que se acoja la oposición planteada y se rechace la solicitud de

inscripción del signo  en las clases 36 y 43 internacional.

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 . 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.**, ambos contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:19:37 horas del 2 de mayo 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 internacional. 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: 30/10/2023 02:45 PM

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 30/10/2023 03:49 PM

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)
Fecha y hora: 31/10/2023 02:41 PM

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)
Fecha y hora: 30/10/2023 02:41 PM

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
Fecha y hora: 30/10/2023 02:28 PM

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

gmq//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