



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2024-0432-TRA-PI

**SOLICITUD DE CANCELACIÓN POR FALTA DE USO DE LA MARCA
DELTA HOTELS AND RESORT**

DELTA AIR LINES INC., apelante

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE
ORIGEN anotación 2-166341, registro 245589)**

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0240-2025

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas con cuarenta y ocho minutos del veintidós de mayo del dos mil veinticinco.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la señora Marianella Arias Chacón, abogada, vecina de San José, cédula de identidad 1-0679-0960, en calidad de apoderada especial de la empresa **Delta Air Lines, Inc.**, organizada y existente bajo las leyes del Estado de Nevada, Estados Unidos de América, con domicilio en 1030 Delta Boulevard, Atlanta, Georgia 30354, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 13:41:38 horas del 30 de agosto de 2024.

Redacta la jueza Quesada Bermúdez



CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La señora Marianella Arias Chacón, en calidad de gestora de negocios de **Delta Air Lines, Inc.**, solicitó la cancelación por falta de uso de la marca **DELTA HOTELS AND RESORT** propiedad de Marriot Worldwide Corporation.

Por medio de la resolución de las 13:41:38 horas del 30 de agosto de 2024, el Registro de la Propiedad Intelectual rechazó la acción presentada por considerar que la solicitante no posee interés legítimo para ello.

Inconforme con lo resuelto, la representación de **Delta Air Lines, Inc.** interpuso recurso de apelación, y en sus agravios indicó:

- 1.** No se valoró de manera correcta la relación entre los servicios de su representada, que brinda en Costa Rica desde hace 25 años, y los de la marca que se pretende cancelar. En el comercio ambas están en el sector turismo, y los consumidores podrán pensar que los servicios de hospedaje están relacionados o avalados por la empresa que representa.
- 2.** Los consumidores pueden adquirir con su empresa paquetes en conjunto de tiquetes de avión y hospedaje, por ello, los servicios están relacionados y son competidores del mismo sector.
- 3.** La empresa no solamente actúa en su interés, sino también buscando que el consumidor no se vea afectado.



4. Sí se cuenta con un interés legítimo, lo cual obliga a que su asunto sea conocido por el fondo.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. En el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentran inscritos los siguientes signos:

1. Marca de servicios **DELTA**, registro **99696**, inscrita el 6 de febrero de 1997, vigente hasta el 6 de febrero de 2027, propiedad de **DELTA AIR LINES, INC.**, para proteger y distinguir en clase 39 internacional: transporte aéreo de personas, propiedades y correo (folios 81 a 83, expediente principal).
2. Nombre comercial **DELTA AIR LINES**, registro **103943**, inscrito desde el 6 de octubre de 1997, propiedad de **DELTA AIR LINES, INC.**, para proteger y distinguir: un establecimiento comercial dedicado a una línea aérea cuyo principal establecimiento se encuentra ubicado en Hartsfield, Atlanta International Airport, Atlanta, Georgia, Estados Unidos de América (folios 84 a 86, expediente principal).
3. Marca de servicios **DELTA HOTELS AND RESORT**, registro **245589**, inscrita el 7 de agosto de 2015, vigente hasta el 7 de agosto de 2025, propiedad de **MARRIOTT WORLDWIDE CORPORATION**, para proteger y distinguir en clase 44 internacional: servicios de spa para la salud y el bienestar del cuerpo y del espíritu (folios 7 y 8 del legajo de apelación).

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal considera hecho con este carácter y de relevancia para el dictado de la presente resolución, que no se comprobó que la empresa Delta Air Lines, Inc., sea competitora de mercado en el sector de los servicios de la clase



44 de la nomenclatura internacional, con respecto a la marca que se solicitó cancelar por falta de uso.

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. LEGITIMACIÓN EN EL PROCEDIMIENTO DE CANCELACIÓN DEL REGISTRO POR FALTA DE USO DE LA MARCA. El procedimiento legalmente establecido para solicitar la cancelación por no uso de la marca, se encuentra regulado en el artículo 39 de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas), el cual indica:

Artículo 39.- Cancelación del registro por falta de uso de la marca. A solicitud de cualquier persona interesada y previa audiencia del titular del registro de la marca, el Registro de la Propiedad Industrial cancelará el registro de una marca cuando no se haya usado en Costa Rica durante los cinco años precedentes a la fecha de inicio de la acción de cancelación. El pedido de cancelación no procederá antes de transcurridos cinco años contados desde la fecha del registro de la marca.

La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también puede pedirse como defensa contra una objeción del Registro de la Propiedad Industrial, una oposición de tercero al registro de la marca, un pedido de declaración de nulidad de un registro de marca o una acción por infracción de una marca registrada. En estos casos, la cancelación será resuelta por el Registro de la Propiedad Industrial.



Cuando el uso de la marca se inicie después de transcurridos cinco años contados desde la fecha de concesión del registro respectivo, tal uso solo impedirá la cancelación del registro si se ha iniciado por lo menos tres meses antes de la fecha en que se presente el pedido de cancelación.

Cuando la falta de uso afecte solamente a uno o algunos de los productos o servicios para los cuales la marca esté registrada, la cancelación del registro se resolverá en una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro y eliminará aquellos respecto de los cuales la marca no se ha usado.

La norma dispone que la acción de cancelación la puede solicitar cualquier persona interesada. Al respecto el Diccionario Pre Hispánico del español jurídico en línea, define al interesado como: “persona física o jurídica que promueve el procedimiento administrativo por ser titular de derechos o intereses legítimos o que, sin haberlo promovido, ostenta derechos que pueden verse afectados por la resolución que finalmente se adopte en el proceso.” (<https://dpej.rae.es>)

De la anterior definición, se extrae que la persona interesada debe profesar intereses legítimos, tema que ha sido desarrollado por el Tribunal Contencioso Administrativo Sección VI, mediante resolución 00127-2012, de las 15:00 horas del 29 de junio de 2012, y que para mayor claridad se trae a colación:

Finalmente, cobra importancia referirse a los conceptos claves para determinar si se cumple o no este presupuesto de fondo, a saber el de derecho subjetivo y de interés legítimo. El primero,



ha sido definido en la doctrina nacional como "...*aquel poder de obrar válidamente dentro de ciertos límites, y/o de ser beneficiario de la conducta pública, exigiendo del Poder Público (y en concreto de la Administración), por un medio coactivo, si es preciso, la conducta concreta y específica correspondiente, otorgada por el Ordenamiento Jurídico a ese o esos sujetos para la satisfacción de sus fines e intereses.*" (González Camacho, Óscar Eduardo. La Justicia Administrativa. Tomo II. El Control Judicial de la Inactividad Administrativa. Editorial Investigaciones Jurídicas Sociedad Anónima. San José. Costa Rica. p.178.) Por su parte, el segundo, es sustancial, no procesal, en tanto forma parte de la esfera jurídica material del administrado, que "*debe llevar aparejado un beneficio como consecuencia de la eliminación de la actuación administrativa, o un perjuicio derivado de su mantenimiento, beneficio o perjuicio que pueden ser, tanto materiales o jurídicos, como de índole moral, religioso, científico o económico (257 LGAP)*" (Gimeno Sendra, Vicente; Saborío Valverde, Rodolfo; Garberí Llobregat, José y González-Cuellar Serrano, Nicolás. Op. Cit. p. 185); y como tal, requiere ser legítimo, esto es, resulta imprescindible que esté amparado, aunque sea de manera indirecta, en el ordenamiento jurídico. Éste ha sido el sentido en el que se ha pronunciado la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia en su jurisprudencia, al señalar "...*Se hace necesario en consecuencia reiterar el concepto de legitimación que descansa, según reiterada jurisprudencia de esta Sala, en la necesaria correspondencia que ha de existir entre el actor demandante y el titular del derecho o interés legítimo pretendido. Constituye como se sabe, un presupuesto esencial de la relación jurídico*



procesal, imprescindible para una sentencia estimatoria. La ostenta, por lo general, aquella persona (física, jurídica, pública o privada), que sufre una lesión a consecuencia de una conducta administrativa (activa u omisiva), contra la que protesta ante el Juez, en requerimiento de la protección de su situación jurídica o de aquella que pertenece al colectivo que integra. Deriva, como se puede ver, del vínculo o relación que se mantiene con la pretensión procesal formulada." (Sentencia número 11-F-S1-2012, de las nueve horas veinticinco minutos del doce de enero del dos mil doce.)

Puede observarse, que debe existir entonces una correlación entre el derecho y el interés legítimo a la pretensión; para el caso en estudio es la vinculación existente entre el accionante del proceso de cancelación por falta de uso y la pretensión, respetando los principios de razonabilidad y de buena fe, es decir, no se debe entender como una acción a la cual pueda acceder cualquier persona.

Por su parte este Tribunal, mediante el Voto 0005-2007, de las 10 horas 30 minutos del 8 de enero del 2007, desarrolló dos criterios los cuales se pueden utilizar para valorar la existencia del interés legítimo en este tipo de procesos marcarios: 1. Ser competidor de un mismo sector pertinente; y 2. Tener una expectativa de derecho válida basada en la buena fe entre competidores:

Primero, porque como competidor del mismo sector pertinente, sería un directo afectado de la eventual incorporación de tal solicitud como marca en ese sector específico del mercado; es decir, no se abre –como fue señalado antes– una acción popular para oponerse a cualquier solicitud, sino exclusivamente se trata



de una acción que tiene derecho a ejercer un competidor del mismo sector pertinente, el cual sería afectado en los términos dichos.

El requisito de racionalidad en la acción para oponerse en estos casos, obedece a que la legitimación procesal está restringida o limitada exclusivamente para competidores dentro de un sector pertinente –como fue dicho– y en atención de los objetivos perseguidos por el sistema marcario costarricense.

Por su parte el requisito de buena fe o lealtad entre competidores es un principio del cual parte todas las relaciones mercantiles, cuya violación trae consigo diferentes tipos de sanciones...

Específicamente para la cancelación del registro por falta de uso de la marca, ese interés legítimo puede presentarse en varios supuestos, derivados del artículo 39 trascrito:

- i. Que el solicitante pretenda utilizar o inscribir el signo (que se pretende cancelar) u otro similar; en ese sentido, para lo cual la empresa debe ser un competidor directo en el mercado.
- ii. Que la solicitud de cancelación sea un medio para que el solicitante salvaguarde un derecho o interés propio que pudiera verse conculado con el registro objeto de cancelación. Como ejemplo se pueden mencionar:
 - a) La defensa contra una objeción de inscripción por parte del Registro de la Propiedad Intelectual.
 - b) La defensa de un trámite de oposición.
 - c) Cuando el solicitante de la cancelación solicita o tiene registrada una marca que pudiera presentar riesgo de confusión o asociación con la marca registrada y que no se usa.



- d) Cuando el solicitante de la cancelación es titular o tiene claro interés en cualquier objeto protegible por la propiedad intelectual: derechos de autor, patentes, modelos de utilidad, etc., que pudiera entrar en conflicto con la marca registrada y que no se usa.
- e) Como defensa de un pedido de declaración de nulidad de un registro de marca o una acción por infracción de una marca registrada.

Conforme a lo expuesto, este Tribunal determina que la empresa apelante no se encuentra en ninguno de los supuestos citados; no le asiste un interés legítimo para presentar la cancelación por falta de uso del signo registrado.

Con lo citado, también queda claro que el derecho de presentar la cancelación del registro por falta de uso de la marca no es una especie de acción popular, sino que el solicitante debe encontrarse en algunos de los presupuestos antes desarrollados.

Con el fin de sustentar su interés legítimo, el apelante centraliza sus agravios bajo la idea de que los servicios que ofrece la compañía **Marriott Worldwide Corporation** están relacionados con los servicios que brinda la empresa **Delta Air Lines, Inc.**, pues a su considerar, todos están en el sector turismo. Sin embargo, el análisis que hace la apelante basado en la idea de que la empresa Marriott Worldwide Corporation ofrece servicios de hospedaje mediante su marca no es correcto, ya que el signo que se solicita cancelar se refiere a otro tipo de servicios, como lo son los servicios de spa para la salud y el bienestar del cuerpo y el espíritu, lo cual es diferente a la actividad



comercial de línea aérea, que es a lo que se refieren los listados de los signos inscritos a nombre de la compañía **Delta Air Lines, Inc.**

El recurrente no cuenta con un signo inscrito en el mismo sector de mercado, ni una expectativa de derecho; tampoco demuestra ser competidor que brinda servicios de spa en el comercio.

Se aporta como prueba un listado denominado “Reporte de Tabla Dinámica de Delta, Viajes con Viajeros Programados de Estados Unidos a Costa Rica para viajes entre enero 1990 a agosto 2024” (visible a folio 49 a 71 del legajo de apelación), lo cual no resulta pertinente o influyente para la resolución del presente asunto.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, este Tribunal debe declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la señora Marianella Arias Chacón, en calidad de apoderada especial de la empresa **Delta Air Lines, Inc.**, en contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual, venida en alzada.

POR TANTO

Se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por la señora Marianella Arias Chacón, en calidad de apoderada especial de la empresa **Delta Air Lines, Inc.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 13:41:38 horas del 30 de agosto de 2024, la cual **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 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

omaf/KQB/ORS/CMCh/GBM/NUB

DESCRIPTORES

CANCELACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TG: INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR: OO.42.91