



**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**EXPEDIENTE 2024-0434-TRA-PI**

**SOLICITUD DE CANCELACIÓN POR FALTA DE USO DE LA MARCA  
DE SERVICIOS “DELTA HOTELS”**

**DELTA AIR LINES, INC., apelante**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL**

**(EXPEDIENTE DE ORIGEN 2-166342)**

**MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS**

**VOTO 0181-2025**

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las once horas cincuenta y siete minutos del diez de abril de dos mil veinticinco.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Marianella Arias Chacón**, cédula de identidad número 1-0679-0960, en su condición de apoderada especial de la empresa **DELTA AIR LINES, INC.**, organizada y existente bajo las leyes de Estados Unidos de América, con domicilio en 1030 Delta Boulevard, Atlanta, GA 30354, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 13:45:37 horas del 30 de agosto de 2024.

**Redacta el juez Cristian Mena Chinchilla**

**CONSIDERANDO**

**PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** Mediante escrito recibido el 12 de abril del 2024, **Marianella Arias Chacón**, en su condición de apoderada especial de **DELTA AIR LINES, INC.**, solicitó



la cancelación por falta de uso de la marca “**DELTA HOTELS**” registro número 245588, clase 44: servicios de spa para la salud y el bienestar del cuerpo y el espíritu, propiedad de **Marriott Worldwide Corporation**.

La acción de cancelación se sustenta en que cuenta con los registros de los signos: **DELTA** en clase 39: Transporte aéreo de personas, propiedades y correo; y el nombre comercial **DELTA AIR LINES** que distingue 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.

Mediante resolución de las 13:45:37 horas del 30 de agosto de 2024, el Registro de la Propiedad Intelectual rechaza la solicitud de cancelación por falta de legitimación de la empresa **DELTA AIR LINES, INC**, considera que la solicitante no cumple con los requisitos jurisprudenciales de legitimación para poder entablar la cancelación:

- i. Tener un derecho inscrito a su favor.
- ii. Una expectativa de derecho o bien.
- iii. Que sea competidor del sector pertinente.

Inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Intelectual y ante el Tribunal Registral Administrativo, la apoderada de la **DELTA AIR LINES, INC**, interpuso recurso de apelación, argumentando en lo conducente que:

La resolución analiza de una manera incorrecta la demostración el interés de su representada en la cancelación de la marca **DELTA HOTELS**, reg. no. 245588. El Registro no tomó en cuenta que



efectivamente sí existe una estrecha relación entre los servicios que brinda su representada y los servicios protegidos con la marca a cancelar.

Solicita al Tribunal enderezar el proceso, analizar conforme a derecho y uso comercial la relación entre líneas aéreas y hoteles, demostrando el interés legítimo de su representada en la cancelación del distintivo antes mencionado.

Dado la similitud de la marca DELTA HOTELS con las marcas de su representada, DELTA y DELTA AIR LINES, cuenta con interés legítimo en cancelar este distintivo con el fin de evitar que los consumidores se confundan sobre el verdadero origen empresarial de la marca DELTA HOTELS. De otra manera, está el riesgo que los consumidores van a creer que el hotel de Marriott es otro servicio ofrecido o avalado por su representada.

Existe una innegable relación de los servicios de las líneas aéreas y los servicios de los hoteles.

Las agencias de viaje similarmente venden y comercializan transporte aéreo y estadías en hoteles juntos. A manera de ejemplo, agencias de viaje en línea (por ejemplo, Expedia) les permiten a los consumidores reservar el transporte aéreo y estadías en hoteles, y ofrecen paquetes vacacionales que incluyen ambos servicios.

En resumen:

- Existe una estrecha, íntima y clara relación entre los servicios de las líneas aéreas y los servicios de los hoteles.
- Ambos servicios pertenecen al mismo giro comercial: Turismo.
- Los servicios brindados por las líneas aéreas y los hoteles están



relacionados, y los consumidores pueden confundirse sobre el verdadero origen de estos.

- Servicios de líneas aéreas y hoteles se complementan.
- Ambos servicios buscan ofrecer experiencias completas a sus clientes, creando una sinergia en el sector turismo.
- Las líneas aéreas y los hoteles colaboran en muchos aspectos para ofrecer experiencias integradas y sin problemas a los viajeros.
- Su representada tiene un claro interés en la cancelación por falta de uso de la marca DELTA HOTELS, reg. N° 256406.

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal encuentra como hechos con este carácter que son de relevancia para el dictado de la presente resolución, los siguientes:

En el Registro de Propiedad Intelectual se encuentra inscrita a nombre de **Marriott Worldwide Corporation**, la marca “**DELTA HOTELS**”, registro 2455887, que protege y distingue en clase 44: servicios de spa para la salud y el bienestar del cuerpo y el espíritu.

En el Registro de Propiedad Intelectual se encuentran inscritos a nombre de **DELTA AIR LINES, INC**, los signos:

“**DELTA**” registro 99696, que distingue en clase 39: transporte aéreo de personas, propiedades y correo, vigente hasta el 6 de febrero de 2027.

Nombre comercial “**DELTA AIR LINES**”, distingue 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.



**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. LEGITIMACIÓN EN EL PROCESO DE CANCELACIÓN DEL REGISTRO POR FALTA DE USO DE LA MARCA.** El artículo 39 de la Ley de marcas indica que el pedido de cancelación será “de cualquier persona interesada”, y es a partir de esa rogación que el Registro iniciará con los tramites del proceso respetando las reglas del debido proceso.

**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.

El artículo indica: “**cualquier persona interesada**” puede solicitar el trámite de cancelación por falta de uso, por lo que deberá demostrar un interés en la cancelación del signo.

Mediante el voto 0005-2007 dictado a las diez horas treinta minutos



del ocho de enero de dos mil siete, el Tribunal Registral Administrativo analizó el tema de la legitimación en lo que respecta a **“cualquier persona interesada”**.

El voto desarrolla de forma congruente el tema del interés legítimo o legitimación y llega a la conclusión que, para poder presentar una oposición, la parte debe cumplir con varios presupuestos como:

- i. Tener un derecho inscrito a su favor.
- ii. Una expectativa de derecho o bien.
- iii. Que sea competidor del sector pertinente.

En el caso de la cancelación del registro por falta de uso de la marca, ese interés o legitimación se presenta en varios supuestos, derivados del artículo 39 de la ley y similares a los desarrollados en el voto citado:

- ✓ Que el solicitante pretenda utilizar o inscribir el signo (que se pretende cancelar) u otro similar, en ese sentido la empresa debe ser un competidor directo en el mercado.
- ✓ Que la solicitud de cancelación sea un medio para que el solicitante salvaguarde un derecho o interés propio que pudiera verse conculcado con el registro objeto de cancelación. Como ejemplo se pueden mencionar:
  - I. La defensa contra una objeción de inscripción por parte del Registro de la Propiedad Intelectual.
  - II. La defensa de un trámite de oposición.
  - III. 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.
  - IV. 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.

V. Como defensa de un pedido de declaración de nulidad de un registro de marca o una acción por infracción de una marca registrada.

En el presente caso es claro que la empresa apelante no se encuentra dentro de los supuestos citados, en ese sentido no le asiste un interés legítimo para presentar la cancelación por falta de uso del signo registrado.

Los servicios de transporte y línea aérea que brinda la empresa **DELTA AIR LINES, INC.**, no son los mismos servicios de spa que brinda la empresa **Marriott Worldwide Corporation** con la marca registrada “**DELTA HOTELS**” que se pretende cancelar, por lo que no se pueden considerar competidores de un mismo sector comercial. Incluso llama la atención de este Tribunal, que la representante del apelante insiste en sus agravios en la similitud entre los servicios aerolíneas y hoteles, cuando el asiento registral que pretende cancelar no lo es para servicios de hotelería, sino para un spa para la salud y el bienestar; lo que hace todavía menos probable la posibilidad de tenerlos como competidores en el mercado.

Con lo citado también queda claro que el derecho a 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 desarrollados, que el apelante no cumple por no relacionarse los servicios y por ello no se presenta riesgo de confusión para el consumidor.



No existe tampoco una expectativa de derecho pendiente (solicitud marcaria), de la empresa apelante que la legitime para presentar la cancelación por falta de uso.

Es claro que el transporte aéreo de personas, propiedades y correos o línea aérea no se va a relacionar con los servicios de spa brindados por la titular de la marca que se pretende cancelar.

En resumen, no existe legitimación por parte de la empresa apelante para presentar la cancelación por falta de uso de la marca registrada, al no existir una relación entre los servicios brindados, no se da el riesgo de asociación en cuanto al origen empresarial de las empresas involucradas.

Por todo lo expuesto, considera este Tribunal que se debe declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por la licenciada **Marianella Arias Chacón**, en su condición de apoderada especial de la empresa **DELTA AIR LINES, INC.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 13:45:37 horas del 30 de agosto de 2024, la cual en este acto se confirma en todos sus extremos.

#### POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Marianella Arias Chacón**, en su condición de apoderada especial de la empresa **DELTA AIR LINES, INC.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 13:45:37 horas del 30 de agosto de 2024, la cual en este acto se confirma en todos sus extremos. 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**

**Oscar Rodríguez Sánchez**

**Cristian Mena Chinchilla**

**Gilbert Bonilla Monge**

**Norma Ureña Boza**

**mgm/KQB/ORS/CMCH/GBM/NUB**

**DESCRIPTORES**

**USO DE LA MARCA**

**TG: MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS**

**TNR: 00.41.49**