



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2024-0430-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 2016-6137, Registro 256406)**

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0183-2025

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las doce horas cuatro 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 13:15:26 horas del 30 de agosto de 2024.

Redacta la jueza Norma Ureña Boza.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Por memorial recibido el



12 de abril del 2024, Marianella Arias Chacón, en su condición de apoderada especial de la empresa **DELTA AIR LINES, INC.**, solicitó la cancelación por falta de uso de la marca “**DELTA HOTELS**” registro número 256406, clase 41: proporcionar entretenimiento, actividades deportivas y culturales; organización de conferencias y organización de exposiciones con fines culturales y educativos; servicios de casino; servicios de juegos; servicios de cabaret; servicios de clubes nocturnos; disponer de entradas y reserva de espectáculos y otros eventos de entretenimiento; servicios de salud y gimnasios, a saber, la prestación de servicios, instalaciones, instrucción y equipo en el campo de acondicionamiento y ejercicio físico; la prestación de servicios, instalaciones, instrucción y equipo en el campo de tenis, piscinas, actividades recreativas, ciclismo, golf, deportes acuáticos, equitación, esquí, acceso a la playa y funciones sociales; servicios de club de golf, campo de golf y la instrucción del golf, 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 13:15:26 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 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 de interés de su representada en la cancelación de la marca DELTA HOTELS, reg. no. 256406. El Registro no tomó en cuenta que efectivamente 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.

Hace referencia a la historia de la empresa y los diferentes vuelos que realiza.

Dada 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.

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 hechos con este carácter que son de relevancia para el dictado de la presente resolución:

En el Registro de Propiedad Intelectual se encuentra inscrita a nombre de Marriott Worldwide Corporation, la marca “**DELTA HOTELS**”, registro 256406, que protege y distingue en clase 41: proporcionar entretenimiento, actividades deportivas y culturales; organización de conferencias y organización de exposiciones con fines culturales y educativos; servicios de casino; servicios de juegos; servicios de cabaret; servicios de clubes nocturnos; disponer de entradas y reserva de espectáculos y otros eventos de entretenimiento; servicios de salud y gimnasios, a saber, la prestación de servicios, instalaciones, instrucción y equipo en el campo de acondicionamiento y ejercicio físico; la prestación de servicios, instalaciones, instrucción y equipo en el campo de tenis, piscinas, actividades recreativas, ciclismo, golf, deportes acuáticos, equitación, esquí, acceso a la playa y funciones sociales; servicios de club de golf,



campo de golf y la instrucción del golf.

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

1. “**DELTA**” registro 99696, que distingue en clase 39: transporte aéreo de personas, propiedades y correo, vigente hasta el 6 de febrero de 2027.
2. 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 y otros signos distintivos indica que el pedido de cancelación será “de cualquier persona interesada”, y es a partir de esa rogación que el Registro iniciará con los trámites del proceso respetando las reglas del debido proceso. El artículo dispone:



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 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 de 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 conculado 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 hoteleros 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. No lleva razón el apelante al señalar que existe relación entre las líneas aéreas y los hoteles, para procurar demostrar el interés legítimo en el presente asunto, las clases de las marcas inscritas, tal y como se demostró, de **DELTA AIR LINES, INC.** son diferentes a la clase de la marca registrada “**DELTA HOTELS**”, de la empresa **Marriott Worldwide Corporation** y sus servicios no tienen relación.

Con lo citado también queda claro que el derecho a presentar la cancelación de 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.

Por todo lo anterior, se declara 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 13:15:26 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 13:15:26 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: OO.41.49