



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2024-0439-TRA-PI

SOLICITUD DE CANCELACIÓN POR FALTA DE USO
DE LA MARCA DE SERVICIOS

DELTA AIR LINES, INC., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

(EXPEDIENTE DE ORIGEN 2016-0001736, REGISTRO 254447)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS



VOTO 0261-2025

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas veintidós minutos del veintinueve de mayo 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, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 13:25:39 horas del 30 de agosto de 2024.

Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez

CONSIDERANDO



PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Mediante escrito recibido el 12 de abril de 2024, la abogada **Marianella Arias Chacón**, en su condición de apoderada especial de **DELTA AIR LINES, INC.**, solicitó la cancelación por falta de uso de la marca de servicios



registro 254447, en las clases 35, 36, 41, 43 y 44 de la nomenclatura internacional de Niza, propiedad de la compañía **MARRIOTT WORLDWIDE CORPORATION**.

La acción de cancelación se sustenta en que la empresa gestionante cuenta con los registros de los signos: **DELTA**, registro 99696, en clase 39: Transporte aéreo de personas, propiedades y correo; y el nombre comercial **DELTA AIR LINES**, registro 103943, 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.

El Registro de la Propiedad Intelectual, mediante resolución emitida a las 13:25:39 horas del 30 de agosto de 2024, rechaza la solicitud de cancelación por falta de legitimación de la empresa **DELTA AIR LINES, INC.**

Inconforme con lo resuelto, la abogada Marianella Arias Chacón, en su condición de apoderada especial de la empresa **DELTA AIR LINES, INC.**, interpuso recurso de apelación, y en sus agravios indicó:

1. La resolución analiza de una manera incorrecta la demostración



del interés de su representada en la cancelación de la marca D **DELTA HOTELS MARRIOTT**, registro 254447. 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. Se trata del mismo giro comercial, el sector de turismo, donde los consumidores pueden confundirse con el verdadero titular de la marca D **DELTA HOTELS MARRIOTT**, al pensar que existe algún tipo de alianza entre las compañías en cuestión y creerán que su representada brinda estos servicios o los avala.

2. El Registro no comprende de forma integral cómo ha evolucionado el sector turismo debido a las exigencias de los consumidores, su representada tiene programas para sus clientes por medio de los cuales se puede adquirir paquetes de vacaciones completos, reservar hoteles y alquilar automóviles, siendo un one-stop shop (tienda/centro de una sola compra), es decir, donde los consumidores pueden reservar todos los aspectos de un viaje, incluyendo transporte aéreo y estadía en hoteles. 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.

3. Dada la similitud de la marca D **DELTA HOTELS MARRIOTT** (DISEÑO) inscrita, con los signos inscritos de su representada, DELTA y DELTA AIR LINES, tiene interés legítimo en cancelar este distintivo con el fin de evitar que los consumidores se confundan sobre el verdadero origen empresarial de la marca D



DELTA HOTELS MARRIOTT, porque pueden creer que el Hotel Marriott es otro servicio ofrecido o avalado por su representada, por lo que hay un resguardo del interés de los consumidores.

4. Tanto las líneas aéreas como los hoteles frecuentemente se unen entre ellos, así como compañías de tarjetas de crédito, tales como American Express y servicios de automóviles (Marriott con Uber y Delta con Lyft).

5. La línea de viajes es una industria altamente conectada, y las líneas aéreas y hoteles no se pueden separar. La marca DELTA posee un riesgo significativo de crear confusión con Delta en los consumidores

Solicita revocar la resolución apelada y se acepte la acción de



cancelación por falta de uso de la marca registro 254447, en las clases 35, 36, 41, 43 y 44 de la nomenclatura internacional de Niza.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal encuentra como hechos con tal carácter, que en el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentran inscritos los siguientes signos:



1. Marca de servicios , registro 254447, propiedad de MARRIOTT WORLDWIDE CORPORATION, inscrita el 22 de agosto de 2016, vigente hasta el 22 de agosto de 2026, protege



y distingue: en **clase 35**: servicios de franquicias, a saber, ofrecer asistencia en gestión empresarial en el establecimiento y operación de hoteles, restaurantes, discotecas, bares, spas, instalaciones recreativas y gimnasio, tiendas detallistas, y condominios; servicios de gestión empresarial, a saber, la gestión y explotación de hoteles, restaurantes, clubes nocturnos, bares, spas, centros recreativos y gimnasios, tiendas detallistas, condominios, edificios de apartamentos, centros de conferencias, y resorts para tiempos compartidos para otros; servicios de tiendas minoristas de servicios de consulta de gestión empresarial; proporcionar instalaciones para el uso de equipo de oficina y maquinaria; servicios de venta al por menor en línea; catálogo de servicios de venta al por menor; servicios de administración comercial; servicios de planificación de reunión de negocios; proporcionar instalaciones para convenciones y conferencias para reuniones de negocios; gestión de oficinas y locales comerciales; emisión de certificados de regalo que pueden ser canjeados por bienes o servicios; servicios de fidelización de clientes. **Clase 36**: servicios de alquiler y arrendamiento de oficinas y locales comerciales. **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; servicios de planificación de bodas; servicios de planificación y gestión de eventos. **Clase 43:** servicios de hotel; servicios de restaurante, catering, bar y salón; servicios de alojamiento turístico; provisión de instalaciones de uso general para reuniones, conferencias y exposiciones; provisión de banquetes e instalaciones de función social para ocasiones especiales; y servicios de reservas para alojamiento en hotel. **Clase 44:** servicios de spa, a saber, tratamiento facial, de cabello, piel y tratamientos corporales, servicios de manicura y pedicura, servicio de masajes, servicios de depilación corporal y servicios de salón de belleza (folios 7 y 8 legajo de apelación).

2. Marca de servicios **DELTA**, registro 99696, inscrita desde el 6 de febrero de 1997, vigente hasta el 6 de febrero de 2027, propiedad de **DELTA AIR LINES, INC.**, para proteger transporte aéreo de personas, propiedades y correo, en clase 39 internacional (folios 96 y 97 del expediente principal)
3. Nombre comercial **DELTA AIR LINES**, registro 103943, inscrito desde el 6 de octubre de 1997, propiedad de **DELTA AIR LINES, INC.**, para proteger 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 99 y 100 expediente principal).



TERCERO. EN CUANTO A LOS 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 en las clases 35, 36, 41, 43 y 44 de la nomenclatura internacional de Niza, 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 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 trámites 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 dispone: “**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. 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 005-2007, dictado a 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 dentro de los supuestos citados; en este 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 que brinda la empresa **MARRIOTT WORLDWIDE CORPORATION** con la marca registrada



que se pretende cancelar, por lo que no se pueden considerar competidores de un mismo sector comercial. 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 es claro que su ámbito de protección es de distinta naturaleza mercantil, dado que su representada lo que protege y comercializa específicamente versa sobre el transporte aéreo de personas, propiedades y correo; lo que descarta 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. Por lo que no lleva razón la representación de la apelante cuando en sus agravios expone que el Registro ha utilizado arbitrariamente el argumento de la falta de interés legítimo para evitar pronunciarse sobre el fondo de la acción, ello, porque de los razonamientos expuestos ha quedado claro que la empresa apelante no tiene un signo inscrito ni una solicitud marcaria pendiente, en el mismo sector de mercado, que pueda causar confusión con la marca que se busca cancelar, de modo que no tiene interés legítimo para solicitar la cancelación del registro de la marca de servicios **D DELTA HOTELS MARRIOTT (DISEÑO)** registro 254447, en las clases 35, 36, 41, 43 y 44 de la nomenclatura internacional de Niza, propiedad de la empresa MARRIOTT WORLDWIDE CORPORATION.

La empresa apelante en su escrito de agravios presentado ante esta instancia 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 folios 49 a 73 del legajo digital de apelación, lo cual no resulta pertinente o influyente para la resolución del presente asunto.

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 13:25:39 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.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 13:25:39 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



Omaf/KQB/ORS/CMCh/GBM/NUB

DESCRIPTORES

USO DE LA MARCA

TG: MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TNR: OO.41.49