



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2024-0431-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 2014-6645, Registro 255576)**

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0235-2025

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas nueve minutos del veintidós de mayo de dos mil veinticinco.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la abogada Marianella Arias Chacón, cédula de identidad 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 11:50:28 horas del 4 setiembre 2024.

Redacta la juez Quesada Bermúdez

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Por memorial recibido el 12 de abril del 2024, Marianella Arias Chacón, en su condición de



gestora de negocios de la empresa **DELTA AIR LINES, INC.**, solicitó la cancelación por falta de uso de la marca “**DELTA HOTELS**” registro número 255576, que protege y distingue en clase 43: servicios de proporcionar alojamiento en un hotel y lugares de descanso, propiedad de Marriott Worldwide Corporation. La acción de cancelación se sustenta en que cuenta con los registros de los signos: **DELTA** en clase 39 y el nombre comercial **DELTA AIR LINES**.

Mediante resolución de las 11:50:28 horas del 4 setiembre 2024, el Registro de la Propiedad Intelectual rechazó la solicitud de cancelación por considerar que la solicitante no posee interés legítimo para ello.

Inconforme con lo resuelto, la apoderada de la **DELTA AIR LINES, INC**, interpuso recurso de apelación y en sus agravios indicó:

1. El Registro no valoró de manera correcta la relación entre los servicios que brinda su representada y los protegidos con la marca objeto de la presente acción de cancelación. Se trata del mismo sector de mercado, sector turismo, en el que los consumidores pueden ser confundidos sobre el verdadero titular de la marca Delta Hotels. Además de la venta de pasajes aéreos, su representada tiene una serie de programas para sus clientes mediante los cuales pueden adquirir paquetes de vacaciones completos, reservar hoteles y alquilar automóviles. Líneas aéreas y hoteles se han convertido en *one stop shop* (centro de una sola compra) donde los consumidores reservan todos los aspectos relacionados con sus viajes; ambos mercados ofrecen servicios que se traslapan.



2. La ausencia de uso extingue el derecho que hasta hoy ostenta Marriott Worldwide Corporation sobre la denominación Delta.

3. La resolución del Registro de la Propiedad Intelectual es un atropello injustificado a los derechos de propiedad intelectual de su representada, puesto que debilita la protección de distintivos marcarios y evita que se dé una confusión sobre los servicios que brinda. El Registro no tomó en cuenta que existe una estrecha relación entre los servicios que brinda su representada y los servicios protegidos con la marca cuya cancelación se pretende. Con un razonamiento ligero y equivocado, la autoridad registral no se pronunció sobre el fondo de la acción de cancelación presentada.

4. Más de 8 millones de pasajeros han sido transportados hacia y desde Costa Rica en vuelos Delta; su representada ha copatrocinado eventos con agencias de viajes, tiene participación en el mercado del sector turismo en Costa Rica y la cantidad de búsquedas de vuelos y visitas en el sitio web demuestran el interés de Delta y sus consumidores en el mercado costarricense. De ahí el interés de su representada en que los consumidores no se vean confundidos y crean que existe asociación con los servicios que identifica Delta Hotels.

5. No parece que el Registro entienda la manera comprensiva en como el sector turismo es administrada y cómo ha evolucionado debido a las necesidades de los consumidores. Las líneas aéreas y los hoteles colaboran en muchos aspectos para ofrecer experiencias integradas y sin problemas a los viajeros. Varias compañías operan tanto líneas aéreas como hoteles y las agencias de viaje 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. También existen una serie de negocios en conjunto entre hoteles y líneas aéreas que demuestran la gran relación existente entre ambos negocios. Un ejemplo adicional de la clara relación entre líneas aéreas y hoteles, es que ambos son parte de las mismas asociaciones de turismo.

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

1. Marca de servicios **DELTA HOTELS**, registro **255576**, inscrita el 23 de setiembre de 2016, vigente hasta el 23 de setiembre de 2026, propiedad de MARRIOTT WORLDWIDE CORPORATION, para proteger y distinguir en clase 43 internacional: servicios de proporcionar alojamiento en un hotel y lugares de descanso (folio 68 a 70 del 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 (folio 71 a 73, expediente principal).
3. 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 (folio 74 a 76, expediente principal).



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 competidora de mercado en el sector de los servicios de la clase 43 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 PROCESO 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/lema/interesado-da>)

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 transcrito:

- 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 conculcado 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 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.

Los servicios de transporte aéreo de personas, propiedades y correo 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 una gran o estrecha 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.

En conclusión, 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 por parte de las empresas involucradas, de forma que no se presenta tampoco el riesgo de asociación en cuanto al origen empresarial de cada los signos enfrentados.

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 47 a 69 del legajo 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 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 11:50:28 horas del 4 setiembre 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 Marianella Arias Chacón, apoderada especial de la empresa **DELTA AIR LINES, INC.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:50:28 horas del 4 setiembre 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

Óscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza



mut/KQB/ORS/CMCH/GBM/NUB

DESCRIPTORES

USO DE LA MARCA

TG: MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TNR: 00.41.49