



**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**EXPEDIENTE 2025-0233-TRA-PI**

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN COMO MARCA DEL SIGNO AKORN**

**A&K S.A.R.L., apelante**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE  
ORIGEN 2025-1349)**

**MARCAS Y OTROS SIGNOS**

## **VOTO 0545-2025**

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las quince horas nueve minutos del trece de noviembre de dos mil veinticinco.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **MARCO ANTONIO LOPEZ VOLIO**, portador de la cédula de identidad 1-1074-0933, en su condición de apoderado especial de la empresa **A&K S.A.R.L.**, organizada y existente bajo la leyes de Luxemburgo, con domicilio en 8-10 Rue Mathias Hardt, Luxembourg, L-1717, Luxemburgo, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 17:55:59 horas del 29 de abril de 2025.

**Redacta el Juez Jonnathan Lizano Ortiz**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** El 10 de febrero de 2025, **MARCO ANTONIO LOPEZ VOLIO**, presentó solicitud de inscripción de la marca de servicios “**AKORN**” que distingue en clase 39: Servicios de gestión de destinos, en concreto, suministro de información sobre



viajes, prestación de servicios de guías turísticas de viajes, prestación de servicios de transporte del tipo de transporte aéreo, marítimo y por carretera; servicios de organización y planes de viajes, en concreto, reservas de paquetes de viaje, billetes de transporte, alojamiento y hoteles, cruceros, excursiones, excursiones de un día, visitas turísticas, safaris, cenas, actividades, eventos de destinos corporativos, experiencias culturales y entretenimiento; asesoramiento en materia de viajes y acompañamiento de viajeros; servicios de agencias de viajes; proporcionar información sobre viajes en Internet.

El Registro de la Propiedad Intelectual mediante resolución de las 17:55:59 horas del 29 de abril de 2025, rechazó la marca solicitada por derechos de terceros, al existir el registro previo del signo



, que distingue servicios en las clases 36, 39 y 43.

Inconforme con lo resuelto, **MARCO ANTONIO LOPEZ VOLIO** apeló y expuso como agravios lo siguiente:

El análisis del signo debe hacerse en función de la impresión creada por el conjunto distintivo completo, siendo que para el caso particular la marca solicitada consiste en una combinación de elementos que, analizados como un todo, no pueden carecer de distintividad.

Los signos enfrentados AKORN vs  no presentan similitud gráfica, fonética e ideológica capaz de crear confusión.

Desde un análisis gráfico integral, ambas marcas muestran configuraciones visuales claramente diferenciadas, lo que elimina cualquier riesgo de asociación o confusión. Las diferencias



estructurales y conceptuales entre AKORN y ACCOR justifican plenamente la viabilidad jurídica de su coexistencia en el mercado.

Aunque ambas palabras tienen dos sílabas, AKORN presenta una pronunciación más fuerte en la segunda sílaba en inglés, mientras que ACCOR tiene una cadencia más suave y fluida, especialmente en francés, origen de la marca.

Fonéticamente, AKORN remite al término inglés "acorn", que significa bellota, un símbolo comúnmente asociado con el crecimiento, la naturaleza y el potencial de desarrollo.

ACCOR es una marca internacionalmente reconocida dentro de la industria hotelera, asociada con una red global de hoteles y servicios de hospitalidad. Su posicionamiento está directamente relacionado con conceptos como sofisticación, confort y atención al cliente en un contexto de alto nivel.

Según indica, ACCOR es una marca con un enfoque amplio, dirigida a un público diverso que incluye tanto a turistas como a empresas, ejecutivos y corporaciones. Su oferta trasciende el ámbito del alojamiento y la hospitalidad, incorporando servicios financieros, soluciones de pago, planificación de eventos y experiencias corporativas. Esta amplitud le permite posicionarse como un actor integral dentro del sector de servicios, con una cartera versátil y una estrategia orientada a distintos tipos de clientes.

En contraste, AKORN se orienta a un público más específico: viajeros de placer y de negocios, que buscan experiencias personalizadas, eficientes y con valor agregado. Su propuesta de valor está centrada



en la optimización del viaje, la conexión con el entorno y la atención individualizada, lo que diferencia del enfoque de ambas marcas.

Ámbito de servicios y principio de especialidad.

Según el principio de especialidad que rige el Derecho de Propiedad Industrial, la protección de una marca se limita a los productos y servicios específicamente registrados y relacionados. En este caso, si bien ambas marcas incluyen servicios dentro de la Clase 39, el enfoque y naturaleza de dichos servicios son claramente distintos. Los servicios de AKORN están intrínsecamente ligados a la gestión integral de destinos y experiencias de viaje personalizadas, un nicho claramente diferenciado de la oferta principal de ACCOR, que se centra en la hospitalidad, alojamiento y servicios financieros relacionados. Esta diferencia en el ámbito de aplicación y la naturaleza de los servicios, en su opinión reduce el riesgo de confusión, ya que el consumidor medio busca servicios específicos para necesidades distintas.

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal encuentra como hecho probado que en el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentra inscrita a nombre de la empresa **ACCOR**, la

marca , registro 177866, que protege y distingue en clase 36: Servicio de seguros, asuntos financieros y monetarios, emisión de cheques de viajero y de vale, servicios de tarjetas de crédito, emisiones, distribución de tiquetes, cupones o cualquier otro medio de pago o intercambio Información y consulta financiera, fiscal y de seguros para otros. Información relacionada a productos financieros, opciones de valores o planes de bonos convertibles, planes de ahorro



para empleados, información y consulta de bienes raíces para otros. En clase 39: Servicios de transporte de personas o productos; organización de viajes; escolta de viajeros; agencias de viajes (con la excepción de hoteles o reservación de casas de alojamiento), alquiler de automóviles, transporte automotor, transporte náutico, alquiler de botes; servicios de chóferes; organización de cruceros; información de transporte, alquileres de vehículos y carros; organización de viajes turísticos; reservaciones de asientos para viajes. Embalaje de productos. Servicios de mensajería; entregas a domicilio. Estacionamientos. En clase 43: Servicios de hotel y servicios para proveer alimentación y bebidas; alojamiento temporal; moteles, restaurantes, cafetería, salas de té, bares (con excepción de clubes), reservación de cuartos hotel para viajeros. Consulta y asesoría (no relacionada con asuntos de negocios) en el campo de los negocios de hoteles y restaurantes. Servicios de hotel, proveyendo notablemente artículos de higiene y cosméticos, secadoras de pelo, ropa de baño y cama; artículos de vestir como salidas de baño y zapatillas, betún. Guarderías para niños. Alquiler de locales para recepciones, conferencias, seminarios, exhibiciones y reuniones. Alquiler de sillas, mesas, mantelería y vajillas, vigente hasta el 18 de julio de 2028.

**TERCERO. HECHOS NO PROBADOS.** Considera este Tribunal que no existen hechos de tal naturaleza que deban ser valorados para la resolución del presente proceso.

**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. RESPECTO DE LAS SIMILITUDES ENTRE SIGNOS MARCARIOS Y EL COTEJO DE ESTOS.**

El artículo 8º de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante Ley de Marcas), determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme a los incisos: “a) Si el signo es idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor. b) Si el signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios o productos y servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca, la indicación geográfica o la denominación de origen anterior.”

Según el inciso citado para que no sea admisible el signo solicitado **AKORN**, debe presentar semejanzas ya sean gráficas, fonéticas o

ideológicas con el signo registrado  y distinguir los mismos servicios u otros relacionados, de manera que se cause riesgo de confusión al consumidor final.

En relación con lo citado, para determinar la similitud o semejanza se debe realizar el cotejo marcario tomando en cuenta algunas de las reglas que se encuentran contenidas en el artículo 24 del Reglamento



a la Ley de marcas, que ayudarán a determinar la posible coexistencia de los signos:

**Artículo 24. —Reglas para calificar semejanza.** Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas:

a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate.

[...]

c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;

[...]

Dadas las pautas a seguir se procede al cotejo de los signos en conflicto, tomando en cuenta la regla del análisis en conjunto:

### **SIGNO SOLICITADO CLASES 39**

#### **AKORN**

Servicios de gestión de destinos, en concreto, suministro de información sobre viajes, prestación de servicios de guías turísticas de viajes, prestación de servicios de transporte del tipo de transporte aéreo, marítimo y por carretera; servicios de organización y planes de viajes, en concreto, reservas de paquetes de viaje, billetes de transporte, alojamiento y hoteles, cruceros, excursiones, excursiones de un día, visitas turísticas, safaris, cenas, actividades, eventos de destinos corporativos, experiencias culturales y entretenimiento;



asesoramiento en materia de viajes y acompañamiento de viajeros; servicios de agencias de viajes; proporcionar información sobre viajes en Internet.

### **SIGNO REGISTRADO CLASE 36, 39 Y 43**



Servicio de seguros, asuntos financieros y monetarios, emisión de cheques de viajero y de vale, servicios de tarjetas de crédito, emisiones, distribución de tiquetes, cupones o cualquier otro medio de pago o intercambio Información y consulta financiera, fiscal y de seguros para otros. Información relacionada a productos financieros, opciones de valores o planes de bonos convertibles, planes de ahorro para empleados, información y consulta de bienes raíces para otros; Servicios de transporte de personas o productos; organización de viajes; escolta de viajeros; agencias de viajes (con la excepción de hoteles o reservación de casas de alojamiento), alquiler de automóviles, transporte automotor, transporte náutico, alquiler de botes; servicios de chóferes; organización de cruceros; información de transporte, alquileres de vehículos y carros; organización de viajes turísticos; reservaciones de asientos para viajes. Embalaje de productos. Servicios de mensajería; entregas a domicilio. Estacionamientos; Servicios de hotel y servicios para proveer alimentación y bebidas; alojamiento temporal; moteles, restaurantes, cafetería, salas de té, bares (con excepción de clubes), reservación de cuartos hotel para viajeros. Consulta y asesoría (no relacionada con asuntos de negocios) en el campo de los negocios de hoteles y restaurantes. Servicios de hotel, proveyendo notablemente artículos de higiene y cosméticos, secadoras de pelo, ropa de baño y cama; artículos de vestir como salidas de baño y zapatillas, betún.



Guarderías para niños. Alquiler de locales para recepciones, conferencias, seminarios, exhibiciones y reuniones. Alquiler de sillas, mesas, mantelería y vajillas.

Desde el punto de vista gráfico o visual se entiende que un análisis unitario se realiza sin descomponer el signo, el conjunto de elementos que lo integran prevalece sobre sus partes.

Gráficamente los signos presentan una grafía especial, lo cual permite diferenciarlos en el mercado por el consumidor medio. Además, el signo registrado cuenta en su estructura con diseños o figuras muy particulares (  ), esto permite determinar más diferencias que semejanzas en el plano gráfico.

En la marca solicitada la segunda letra es una “K” y en la marca registrada se trata de la doble “CC”, y la terminación de la primera es “N”, diferenciándose claramente de la “R”, sumando diferencias que les permite diferenciarlas en el plano gráfico.

Desde el punto de vista fonético no se puede indicar que la pronunciación en conjunto de la denominación solicitada “AKORN” sea igual a nivel de generar confusión, a la denominación registrada “ACCOR”, sus vocalizaciones difieren, las letras finales “N” y “R” marcan una diferencia sustancial en su pronunciación, que aunada a las evidentes diferencias gráficas, permiten una clara diferenciación.

En el plano ideológico la marca solicitada “AKORN”, según el apelante puede evocar “acorn” que en inglés significa bellota, afirmación que no puede compartir este Tribunal, pues no consta en el expediente elementos que permitan determinar que, el consumidor



medio costarricense hará tal asociación, No obstante, siendo que la marca registrada es de fantasía, no se observa ninguna similitud en este apartado.

Al presentar los signos diferencias en el plano gráfico, fonético e ideológico y pese a que el Tribunal no encuentra elementos claros, para afirmar como lo hace el apelante, que los servicios que ofrece una marca respecto de los de la otra, pese a tener una naturaleza común poseen elementos específicos que los diferencian, lo cierto es que la ausencia de similitudes en las marcas elimina la posibilidad de crear riesgo de confusión o asociación alguna para el consumidor.

De conformidad con las anteriores consideraciones, contrario a lo dictado por el Registro de la Propiedad Intelectual, el signo solicitado no violenta los incisos a) y b) del artículo 8° de la Ley de Marcas por lo que se declara con lugar el recurso de apelación presentado por **MARCO ANTONIO LOPEZ VOLIO**, en su condición de apoderado especial de la empresa **A&K S.A.R.L.**, contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 17:55:59 horas del 29 de abril de 2025, la que en este acto se revoca para que se continúe con la inscripción del signo **AKORN**, si otro motivo ajeno al expresado en esta resolución no lo impidiere.

### **POR TANTO**

Por las consideraciones que anteceden, se declara **CON LUGAR** el recurso de apelación presentado por **MARCO ANTONIO LOPEZ VOLIO**, en su condición de apoderado especial de la empresa **A&K S.A.R.L.**, contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 17:55:59 horas del 29 de abril de 2025, la que en este acto se revoca para que se continúe con la inscripción



del signo **AKORN**, si otro motivo ajeno al expresado en esta resolución no lo impidiere. Sobre lo resuelto en este caso se da por agotada la vía administrativa de conformidad con los artículos 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, N° 8039 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**

**Jonnathan Lizano Ortiz**

**Gilbert Bonilla Monge**

**Norma Ureña Boza**

mgm/KQB/ORS/JLO/GBM/NUB

**DESCRIPTORES:**

**MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS**

**TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO**

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.41.33**