



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2025-0212-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE SERVICIOS

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

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

(EXP. DE ORIGEN 2025-1352)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS



VOTO 0589-2025

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas con cuarenta minutos del once de diciembre de dos mil veinticinco.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el señor **Marco Antonio López Volio**, abogado, vecino de Escazú, San José, portador de la cédula de identidad 1-1074-0933, en su condición de apoderado especial de la compañía **A&K S.A.R.L.**, sociedad existente conforme las leyes de Luxemburgo, domiciliada en 8-10 Rue Mathias Hardt, Luxembourg, L-1717, Luxemburgo; en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 14:52:00 horas del 23 de abril de 2025.

Redacta la juez Priscilla Loretto Soto Arias

CONSIDERANDO



PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Por escrito presentado el 11 de febrero de 2025, el señor **Marco Antonio López Volio**, en su condición de apoderado especial de la compañía **A&K S.A.R.L.**,



solicitó la inscripción de la marca de servicios **Akorn**, para proteger y distinguir **en clase 39 internacional:** 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.

Por medio de la resolución dictada a las 14:52:00 horas del 23 de abril de 2025, el Registro de la Propiedad Intelectual resolvió denegar la inscripción de la marca solicitada, de conformidad con el artículo 8 inciso a) y b) de la Ley de marcas y otros signos distintivos.

Inconforme con lo resuelto, la representación de la empresa solicitante apeló, expresando como agravios lo siguiente:

1. La marca solicitada consiste en una combinación de elementos que, analizados como un todo, no pueden carecer de distintividad.

2. Al analizar la misión y visión de la empresa de la marca solicitante



y de la empresa titular de la marca registrada, que son el núcleo de su identidad, definen su propósito y aspiraciones, guían sus operaciones y la percepción pública, se evidencia una diferenciación fundamental que refuerza la ausencia de riesgo de confusión entre ambas marcas.

3. Al cotejar los signos se evidencia que presentan diferencias sustanciales gráfica, fonética e ideológicamente.

4. AKORN DESTINATION MANAGEMENT y ACCOR representan dos enfoques distintos en la industria de los viajes y servicios. Mientras que AKORN DESTINATION MANAGEMENT se especializa en la gestión de destinos y la creación de experiencias de viaje personalizadas, ACCOR ofrece una gama más amplia de servicios, que abarca desde el alojamiento y el transporte hasta servicios financieros y de pago. Aunque ambos operan en el sector de los viajes, sus enfoques y servicios difieren significativamente, adaptándose a las necesidades específicas de sus respectivos públicos.

5. Un factor clave que minimiza cualquier posible confusión entre "AKORN DESTINATION MANAGEMENT" y "ACCOR" es el perfil de sus consumidores y la manera en que estos toman decisiones de compra. La interacción multicanal con la marca (sitios web, aplicaciones, edificios físicos, programas de fidelización) genera en los consumidores una familiaridad con los elementos visuales completos de ACCOR, no solo con su nombre, esto disminuye significativamente cualquier posibilidad de confusión con AKORN DESTINATION MANAGEMENT.


6. Los consumidores de los servicios ofrecidos por AKORN



DESTINATION MANAGEMENT (organización de viajes complejos, eventos corporativos, safaris, cruceros) realizan una inversión económica y un proceso de decisión reflexivo su compra no es impulsiva, investiga, compara ofertas y presta alto grado de atención a los detalles de los servicios y las marcas y un consumidor diligente no incurrirá en confusión al estar expuesto a la información completa y detallada de cada proveedor, por lo que es muy cuidadoso con los aspectos los aspectos gráficos, fonéticos e ideológicos.

7. A la fecha, no se ha evidenciado en el mercado costarricense una coexistencia problemática o un riesgo de confusión real entre marcas que presenten similitudes fonéticas o gráficas parciales con los términos "AKORN" o "ACCOR" en el sector turístico y hotelero.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. En el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentran inscrita la siguiente marca de servicios:

1.  ACCOR, registro: 177866, inscrita desde el 18 de Julio de 2008, vigente hasta el 18 de Julio de 2028, titular: ACCOR, para proteger y distinguir **en clase 36 internacional:** 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 internacional:** 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 internacional:** 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. (certificación visible a folio 7 y 8 del legajo digital de apelación)

TERCERO. 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. Corresponde a este Tribunal avocarse al análisis de fondo del recurso de apelación interpuesto por la representación de la compañía **A&K S.A.R.L.**, a fin de determinar si la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentra ajustada al ordenamiento jurídico vigente, así

como establecer si el signo solicitado  **AKORN DESTINATION MANAGEMENT**, cumple con los requisitos para ser acreedor de protección registral conforme a la legislación marcaria aplicable.

Para tales efectos, resulta necesario examinar si el signo pretendido satisface las exigencias legales, conforme los principios que rigen el derecho marcario. En este contexto, procede traer a colación el artículo 2 de la Ley de marcas y otros signos distintivos, Ley N°7978 (en adelante Ley de marcas), el cual define la marca de la siguiente forma:

Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase.

Por su parte, el numeral 3 de la Ley de cita, precisa cuales son los signos que pueden constituir una marca:

Artículo 3._Signos que pueden constituir una marca Las marcas se refieren, en especial, a cualquier signo o combinación de signos capaz de distinguir los bienes o servicios; especialmente las palabras o los conjuntos de palabras –incluidos los nombres de personas–, las letras, los números, los elementos



figurativos, las cifras, los monogramas, los retratos, las etiquetas, los escudos, los estampados, las viñetas, las orlas, las líneas o franjas, las combinaciones y disposiciones de colores, así como los sonidos. Asimismo, pueden consistir en la forma, la presentación o el acondicionamiento de los productos, sus envases o envolturas o de los medios o locales de expendio de los productos o servicios correspondientes.

Sin perjuicio de las disposiciones relativas a las indicaciones geográficas contenidas en esta ley, las marcas podrán referirse a nombres geográficos, nacionales o extranjeros, siempre que resulten suficientemente distintivos y su empleo no sea susceptible de crear confusión respecto del origen, la procedencia y las cualidades o características de los productos o servicios para los cuales se usen o apliquen tales marcas.

La naturaleza del producto o servicio al cual ha de aplicarse la marca, en ningún caso será obstáculo para registrarla

Conforme la norma citada la aptitud distintiva es el elemento esencial de la marca, ya que permite que el consumidor identifique el origen empresarial de un producto o servicio, diferenciándolo de sus competidores y evitando riesgo de confusión en el mercado.

La doctrina reconoce la distintividad como la función esencial de las marcas, al señalar:

La distintividad es una función compleja de la marca, que comporta o articula dos aspectos u operaciones: una, la de identificar, es decir, reconocer la marca como perteneciente a cierto género, clase o especie de productos o servicios, pero a su vez reconoce que ella no es el género, ni lo representa ni lo designa, sino que es una singularidad dentro de la pluralidad; es



individual, no general; es un ejemplar que pertenece a un grupo de productos. La otra operación es la de diferenciar, es decir, separar por sus características una marca de las otras marcas del mismo género, estableciendo una relación de alteridad entre ellas gracias a la aparición o percepción de sus características diferentes.

Así pues, la distintividad sólo puede ser reconocida partiendo de un fondo común que es el sector al cual se aplican las marcas, estableciendo de un lado una relación de diferenciación (la alteridad es la distancia entre las marcas existentes en el mismo sector competitivo) y de otro lado una relación de identificación (la identidad es la afinidad entre la marca y la categoría de los productos o servicios a los que se aplica) o sea, reconocer lo singular dentro de lo plural o general. Cabe destacar que esta relación de identidad presupone una alteridad preexistente, que impide que la marca se confunda o diluya con el producto o el género al cual se aplica.

La identidad y la alteridad pueden ser vistas como dos características o propiedades de la distintividad, y son susceptibles de ser reunidas y formuladas a nivel virtual en una categoría estructural que se denomina distintividad. (Arana Courrejolles, C. (2001). Distintividad Marcaría (parte 1). Revista de la Facultad de Derecho, Pontificia Universidad Católica de Perú)

Para determinar si un signo contiene esta aptitud distintiva, el registrador ha de realizar un examen de los requisitos sustantivos, intrínsecos y extrínsecos, y determinar que no se encuentre comprendido en las causales de rechazo contenidas en los artículos 7 y 8 de la Ley de marcas, referidas a la capacidad del signo para



identificar el producto o servicio, y que no vaya a producir un riesgo de confusión a los consumidores respecto de su origen empresarial.

En el caso en concreto, el signo solicitado fue rechazado por causales extrínsecas, al considerarse que incurre en las siguientes prohibiciones:

Artículo 8. Marcas inadmisibles por derechos de terceros. Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros:

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 uso del 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 o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca, la indicación geográfica o la denominación de origen anterior.

[...]

Con este tipo de prohibiciones se busca evitar el riesgo de confusión, es decir, que el consumidor incurra en error respecto a los productos



o servicios que desea adquirir, o cuando exista asociación indebida acerca del origen empresarial de tales productos o servicios.

Conforme a la norma transcrita, no es registrable como marca un signo idéntico o similar a uno previamente registrado, o en trámite de registro por parte de un tercero, por cuanto no tendría carácter distintivo y generaría riesgo de confusión o de asociación empresarial. Sobre este tema el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 19-IP-2022, hace el siguiente análisis:

a) El **riesgo de confusión** puede ser directo o indirecto:

El riesgo de confusión directo está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor, al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro distinto

El riesgo de confusión indirecto se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee.

b) El **riesgo de asociación** consiste en la posibilidad de que el consumidor, a pesar de diferenciar los signos en conflicto y el origen empresarial del producto o servicio, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto o el prestador del servicio respectivo, tiene una relación o vinculación económica con otro agente del mercado.

[...]

Para el presente análisis, resulta necesario confrontar los signos marcarios en conflicto para determinar si existe identidad o semejanza entre ellos, en grado de que el consumidor pueda incurrir en riesgo de confusión o bien en riesgo de asociación. Para ello, resulta necesario



tener en consideración lo dispuesto por el artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas, el cual establece las pautas a tener en cuenta para realizar un cotejo signos en conflicto, y a partir de eso se hace el siguiente análisis:

MARCA SOLICITADA



Clase 39 internacional

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

MARCA REGISTRADA



Clase 36 internacional

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.

Clase 39 internacional

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.

Clase 43 internacional

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, se está en presencia de signos mixtos. Un signo mixto es aquel “Signo constituido tanto por figuras,



imágenes, combinaciones de colores, símbolos o dibujos, como también por letras, palabras y/o números.” (Instituto Nacional de la Propiedad Industrial de Chile, INAPI, Marcas según su tipo: Marca Mixta, <https://www.inapi.cl/marcas/marcas-segun-su-tipo/tipo-de-marca>).

La marca solicitada se compone en su parte denominativa por el vocablo “AKORN” escrito con letras estilizadas en mayúscula negras con la “o” en color verde, siendo el elemento principal o preponderante del signo, acompañado de la repetición de dicho vocablo más la expresión “DESTINATION MANAGEMENT” en color negro y de menor tamaño ubicados en la parte inferior, como elemento complementario, en tanto, su parte figurativa está compuesta por líneas curvas color verde ubicadas en la parte posterior del elemento denominativo principal, que parecieran formar parcialmente una especie de globo terráqueo. Por su parte, la marca registrada, se encuentra compuesta por el vocablo “ACCOR”, escrito en letras mayúsculas de color azul, acompañado de las siluetas de dos aves color gris ubicadas en un extremo superior del signo.

Al realizar el cotejo, se determina que los signos a nivel visual presentan diferencias tanto en su parte denominativa como en su diseño, lo cual los hacen gráficamente distintos, estando el consumidor medio en la capacidad de diferenciarlos en el mercado.

A nivel fonético, los signos en conflicto son diferenciables, ya que al articular los sonidos se perciben de forma distinta, debido a la estructura y extensión de las sílabas que los componen. No se puede indicar que la pronunciación 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 conceptual, los signos “AKORN” y “ACCOR”, constituyen términos de fantasía, por lo que no existe semejanza ideológica alguna entre los signos confrontados.

Ahora bien, verificado que los signos objeto de análisis presentan diferencias claras, suficientes y relevantes a nivel gráfico y fonético, este Tribunal concluye que no se presentan los presupuestos necesarios para la configuración de un riesgo de confusión o de asociación empresarial indebida.

En consecuencia, la ausencia de similitud marcaría entre los signos elimina la posibilidad de que el consumidor medio pueda atribuir a un mismo origen empresarial los servicios identificados por los signos analizados y contrario a lo dictado por el Registro de la Propiedad Intelectual, la marca solicitada no violenta los incisos a) y b) del artículo 8° de la Ley de marcas y otros signos distintivos.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, este Tribunal considera procedente declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor **Marco Antonio López Volio**, en su condición de apoderado especial de la compañía **A&K S.A.R.L.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, venida en alzada, la que en este acto se revoca




para que se continúe con la inscripción del signo , si otro motivo ajeno al analizado en esta resolución no lo impidiere.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **con lugar** el recurso de apelación interpuesto por el señor **Marco Antonio López Volio**, en su condición de apoderado especial de la compañía **A&K S.A.R.L.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 14:52:00 horas del 23 de abril de 2025, la que en este acto **SE REVOCA** para que se continúe



con la inscripción del signo , si otro motivo ajeno al expresado en esta resolución no lo impidiere. Sobre lo decidido 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 dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFIQUESE.**

Karen Quesada Bermúdez



Oscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla

Priscilla Loretto Soto Arias

Norma Ureña Boza

gmq/KQB/ORS/CMCh/PLSA/NUB

DESCRIPTORES.

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: Marca registrada o usada por tercero
Marca notoriamente conocida

TG: Marcas inadmisibles

TNR: 00.41.33

MARCAS INADMISIBLES

TE: Marcas inadmisibles por derecho de terceros

TG: Marcas y signos distintivos

TNR: 00.41.53

MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TE: Marcas inadmisibles

TG: Propiedad Industrial

TR: Protección de la propiedad intelectual
Registro de marcas y otros signos distintivos

TNR: 00.41.55