



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2025-0611-TRA-PI

CANCELACIÓN POR FALTA DE USO DEL NOMBRE COMERCIAL

AADVANTAGE LOYALTY IP LTD, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE
ORIGEN 2005-8281, registro 158415)

MARCAS Y OTROS SIGNOS



VOTO 0349-2026

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas veintiún minutos del veintiuno de mayo de dos mil veintiséis.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la abogada Marianella Arias Chacón, portadora de la cédula de identidad número 1-0679-0960, en su condición de apoderada especial de la empresa **AADVANTAGE LOYALTY IP LTD**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de las Islas Caimán, domiciliada en c/o Maples Corporate Services, Ugland House, P.O. Box 309, Gran Cayman, KY1-1104, Islas Caimán contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:34:36 horas del 6 de noviembre de 2025.

Redacta la juez Quesada Bermúdez



CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 25 de agosto de 2025, Marianella Arias Chacón, en su condición de gestora de negocios de **AADVANTAGE LOYALTY IP LTD**, solicitó la cancelación por



falta de uso del nombre comercial registro 158415.

Mediante resolución de las 11:34:36 horas del 6 de noviembre de 2025, el Registro de la Propiedad Intelectual rechazó la acción de cancelación presentada (folio 79 del expediente principal).

Inconforme con lo resuelto, el accionante apeló y expuso como agravios que registralmente el domicilio del establecimiento comercial aparece en San José, Sabana Sur contiguo a Agencia Datsun, Edificio de Economy Rent A Car, pero al visitar el lugar no existe un



establecimiento comercial rotulado con .

Manifestó que el Registro otorgó valor a elementos probatorios que no permiten demostrar un uso real y efectivo del distintivo marcario, en tanto no generan certeza ni acreditan de manera objetiva aspectos esenciales como el lapso temporal, la regularidad en la prestación de servicios de alquiler de vehículos, los precios ni las fechas concretas de las transacciones. Indicó que con la prueba aportada no se demuestra el uso del nombre comercial por parte de su titular.



SEGUNDO: EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. No se advierten hechos de tal naturaleza por la forma en que se resuelve este asunto.

TERCERO. CONTROL DE LEGALIDAD. Analizado el acto administrativo de primera instancia se observan vicios en sus elementos esenciales que causan nulidad de lo resuelto.

CUARTO. SOBRE LAS INCONGRUENCIAS EN LA RESOLUCIÓN DE FONDO. Mediante resolución de las 11:34:36 horas del 6 de noviembre de 2025, el Registro de la Propiedad Intelectual rechazó la cancelación por falta de uso presentada contra el registro del nombre



comercial ; no obstante, la resolución presenta serias contradicciones:

1. No se desarrolló la legitimación de la empresa solicitante para presentar la cancelación por falta de uso.
2. En el considerando cuarto indicó que no se logró demostrar el



uso real y efectivo del signo registro 158415.

3. En la parte dispositiva declaró sin lugar la cancelación por falta de uso interpuesta, pero además señaló que de conformidad con el párrafo segundo del artículo 63 de la Ley de Marcas, se tiene como caduca de pleno derecho cualquier expresión o señal de publicidad comercial, que publicite exclusivamente la marca cancelada por falta de uso.

Con lo anterior se violenta el principio de congruencia puesto que, la



cualidad técnica más importante que debe tener toda resolución que ponga punto final a una controversia, consiste en la vinculación analítica que debe haber entre la pretendido por las contrapartes, y lo decidido en la resolución, por lo que no existe duda alguna de que esa omisión implica un quebrantamiento del principio de congruencia que debió ser observado por el Registro, por cuanto a este le compete efectuar un adecuado pronunciamiento sobre todos y cada uno de los puntos que hayan sido discutidos, y sobre las pretensiones y defensas opuestas.

Con relación a dicho principio, los artículos 28.1 y 61.2 del Código Procesal Civil (cuerpo legal de aplicación supletoria en esta materia), disponen, en lo que interesa, lo siguiente:

Artículo 28.- Forma y firma de las resoluciones

28.1 Forma. En las resoluciones y actuaciones se identificará al tribunal y se consignará el lugar, la hora, la fecha, el número de proceso, el nombre de los jueces y el número de resolución, cuando sea necesario.

Las resoluciones deberán ser fundamentadas, claras, precisas, concretas y congruentes con lo solicitado o previsto por la ley.

Artículo 61.- Disposiciones especiales sobre la sentencia.

61.2 Contenido de la sentencia. Las sentencias deben resolver todos y cada uno de los puntos que hayan sido objeto de debate, no pueden conceder más de lo pedido, salvo disposición legal en contrario y no podrán comprender otras cuestiones que las demandadas; se exceptúan aquellas para las que la ley no exige iniciativa de parte.

La Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia 704-



F-00, dictada a las 15:00 horas del 22 de setiembre de 2000, indicó sobre el tema:

IV.- [...] Sobre el particular precisa recordar, que la incongruencia estriba en la falta de relación entre lo pedido por las partes, no a lo largo del proceso, sino en los escritos de demanda o contrademanda como en sus respectivas contestaciones, y lo resuelto en el fallo, no porque en esta se decida algo diferente a lo querido por los litigantes, sino porque se omite pronunciamiento sobre algún extremo sometido a debate, o se otorga más de lo pedido, o porque lo resuelto no guarda correspondencia con lo pedido, o porque contiene disposiciones contradictorias. [...]

Las nociones que anteceden resultan plenamente aplicables al caso de las resoluciones finales que dicta el Registro de la Propiedad Intelectual, con ocasión de las solicitudes de inscripción de signos marcarios.

Hay congruencia, entonces, cuando el fallo hace las declaraciones que exigen los alegatos y razonamiento dilucidados durante el procedimiento, decidiendo todos los puntos controvertidos que hayan sido objeto de discusión. Por eso, cuando la resolución final contiene más de lo pedido por las partes, se incurre en lo que se denomina incongruencia positiva; la incongruencia negativa surge cuando la resolución omite decidir sobre alguna de las pretensiones; y si la resolución decide sobre algo distinto de lo pedido por las partes, se produce la llamada incongruencia mixta.

Una vez examinado el expediente y sin necesidad de entrar a conocer el fondo de este asunto, este Tribunal estima procedente declarar la



nulidad de la resolución venida en alzada, debido a que presenta serias contradicciones, en primer lugar no desarrolló la legitimación de la empresa **AADVANTAGE LOYALTY IP LTD**, para presentar la acción de cancelación por falta de uso; posteriormente, indicó en los hechos no probados que no se demostró el uso real y efectivo del signo, pero rechazó la acción de cancelación; finalmente, se observa una contradicción entre los puntos I) y II) de la parte dispositiva por cuanto en el punto uno se declara sin lugar la cancelación y luego en el punto dos supone el signo como cancelado; por todo lo anterior, se da una violación al principio de congruencia.

Por haberse quebrantado el principio de congruencia estipulado en los artículos 28.1 y 61.2 del Código Procesal Civil, y con el fin de enderezar los procedimientos, se debe declarar la nulidad de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:34:36 horas del 6 de noviembre de 2025, para que una vez devuelto el expediente a ese Registro, proceda a emitir una nueva resolución donde conste un pronunciamiento acorde con el rechazo de la cancelación y aclare los puntos que dieron origen a la nulidad.

Por consiguiente, no hace falta entrar a conocer el recurso de apelación presentado, por cuanto pierde interés por la nulidad declarada.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara la **nulidad** de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:34:36 horas del 6 de noviembre de 2025. En su lugar, proceda a emitir una nueva resolución donde conste un



pronunciamiento acorde con el rechazo de la cancelación que aclare los puntos que dieron origen a la nulidad. Por la manera en que se resuelve, pierde interés el conocimiento del recurso de apelación presentado en contra de la citada resolución. Previa constancia y copia 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

mgm/KQB/ORS/CMCh/GBM/NUB

DESCRIPTORES

EFFECTOS DE FALLO DEL TRA

TE: Nulidad

TG: Fallo del TRA

TNR: 00.35.87

NULIDAD

TG: Efectos de fallo del TRA

TNR: 00.35.98