



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2026-0035-TRA-PI

**SOLICITUD DE CANCELACIÓN POR FALTA DE
USO DEL NOMBRE COMERCIAL**



DREAM SURF RESORT S.R.L., apelante

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE
ORIGEN 2014-1147 / 237571)**

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0423-2026

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con cincuenta y cuatro minutos del diez de junio de dos mil veintiséis.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la abogada María José Campos García, vecina de San José, portadora de la cédula de identidad: 1-1268-0916, en su condición de apoderada especial de la compañía **DREAM SURF RESORT S.R.L.**, sociedad constituida y vigente conforme las leyes de Costa Rica, con la cédula jurídica 3-102-0822080; en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:09:19 horas del 13 de noviembre de 2025.

Redacta la juez Norma Ureña Boza.



CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Por escrito presentado el 25 de septiembre de 2025, la abogada María José Campos García, en su condición de apoderada especial de la compañía **DREAM SURF RESORT S.R.L.**; solicitó la cancelación por falta de uso del nombre



comercial , registro 237571, para proteger y distinguir en clase 49 internacional: Un establecimiento comercial dedicado a campamento para surfistas, en el cual se realizan deferentes tipos de actividades recreativas y deportivas, ubicado en Playa Tamarindo Santa Cruz, Guanacaste, Finca los Jobos, del nuevo Banco Nacional 1 kilómetro al este y 600 metros norte. Lo anterior como parte de la defensa en el proceso de solicitud de nulidad contra la marca “DREAM SURF HOUSE”, registro 309293, en clase 43 internacional, inscrita a nombre de su representada.

Mediante resolución dictada a las 10:09:19 horas del 13 de noviembre de 2025, el Registro de la Propiedad Intelectual declaró inadmisibile la solicitud de cancelación por falta de uso, al considerar que esta guardaba identidad de sujeto, objeto y finalidad con la gestión tramitada bajo la anotación 2-169236, correspondiente también a una solicitud de cancelación por falta de uso, la cual había sido declarada sin lugar mediante resolución del Registro en fecha 07 de julio de 2025.

Inconforme con lo resuelto, la apoderada de la empresa **DREAM SURF RESORT S.R.L.**, interpuso recurso de apelación y en sus agravios expresó lo siguiente:



1. La resolución de 03 de julio de 2025 admitió y valoró como prueba suficiente para acreditar el uso del signo DREAMSEA SURF CAMP (DISEÑO), certificación de copias y acta notarial que carecen de los elementos de validez notarial exigidos por la normativa vigente. Por consiguiente, esa resolución se encuentra viciada de nulidad absoluta por haberse fundamentado en prueba que carece de validez formal, lo cual constituye una violación al debido proceso, al principio de legalidad y a las normas de valoración probatoria establecidas en el artículo 295 de la Ley General de la Administración Pública.

2. La resolución de 13 de noviembre de 2025 declara improcedente la solicitud de cancelación por falta de uso con base en una supuesta identidad de sujeto, objeto y fin respecto de un procedimiento de cancelación anterior. Esa categoría —identidad de partes, objeto y causa— es propia del proceso civil y se utiliza para determinar la existencia de cosa juzgada material en sede jurisdiccional. Sin embargo, el Registro la emplea como si fuera una causal autónoma de inadmisión, sin citar norma alguna que la sostenga en el ámbito del procedimiento administrativo marcario. La Administración está creando, por vía interpretativa, una causal de inadmisión que el legislador nunca incorporó ni en la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, ni en la LGAP, ni en la Ley de Procedimientos de Observancia de Derechos de Propiedad Intelectual.

3. Al invocar la identidad de sujeto, objeto y fin como si se tratara de cosa juzgada material, el Registro desconoce la regulación específica de la LGAP y, en la práctica, traslada al procedimiento administrativo un efecto propio del proceso civil que no es compatible con la



naturaleza del uso marcario. La cosa juzgada administrativa, tal y como ha sido interpretada por la doctrina y la jurisprudencia, no puede operar para impedir el examen de nuevas solicitudes cuando la decisión depende de hechos sujetos a verificación sucesiva.

4. Cada solicitud de cancelación por falta de uso constituye un nuevo procedimiento que obliga a la Administración a examinar el comportamiento del titular en el período concreto señalado por la ley, es decir, los cinco años anteriores a la fecha de la nueva petición. La Administración no puede presumir la continuidad del uso sobre la base de una resolución anterior, sino que debe verificar nuevamente si se dan o no los presupuestos de hecho que impiden la cancelación.

5. El procedimiento administrativo en Costa Rica se rige por el principio de verdad real. En materia de cancelación por falta de uso, este principio se traduce en la necesidad de verificar, a través de la prueba aportada por el titular y de las actuaciones administrativas pertinentes, si el signo ha sido o no utilizado en el mercado conforme a las exigencias del artículo 40 LMSD. La resolución del 13 de noviembre de 2025 prescinde por completo de esta lógica, esto equivale a una renuncia ilegítima a la función investigadora de la Administración y violenta el debido Proceso Administrativo y Derecho de Petición.

6. La resolución recurrida no presenta una correcta motivación del acto. Esta ausencia de fundamentación transforma la resolución en un acto arbitrario carente de razonabilidad jurídica.

7. Solicita se declare con lugar el recurso de apelación y se revoque la



resolución de las 10:09:19 del 13 de noviembre de 2025. En consecuencia, se admita para su trámite la cancelación por falta de uso contra el registro del nombre comercial DREAMSEA SURF CAMP (DISEÑO), registro No. 237571.

8. Solicita se deje sin efecto la resolución del 03 de julio de 2025, por haber admitido y valorado prueba notarial que carece de los requisitos de validez formal establecidos en el Código Notarial y los Lineamientos del Consejo Superior Notarial.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, lo siguiente:

1. En el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentra inscrito



el nombre comercial , registro 237571, inscrito desde el 14 de agosto de 2014, titular: CARLOS ISRAEL TELLO PARDO, para proteger y distinguir **en clase 49 internacional**: Un establecimiento comercial dedicado a campamento para surfistas, en el cual se realizan deferentes tipos de actividades recreativas y deportivas, ubicado en Playa Tamarindo Santa Cruz, Guanacaste, Finca los Jobos, del nuevo Banco Nacional 1 kilómetro al este y 600 metros norte. (visible a folio 3 del legajo digital de apelación).

TERCERO. EN CUANTO A LOS 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. Analizado el expediente venido en alzada, corresponde a este Tribunal determinar si se ajusta a derecho la resolución mediante la cual el Registro de la Propiedad Intelectual declaró inadmisible la solicitud de cancelación por falta de uso, al considerar que esta guardaba identidad de sujeto, objeto y finalidad con una gestión anterior, tramitada bajo la anotación 2-169236, la cual fue declarada sin lugar mediante resolución del 7 de julio del 2025.

Previo al examen del caso concreto, estima este órgano de alzada necesario referirse al uso de la marca como presupuesto esencial para la conservación del derecho registral. La función principal de la marca consiste en identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa frente a los de sus competidores, finalidad que únicamente se materializa cuando el signo es utilizado de manera real y efectiva en el tráfico comercial.

En virtud de lo anterior, los artículos 39 y 40 de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas) establecen los parámetros bajo los cuales puede valorarse si una marca registrada se encuentra en uso y, correlativamente, cuándo procede su cancelación.



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.



Artículo 40. Definición de uso de la marca. Se entiende que una marca registrada se encuentra en uso cuando los productos o servicios que distingue han sido puestos en el comercio con esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, tomando en cuenta la dimensión del mercado, la naturaleza de los productos o servicios de que se trate y las modalidades bajo las cuales se comercializan. También constituye uso de la marca su empleo en relación con productos destinados a la exportación a partir del territorio nacional o con servicios brindados en el extranjero desde el territorio nacional.

Una marca registrada deberá usarse en el comercio tal como aparece en el registro; sin embargo, el uso de la marca de manera diferente de la forma en que aparece registrada solo en cuanto a detalles o elementos que no son esenciales y no alteran la identidad de la marca, no será motivo para cancelar el registro ni disminuirá la protección que él confiere.

El uso de una marca por parte de un licenciatario u otra persona autorizada para ello será considerado como efectuado por el titular del registro, para todos los efectos relativos al uso de la marca.

De conformidad con el artículo 40 citado, una marca se entiende en uso cuando los productos o servicios que distingue han sido puestos en el comercio con esa marca, en la cantidad y modo que normalmente corresponde, tomando en consideración la dimensión



del mercado, la naturaleza de los productos o servicios y sus modalidades de comercialización. Asimismo, la norma admite que el uso sea efectuado por el titular, por un licenciatario o por una persona autorizada, siempre que se trate de un uso real, efectivo y vinculado al signo registrado, sin alteraciones sustanciales que modifiquen su identidad.

Por su parte, el artículo 39 de la Ley de marcas dispone que la cancelación del registro por falta de uso procede cuando la marca no ha sido usada en Costa Rica durante los cinco años precedentes a la fecha de inicio de la acción de cancelación.

De esa disposición se extrae un presupuesto temporal indispensable: para que prospere una solicitud de cancelación por falta de uso, debe existir un período continuo de cinco años de no uso inmediatamente anterior a la presentación de la acción. En consecuencia, no basta con alegar genéricamente la falta de uso, sino que debe verificarse si, para la fecha en que se promueve la gestión, resulta jurídicamente posible afirmar la existencia de ese lapso legal.

En este contexto, si bien cada solicitud de cancelación por falta de uso debe analizarse conforme al período de cinco años inmediatamente anterior a su presentación, de manera que el marco temporal puede variar entre una gestión y otra, ello no significa que pueda promoverse una nueva solicitud de forma inmediata cuando ya existe una resolución reciente que tuvo por acreditado el uso del mismo signo distintivo. La posibilidad de presentar una nueva gestión requiere que exista un período posterior jurídicamente relevante, capaz de sustentar nuevamente la alegada falta de uso.



En el caso concreto, consta que mediante resolución de fecha 7 de julio de 2025, dictada dentro de la gestión tramitada bajo la anotación 2-169236, el Registro de la Propiedad Intelectual declaró sin lugar una solicitud de cancelación por falta de uso respecto del mismo signo distintivo, al tener por acreditado el uso de la marca.

Posteriormente, el 25 de septiembre de 2025, se presentó una nueva solicitud de cancelación contra la misma marca y por el mismo promovente. De ahí que, aun cuando formalmente se trate de una nueva gestión, el breve tiempo transcurrido entre una y otra solicitud impide tener por configurado el presupuesto temporal previsto en el artículo 39 de la Ley de marcas, pues no resulta jurídicamente posible sostener que, desde la resolución anterior en la que se tuvo por demostrado el uso, haya transcurrido un nuevo período de cinco años de falta de uso.

Por consiguiente, la nueva solicitud objeto del presente examen, carece de una base temporal suficiente para reabrir el análisis sobre la falta de uso del signo. En consecuencia, la inadmisibilidad declarada por la autoridad registral resulta conforme a derecho.

Ahora bien, en cuanto a los agravios formulados por el recurrente, debe indicarse que estos no logran desvirtuar la legalidad de lo resuelto por el Registro.

En primer término, el apelante cuestiona la validez de la prueba valorada en la resolución anterior de julio de 2025 y solicita que esta sea dejada sin efecto. Debe indicarse que tales argumentos no



resultan atendibles dentro del presente recurso. El objeto de este procedimiento se circunscribe a revisar la legalidad de la resolución dictada a las 10:09:19 horas del 13 de noviembre de 2025, mediante la cual el Registro declaró inadmisibile la nueva solicitud de cancelación por falta de uso. En consecuencia, no puede el apelante pretender, por esta vía, reabrir el análisis probatorio ni obtener la nulidad de una resolución anterior que no constituye el acto impugnado en este procedimiento.

El recurrente a su vez afirma que el Registro aplicó indebidamente una supuesta identidad de sujeto, objeto y causa como causal autónoma de inadmisión, trasladando al procedimiento administrativo marcario una figura propia de la cosa juzgada material del proceso civil. Sobre este punto, debe aclararse que la decisión recurrida no debe entenderse como una aplicación rígida de dicha institución, sino como una valoración de la ausencia de un presupuesto temporal indispensable para admitir una nueva solicitud de cancelación por falta de uso.

Aunque la cancelación por falta de uso puede ser planteada nuevamente cuando exista un período distinto susceptible de valoración, en este caso la nueva gestión fue presentada pocos meses después de haberse tenido por acreditado el uso del mismo signo, por lo que no existía un nuevo lapso legalmente relevante que permitiera cuestionar otra vez la falta de uso.

En el caso concreto, la nueva solicitud fue promovida contra el mismo signo distintivo, con la misma finalidad cancelatoria y pocos meses después de haberse dictado una resolución en la que se declaró sin



lugar una gestión anterior por haberse acreditado el uso de la marca.

La inadmisibilidad no se sustenta únicamente en una identidad formal de partes, objeto y causa, sino en la ausencia del presupuesto temporal necesario para volver a cuestionar válidamente el uso del signo, conforme al artículo 39 de la Ley de marcas. Por tanto, no se trata de negar la posibilidad de nuevas solicitudes de cancelación, sino de impedir que se reabra prematuramente una discusión ya resuelta sin un cambio temporal o fáctico suficiente.

En cuanto a que cada solicitud de cancelación por falta de uso constituye un nuevo procedimiento y obliga a examinar el comportamiento del titular durante los cinco años anteriores a la nueva petición, si bien cada acción de cancelación debe analizarse con referencia a la fecha de su presentación, cuando entre una resolución anterior que tuvo por demostrado el uso del signo y una nueva solicitud medien apenas unos meses, resulta jurídicamente imposible sostener que se haya configurado un nuevo período continuo de cinco años de falta de uso. En ese sentido, la Administración no está presumiendo indefinidamente la continuidad del uso, sino reconociendo que el presupuesto temporal previsto en el artículo 39 citado no puede tenerse por cumplido en un intervalo tan reducido.

La apelante señala que el procedimiento administrativo se rige por el principio de verdad real y que existe obligación del Registro de abrir nuevamente la investigación sobre el uso del signo. Debe indicarse que el principio invocado no impone a la Administración el deber de tramitar toda gestión cuando, desde su planteamiento, se advierte la



inexistencia de un presupuesto legal indispensable. La búsqueda de la verdad real opera dentro de procedimientos jurídicamente procedentes, pero no obliga a desplegar actividad probatoria cuando la solicitud carece de una base temporal suficiente para configurar la causal de cancelación. Así, si en julio de 2025 se tuvo por acreditado el uso del signo, una nueva solicitud presentada en septiembre del mismo año no permite, por sí misma, cuestionar nuevamente la falta de uso durante los cinco años precedentes, pues ese presupuesto resulta incompatible con lo recientemente resuelto.

Se alega falta de motivación del acto, lo cual no es de recibo para este Tribunal, el cual estima que la resolución recurrida sí contiene una razón suficiente para justificar la decisión adoptada, en tanto identifica la existencia de una gestión anterior relativa al mismo signo, con la misma finalidad cancelatoria, resuelta pocos meses antes.

Por lo anterior, los alegatos formulados por la apelante no logran desvirtuar la legalidad de la resolución venida en alzada. En consecuencia, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación y confirmar la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la abogada María José Campos García, en su condición de apoderada especial de la compañía **DREAM SURF RESORT S.R.L.**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual, venida en alzada.



POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por la abogada María José Campos García, en su condición de apoderada especial de la compañía **DREAM SURF RESORT S.R.L.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:09:19 horas del 13 de noviembre de 2025, la que en este acto **se confirma**. 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
gmq/KQB/ORS/CMCH/GBM/NUB

Norma Ureña Boza



DESCRIPTORES

USO DE LA MARCA

TG: MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TNR: 00.41.49

MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TE: USO DE LA MARCA

TG: PROPIEDAD INDUSTRIAL

TR: REGISTRO DE MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

TNR: 00.41.55