



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2026-0598-TRA-PI

CANCELACIÓN POR FALTA DE USO DE LA MARCA FÁBRICA
“BUSCAPINA”

A. NATTERMANN & CIE. GMBH, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE
ORIGEN 2/176308; registro 46117)

MARCAS Y OTROS SIGNOS

VOTO 0339-2026

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José Costa Rica, a las diez horas con treinta y un minutos del veintiuno de mayo de dos mil veintiséis.

Se conoce el recurso de apelación interpuesto por la abogada Cynthia Wo Ching Vargas, vecina de San José, portadora de la cédula de identidad 1-1068-0678, en su condición de apoderada especial de la compañía **A. NATTERMANN & CIE. GMBH.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Alemania, domiciliada en Brüningstrasse 50, 65929, Frankfurt am Main, Alemania, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:18:39 del 7 de octubre de 2025.

Redacta la juez Quesada Bermúdez



CONSIDERANDO

ÚNICO. Analizado el expediente venido en alzada, y sin entrar a conocer el fondo del asunto, este Tribunal, en ejercicio del control de legalidad que le corresponde, advierte que la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual contiene un error material en el apartado de hechos probados, específicamente en lo relativo a la representación del promovente del presente proceso. Tal circunstancia se deja señalada para que sea corregida al emitirse el nuevo pronunciamiento, sin que, por sí misma, constituya el fundamento de la nulidad que se dispone en esta resolución.

Ahora bien, del examen integral de las actuaciones este Tribunal advierte además un vicio sustancial que afecta la congruencia de la resolución apelada. Las resoluciones emitidas por el Registro de la Propiedad Intelectual deben expresar de manera clara, precisa y congruente la decisión adoptada, de forma que exista correspondencia entre la pretensión formulada por las partes, los fundamentos desarrollados en su parte considerativa y lo dispuesto en su parte resolutive.

Al respecto, el artículo 132 de la Ley General de la Administración Pública dispone, en lo que interesa:

- Artículo 132.**– 1. El contenido deberá de ser lícito, posible, claro, preciso y abarcar todas las cuestiones de hecho y derecho surgidas del motivo, aunque no hayan sido debatidas por las partes interesadas.
2. Deberá ser, además, proporcionado al fin legal y correspondiente al motivo, cuando ambos se hallen regulados.



[...]

Asimismo, los artículos 28.1 y 61.2 del Código Procesal Civil, aplicables en lo conducente, establecen:

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.

[...]

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.

[...]

De la normativa transcrita se desprende que las resoluciones deben encontrarse debidamente fundamentadas y expresar, de manera clara, precisa, concreta y congruente, la decisión adoptada. En particular, debe existir correspondencia entre lo pretendido por la parte interesada y lo efectivamente resuelto, sin que la autoridad pueda extender los efectos de su decisión a extremos que no hayan sido sometidos a su conocimiento.



Este deber encuentra sustento en el **principio de congruencia**, entendido como la necesaria correspondencia entre las pretensiones formuladas y lo finalmente resuelto. En este sentido, el Diccionario Usual del Poder Judicial define el derecho a la congruencia de la sentencia como la “Garantía relativa al fondo de las resoluciones consistente en la necesaria adecuación, correlación e ilación lógica entre las peticiones formuladas y lo finalmente fallado...”. (<https://diccionariouseusual.poder-judicial.go.cr/index.php/diccionario/derecho-a-la-congruencia-de-la-sentencia>)

En el caso concreto, más allá del error material previamente señalado en ejercicio del control de legalidad, este Tribunal advierte que la resolución recurrida quebranta el principio de congruencia, al haberse extendido la decisión del Registro más allá de los límites de la pretensión formulada por la parte accionante.

La representación de la compañía **AGROVET MARKET S.A.** promovió acción de cancelación parcial por falta de uso contra la marca “BUSCAPINA”, registro 46117, inscrita en clase 5 de la nomenclatura internacional para proteger y distinguir: espasmolíticos, emplastos, vendajes, productos para la destrucción de animales y plantas dañinas, desinfectantes. Sin embargo, la pretensión de cancelación se circunscribió expresamente a los siguientes productos: emplastos, vendajes, productos para la destrucción de animales y plantas dañinas, desinfectantes; quedando excluidos los “espasmolíticos”, según se desprende del propio escrito de interposición, en el que se indicó:



...procedo a interponer acción de cancelación parcial por falta de uso de la marca BUSCAPINA respecto a los productos “EMPLASTOS, VENDAJES, PRODUCTOS PARA LA DESTRUCCIÓN DE ANIMALES Y PLANTAS DAÑINAS, DESINFECTANTES” todos en la clase 5, inscritos bajo el registro 046117...

No obstante, al resolver, el Registro de la Propiedad Intelectual declaró con lugar la acción en términos que comprendieron la totalidad de los productos protegidos por el registro, incluidos los “espasmolíticos”, pese a que estos no formaban parte de la pretensión de cancelación. En lo que interesa, la parte dispositiva de la resolución recurrida señaló:

Con base en las razones expuestas y citas de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos N° 7978 y de su Reglamento, 1) Se declara *con lugar* la solicitud de **CANCELACIÓN POR FALTA DE USO**, interpuesta **RICARDO ALBERTO RODRIGUEZ VALDERRAMA**, apoderado especial de **AGROVET MARKET S.A.**, contra el signo **BUSCAPINA**, registro **46117**, inscrito el 4 de junio de 1973, vence el 4 de junio de 2028, para proteger en clase 5 para proteger (*sic*): “*Espasmolíticos, emplastos, vendajes, productos para la destrucción de animales y plantas dañinas, desinfectantes*”, propiedad de **A. NATTERMANN & CIE. GMBH.** [...]

Del contraste entre la pretensión formulada y lo dispuesto por el Registro se evidencia que este excedió el ámbito objetivo de la acción sometida a su conocimiento, pues incorporó dentro de los efectos de su decisión los “espasmolíticos”, producto cuya cancelación no había



sido solicitada. En consecuencia, se concedió más de lo pedido, configurándose una incongruencia que incide directamente en el contenido y alcance jurídico de la resolución recurrida.

Tal irregularidad no puede considerarse una simple imprecisión susceptible de corrección material, dado que su subsanación implicaría modificar el alcance de la decisión adoptada y los efectos de esta sobre el derecho inscrito. Por ello, no corresponde a este Tribunal reformular la parte dispositiva para adecuarla a la pretensión de la accionante, pues ello supondría sustituir al órgano de origen en el dictado del acto que le corresponde emitir.

Por ende, al haberse quebrantado el principio de congruencia y las exigencias previstas en los artículos 132 de la Ley General de la Administración Pública y 28.1 y 61.2 del Código Procesal Civil, procede declarar la nulidad de la resolución recurrida, a efecto de que el Registro de la Propiedad Intelectual emita un nuevo pronunciamiento debidamente fundamentado, claro, preciso y congruente con los límites de la pretensión planteada.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara la **nulidad** de todo lo resuelto y actuado por el Registro de la Propiedad Intelectual, a partir de la resolución de las 15:18:39 del 7 de octubre de 2025, así como de los actos posteriores que dependan de ella. Devuélvase el expediente al Registro de la Propiedad Intelectual, para que proceda conforme a derecho y emita una nueva resolución debidamente fundamentada, clara, precisa y congruente. Por la manera en que se resuelve, no se entra a conocer el fondo del recurso



de apelación presentado. 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.**

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 28/08/2026 03:20
Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 28/08/2026 03:22

Óscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
CHRISTIAN MENA CHINCHILLA (FIRMA)
Fecha y hora: 28/08/2026 03:27

Cristian Mena Chinchilla

Firmado digitalmente por
GILBERT BONILLA MONGE (FIRMA)
Fecha y hora: 28/08/2026 03:41

Gilbert Bonilla Monge

Firmado digitalmente por
NORMA MERCEDES UREÑA BOZA (FIRMA)
Fecha y hora: 28/08/2026 03:36

Norma Ureña Boza

gmq/KQB/ORS/CMCH/GBM/NUB

Descriptores:

EFFECTOS DE FALLO DEL TRA
TE: NULIDAD
TNR: 00.35.87

NULIDAD
TG: EFFECTOS DE FALLO DEL TRA
TNR:00.35.98