



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2025-0368-TRA-PI

SOLICITUD DE NULIDAD DE LA MARCA DIDI

**BEIJING DIDI INFINITY TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO., LTD.,
apelante**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE
ORIGEN 2-168527 / 290219)**

MARCAS Y OTROS SIGNOS

VOTO 0291-2026

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas veinte minutos del siete de mayo de dos mil veintiséis.

Recurso de apelación interpuesto por el abogado Luis Diego Acuña Vega, vecino de San José, con cédula de identidad 1-1151-0238, apoderado especial de la compañía **BEIJING DIDI INFINITY TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO., LTD**, organizada y existente conforme a las leyes de la República Popular de China, domiciliada en Building 34, No.8 Dongbeiwang West Road, Haidian District, Beijing, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:35:35 horas del 26 de junio de 2025.

Redacta el juez Cristian Mena Chinchilla.

CONSIDERANDO



PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Conforme al escrito presentado el 12 de agosto de 2024, el licenciado Luis Diego Acuña Vega, de calidades indicadas y en su condición de apoderado especial de la empresa **BEIJING DIDI INFINITY TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO., LTD.**, interpuso acción de nulidad contra la marca **DIDI**, registro 290219, en clase 9 internacional para proteger y distinguir: Una aplicación y software por medio de la cual se pretenden brindar servicios crediticios, diferentes formas de organizar y ejecutar pagos, servicios financieros, servicios monetarios. Una aplicación que funcione como plataforma multifuncional, controlando inventarios, ingresos y egresos de una determinada compañía. Una aplicación por medio de la cual se brinden servicios de asesoría comercial; propiedad de la compañía **DESARROLLOS DE TECNOLOGÍA DIDIT S.A.**, fundamentado en que su representada es titular de la marca notoriamente conocida **DIDI** (reconocida en China desde el 2016), así como propietaria de otros registros en Costa Rica (306614, 303639, 298932, 289905, 272091, 272089 y 306614); además fundamenta su pretensión de nulidad en lo dispuesto por los numerales 8 inciso e), 37 y 44 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de marcas); el artículo 6 bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial; y el numeral 4 de la Recomendación Conjunta relativa a las disposiciones sobre la protección de las marcas notoriamente conocidas. Asimismo, sostiene que el registro impugnado fue solicitado y obtenido de mala fe por la sociedad **DESARROLLOS DE TECNOLOGÍA DIDIT S.A.**

Vista la resolución de las 10:35:35 horas del 26 de junio de 2025, el Registro de origen declaró sin lugar la solicitud de nulidad interpuesta por la representación de **BEIJING DIDI INFINITY TECHNOLOGY**



DEVELOPMENT CO., LTD., contra la marca DIDI, registro 290219 del titular **DESARROLLOS DE TECNOLOGÍA DIDIT S.A.**, al estimar que no se acreditó que su inscripción contraviniera lo dispuesto en el artículo 8 inciso e), numeral 44 de la Ley de marcas, ni en el artículo 6 bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial o numeral 4 de la Recomendación Conjunta relativa a las disposiciones sobre la protección de las marcas notoriamente conocidas.

Inconforme con lo resuelto, la representación de la empresa solicitante de la nulidad presentó recurso de revocatoria con apelación en subsidio e indicó como agravios lo siguiente:

1. Alega una ausencia de capacidad y legitimación procesal de Marianella Arias Chacón, apoderada especial de **DESARROLLOS DE TECNOLOGÍA DIDIT S.A.**, lo que genera un vicio de nulidad absoluta (Artículo 166 de la Ley General de Administración Pública).
2. Existencia de una clasificación incorrecta pues fue irregularmente registrada en clase 9 donde debió haber sido rechazada por no presentarse en clases 35 y 36 sobre los servicios que pretende.
3. Señala un conflicto con registros previos de DIDI en clases 35 y 36, por lo que la marca objetada debió ser rechazada, y aun en clase 9, debió serlo dado que la naturaleza de los servicios es semejante y se presta a confusión.
4. Argumenta la existencia previa de los registros 272089 y 272091 inscritos en el 2018 a nombre de su representada, mientras que la marca cuya nulidad se reclama fue inscrita en el 2020 (2 años después), a pesar de proteger servicios de la misma naturaleza.



5. Se reclama al Registro que erró en los alcances e implicaciones legales que implica este reconocimiento de la notoriedad de la marca de su representada.
6. La representación de la empresa apelante considera que la identidad entre las marcas, por sí sola, es suficiente para estimar que puede darse un riesgo de confusión, asociación o un aprovechamiento indebido de la notoriedad del signo, según el artículo 24 incisos c) e) f) y g) del Reglamento a la ley de marcas, así como el numeral 16 inciso 1 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio
7. Insiste que el Registro desaplicó la norma del artículo 8 inciso e, y parte de que la notoriedad de DIDI solo aplica para servicios de transporte, omitiendo la posibilidad de confusión, asociación o aprovechamiento indebido de la notoriedad. Desprotege la marca notoria, brindándole protección solo cuando se trata únicamente de bienes o servicios idénticos, similares o relacionados.
8. La existencia de un registro previo no es una defensa válida. La validez del registro 290219 “DIDI” no se soluciona con la inscripción de la marca previa con registro 229946  que actualmente está impugnado en proceso judicial sobre su cancelación por falta de uso, que fue cancelado parcialmente manteniéndose para “software”.
9. La inscripción del Registro 290219 es un intento de ampliar indebidamente los alcances de ese registro previo – extendiéndolo indirectamente a clases 35 y 36, y si el Tribunal Registral Administrativo estima que el registro 229946 sí precluye la declaratoria de nulidad del Registro 290219, a fin de



resguardar en contra de un posible resultado contradictorio, como solución lógica podría pensarse en que se debería decretar la suspensión del presente expediente hasta que se emita una resolución judicial. Además, la notoriedad de la marca DIDI se remonta al 2012, antes de la solicitud inicial del registro

229946  (ver folios 87,88,90,92 y 626 del expediente principal), y manifiesta un actuar de mala fe por parte del titular de la marca objetada.

Por último, solicita se acoja el recurso de apelación y se revoque lo actuado por el Registro.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por la forma en que se resuelve el presente asunto, no se encuentran hechos con este carácter, que puedan resultar relevantes para el dictado de la presente resolución.

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

CUARTO. SOBRE LAS ACTUACIONES DEL REGISTRO Y LO QUE DEBE RESOLVERSE. La función calificadora en el Registro de la Propiedad Intelectual se realiza en dos etapas, la primera corresponde a un examen de forma, donde se valoran las formalidades o requisitos que conlleva la solicitud, seguida de un examen de fondo que corresponde a la valoración de las formalidades intrínsecas o extrínsecas del signo que se somete a la inscripción.



Esos exámenes de forma y fondo se encuentran regulados en los artículos 13 y 14 de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas), y consisten en determinar si la solicitud cumple con los requisitos establecidos en el artículo 9 de esa misma ley, así como las disposiciones reglamentarias correspondientes; o bien, si se encuentra incluida dentro de las prohibiciones de registro estipuladas en los numerales 7 y 8 de ese mismo cuerpo legal.

En cuanto a la forma, el artículo 13 establece en forma expresa que, en caso de no cumplir con esos requisitos, el Registro notificará al solicitante y le concederá un plazo de quince días hábiles contados a partir de la notificación correspondiente para que subsane su solicitud bajo el apercibimiento de considerarse abandonada. Conviene recordar que cuando se hace una prevención, esta se convierte en una advertencia, en un aviso que debe ser cumplido y la ausencia de subsanación, la subsanación parcial de los defectos señalados, su cumplimiento fuera del término concedido o su incumplimiento es causal para que se aplique de inmediato la penalidad indicada en la norma, que en este caso consiste en considerar abandonada la solicitud.

Analizado en forma integral el expediente por parte de este Tribunal y sin entrar a conocer el fondo del asunto, se advierte que, a partir de la resolución dictada a las 10:35:35 horas del 26 de junio de 2025 por el Registro de la Propiedad Intelectual, mediante la cual se rechazó la solicitud de nulidad, se emitieron actuaciones que contravienen el principio fundamental del debido proceso y generan un estado de incertidumbre para la parte apelante, al estimarse que vulneran los



principios consagrados en los artículos 11, 39 y 41 de la Constitución Política.

Se observa en el expediente tramitado por el Registro de la Propiedad Intelectual, la falta de capacidad y legitimación procesal de la abogada Marianella Arias Chacón, presunta apoderada especial de la compañía **DESARROLLOS DE TECNOLOGÍA DIDIT S.A.** para intervenir en este procedimiento administrativo, pues desde el inicio del trámite registral, la representante carecía de la capacidad necesaria para apersonarse en este expediente en defensa de la inscripción de la marca **DIDI**, registro 290219, en clase 9 internacional; propiedad de la compañía **DESARROLLOS DE TECNOLOGÍA DIDIT S.A.**

Analizado el documento de poder aportado en este expediente, resulta claro para esta instancia que el poder especial de fecha 19 de mayo del 2020 (folio 29 del legajo de apelación) **no** satisface los requisitos mínimos e indispensables para demostrar su otorgamiento válido, razón por la que resulta insuficiente para acreditar la existencia de un mandato eficaz de la empresa y que le confiriera facultades de representación. Nótese, como también lo señala el recurrente en sus agravios, el poder de la Sra. Arias Chacón únicamente indica el nombre de la sociedad titular del signo, pero no se señala en ninguna parte del documento quién ejerce la representación de esta compañía, simplemente aparece una firma ológrafa al final del poder, ignorándose a quién y en qué calidad corresponde esta firma. Esto claramente afecta la eficacia del documento, que si bien es cierto en materia de propiedad intelectual priva el principio de informalidad, es cierto que deben cumplirse requisitos mínimos, como la debida



identificación de quién otorga en este acto el poder suficiente para su representación.

Esta falta no constituye un simple incumplimiento formal susceptible de subsanación, sino un vicio esencial que afecta un elemento constitutivo de los actos jurídicos sea la capacidad para actuar de la Sra. Arias Chacón en nombre de su representada. La ausencia de un poder válidamente conferido implica que la actuación procesal y registral se realizó sin la debida representación, lo que configura un supuesto de nulidad absoluta.

Por ello es de aplicación lo dispuesto en el numeral 166 de la Ley General de la Administración Pública, que indica: "Habrá nulidad absoluta del acto cuando falten totalmente uno o varios de sus elementos constitutivos, real o jurídicamente."

La falta de acreditación válida de la representación supone la ausencia de un elemento esencial para la validez de las actuaciones realizadas, lo que determina la nulidad absoluta de los actos ejecutados con fundamento en un poder jurídicamente insuficiente y, por ende, la falta de capacidad y legitimación procesal para intervenir en el presente procedimiento.

Es precisamente por esta situación, que este Tribunal mediante resolución de las 9:50 horas del 19 de febrero de 2026, solicita con carácter de prueba para mejor resolver, aportar en autos el poder que acredite la representación y faculte la actuación a favor de **DESARROLLOS DE TECNOLOGÍA DIDIT S.A.**; ya que el poder que consta a folio 29 del legajo de apelación, no resulta válido por las



razones anteriormente expuestas. Recuérdese que la prueba para mejor resolver tiene como finalidad permitir que la autoridad administrativa o el órgano jurisdiccional cuente con los elementos de juicio necesarios para dictar una decisión fundada, cuando las pruebas aportadas por las partes resultan insuficientes, contradictorias o generan dudas sobre los hechos relevantes, en este caso, el de la debida representación.

Siendo así, la representación de **DESARROLLOS DE TECNOLOGÍA DIDIT, S.A.** aporta un poder especial de fecha 25 de febrero de 2026, suscrito por el señor Jorge Alberto Pacheco Arce, en su condición de secretario de la Junta Directiva de dicha sociedad. Si bien dicho poder cumple con los requisitos esenciales de forma y fondo exigidos para este tipo de acto jurídico, lo cierto es que fue otorgado con posterioridad a las actuaciones de la Sra. Arias Chacón en el presente proceso. En consecuencia, al momento de realizarse las actuaciones no existía un mandato válido que acreditara la representación invocada, por lo que los actos efectuados carecían de representación debidamente acreditada, circunstancia que compromete su validez y constituye un vicio susceptible de acarrear su nulidad absoluta, de conformidad con el ordenamiento jurídico aplicable.

Por tales razones, este Tribunal debe **declarar la nulidad** de todo lo resuelto y actuado a partir de la resolución dictada a las 10:35:35 horas del 26 de junio de 2025, con el fin de enderezar el procedimiento y ordenar al Registro de la Propiedad Intelectual que resuelva lo que en derecho corresponda.



Por la forma en que se resuelve, resulta innecesario entrar a conocer los agravios planteados en el recurso de apelación interpuesto, el cual pierde interés procesal como efecto directo de la nulidad declarada.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas este Tribunal declara la **nulidad** de todo lo resuelto y actuado por el Registro de la Propiedad Intelectual a partir de la resolución dictada a las 10:35:35 horas del 26 de junio de 2025, con el objeto de que se enderecen los procedimientos y se garantice el debido proceso, para resolver lo que en derecho corresponda. Por la manera en que se resuelve, no se entra a conocer el fondo del recurso de apelación presentado. 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

Norma Ureña Boza

mut/KQB/ORS/CMC/GBM/ NUB.

DESCRIPTORES.

INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TE: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TE: RESOLUCIÓN SOBRE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA
MARCA

TG: MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TNR: 00.42.25

Término: NULIDAD

TG: EFECTOS DE FALLOS DEL TRA

TNR: 00.35.98

TG 1: 315