



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2014-0502-TRA-PI

Solicitud de Cancelación por Falta de Uso de la Marca de Fábrica “VIDA”

PRODUCTORA LA FLORIDA, S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2-89153, 76686)

Marcas y otros signos distintivos.

VOTO N° 143-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con veinticinco minutos del diez de febrero de dos mil quince.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado Manuel Peralta Volio, mayor, casado, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad número 9-012-480, en calidad de apoderado de **PRODUCTORA LA FLORIDA, S.A.**, sociedad costarricense con cédula de persona jurídica 3-101-306901, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, cuarenta y ocho minutos del veintiocho de mayo de dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 31 de enero de 2014, la Licenciada Giselle Reuben Hatounian, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad 1-1055-703, en representación de la empresa **KANI MIL NOVECIENTOS UNO, S.A.**, sociedad costarricense con cédula de persona jurídica 3-101-220952, promovió acción de cancelación por falta de uso del **Registro No. 76686** de la marca “**VIDA**”, perteneciente a la empresa **PRODUCTORA LA FLORIDA, S. A.**, que protege y



distingue “*Extractos de carne, frutas y legumbres y conservas secas y cocidas*”, en clase 29 de la Clasificación Internacional, en razón de haber solicitado el registro de la marca “**COMBO DE VIDA**”, en clase 29 para promocionar “*Carne, pescado, carne de ave y carne de caza, extractos de carne, frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas, jaleas, confituras, compotas, huevos, leche y productos lácteos, aceites y grasas comestibles, comidas preparadas (solamente las comprendidas dentro de esta clase), preparaciones para hacer sopas, sopas.*”, la cual fue tramitada bajo el expediente número 2013-10263.

SEGUNDO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las 14:42:43 horas del 17 de marzo de 2014, procedió a dar traslado de la solicitud de cancelación por falta de uso de la marca “**VIDA**” a su titular, a efecto de que en el plazo de un mes se pronunciara al respecto y demostrara su mejor derecho, aportando las pruebas que estimare convenientes.

TERCERO. Dentro del término conferido, se apersonó el Licenciado Manuel Peralta Volio en defensa de los derechos de la titular.

CUARTO. Que mediante resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, cuarenta y ocho minutos del veintiocho de mayo de dos mil catorce, se acoge la solicitud de cancelación por falta de uso interpuesta por la empresa gestionante **KANI MIL NOVECIENTOS UNO, S.A.**

QUINTO. Que inconforme con lo resuelto, el Licenciado Peralta Volio en la representación indicada, interpuso los recursos de revocatoria con apelación en contra de la resolución final antes indicada y en virtud de que fuera admitido el de apelación conoce este Tribunal.

SEXTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.



Redacta la Juez Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enumera como hechos tenidos por demostrados, los siguientes:

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca “**VIDA**” bajo el **Registro No. 76686**, vigente desde el 09 de agosto de 1991 y hasta el 09 de agosto de 2021, a nombre de **PRODUCTORA LA FLORIDA, S. A.**, con cédula jurídica 3-101-306901, que protege y distingue “*Extractos de carne, frutas y legumbres y conservas secas y cocidas*”, en clase 29 de la Clasificación Internacional, (ver folio 27).

2.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra en trámite el expediente número **2013-10263**, correspondiente a la solicitud de registro de la marca “**COMBO DE VIDA**”, presentada el 26 de noviembre de 2013 por la empresa **KANI MIL NOVECIENTOS UNO, S.A.**, para promocionar “*Carne, pescado, carne de ave y carne de caza, extractos de carne, frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas, jaleas, confituras, compotas, huevos, leche y productos lácteos, aceites y grasas comestibles, comidas preparadas (solamente las comprendidas dentro de esta clase), preparaciones para hacer sopas, sopas.*” en clase 29 de la Clasificación Internacional, (ver folio 26).

3.- Que el día **02 de junio de 2014**, el Ministerio de Salud de Costa Rica aprobó el certificado de reconocimiento de registro sanitario de alimentos No. GT-B-27324 para frijoles negros molidos volteados, a favor de la empresa **DISTRIBUIDORA LA FLORIDA, S. A.**, (ver folio 38).

4.- Que la empresa **PRODUCTORA LA FLORIDA, S.A.**, utilizó la marca “**VIDA**” con un



diseño para promover la venta de frijoles negros volteados molidos, en los meses de junio y julio del año 2014, (ver folios 37 y 69 a 73 y sobre manila).

5.- Que la acción de cancelación por falta de uso de la marca “*VIDA*” fue presentada al Registro de la Propiedad Industrial por la empresa KANI MIL NOVECIENTOS UNO, S.A. el día **31 de enero de 2014** (ver folio 1).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal tiene como hechos no demostrados, los siguientes:

1.- Que la empresa PRODUCTORA LA FLORIDA, S.A. haya puesto en el comercio el signo “*VIDA*”, con Registro No. 76686, en la cantidad y modo que normalmente corresponde.

2.- La existencia de motivos justificados que impidieran el uso, en la cantidad y modo que normalmente corresponde, del signo “*VIDA*”, con Registro No. 76686.

3.- Que el producto que promueve el signo “*VIDA*” haya sido puesto en el comercio con al menos tres meses antes del 31 de enero de 2014.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial acogió la solicitud de cancelación por falta de uso de la marca “*VIDA*” inscrita según el Registro No. 76686, por considerar que el titular del signo en cuestión no demostró el uso real, actual, territorial y efectivo para los productos que pretende proteger y distinguir en clase 29 internacional, dado lo cual se tiene por no acreditado su uso.

Por su parte, el Licenciado Peralta Volio expresó su inconformidad con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial manifestando que su representada si ha hecho un uso real, actual, territorial y efectivo del signo cuya nulidad se solicita, ya que ha demostrado ser titular de más de 25 marcas con diferentes combinaciones de la palabra *VIDA*, lo que demuestra su



interés real en proteger este término, siendo que lo ha renovado y promovido otros registros defensivos en otras categorías, por ejemplo “NUTRIVIDA”. Agrega que “VIDA” es una marca que responde a un proyecto nuevo y en desarrollo, tal como se demuestra con el etiquetado para frijoles molidos y la obtención de su registro sanitario ante el Ministerio de Salud de nuestro país. En razón de dichos alegatos solicita se declare con lugar su recurso y se revoque la resolución que impugna.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. SOBRE LA CANCELACIÓN DE UN REGISTRO MARCARIO POR FALTA DE USO. La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante la Ley de Marcas) establece la obligación de todo titular de una marca de utilizarla de manera real y efectiva en el comercio, toda vez que, si no lo hace, impide que terceras personas puedan apropiarse y aprovechar de mejor forma el signo.

De este modo las marcas cumplen su función distintiva y mantienen su vigencia, no solamente en el plano económico sino también jurídico, ya que su uso en el mercado las pone a disposición de los consumidores. En caso contrario, sea, si el signo **no se usa** por razones imputables a su titular, se enmarcaría dentro de los supuestos que permiten la cancelación del registro, tal como está previsto en el artículo 39 de la citada ley, el cual en lo que interesa establece:

“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...”

Nótese que la indicada norma, dispone que la cancelación por este motivo procede únicamente cuando hayan transcurrido cinco años de haber sido concedida la marca y la falta de uso de ésta debe haberse producido dentro de los cinco años anteriores a la acción de cancelación, lo cual,



aplicado a lo que nos ocupa en este expediente, permite concluir que en razón de que el signo con Registro No. 76686 se inscribió el 09 de agosto de 1991, el pedido de cancelación podía ser presentado hasta después del 09 de agosto de 1996, lo cual se cumple en el caso bajo estudio.

Asimismo, la cancelación de la marca por este motivo puede concederse si no se demuestra su uso dentro de los cinco años anteriores a dicha solicitud de cancelación y en virtud que, en este caso, ésta se presentó el 31 de enero de 2014, debe demostrarse el uso de la marca dentro del período comprendido entre esa fecha y cinco años antes, sea del 31 de enero de 2009 al 31 de enero de 2014.

Respecto de las características del **sustento probatorio** para esta forma de extinción de un registro marcario, en el párrafo segundo del artículo 42 de la Ley de Marcas, se establece que cualquier medio de prueba admitido por la ley es suficiente, en tanto que con él se compruebe ese uso real y efectivo. De este modo, la prueba puede ir desde la comprobación de la publicidad en la que se aprecie la marca en relación directa con el producto, o fijar la marca registrada en objetos o lugares que puedan ser percibidos por el público usuario como identificadores de un origen empresarial, la comprobación de la introducción en el mercado de los productos o servicios mediante los canales de distribución pertinentes, estudios de mercadeo, facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercaderías identificadas con la marca, los catálogos, etc. , en fin, todo aquello que solo el titular del derecho sabe cómo y cuándo se ha realizado, claro está, **todos estos documentos deben haber sido fabricados o generados con anterioridad al inicio de la acción de cancelación por falta de uso de la marca.**

Aunado a lo anterior, resulta conveniente para el dictado de esta resolución, recordar **quién es el obligado a demostrar el uso de marca**. Sobre este aspecto, en el **Voto No. 333-2007**, de las 10:30 horas del 15 de noviembre de 2007, este Tribunal determinó que la carga de la prueba corresponde al titular del signo, afirmando que, a pesar que de la lectura del párrafo primero del artículo 42 de la Ley de Marcas, pareciera que a quien corresponde demostrar el no uso de la

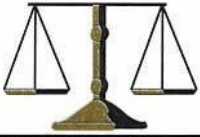


marca es al solicitante de su cancelación, no obstante, al ser un hecho negativo, realmente corresponde probarlo a quien esté en la posibilidad técnica o práctica de materializar esa situación. Aunado a ello, pareciera que dicha norma se opone a lo establecido en el artículo 5.C del Convenio de París, que indica que el interesado, (debe entenderse que es el titular de la marca), debe justificar las causas de su inacción, sea el no uso, lo cual evidencia un aparente choque entre una norma internacional y una nacional y, siendo que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 de nuestra Constitución Política, la primera es de rango superior, es posible desaplicar la inferior en el caso concreto.

Sin embargo, en el citado Voto No 333-2007, hace este Tribunal el análisis de las figuras de la **nulidad y la cancelación por falta de uso** de los signos marcarios, concluyendo que el citado artículo 42 se refiere específicamente al procedimiento de declaratoria de nulidad establecido en el artículo 37, es decir cuando la marca desde su origen contiene vicios que contravienen alguna de las prohibiciones previstas en los artículos 7 u 8 de esa misma Ley, sea por motivos anteriores a su registro, y no cuando se solicite su cancelación por motivos que sobrevienen con posterioridad. Por ello, concluye también este Órgano de Alzada que no existe choque alguno entre la norma internacional y la legal.

En otro orden de ideas, en relación con **lo que debe entenderse por uso de la marca en el mercado**, en el artículo 40 de la Ley de citas dispone:

“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.



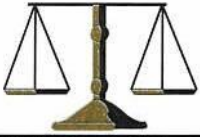
Una marca registrada deberá usarse en el comercio tal como aparece en el registro; sin embargo, el uso de la marca de manera diferente de la forma en que aparece registrada solo en cuanto a detalles o elementos que no son esenciales y no alteran la identidad de la marca, no será motivo para cancelar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

Respecto de este tema, en el estudio denominado: “**El uso obligatorio de la marca bajo la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina**”, [Estudio Socio-Jurídico, Bogotá (Colombia), 9(2): 82-110, julio-diciembre de 2007], elaborado por el señor Ricardo Metke Méndez, [consultado en (<http://www.scielo.org.co/pdf/esju/v9n2/v9n2a4.pdf>)], se establece que:

“...La obligación o carga que se le impone al titular de usar la marca registrada se consagra en la mayoría de las legislaciones modernas y la tendencia actual es hacerlo con mayor rigor. Con ello se persigue fundamentalmente que la realidad formal del registro se convierta en una realidad material, que tiene lugar cuando efectivamente el producto circula en el mercado identificado con la marca registrada y el consumidor puede establecer esa relación psicológica entre el signo y el producto, momento en el que surge el verdadero concepto de marca. Las funciones que desempeña la marca y que constituyen su razón de ser sólo se cumplen en la realidad del mercado mediante su uso. Por otra parte, la existencia de una marca registrada impide el acceso al registro de otros signos iguales o similares, prohibición que sólo se justifica en la medida en que exista un interés real del titular de explotar la marca y se cumpla la función económica que se persigue con ella. También tiene un propósito práctico: descongestionar los registros que llevan las oficinas correspondientes, eliminando todas aquellas marcas que no son usadas y que obstaculizan el acceso de otras nuevas. [...]

Elena de la Fuente afirma lo siguiente: “*La mayoría de las leyes de marcas imponen el*



uso obligatorio de la marca exigiendo al titular que la marca sea efectivamente usada para que la misma se configure como bien inmaterial y para el desarrollo de sus funciones. No cabe duda de que este uso no solo puede beneficiar al titular, sino que también protege el interés de los consumidores y de los competidores. Hoy los requisitos de uso de la marca se configuran de una manera más estricta que hace unos años, siendo mayor el número de países que lo regulan (...)” **Elena de la Fuente García, El uso de la marca y sus efectos jurídicos, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, Madrid, Barcelona, 1999, p. 20...**”

En cuanto a la noción legal de uso de la marca, en el citado estudio del profesor Metke Méndez se afirma que:

“...El uso permite que la marca cobre existencia y cumpla las funciones que le son propias. De allí que la carga que se le impone a su titular tienda a ser más exigente en las legislaciones modernas. En este sentido, se podría afirmar que no todo uso de la marca es suficiente para satisfacer la obligación legal. Se trata de un uso calificado.

El profesor Fernández Novoa se expresa sobre el particular en los siguientes términos:
“Aunque las diferentes versiones de la Directiva comunitaria 89/104 y las leyes paralelas de los Estados de la Unión Europea utilizan en este punto expresiones que no son literalmente coincidentes, es innegable que a través de tales expresiones se quiere de manera unánime reforzar el principio del uso obligatorio de la marca registrada. Con este fin se exige al titular registral que lleve a cabo un uso genuino, serio o bien efectivo. Este propósito de reforzar el uso obligatorio de la marca es en cierto modo todavía más patente en el texto del apartado 1 del art. 39 de la Ley de Marcas de 2001, que impone al titular de la marca registrada la carga de un uso efectivo y real. El empleo de este doble adjetivo por parte del apartado 1 del art. 39 podría considerarse, ciertamente, redundante, porque, de acuerdo con la primera acepción del Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia, efectivo significa real y verdadero. A pesar



de ello, cabe opinar, sin embargo, que a través de la expresión uso real se pone de manifiesto que, a efectos de la observancia de la carga legal del uso, deben considerarse irrelevantes los actos del uso de la marca aparentes o ficticios. Y cabe afirmar asimismo que mediante la expresión uso efectivo se alude al requisito de la intensidad del uso exigido al titular registral a fin de estimar cumplida la carga legal del uso. Carlos Fernández Novoa, Tratado sobre derecho de marcas, Editorial Marcial Pons/Ediciones Jurídicas y Sociales, Madrid, 2004, p. 580.

En nuestro país, sobre el tema del **uso de los signos marcarios en el mercado y su cancelación cuando ello no se produzca**, ya se ha pronunciado en forma reiterada este Órgano de Alzada, entre otros en el **Voto No. 1139-2009**, dictado a las 8:40 horas del 16 de setiembre de 2009, ratificando en lo que interesa:

“[...] se puede establecer que los artículos 39 y 40 de cita [se refiere a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos] establecen un conjunto de requisitos que de no concurrir, pueden provocar la cancelación de la marca por falta de uso. En resumen: 1. Requisito subjetivo, la marca debe ser usada por su titular, licenciatario u otra persona autorizada; 2. Requisito temporal, la marca debe ser usada o su uso no debe interrumpirse durante un plazo de cinco años y 3. Requisito material, el uso debe ser real y efectivo y debe ser usada tal como fue registrada.

[...]

Debe observarse que de la literalidad del artículo transcrito [se refiere al artículo 40 de la Ley de Marcas], el uso de una marca se evidenciará si cumple con los siguientes aspectos:

- 1.- El uso de la marca debe ser un uso real y efectivo, lo que necesariamente implica que la marca debe ser utilizada en el comercio y los productos a los que la misma sea adherida, colocada o empleada; deberán encontrarse físicamente en el mercado.
- 2.- El uso de la marca deberá obedecer y respetar la naturaleza del producto o servicio que ella identifica, el tamaño del mercado relacionado, y las modalidades de



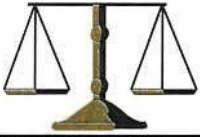
comercialización de los productos o servicios identificados. Así por ejemplo, se dice que la venta es el acto típico mediante el cual, la marca accede al mercado, siendo las cifras de venta el indicativo más sobresaliente para valorar el uso efectivo de la misma. Pues bien, dicho indicativo variará según el tipo de producto o servicio de que se trate, pues no es lo mismo la cantidad de ventas que realiza un establecimiento dedicado a comercializar automóviles de lujo, que otro dedicado a la venta y distribución de productos de limpieza y aseo personal, considerados como productos de consumo masivo. [...].

3.- La Ley realiza una alusión expresa al uso de una marca para fines de exportación a partir del territorio nacional o con servicios brindados en el extranjero desde el territorio nacional.

El segundo párrafo, señala la obligación de emplear la marca tal y como ha sido oportunamente registrada, siendo que dicho uso por parte del titular debe ser un uso que no implique una modificación sustancial al del signo que se encuentra registrado.

El registro de las marcas es el principal mecanismo de protección de éstas frente a las posibles copias de los demás empresarios o comerciantes que quieran aprovechar su prestigio o confundir a los posibles consumidores de un determinado producto o servicio. Sin embargo, haber cumplido con los requisitos necesarios para el otorgamiento de dicho registro no es suficiente para que el mismo se mantenga incólume. El registro de una marca puede ser cancelado cuando, sin motivo justificado, la marca no fuera utilizada, acorde con los parámetros establecidos por la legislación nacional.

Debe tomarse en cuenta, que en aquellos casos en los que el titular de una marca registrada no demuestre el uso de todos los productos o servicios para los cuales se encuentra registrada, el Registro de la Propiedad Industrial, a solicitud de cualquier persona interesada y previa audiencia del titular del registro de la marca, ordenará la reducción o limitación del registro de forma tal que esta marca identifique única y



exclusivamente los productos o servicios que efectivamente distingue y use real y efectivamente en el mercado. Así, el titular de la marca deberá acreditar que usa todos y cada uno de los productos o servicios que distingue, pues, de no hacerlo, se procederá a cancelar total o parcialmente el registro, según sea el caso. Es menester recalcar que la cancelación por falta de uso debe ser solicitada por un tercero, pues no es una acción que el Registro de la Propiedad Industrial tenga facultad para iniciarla de oficio.

[...] la norma nacional no exige que se demuestre el uso de la marca de una manera continua durante los cinco años anteriores a la interposición de la acción de cancelación por falta de uso, siendo suficiente que se acredite el uso de la marca durante un periodo relevante, el cual deberá ser apreciado en atención a la naturaleza del producto o servicio que distingue la marca y en la forma e intensidad necesarias.

Cabe agregar de forma concluyente, que toda prueba o documento que se presente u ofrezca debe cumplir con el requisito de haber sido emitido, producido o fabricado dentro del plazo que se tiene para acreditar el uso de la marca; esto es, dentro de los cinco años anteriores al inicio de la correspondiente acción de cancelación por falta de uso.

[...]

Tenemos entonces, que el uso apropiado de las marcas comerciales es crucial, en cualquier campaña para adquirir, registrar o para conservarlas. Su uso adecuado preserva la habilidad de una marca para identificar el origen del producto o servicio, e incrementa el potencial de la marca comercial para que la calidad del producto sea asociada con la marca. El uso adecuado minimiza la probabilidad de que una marca llegue a ser genérica, o abandonada sin intención, por su propietario legal.

El uso debe materializarse mediante la realización de transacciones comerciales que no resulten esporádicas o aparentes, mediante actos externos de venta, mediante distribución o mediante preparativos serios de alguno de esos actos, como las campañas publicitarias inmediatamente anteriores al lanzamiento del producto.

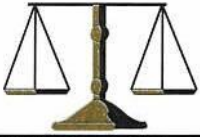


[...]

Una vez que se ha concedido el registro de una marca determinada, su titular lo es de los derechos que del referido registro se deriven, y entre ellos se encuentra como el más principal, el derecho exclusivo y excluyente para utilizarla en el tráfico económico y financiero. Pero asimismo dicha titularidad exige como obligación esencial, la obligatoriedad del **uso** de la marca en cuestión para evitar el efecto negativo para el mercado. Para que exista un **uso efectivo y real**, relevante, de la marca, ésta ha de manifestarse públicamente en el sector del mercado para el que ha sido concedida y cumplir así la función para la cual se reconoció al titular del derecho exclusivo, no siendo suficiente para cumplir la exigencia legal una utilización aparente de la marca dirigida simplemente a conservar su derecho formal mediante un **uso** esporádico del signo distintivo...” (**Voto No. 1139-2009. Tribunal Registral Administrativo, a las 8:40 horas del 16 de setiembre de 2009**)

QUINTO. SOBRE EL CASO CONCRETO. Este Tribunal, una vez examinada la prueba aportada por el titular de la marca “VIDA” verifica la ausencia de los requisitos **subjetivo, temporal y material** que derivan del análisis conjunto de los artículos 39 y 40 de la Ley de Marcas, y que harían inadmisibles la acción de cancelación presentada por KANI MIL NOVECIENTOS UNO, S.A., toda vez que la empresa PRODUCTORA LA FLORIDA S.A. no logró demostrar el uso real y efectivo en el mercado, en la forma que fue registrada y dentro del plazo de cinco años anteriores a la presentación de la solicitud de cancelación.

Lo anterior se evidencia porque, el titular aporta como prueba de uso el diseño de un “*proyecto de etiquetado del producto VIDA frijoles Volteados Molidos Negros*” (ver folio 56), el cual no se demuestra que haya sido utilizado ya que en las fotografías aportadas a folios 69 a 73 del expediente se muestra un diseño de etiqueta diferente. Con esto solamente se logra demostrar que el único producto en el que se ha adherido una etiqueta con la marca y que se encuentra físicamente en el mercado, son frijoles molidos. No obstante, al ser dichos **artículos de uso masivo**, es claro que su comercialización únicamente en los *MiniMercados Musmanni*, no



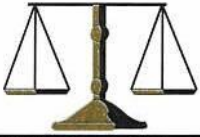
corresponde a su naturaleza, ni al tamaño del mercado relacionado, aunado a que no han sido aportados documentos que muestren las cifras de venta, que permitan valorar ese uso efectivo.

Se justifica el titular manifestando que su marca ha sido utilizada dentro de toda una *familia de marcas* ya que es titular de más de 25 marcas que contienen diferentes combinaciones del término VIDA, dentro de ellas “NUTRIVIDA”. En este sentido, debe recordar que nuestra Ley de Marcas establece la obligación del empresario de **emplear la marca tal y como ha sido oportunamente registrada, sin provocar una modificación sustancial del signo que se encuentra registrado** y por ello no resulta de recibo su argumento, siendo que “NUTRIVIDA” sí implica un cambio sustancial, puesto que en esta última el término central y preponderante es NUTRI y VIDA resulta ser secundario. Por ello, dichos argumentos no son de recibo para este Tribunal y tampoco pueden considerarse como una justificante que logren excusar al propietario por el no uso de la marca en la forma que fue inscrita.

Además, debe recordarse que haber cumplido con los requisitos necesarios para el otorgamiento de dicho registro no es suficiente para que el mismo se mantenga incólume, ya que éste debe ser utilizado de acuerdo con los parámetros establecidos por la legislación nacional, lo cual no sucede en este caso, toda vez que PRODUCTORA LA FLORIDA, S.A. no acreditó que la use para todos y cada uno de los productos que distingue, a saber “*extractos de carne, frutas y legumbres y conservas secas y cocidas*”.

Aunado a lo anterior, dentro del elenco probatorio aportado por la apelante se encuentran:

i) un ticket de caja de fecha 24 de noviembre de 2014 (con el que no se verifica que haya sido adquirido el producto de la marca VIDA, por cuanto en ese ticket solamente se indica que los artículos vendidos fueron: “1 FRIJOL MOLIDO N” y “1 SOPA DE POLLO C”). *ii*) fotografías de que el producto VIDA relativo a frijoles molidos enlatados se exhibe en anaqueles de los Mini Mercados Musmanni en diferentes puntos de venta de Alajuela y San José. *iii*) el certificado de reconocimiento de registro sanitario de alimentos No. GT-B-27324, emitido por el Ministerio de Salud a favor de la empresa **DISTRIBUIDORA LA FLORIDA, S. A.**, para frijoles negros molidos volteados, (ver folio 38).



Con estos documentos se demuestra que existe la marca VIDA en el comercio. Sin embargo, dichos documentos son de fecha posterior a la interposición de la acción de cancelación por falta de uso, es decir, resultan inoportunos para que este Tribunal resuelva este asunto de forma distinta a la que lo hizo el Registro de la Propiedad Industrial, toda vez que no se acredita el uso de la marca durante el periodo de tiempo que es relevante para este caso, sea entre el 31 de enero de 2009 y el 31 de enero de 2014.

Adicionalmente, por lo limitado de la prueba cabe concluir que ésta obedece a transacciones comerciales esporádicas y por ello son insuficientes para poder considerar que exista un uso efectivo, real y relevante en el sector del mercado para el que ha sido concedida de la marca con registro No. 76686 y por ello no puede mantenerse el derecho de exclusiva que ha sido concedido a PRODUCTORA LA FLORIDA, S.A.

En resumen, este Tribunal ha verificado que la representación de la empresa PRODUCTORA LA FLORIDA, S.A. únicamente logró probar la utilización de su marca mediante la comercialización de un solo producto: frijoles molidos enlatados, en los comercios denominados *MINI SUPER MUSMANNI*, ubicados en la Ribera de Belén, Alajuela, Ciudad Colón, Santa Ana y San Pedro, durante los meses de junio y julio del año 2014. De lo que se deduce con claridad que, dada la poca prueba aportada, no podría afirmarse que la comercialización del producto se esté llevando a cabo a nivel nacional con la presencia y dimensión acorde con la naturaleza del producto, que resulta ser de consumo masivo y cotidiano, lo cual constituye un requisito indispensable, para evitar esa causal sobrevenida de cancelación de la marca por no uso. Es decir, la marca no se distribuye ni tiene, ni ha tenido presencia alguna en otros canales normales de comercialización de este tipo de productos, sea en supermercados, mini supermercados, pulperías y tiendas de conveniencia, ni es conocida en publicidad ni ha figurado en ningún tipo de actividad promocional.

Por todo lo anteriormente expuesto, comparte este Tribunal los fundamentos dados por el Registro de la Propiedad Industrial, para declarar con lugar la solicitud de cancelación



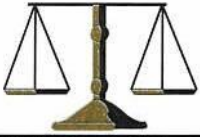
presentada por KANI MIL NOVECIENTOS UNO, S.A, y asimismo, al no existir prueba idónea que demuestre el uso de la marca que nos ocupa, se arriba a la conclusión de que el signo en discusión no se está comercializando ni distribuyendo en el mercado nacional como debe ser según la normativa citada, siendo procedente la cancelación por falta de uso.

Conforme a las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación planteado por el Licenciado **Manuel Peralta Volio**, en representación de la empresa **PRODUCTORA LA FLORIDA, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, cuarenta y ocho minutos del veintiocho de mayo de dos mil catorce, la que en este acto se confirma.

SEXTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara SIN LUGAR el recurso de apelación planteado por el Licenciado **Manuel Peralta Volio**, en representación de la empresa **PRODUCTORA LA FLORIDA, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, cuarenta y ocho minutos del veintiocho de mayo de dos mil catorce, la que en este acto se confirma, para que confirme la cancelación por falta de uso de la marca “**VIDA**” solicitada por la empresa KANI MIL NOVECIENTOS UNO, S.A. y en consecuencia se ordena al Registro de la Propiedad Industrial cancelar el asiento de registro **No. 76686**, inscrito en la **Clase 29** de la nomenclatura internacional, a nombre de la empresa **PRODUCTORA LA FLORIDA, S.A.** Se da por agotada la vía administrativa. 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.-**

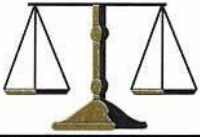
Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTOR

Cancelación de registro por falta de uso de la marca

TG: Inscripción de la marca

TNR: 00.42.91