



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2014-0651-TRA-PI

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

PRODUCTORA LA FLORIDA, S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 1900-7479932, 74799)

Marcas y otros signos distintivos.

VOTO N° 281-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con veinticinco minutos del veinticuatro de marzo 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 catorce horas, dieciséis minutos, treinta y dos segundos del veintitrés de junio 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. 74799** de la marca **“VIDA”**, perteneciente a la empresa **PRODUCTORA LA FLORIDA, S. A.**, que protege y distingue *“Alimentos en forma licuable para ser ingeridos como bebidas,*



bien sea a base de productos naturales o sintéticos y cualesquiera mezclas o combinaciones de los mismos”, en clase 32 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 15:50:43 horas del 04 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 del signo cuya nulidad se solicita PRODUCTORA LA FLORIDA, S.A.

CUARTO. Que mediante resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, dieciséis minutos, treinta y dos segundos del veintitrés de junio 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 subsidiaria 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. 74799**, vigente desde el 27 de febrero de 1991 y hasta el 27 de febrero de 2021, a nombre de **PRODUCTORA LA FLORIDA, S. A.**, con cédula jurídica 3-101-306901, que protege y distingue: “*Alimentos en forma licuable para ser ingeridos como bebidas, bien sea a base de productos naturales o sintéticos y cualesquiera mezclas o combinaciones de los mismos*”, en clase 32 de la Clasificación Internacional, (ver folio 42).
- 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 43).
- 3.- Que la empresa Productora La Florida, S. A. ha desarrollado actividades promocionales de la marca “**TROPICAL LIFE**” (ver folios 84 a 93).



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 y esté utilizando el signo “**VIDA**”, con Registro No. 74799, 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. 74799.

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. 74799, por considerar que su titular no demostró el uso real, efectivo y comprobable para los productos que pretende proteger y distinguir en clase 32 internacional.

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 su representada ha invertido múltiples recursos en el mercadeo de su producto “**Tropical Fusion Life**” que es una bebida funcional que resalta su marca LIFE (VIDA en español). Afirma que aceptar la cancelación de esta marca por falta de uso violentaría derechos adquiridos de su representada sobre el término y con ello el libre ejercicio de las actividades comerciales relacionadas con esta marca. 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 39º- 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. 74799 se inscribió el 27 de febrero de 1991, el pedido de cancelación podía ser presentado hasta después del 27 de febrero 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.

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. [...].

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... ” (agregado el énfasis)

QUINTO. SOBRE EL CASO CONCRETO. Este Tribunal, una vez examinada la prueba aportada por el titular de la marca “VIDA” logra concluir que no es admisible afirmar que a través del signo “**TROPICAL LIFE**” se esté usando el registro **No. 74799**, denominado “**VIDA**”, pues de su análisis se determina claramente que el elemento central en la marca presentada como prueba de uso es el término TROPICAL, resultando LIFE secundario, lo cual contraviene lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley de Marcas transcrito líneas atrás, que permite el uso de manera diferente del signo cuando no se refiera a detalles o elementos esenciales, de modo que no se altere la identidad de la marca. En este sentido, si confrontamos “**VIDA**” con “**TROPICAL LIFE**” evidentemente hay un cambio total, en donde TROPICAL resulta ser el factor tópico, transgrediendo con ello lo dispuesto en la norma de citas.

Lo anterior se evidencia porque, todos los elementos probatorios que el titular aporta como prueba de uso se refieren a un signo diferente al que pretende defender. Siendo que trata de justificarse 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, se reitera que la 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 tanto “NUTRIVIDA” como “TROPICAL LIFE”, implican un cambio sustancial y 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, o sus renovaciones, no son suficiente motivo 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.

Por lo expuesto, logra concluir esta Autoridad de Alzada que la empresa PRODUCTORA LA FLORIDA S.A. no logró demostrar el uso real y efectivo en el mercado de su marca “VIDA” con Registro No 74799, en la forma que fue registrada y dentro del plazo de cinco años anteriores a la presentación de la solicitud de cancelación.

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 catorce horas, dieciséis minutos, treinta y dos segundos del veintitrés de junio 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 catorce horas, dieciséis minutos, treinta y dos



segundos del veintitrés de junio 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. 74799**, inscrito en la **Clase 32** 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



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR

Cancelación de registro por falta de uso de la marca

TG: Inscripción de la marca

TNR: 00.42.91