
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2023-0087-TRA-PI

CANCELACIÓN POR FALTA DE USO DE LA MARCA

"RESVIDA"

DSM IP ASSETS B.V., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP. DE ORIGEN 2011-8756)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0146-2023

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas con veintidós minutos del treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el licenciado Sergio Jiménez Odio, abogado, portador de la cédula de identidad número 1-0897-0615, vecino de San José, apoderado especial de la empresa **DSM IP ASSETS B.V.**, constituida y existente conforme a las leyes de los Países Bajos, domiciliada en Het Overloon 1, 6411 TE, Heerlen, Países Bajos, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 9:12:00 del 11 de agosto de 2022.

Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Intelectual el 02 de diciembre de 2021, el licenciado Mauricio Bonilla Robert, abogado, vecino de San José, portador de la cédula de

identidad número 1-0903-0770, apoderado especial de la sociedad **LUMINOVA PHARMA CORPORATION GmbH**, empresa constituida y organizada conforme las leyes de Suiza, con domicilio en Dr. J. Bollag & Cie. AG, Unter Altstandt 10, 6302 Zug, Suiza, solicita la cancelación por falta de uso de la marca "**RESVIDA**", registro número 220049, en clase 5 de la nomenclatura internacional para proteger: preparaciones farmacéuticas; productos dietéticos o sustancias dietéticas para uso médico; alimentos dietéticos para uso médico; preparaciones de vitaminas; vitaminas; aditivos de alimentos para uso médico. Inscrita el 07 de agosto de 2012, vencimiento 7 de agosto 2032, a nombre de la empresa **DSM IP ASSETS B.V.**

Mediante resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:05:44 del 10 de diciembre de 2021, procedió a trasladar la solicitud de cancelación por falta de uso al titular de la marca inscrita, para que en el plazo de un mes se pronunciara al respecto. En escrito presentado el 20 de mayo de 2022, el apoderado especial de la compañía **DSM IP ASSETS B.V.**, se apersonó contestando negativamente la solicitud de cancelación planteada.

A lo anterior el Registro de la Propiedad Intelectual, mediante resolución final dictada a las 9:12:00 del 11 de agosto de 2022, resolvió declarar con lugar, la solicitud de cancelación del registro 220049, de la marca "**RESVIDA**", al tener como no acreditado el uso real y efectivo de la marca en clase 5: preparaciones farmacéuticas; productos dietéticos o sustancias dietéticas para uso médico; alimentos dietéticos para uso médico; preparaciones de vitaminas; vitaminas; aditivos de alimentos para uso médico., propiedad de **DSM IP ASSETS B.V.**

Inconforme con la decisión, el apoderado de la empresa **DSM IP ASSETS B.V.**, presentó recurso de apelación y expresó como agravios lo siguiente:

1. A través de la prueba aportada logra probar el uso y la comercialización de la marca RESVIDA en el mercado nacional desde hace más de 5 años y a la fecha. Se aportó una carta de la compañía Los Niños de Bejuco S.A. empresa comercializadora de los productos GNC, donde se hace constar que la empresa comercializa la marca RESVIDA para el producto GNC EYE HEALTH FORMULA. Adicional a la carta se complementa con otros medios de prueba para hacer constar el uso actual de la marca RESVIDA en diversos puntos de venta, incluyendo el levantamiento de un acta notarial donde se demuestra que en la tienda de GNC en el centro comercial Distrito Cuatro, se comercializa dicha marca.

2. Según el artículo 39 de la Ley de marcas, el plazo de 3 meses para demostrar el uso es antes del 02 de setiembre de 2021, la solicitud de cancelación se presentó el 02 de diciembre de 2021.

3. Con relación a lo que indica la resolución de que la tipología de la letra no es igual al del signo inscrito, es importante mencionar que su representada utiliza la marca denominativa tal cual está registrada.

4. El Registro hace un análisis incorrecto de la prueba aportada dejando a su representada en estado de indefensión. Además, exige requerimientos de prueba que actualmente no están contemplados en la Ley de marcas y otros signos distintivos. Es incorrecto el análisis que hace el Registro de las fechas de la prueba aportada.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como probado el siguiente hecho relevante para la resolución del presente asunto:

1. Se encuentra inscrita en el Registro de Propiedad Intelectual la marca de comercio **"RESVIDA"**, registro número 220049, en clase 5 de la nomenclatura internacional para proteger: "preparaciones farmacéuticas;

productos dietéticos o sustancias dietéticas para uso médico; alimentos dietéticos para uso médico; preparaciones de vitaminas; vitaminas; aditivos de alimentos para uso médico”. Inscrita el 07 de agosto de 2012, vencimiento 7 de agosto 2032, a nombre de la empresa **DSM IP ASSETS B.V.** (Ver folio 19 del legajo digital de apelación).

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal tiene como único hecho relevante con este carácter, que no se demostró con la prueba aportada el uso real y efectivo en el comercio de la marca "**RESVIDA**", registro número 220049, en clase 5 de la nomenclatura internacional cuyo titular es la empresa **DSM IP ASSETS B.V.**

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. Antes de entrar a analizar sobre el uso o no de la marca según lo resuelto por el Registro de la Propiedad Intelectual y lo alegado por el apelante, se hace necesario aclarar el alcance del artículo 42 de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas), lo cual ya este Tribunal ha dimensionado ampliamente en el Voto N° 333-2007, dictado a las 10:30 horas del 15 de noviembre de 2007, concluyendo que la carga de la prueba le corresponde al titular de la marca, en este caso, **DSM IP ASSETS B.V.**, porque solo el propietario de ese bien jurídico tiene la prueba idónea para comprobar que su marca se ha usado en el comercio, tal como así lo ha entendido la empresa.

Indicado lo anterior, se entra al análisis de los supuestos establecidos en el párrafo primero del artículo 40 de la Ley de marcas y que resulta fundamental para la resolución de este proceso. Al efecto, ese numeral dispone en lo que interesa:

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. (...)

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.

Con respecto a lo indicado, estima este Tribunal, que un signo constituye propiamente una marca, cuando la unión de ese signo con el producto o servicios se posiciona en la mente del consumidor y esto se produce solo cuando existe un uso real y efectivo de esa marca.

Como bien se sabe y se infiere de los numerales del 39 al 41 de la Ley de marcas, el titular de una marca está compelido a utilizarla de manera real y efectiva en el comercio, por cuanto si no lo hace, no solo impide el conocimiento en el mercado del signo por parte de los consumidores, sino que también imposibilita que terceras personas puedan apropiarse con mejor provecho y suceso del signo registrado. Las marcas al ser puestas en el mercado cumplen su función distintiva, sea de productos o de servicios, y mantienen su vigencia, no solamente en el plano económico, esto es, desde el punto de vista de la utilidad que pueden hacerle obtener a su titular, sino que también jurídico, porque cumplen con la normativa que las regula.

Ahora bien, para probar el uso de una marca, la normativa costarricense establece en el segundo párrafo del ya citado artículo 42, que cualquier medio de prueba admitido por la ley es suficiente, mientras que compruebe ese uso real y efectivo.

En lo atinente a los criterios para acreditar el uso de una marca de productos o servicios, debe tenerse claro que el objeto de la figura de cancelación por no uso es reflejar, del modo más preciso, la realidad de la utilización de la marca cuyo registro la respalda. En tal sentido, como se ha indicado, a través del voto de este Tribunal No.333-2007, corresponderá al titular aportar las pruebas de la actividad comercial ejercida con el signo marcario y para tal efecto, constituyen medios de prueba de uso entre muchos otros las facturas comerciales, documentos o certificaciones financiera contables, que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercaderías identificadas con la marca. De igual forma podemos mencionar entre otros medios, los catálogos y la publicidad en la que se aprecie la marca en relación directa con el producto o servicio.

Tomando en cuenta lo prescrito en el párrafo tercero del artículo 39 de la Ley de marcas, puede observarse a folio 1 del expediente que la solicitud de cancelación por falta de uso fue presentada por la sociedad **LUMINOVA PHARMA CORPORATION GmbH**, el 02 de diciembre de 2021, por lo que la prueba aportada por la sociedad **DSM IP ASSETS B.V.**, para demostrar el uso real y efectivo en Costa Rica de su marca: "**RESVIDA**", registro número 220049, en clase 5 de la nomenclatura internacional, deberá ser prueba precedente a la fecha de inicio de la acción de cancelación, concretamente dentro de la línea de plazo de los cinco años anteriores a la fecha de presentación.

Bajo ese conocimiento y en análisis de la prueba constante en autos remitida por parte del titular marcario, (folios 19 al 42 del expediente principal), consta certificación notarial sobre lo siguiente:

1. Registro sanitario del producto EYE FÓRMULA.
2. Factura electrónica en donde se observa el producto "Gnc Pn Eye Health Fórmula 60 S".
3. Página web de GNC, se observa producto GNC Eye Health Fórmula.
4. Etiqueta de producto EYE HEALTH FORMULA.5, que cita dentro de la información del producto la palabra "resvida".
5. Acta notarial que hace constar que el notario Luis Ricardo Garino Granados se apersonó a la tienda GNC en Escazú y que el EYE HEALTH FORMULA con la marca RESVIDA es comercializado por esa tienda y que ha estado a la venta por más de 5 años, se adjuntan fotografías de la tienda GNC y de etiquetas del producto EYE HEALTH FORMULA, en una de las imágenes se observa el nombre "resVida".
6. Carta de fecha 20 de mayo de 2022, suscrita por el Gerente General de la sociedad Los Ninos de Bejuco S.A. en la que se indica que su representada comercializa el producto GNC EYE HEALTH FORMULA con la marca RESVIDA de la compañía DSM IP ASSETS B.V. desde hace más de 5 años y está a disposición del público en general.

Considera esta instancia que con la prueba aportada por el titular de la marca que se pretende cancelar, no se logra demostrar el uso real y efectivo en el comercio del signo marcario **"RESVIDA"**, registro número 220049, en clase 5 de la nomenclatura internacional para proteger: preparaciones farmacéuticas; productos dietéticos o sustancias dietéticas para uso médico; alimentos dietéticos para uso médico; preparaciones de vitaminas; vitaminas; aditivos de alimentos para uso médico, nótese que el registro sanitario, enumerado como prueba 1, referido al producto EYE FÓRMULA está vencido desde el año 2019 y no se indica el nombre de la marca **"RESVIDA"**, que aquí se examina su uso. En la factura electrónica (prueba 2) se cita el producto "Gnc Pn Eye Health Fórmula 60 S", no la marca **"RESVIDA"** y tiene fecha 17 de mayo de 2022, que es posterior a la fecha de

presentación de este procedimiento 2 de diciembre de 2021; no se logra determinar que dicha prueba esté dentro de la línea de tiempo respectiva y tampoco es suficiente para demostrar que los productos hayan sido puestos en el mercado en la cantidad y el modo que corresponde, la única factura presentada es de fecha posterior a la solicitud de cancelación por falta de uso de la marca, además se refiere a un producto denominado "Gnc Pn Eye Health Fórmula 60 S". En cuanto a lo señalado por el apelante del análisis que hace el Registro de primera instancia en cuanto a las fechas de la prueba, debe indicársele que tal y como lo indicó el Registro de primera instancia, esa prueba no puede ser tomada en cuenta ya que no cumple con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley de marcas que señala en lo que interesa, en el párrafo tercero lo siguiente: "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."

Se aportan imágenes de capturas de pantalla, según se indica en certificación notarial, de la página web de GNC (prueba 3), en esas capturas se cita el producto GNC Eye Health Fórmula, en esa primera imagen no se indica que es de la marca **RESVIDA**, es en la segunda imagen titulada con la palabra "Descripción" que se cita la palabra "resVida". Sobre la prueba 5, que es una etiqueta de producto EYE HEALTH FORMULA, en este caso se observa en el espacio de la información nutricional la palabra: "resVida" con diseño diferente al registrado, pero no se prueba el uso en la cantidad que exige el mercado.

En cuanto al acta notarial aportada (prueba 5), en donde se hace constar que el notario se apersonó a la tienda GNC en Escazú y que el EYE HEALTH FORMULA con la marca RESVIDA es comercializado por esa tienda y que ha estado a la venta por más de 5 años, se adjuntan fotografías de la tienda GNC y de etiquetas del

producto EYE HEALTH FORMULA, en una de las imágenes se observa el nombre “resVida”, por sí misma esa acta notarial no demuestra el uso de la marca; igualmente, se aporta carta de fecha 20 de mayo de 2022, suscrita por el Gerente General de la sociedad Los Niños de Bejuco S.A. en la que se indica que su representada comercializa el producto GNC EYE HEALTH FORMULA con la marca RESVIDA de la compañía DSM IP ASSETS B.V. desde hace más de 5 años y está a disposición del público en general. Sin embargo, no aporta el apelante documentos que respalden su dicho en cuanto al uso de la marca, como pueden ser, facturas comerciales, documentos o certificaciones financieras contables, que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercaderías identificadas con la marca. De igual forma podemos mencionar entre otros medios, los catálogos y la publicidad en la que se aprecie la marca en relación directa con el producto o servicio.

Con fundamento en los argumentos y citas normativas expuestas, considera este Tribunal que analizada la prueba aportada y los agravios que argumenta el recurrente, las afirmaciones del uso deben de acreditarse con la prueba oportuna, cumpliendo con los requerimientos de ley, en apego a la sana crítica, lógica y razonabilidad que debe aplicar este Tribunal y en razón de ello, se considera que la documentación aportada por la representación de la empresa **DSM IP ASSETS B.V.**, resulta escasa e insuficiente, no logrando demostrar el uso real y efectivo de la marca **"RESVIDA"**, en clase 5 de la nomenclatura internacional, conforme a lo regulado en el artículo 40 de la Ley de marcas, lo cual implica que se deba de confirmar lo resuelto por el Registro de la Propiedad Intelectual.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, jurisprudencia, citas legales y doctrina, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Sergio Jiménez Odio, de calidades indicadas, apoderado especial de la empresa **DSM IP ASSETS B.V.**, contra la

resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 9:12:00 del 11 de agosto de 2022, la que en este acto se confirma.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Sergio Jiménez Odio, de calidades indicadas, apoderado especial de la empresa **DSM IP ASSETS B.V.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 9:12:00 del 11 de agosto de 2022, la que en este acto **se confirma** y se ordena la cancelación de la marca **"RESVIDA"**, registro número 220049, en clase 5 de la nomenclatura internacional para proteger: preparaciones farmacéuticas; productos dietéticos o sustancias dietéticas para uso médico; alimentos dietéticos para uso médico; preparaciones de vitaminas; vitaminas; aditivos de alimentos para uso médico, conforme fue dispuesto por el Registro de Propiedad Intelectual. 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 el artículo 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 43747-MJP. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFIQUESE.**

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 01/06/2023 09:26 AM

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 31/05/2023 02:21 PM

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)
Fecha y hora: 31/05/2023 02:23 PM

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)
Fecha y hora: 31/05/2023 02:21 PM

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
Fecha y hora: 01/06/2023 09:58 AM

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

nub/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES

USO DE LA MARCA

TG: MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TNR: 00.41.49