



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2012-0035-TRA-PI

Solicitud de cancelación por falta de uso de la marca “EBERTOP”

LABORATORIOS SALVAT, S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exped. de Origen 139377, 2011-18676,2002-8598)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO No. 973-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con treinta minutos del veintidós de octubre de dos mil doce.

Recurso de Apelación interpuesto por el **Licenciado Edgar Zurcher Gurdían**, mayor, divorciado, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-532-390, en calidad de apoderado de la empresa **LABORATORIOS SALVAT, S.A.**, sociedad organizada según las leyes de España, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, cincuenta y nueve minutos, cinco segundos del diez de noviembre de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 13 de agosto de 2010, el Licenciado Aarón Montero Sequeira, mayor, casado, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-908-006, en representación de la empresa **HEBER BIOTEC, S.A.**, presentó solicitud de cancelación por falta de uso del **Registro No. 139377**, de la marca “**EBERTOP**”, perteneciente a la empresa **LABORATORIOS SALVAT, S.A.**, que protege y distingue “*un medicamento antifúngico tópico*”, en clase 05 de la Clasificación Internacional.



SEGUNDO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las 14:07:03 horas, del 06 de diciembre de 2010, procede a dar traslado de la solicitud de cancelación por falta de uso a su titular, a efecto de que se pronuncie sobre la misma.

TERCERO. Dentro del término concedido, se apersona en defensa de los derechos de la titular la Licenciada María del Pilar López Quirós.

CUARTO. Que mediante resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, cincuenta y nueve minutos, cinco segundos del diez de noviembre de dos mil once, acoge la solicitud de cancelación por falta de uso interpuesta por la gestionante, **HEBER BIOTEC, S.A.**

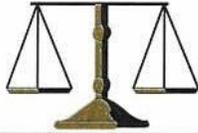
QUINTO. Que en fecha 01 de diciembre de dos mil once, el Licenciado Zurcher Gurdian, en la representación indicada, interpuso recurso de apelación en contra de la resolución final antes indicada, y en virtud de que éste fuera admitido conoce este Tribunal.

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 fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta la Juez Mora Cordero, 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 encuentran inscritas las marcas “**EBERNET**” y “**EBERTOP**” bajo **Registros Nos. 139378** y **139377**, a nombre de Laboratorios Salvat, S. A., vigentes hasta el 19 de junio de 2013, ambas para proteger y distinguir “*un medicamento antifúngico tópico.*” (Ver folios 46 a 49). **2.-** Que ante el Ministerio de Salud de Costa Rica, al día 09 de noviembre de 2010, no se habían registrado productos con la marca “**EBERTOP**”, (Ver folio 18). **3.-** Que la empresa Laboratorios Salvat, S. A. comercializa en Costa Rica productos únicamente bajo la marca “**EBERNET**”, con registro sanitario 4113-ZL-1996 otorgado por el Ministerio de Salud, (Ver folios 21 y 31). **4.-** Que el día 11 de enero de 2011, la empresa Laboratorios Salvat, S. A. solicitó al Ministerio de Salud el cambio de nombre del producto y de las presentaciones comerciales correspondientes al registro sanitario 4113-ZL-1996, de “**EBERNET**” a “**EBERTOP**”, (Ver folio 30).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y LA FALTA DE AGRAVIOS DE LA RECURRENTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, acoge la solicitud de cancelación por falta de uso de la marca “**EBERTOP**”, por considerar que el argumento dado por la empresa titular de ambos signos distintivos, respecto de que, como estrategia comercial utiliza solamente la marca “**EBERNET**” no resulta válido para demostrar el uso de la primera de ellas, por cuanto se trata de dos registros diferentes. En razón de lo anterior, concluye el Registro a quo que la titular de la marca que se solicita cancelar no aporta prueba suficiente que demuestre su uso real y efectivo en el mercado costarricense.

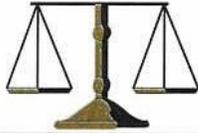
Por su parte, la representación de la empresa titular del signo cuya cancelación ha sido solicitada, ahora recurrente, en su escrito de apelación reitera que; si bien es cierto, su representada comercializa en Costa Rica el producto “*eberconazol en crema*” bajo la marca



“EBERNET” y por estrategia comercial decidió actualizar el nombre del producto de “EBERNET” a “EBERTOP”, solicitando la modificación del registro sanitario ante el Ministerio de Salud el 11 de enero de 2011. Agrega que, con ello ha quedado ampliamente demostrado el uso actual de la marca EBERTOP, por cuanto el uso actual como EBERNET es simplemente una variación en el mercado nacional de la presentación del producto.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. Una vez analizado en forma íntegra el expediente sometido a estudio, este Tribunal Registral, concluye que lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial al admitir la solicitud de cancelación por falta de uso presentada por la empresa HEBER BIOTEC, S.A., en virtud de que, de conformidad con lo establecido en los numerales 39 al 42 de la Ley de Marcas, el titular de una marca está obligado o compelido a utilizarla de manera real y efectiva en el comercio, por cuanto si no lo hace, impide que terceras personas puedan apropiarse, con mejor provecho y suceso, del signo utilizado como tal. Las marcas al ser utilizadas o colocadas en el mercado, cumplen su función distintiva, y mantienen su vigencia, no solamente en el plano económico, sino también jurídico, porque si se produjera una **falta de uso** imputable a su titular se enmarcaría dentro de los supuestos que permiten su **cancelación** o **caducidad** del registro, tal como está previsto en el citado artículo 39. En relación con el sustento probatorio para esta forma de extinción de un registro marcario, la normativa costarricense establece, en el párrafo segundo del artículo 42, que cualquier medio de prueba admitido por la ley es suficiente, mientras que compruebe ese uso real y efectivo. Esa prueba puede ir desde la comprobación de publicidad, de la introducción en el mercado de los productos o servicios mediante los canales de distribución, estudios de mercadeo, facturas, en fin, todo aquello que solo el titular del derecho sabe cómo y cuándo se ha realizado.

En el caso que se discute, el titular de la marca objetada ha admitido expresamente el no uso de la marca “EBERTOP”, indicando que por estrategia comercial los productos farmacéuticos que corresponden a ésta; “eberconazol en crema”, se comercializan bajo la



marca “EBERNET” inscrita también a su nombre. Al respecto agrega la recurrente que ha solicitado ante el Ministerio de Salud el cambio de nombre del Registro Sanitario número 4113-ZL-1996 a “EBERTOP”.

Ante dicho panorama, considera este Tribunal, que en el expediente consta prueba suficiente que permite establecer; sin lugar a dudas, que la marca cuya cancelación se solicita no ha sido utilizada de la forma en que está registrada por su titular, quien admitió que los productos que con ella pretendió proteger y distinguir, se comercializan mediante otro signo marcario. Con la documentación que aporta la recurrente no se logran desvirtuar en forma alguna las manifestaciones de la gestionante, por el contrario se refuerzan las mismas obligando a resolver en esta Instancia en idéntico sentido al que lo hizo la Autoridad Registral.

Por lo expuesto, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el **Licenciado Edgar Zurcher Gurdián**, en representación de la empresa titular **LABORATORIOS SALVAT, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas, cincuenta y nueve minutos, cinco segundos, del diez de noviembre de dos mil once, la que en este acto se confirma.

QUINTO. 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 Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara SIN LUGAR el Recurso



de Apelación presentado por el **Licenciado Edgar Zurcher Gurdíán**, en representación de la empresa titular **LABORATORIOS SALVAT, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas, cincuenta y nueve minutos, cinco segundos, del diez de noviembre de dos mil once, la que en este acto se confirma, ordenando se cancele por falta de uso la marca **“EBERTOP”** inscrita según el Registro No. **139377**. 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 la inscripción de la marca por falta de uso

TG: Inscripción de la marca

TNR: 00.42.91