



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2011-0104-TRA-PI**

**Solicitud de Nulidad de Nombre Comercial FARMACIA LA PISTA ZAPOTE  
FARMATICA (DISEÑO)**

**DISTRIBUIDORA FARMATICA S.A, apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen N° 200715 (6962-2009))**

**Marcas y otros signos**

### ***VOTO N° 1267-2011***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** Goicoechea, a las nueve horas treinta minutos del veintiuno de diciembre de dos mil once.

Recurso de apelación interpuesto por el señor William Correa Tovar, mayor divorciado, empresario, vecino de San José, titular de la cédula de residencia número uno uno siete cero cero cuatro ocho cuatro uno cero seis, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la sociedad **DISTRIBUIDORA FARMATICA S.A**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas treinta y dos minutos veintiún segundos del catorce de diciembre de dos mil diez.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante memorial presentado el treinta de junio de dos mil diez, el Licenciado Cristian Calderón Cartín, mayor, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno ochocientos cuatrocientos dos, apoderado de la sociedad **NUEVA FARMACIA FISCHER S.A** cédula jurídica número 3-101-461460, solicita la nulidad del

nombre comercial



Inscrito bajo el Registro # 200715, el cual



protege en clase 49 “Un establecimiento comercial dedicado a Farmacia para el expendio o venta de medicamentos”, Cuyo titular es **DISTRIBUIDORA FARMATICA S.A.**

**SEGUNDO.** Que el señor William Correa Tovar, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de **DISTRIBUIDORA FARMATICA S.A.**, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el quince de octubre de dos mil diez, presentó oposición contra la solicitud de nulidad incoada por el apoderado de la sociedad **NUEVA FARMACIA FISCHER S.A.**

**TERCERO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las once horas treinta y dos minutos veintiún segundos del catorce de diciembre de dos mil diez, resolvió declarar con lugar la solicitud de nulidad planteada por el Licenciado Cristian Calderón Cartín, apoderado de la sociedad **NUEVA FARMACIA FISCHER S.A.**

**CUARTO.** Que inconforme con dicho fallo, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el veintiuno de diciembre de dos mil diez, el apoderado de la sociedad **DISTRIBUIDORA FARMATICA S.A.**, apeló la resolución final antes indicada.


**QUINTO.** Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado 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 Díaz Díaz; y,**



## CONSIDERANDO

**PRIMERO. HECHOS PROBADOS.** Como hechos probados se enlista el siguiente:

1. Inscripción del Nombre Comercial  Registro número N° 147795 para proteger en clase 49 “Un establecimiento comercial dedicado al comercio en general y en específico a la venta y comercialización de productos farmacéuticos. Titular **NUEVA FARMACIA FISCHEL S.A** ( folios 44 a 46 del expediente)
2. Que la empresa Nueva Farmacia Fischel S. A., inscribió el nombre comercial “Farmatica Mi Farmacia”, el 28 de mayo de 2004. (44 a 46 del expediente).

3. Inscripción del Nombre Comercial  Registro número 200715, para proteger en clase 49 internacional “Un establecimiento comercial dedicado a Farmacia para el expendio o venta de medicamentos”, Cuyo titular es **DISTRIBUIDORA FARMATICA S.A.** ( folios 47 a 48 del expediente)

**SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS.** No existen hechos con tal carácter y de relevancia para la resolución de este proceso.

**TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la inscripción del nombre comercial solicitado “(...) *Si bien es cierto, ambos signos están constituidos por una parte denominativa y un diseño, al ser un nombre comercial la parte figurativa cobra especial interés, en ese sentido, la similitud en la parte figurativa “farmatica” es evidente y manifiesta, ya que en ambos diseños esta*



*palabra es la que sobresale, aunado a lo anterior, alrededor de la palabra “farmatica” se observa un diseño que asemeja una figura humana.(...) En consecuencia, el diseño no es lo suficientemente distintivo, lo que a criterio de este Registro es susceptible de causar confusión en los medios comerciales o en el público, sobre la identidad, la naturaleza y las actividades que se realizan; en este sentido tenemos que ambos tienen el mismo giro comercial, desarrollándose en el sector de venta de productos farmacéuticos, lo que evidencia la posibilidad de asociación empresarial y en consecuencia , la imposibilidad de coexistencia registral...”*

Por su parte, los alegatos sostenidos por el recurrente en su escrito de apelación y de expresión de agravios, van en el sentido de que su representada cumplió a cabalidad con el procedimiento establecido para la inscripción de un nombre comercial y que dicho nombre comercial no reproduce el de la sociedad reclamante, que una cosa es “Farmatica mi Farmacia” y otra muy distinta es “Farmacia la Pista Zapote Farmatica”, por lo que los nombres comerciales son muy distintos y que no existe la similitud invocada, ni se contraviene el artículo 8 de la Ley 7978 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

**CUARTO. EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO. A) DE LA IMPORTANCIA DEL NOMBRE COMERCIAL.** Este es el más sencillo, natural y eficaz medio para que un comerciante identifique su giro mercantil, permitiéndole al público que lo reconozca fácilmente. Es de manera especial, lo que revela que el objeto del nombre comercial tiene una función puramente distintiva, reuniéndose en un signo, la representación de un conjunto de cualidades pertenecientes a su titular, tales como el grado de honestidad, reputación, prestigio, confianza, fama, calidad de productos, ubicación geográfica, etcétera. De ahí que se ha concebido en doctrina como el medio por el cual la empresa trata de ser conocida individualmente por los compradores, a efecto de captar su adhesión, buscando mantenerse en la lucha de la competencia y ser distinguida sobre sus rivales.





En nuestro ordenamiento jurídico lo encontramos regulado en el Convenio de París el cual dispone en el artículo 8 lo siguiente: “*El nombre comercial se protegerá en todos los países de la Unión sin la obligación de depósito o registro, ya sea que forme parte de la marca de fábrica o de comercio o no*”. Por su parte, la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, lo define como: “*signo denominativo o mixto que identifica y distingue una empresa o un establecimiento comercial determinado*”, de lo que se infiere dos características indispensables que debe tener, a saber: **la identificación y la distinción**, una, con la finalidad apuntada líneas atrás de marcar la diferencia entre el conglomerado de empresas o establecimientos comerciales, y el otro, con el objeto que sean reconocidos por el público dentro del mercado. BREUER MORENO, citado por BERTONE y CABANELLAS, señala que el nombre comercial es: “*... aquel bajo el cual un comerciante –empleando la palabra en su sentido más amplio– ejerce los actos de su profesión; es aquél que utiliza para vincularse con su clientela; para distinguirse a sí mismo en sus negocios o para distinguir a su establecimiento comercial...*” (Véase a Mario Efraim LÓPEZ GARCÍA, Nombres comerciales y emblemas, en [http://www.ilustrados.com/publicaciones / EpyAuVFplAWDFYapo.php](http://www.ilustrados.com/publicaciones/EpyAuVFplAWDFYapo.php)). A su vez, el artículo 65 de la norma de rito contempla la imposibilidad de registrar un nombre comercial, al indicar: “**Artículo 65.-Nombres comerciales inadmisibles.** *Un nombre comercial no podrá consistir, total ni parcialmente, en una designación u otro signo contrario a la moral o el orden público o susceptible de causar confusión, en los medios comerciales o el público, sobre la identidad, la naturaleza, las actividades, el giro comercial o cualquier otro asunto relativo a la empresa o el establecimiento identificado con ese nombre comercial o sobre la procedencia empresarial, el origen u otras características de los productos o servicios producidos o comercializados por la empresa*”. (El subrayado no es del original).

Por otra parte, es importante señalar que el régimen y trámites para la protección, modificación y anulación del nombre comercial es muy similar al de la marca, en ese sentido, el artículo 68 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, prevé la aplicación de los procedimientos establecidos para el registro de las marcas, para el caso de los




nombres comerciales, señalando que: “*Un nombre comercial, su modificación y anulación se registrarán en cuanto corresponda, siguiendo los procedimientos establecidos para el registro de las marcas(...)*” procedimientos que se han seguido según se desprende del expediente que se ha tenido a la vista, no encontrándose en ese aspecto ningún elemento que permita cuestionar lo resuelto por el aquo.

**B) ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO.** Ahora bien, indicada la regulación así como la importancia del nombre comercial, corresponde realizar el cotejo de los signos en disputa para determinar si el argumento que señala el promovente de esta nulidad, al manifestar que el

nombre comercial  registro N° 200715 y el signo  Registro N° 147795, presentan absoluta identidad desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico, lo que origina no solamente un riesgo de confusión sino una eventual competencia desleal.

Partiendo de estos agravios, al analizar el signo inscrito bajo Registro N° 200715, se observa que los términos Farmacia y Farmatica son efectivamente idénticos a los contenidos en el signo inscrito bajo Registro N° 147795, inscrito desde el 28 de mayo del 2004, lo que le da un derecho de prioridad, según lo estipula la Ley de Marcas, siendo además que en la parte denominativa “FARMACIA LA PISTA ZAPOTE FARMATICA”, la frase “La Pista Zapote” es proporcionalmente más pequeña que los demás componentes del nombre comercial, que vista en su conjunto, no le concede la suficiente aptitud distintiva que permita

diferenciarlo del signo  registro N° 147795, máxime que ambos tienen el mismo giro comercial, sea en el sector de venta de productos farmacéuticos. Por otra parte, los colores y las figuras utilizadas en los diseños son semejantes evocando una misma procedencia. En consecuencia, existe imposibilidad de su coexistencia registral, ya que impide a la sociedad DISTRIBUIDORA FARMATICA S,A diferenciar su establecimiento comercial.



Por lo expuesto, los alegatos del oponente deben ser rechazados, toda vez que del análisis efectuado se vislumbra riesgo de confusión y de asociación para el consumidor, resultando evidente que existe relación en los canales de comercialización que identifica al signo solicitado, de hecho se trata de sectores claramente definidos entre las empresas que participan y que guardan una relación directa.

Todo lo anterior, se ciñe a la regla del artículo 8 inciso a) de la Ley de Marca y 24 inciso e) del Reglamento a dicha Ley.

Así las cosas, este Tribunal concuerda con el **a-quo** en su disposición de declarar con lugar la

solicitud de nulidad del nombre comercial  presentada por el apoderado de la compañía, **NUEVA FARMACIA FISCHER S.A** con fundamento en el artículo 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Conforme a las consideraciones que anteceden, resulta procedente declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por el señor William Correa Tovar, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la sociedad **DISTRIBUIDORA FARMATICA S.A**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas treinta y dos minutos veintiún segundos del catorce de diciembre de dos mil diez, la cual 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 (N° 8039 del 12 de octubre de 2000) y 2° del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo de 2009, se da por agotada la vía administrativa.



**POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, citas normativas y doctrina se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por el señor William Correa Tovar, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la sociedad **DISTRIBUIDORA FARMATICA S.A**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas treinta y dos minutos veintiún segundos del catorce de diciembre de dos mil diez, la cual se confirma, declarando con lugar la solicitud de nulidad del nombre comercial **FARMACIA LA PISTA ZAPOTE FARMATICA (DISEÑO) Registro N° 200715** 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 Suárez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*

