



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXP. N° 2009-0933-TRA-PI

**Solicitud de nulidad de registro del nombre comercial “FARMACOL
LABORATORIOS”**

LABORATORIOS FARMACOL S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen No. 744-2002)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO N° 1515-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las nueve horas, diez minutos del catorce de diciembre del 2009.

Recurso de Apelación interpuesto por Licenciado **Hernán Cordero Maduro**, mayor, abogado, vecino de San José, cédula de identidad número 1-348-030, en calidad de apoderado especial de la sociedad **LABORATORIOS FARMACOL S.A.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas del diecisiete de junio del dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veinticuatro de marzo del dos mil cuatro, el señor José Aníbal Peña Obregón, en su calidad de apoderado generalísimo sin límite de suma de **LABORATORIOS BOTICA SAN JOSE SOCIEDAD ANONIMA**, cédula jurídica 3-101-004991-12, promueve acción de nulidad del nombre comercial “**FARMACOL LABORATORIOS**”, inscrito desde el primero de octubre del dos mil dos, registro según Acta N° **135374**, propiedad de **LABORATORIOS**



FARMACOL S.A., para proteger y distinguir productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos, por considerar que no se puede permitir que coexista con la marca “**FARMACOL**”, inscrita según Acta N° **50278** desde el siete de enero de mil novecientos setenta y seis, ya que los mismos guardan un exacto grado de similitud gráfica y fonética que pueden llevar al público consumidor a error con la coexistencia de las mismas en el mercado.

SEGUNDO. A las quince horas del primero de abril del dos mil cuatro la Asesoría Jurídica del Registro de la Propiedad Industrial procede a dar traslado de la acción de nulidad al titular del distintivo marcario “**FARMACOL LABORATORIOS**” concediéndole un plazo de un mes calendario a efecto de que se apersona y se manifieste al respecto.

TERCERO. El Licenciado Hernán Cordero Maduro, apoderado especial de la sociedad **LABORATORIOS FARMACOL S.A.**, presenta ante Registro de la Propiedad Industrial el treinta y uno de mayo del dos mil cinco incidente de nulidad de las actuaciones y resoluciones contra la resolución de las quince horas del primero de abril del dos mil cuatro sobre la nulidad interpuesta contra la inscripción de la marca “**FARMACOL LABORATORIOS**”.

CUARTO. Que la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las nueve horas del diecisiete de junio del dos mil nueve, resolvió: “*Declarar con lugar la solicitud de nulidad del nombre comercial **FARMACOL LABORATORIOS**, inscrito bajo el Registro número 135374, el cual distingue “productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos” propiedad de **LABORATORIOS FARMACOL S.A.**, interpuesta por José Aníbal Peña Obregón, en su condición de Apoderado Generalísimo de **LABORATORIOS BOTICA SAN JOSÉ S.A.**”.*

QUINTO. Que inconforme con la resolución mencionada el Licenciado Hernán Cordero Maduro en su condición indicada interpuso el treinta de junio del dos mil nueve recurso de Apelación.



SEXTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de las partes e interesados, o que pudieren provocar la invalidez o ineficacia de las diligencias, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal, y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Jiménez Sancho; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal aprueba el elenco de hechos tenidos por probados por el Registro de la Propiedad Industrial.

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no enlista hechos como no probados de interés para este proceso.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. En el caso en concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, declara con lugar la solicitud de nulidad del nombre comercial “**FARMACOL LABORATORIOS**” inscrito bajo el Registro Número 135374, el cual distingue productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos” propiedad de **LABORATORIOS FARMACOL S.A.** interpuesto por la empresa **LABORATORIOS BOTICA SAN JOSE S.A.**, con el fin de proteger el nombre comercial “**FARMACOL**”, toda vez que el Registro tiene por plenamente demostrado que existe riesgo de confusión y de asociación empresarial con respecto al registro 50278, contraviniendo así el artículo 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

En lo que respecta a lo alegado por el representante de la empresa recurrente, en el escrito de apelación, en el que señala que el incidente de nulidad alegado tiene su fundamento en el



artículo 835 del Código Civil, ya que falta la condición esencial para su existencia, se pide la nulidad absoluta de lo actuado, pues pretender convalidar los efectos de una nulidad a cambio de una “economía procesal”, como lo dispuso el Registro, implica subsanar todo lo que se hizo en ausencia de su representada

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Prima facie, es importante destacar que el nombre comercial es aquel signo que identifica y distingue a una empresa o un establecimiento comercial de otros, con el objeto de que sean reconocidos por el público dentro del mercado, tal y como lo informa el artículo 2º de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, que lo define como: “*Signo denominativo o mixto que identifica y distingue una empresa o un establecimiento comercial determinado.*”, de ahí que la protección del nombre comercial se fundamenta en la circunstancia de que es el más sencillo, natural y eficaz medio para que un comerciante identifique su actividad mercantil, permitiéndole al público que lo reconozca fácilmente.

Es eso, de manera especial, lo que revela que el objeto del nombre comercial tiene una función puramente distintiva, reuniendo 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 los productos, entre otros, de lo que se colige que el nombre comercial es aquel con el cual la empresa trata de ser conocida individualmente por los compradores, a efecto de captar su adhesión, buscando con ello mantenerse en la lucha de la competencia y ser distinguida sobre sus rivales. Al respecto, 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/EpyAuVFplAWdWFYapo.php>).



Por ende, el régimen y trámites para la protección, modificación y anulación del nombre comercial es muy similar al de la marca, y de ahí que, 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”*, dado que, ambos son signos distintivos que un comerciante puede emplear en el ejercicio de una actividad mercantil y, consecuentemente, resulta que pueden utilizarse para el primero, los mismos signos previstos para la segunda, pero ajustándose a lo que dispone el artículo 65 de la citada Ley de Marcas que establece: *“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”*.

Este Tribunal comparte en un todo la declaratoria de nulidad hecha por el Registro de la Propiedad Industrial, de conformidad con lo que al efecto establece el numeral 37 de la Ley en referencia, que en lo que interesa señala: **“Artículo 37.-Nulidad del registro.** *Siempre que se garanticen los principios del debido proceso, a solicitud de cualquier persona con interés legítimo o de oficio, el Registro de la Propiedad Industrial declarará la nulidad del registro de una marca, si contraviene alguna de las prohibiciones previstas en los artículos 7 y 8 de la presente ley...”* Sin embargo, el artículo 37 establece dos excepciones, en las que no se podrá declarar la nulidad; la primera de ellas en el caso que se solicite la nulidad de un distintivo marcario por cualquiera de estas prohibiciones, y al momento de resolverse, dicha prohibición ha dejado de ser aplicable; y la segunda, cuando en defensa de la solicitud de nulidad, se invoca el segundo párrafo del artículo 39. Por último, este mismo artículo establece



que la acción de nulidad prescribirá a los cuatro años, contados desde la fecha de otorgamiento del registro.

En el presente caso, tenemos que el registro que se pretende anular es el nombre comercial “**FARMACOL LABORATORIOS**”, que data de fecha 01 de octubre del 2002, inscrito según Acta N° 135374, y siendo que las presentes diligencias de nulidad fueron interpuestas el 24 de marzo del 2004, se tienen por presentadas en tiempo y forma de conformidad con el numeral 49 del Reglamento de la citada ley.

Además de lo mencionado anteriormente y tal y como fue analizado por el a quo, es claro que entre el nombre comercial “**FARMACOL**” inscrito desde el siete de enero de mil novecientos setenta y seis y vigente hasta el 7 de enero del 2011, propiedad de la compañía **LABORATORIOS BOTICA SAN JOSE S.A.**, que brinda servicios afines a los que protege y distingue el nombre comercial inscrito “**FARMACOL LABORATORIOS**” existe una identidad que provoca confusión gráfica, fonética e ideológica, siendo que no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad, lo que aumenta la probabilidad de que el consumidor asocie ambos nombres comerciales desde el punto de vista empresarial, al existir entre ambos signos distintivos una plena identidad, lo que acorde con lo dispuesto en el artículo 8, inciso d) de la Ley de Marcas, que señala lo siguiente: “**Artículo 8.- Marcas inadmisibles por derechos de terceros. Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros:**

(...)

d) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a un nombre comercial o emblema usado en el país por un tercero desde una fecha anterior”, se configura como causal de nulidad adecuada para sustentar la pretensión del gestionante.

Por estas razones es procedente declarar la nulidad del registro del nombre comercial “**FARMACOL LABORATORIOS**”, inscrito según Acta N° 135374, propiedad de la



sociedad recurrente, **LABORATORIOS FARMACOL S.A.**

Por otra parte, este Tribunal considera que lleva razón en parte el recurrente, en cuanto a lo alegado en el incidente de nulidad, ya que la notificación vía correo certificado no se realizó como se observa en el folio 15 del expediente, donde claramente se indica que no se reclamó el traslado de la acción de nulidad, sin embargo es evidente que la empresa **LABORATORIOS FARMACOL S.A.** mediante su representado no procedió como lo dispone el artículo 10 párrafos primero y segundo de la Ley de Notificaciones Judiciales, el cual es claro al indicar, que se tendrá por notificada la parte o la tercera persona interesada que, sin haber recibido notificación formal alguna, o recibida de manera irregular, se apersona al proceso, independientemente de la naturaleza de su gestión. Los plazos correrán a partir de la notificación a todas las partes y en caso de pedir la nulidad, la parte deberá realizar el acto procesal correspondiente dentro del plazo legal, que se computará en la forma indicada. La eficacia de este acto quedará sujeta al resultado de la nulidad, por esta razón, no es posible conceder lo apelado, en cuanto a efectuar nuevamente la notificación. El apoderado de la empresa titular, al quedar notificado con la presentación del incidente, debió contestar en ese momento procesal también, el traslado de la acción de nulidad dentro del plazo de un mes, a partir del día hábil siguiente de la presentación del incidente. Por este motivo es procedente resolver el presente proceso sin la contestación por parte del titular del registro que se pretende anular, tal y como lo efectuó la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial.

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE RESOLVERSE. Con fundamento en las consideraciones anteriores, resulta procedente declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por el Licenciado Hernán Cordero Maduro, en contra de la resolución emitida por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas del diecisiete de junio del dos mil nueve, la cual se confirma y en consecuencia se debe declarar la nulidad del nombre comercial “**FARMACOL LABORATORIOS**”, inscrito según Acta N° 135374, propiedad de **LABORATORIOS FARMACOL S.A.** y ordenar la cancelación de este registro.



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 publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, se declara: Sin lugar el recurso de apelación planteado por el Licenciado Hernán Cordero Maduro, en contra de la resolución emitida por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas del diecisiete de junio del dos mil nueve, la cual se confirma. Se anula el nombre comercial “**FARMACOL LABORATORIOS**”, inscrito según Acta N° **135374**, propiedad de **LABORATORIOS FARMACOL S.A.** y se ordena al Registro de la Propiedad Industrial, proceder a la cancelación del registro indicado. 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.** —

Lic. Luis Jiménez Sancho

Lic. Adolfo Durán Abarca

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Norma Ureña Boza



DESCRIPTORES

- **Nulidad de la marca registrada**
- **TG: Inscripción de la marca**
TNR: OO.42.90