



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2011-0517-TRA-PI

Solicitud de inscripción de nombre comercial “TOTAL FARMACIA”

INVERFARMA S.A, Apelante.

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen 2010-10699)

Marcas y otros Signos Distintivos.

VOTO N° 211-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas con treinta minutos del veintitrés de febrero del dos mil doce.

Recurso de apelación interpuesto por el señor **Wilbert Arrieta Bolaños**, mayor, agente de seguros, vecino de Guápiles de Pococí, cédula de identidad número dos- trescientos sesenta y uno- ochocientos treinta y ocho, en su condición de apoderado especial de **INVERFARMA SOCIEDAD ANONIMA**, cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-seiscientos cuatro mil setecientos noventa y siete, contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con veintiocho minutos y dos segundos del veinticinco de mayo de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el día 17 de noviembre del 2010, el señor **Wilbert Arrieta Bolaños**, en su condición y calidades indicadas anteriormente solicitó la inscripción del nombre comercial “**TOTAL FARMACIA**”, para proteger y distinguir un establecimiento comercial dedicado a la venta de medicinas y todo tipo de productos farmacéuticos y afines. Ubicado en Guápiles de Pococí, limón, 40 metros al oeste del Instituto Nacional de Seguros.



SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las diez horas con veintiocho minutos y dos segundos del veinticinco de mayo de dos mil once “*Se rechaza la solicitud de inscripción del nombre comercial “TOTAL FARMACIA”*”

TERCERO. Que inconforme con la resolución mencionada, en fecha 31 de Mayo del 2011 el señor **Arrieta Bolaños**, en representación de **INVERFARMA S.A**, interpuso recurso de revocatoria apelación y apelación en subsidio contra la resolución antes referida.

CUARTO. 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 el Juez Suárez Baltodano, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. A falta de un elenco de hechos probados en la resolución venida en alzada, este Tribunal enlista como único hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente: Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica “**TOTAL**” **Diseño**, bajo el registro número **144529**, perteneciente a **TOTAL S.A.**, inscrita el 20 de febrero de 2004, vigente hasta el 20 de Febrero de 2014, para proteger y distinguir, en **clase 5** de la Clasificación Internacional de Niza, “*Insecticidas, herbicidas, fungicidas, desinfectantes (no incluidos en otras clases), productos farmacéuticos, veterinarios y productos higiénicos para la medicina, aceites, grasas, gel, ceras para uno [sic] médico, farmacéutico o veterinario*”. (Ver folios 5 y 6).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos con tal carácter de importancia para la resolución de este asunto.



TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la inscripción de la solicitud presentada por el apoderado de **INVERFARMA SOCIEDAD ANONIMA**, dado que desde el punto de vista gráfico y fonético, además de la percepción visual son idénticos, no siendo suficientes los elementos figurativos agregados para diferenciar un signo de otro, asimismo ambos evocan la misma idea, lo que sumado al giro comercial del nombre solicitado genera la posibilidad de causar confusión en el consumidor, no siendo posible por estas razones su coexistencia registral.

Por su parte, la representación de la sociedad apelante, concretamente alegó, que el Registro de la Propiedad Industrial no menciona que ambos signos tienen un logotipo distinto, y que el giro comercial de su empresa se dedica a la venta de fármacos y medicamentos únicamente, con una regencia activa de un doctor de farmacia en cada puesto, regidos además por el Colegio de Farmacéuticos, en cambio la empresa TOTAL S.A. se dedica a la venta de combustibles y en algunas de sus estaciones de servicio, el uso de mini súper, en los cuales vende productos farmacéuticos, pero de venta libre los cuales no necesitan de regencia alguna, ni supervisados por el Colegio de Farmacéuticos. Indica además que ambos signos difícilmente pueden provocar confusión en los consumidores, debido a que no tienen el mismo giro comercial, los logotipos son totalmente distintos, no teniendo semejanza alguna.

Al respecto, considera este Tribunal que no son de recibo los argumentos del gestionante, dado que por el contrario a lo sostenido, y aunado a los argumentos expuestos por el **a quo** para sustentar su denegatoria, se observa que el nombre comercial “**TOTAL FARMACIA**” incluye la marca inscrita para “TOTAL” para la clase internacional 5, siendo que el elemento distintivo es TOTAL, debido a que el otro elemento del nombre es FARMACIA el cual es descriptivo, por lo que al aplicar el artículo 65 y 66 de la Ley de Marcas se prohíbe la inscripción de signos distintivos iguales o semejantes a los inscritos que sean susceptibles de causar riesgo de asociación como en el presente caso, en razón de que el consumidor de productos farmacéuticos al escuchar el elemento nominativo “TOTAL” lo asociará con probabilidad a la marca inscrita que es exactamente igual por lo que procede proteger dicha marca.



Considera este Órgano Colegiado que el artículo 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, es muy clara al denegar la registración de un nombre comercial y por ende otorgarle la protección que tal registro conlleva, cuando ese signo sea susceptible de causar confusión en los medios comerciales o el público consumidor. En el caso que se analiza no es elemento suficiente para determinar la distintividad del nombre comercial el logotipo que exhibe respecto de la marca inscrita por cuanto como bien lo indica el **a quo** “...debemos tener presente que el consumidor no se detiene a observar los diseños de cada signo, la primera impresión que percibe es sobre la parte denominativa sea “TOTAL”, de forma tal que dicho diseño no agrega diferenciación al nombre comercial, que sea relevante frente a la marca inscrita.

En el presente caso, conforme lo indicado supra, no solo se advierte una similitud desde una perspectiva gráfica y fonética lo que por sí es motivo para impedir la inscripción solicitada, sino que también podría producirse un riesgo de confusión o riesgo de asociación para el público consumidor, porque el consumidor medio al visitar el establecimiento comercial denominado “**TOTAL FARMACIA**”, y adquirir los productos que ofrece dicho establecimiento, según se indicó líneas atrás, va a asociar ese local comercial con la marca inscrita, creyendo que se trata del mismo origen empresarial, causándole una posible confusión, que es precisamente el riesgo que pretende evitar el ya citado artículo 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos. Ante este posible riesgo de asociación y confusión entre los signos cotejados, la Ley obliga a proteger el signo inscrito, en este caso, la marca inscrita, ello, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Por todo lo anteriormente expuesto considera este Tribunal que no lleva razón el apelante en cuanto a los alegatos formulados en sentido contrario.

Lo anterior, determina que el signo que se intenta proteger no puede coexistir dentro del comercio, de ahí, que este Tribunal concuerda en declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por **INVERFARMA SOCIEDAD ANONIMA**.

CUARTO. 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, y 29 del Reglamento



Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J de 30 de marzo del 2009 publicado en La Gaceta N° 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Por las consideraciones y citas normativas expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor **Wilbert Arrieta Bolaños**, en su condición de apoderado especial de **INVERFARMA SOCIEDAD ANONIMA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con veintiocho minutos y dos segundos del veinticinco de mayo de dos mil once, la que en este acto se confirma, por lo que se rechaza la inscripción del nombre comercial “**TOTAL FARMACIA**”. Se da por agotada la vía administrativa. 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. **NOTIFÍQUESE.**

Norma Ureña Boza

Pedro Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTOR

Nombres Comerciales

TE. Solicitud de inscripción del nombre comercial

TG. Categorías de Signos Protegidos

TNR. 00.42.22