



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2011-0002- TRA-PI

Oposición a la solicitud de inscripción de la Marca “DOLOFIN”

LABORATORIOS LOPEZ S.A DE C.V, NEWSPORT PHARMACEUTICALS OF COSTA RICA .S.A, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Exp. de origen 12521-07)

MARCAS Y OTROS SIGNOS

VOTO N° 1378-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, Goicoechea, a las quince horas veinte minutos del veintidós de diciembre de dos mil once.

Recurso de Apelación interpuesto por el doctor Enrique Rojas Franco, mayor, casado abogado, vecino de San José, portador de la cédula de identidad número uno trescientos noventa mil doscientos cincuenta, apoderado especial de la sociedad **LABORATORIOS LOPEZ S.A DE C.V** y la Licenciada Laura Castro Coto mayor, casada, abogada, vecina de Heredia titular de la cédula de identidad nueve cero veinticinco setecientos treinta y uno, apoderada generalísima de **NEWSPORT PHARMACEUTICALS OF COSTA RICA S.A**, contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas cuarenta minutos cuarenta y cuatro segundos del quince de abril de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día veintisiete de setiembre de dos mil siete, por el Licenciado Manuel Peralta Volio, apoderado especial de la compañía **FORMULAS Y MARCAS S DE R.L “FORMAR”**, organizada y existente bajo las leyes de Honduras, y domiciliada en Barrio La Granja, Calle 26 N° 301,



Comayaguela, M.D.C, solicita la inscripción de la marca de fábrica y comercio **DOLOFIN** en clase 05, para proteger y distinguir “Productos farmacéuticos y medicinales”

SEGUNDO. Publicado el edicto y dentro del término de ley se opuso el doctor Enrique Rojas Franco, apoderado especial de la sociedad **LABORATORIOS LOPEZ S.A DE C.V**, y la licenciada Laura Castro Coto, apoderada generalísima de **NEWSPORT PHARMACEUTICALS OF COSTA RICA S.A.** El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las catorce horas cuarenta minutos cuarenta y cuatro segundos del quince de abril de dos mil diez, resolvió “...*se declara sin lugar las oposición interpuesta por los apoderados de **NEWSPORT PHARMACEUTICALS OF COSTA RICA S.A.** y **LABORATORIOS LOPEZ S.A DE C.V**, contra la solicitud de inscripción del distintivo “**DOLOFIN**” clase 5 internacional, presentada por **MANUEL PERALTA VOLIO**, en representación de **FORMULAS Y MARCAS S DE R.L “FORMAR”**, la cual también se **deniega** por existir un registro idéntico el cual protege la misma denominación, los mismos productos en clase 5 y que pertenece al mismo solicitante (doble inscripción)”*”

TERCERO. Que el doctor Enrique Rojas Franco, apoderado especial de la sociedad **LABORATORIOS LOPEZ S.A DE C.V**, y la licenciada Laura Castro Coto, apoderada generalísima de **NEWSPORT PHARMACEUTICALS OF COSTA RICA S.A**, presentan recurso de apelación contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas cuarenta minutos cuarenta y cuatro segundos del quince de abril de dos mil diez.

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 la Juez Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como tales los siguientes: Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritas las marcas:

1) **DOLOFEN-REUMA** bajo el registro número 170134, titular **NEWSPORT PHARMACEUTICALS OF COSTA RICA S.A**, para proteger en clases 05 internacional: “Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; productos dietéticos para niños y enfermos; emplastos, material para vendajes; materiales para empastar dientes y para improntas dentales; desinfectantes; preparaciones para destruir las malas hierbas y los animales dañinos. Específicamente será utilizado como antirreumático. (Ver a folios 379 a 380 del expediente administrativo)

2) **DOLOFIN** Bajo el registro número 130659, titular **FORMULAS Y MARCAS S DE R.L “FORMAR”**, para proteger en clase 05 internacional “Productos farmacéuticos y medicinales”.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Que la empresa **LABORATORIOS LOPEZ S.A DE C.V** demostrara la notoriedad de la marca **“DOLOFIN”**.

TERCERO. EN CUANTO AL FONDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso bajo examen el Registro de la Propiedad Industrial, declaró sin lugar la oposición formulada por los apoderados de las compañías **NEWSPORT PHARMACEUTICALS OF COSTA RICA S.A** y **LABORATORIOS LOPEZ S.A DE C.V**, en contra de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio **“DOLOFIN”**, por haber considerado que realizado el cotejo y analizada la parte gráfica de las marcas en conflicto, se determinó que los



signos “**DOLOFIN**” y “**DOLOFEN- REUMA**” contienen diferencias desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico, lo que hace que el consumidor promedio pueda distinguirlos y en ese sentido no existe riesgo de confusión para el público consumidor, ya que la marca registrada contiene adicionalmente el vocablo “**REUMA**”. Que en cuanto a la oposición planteada por la empresa **Laboratorios López S.A de C.V**, alegando notoriedad del signo **DOLOFIN**, dicha empresa no aporta prueba idónea para demostrar la notoriedad de ese signo. **En cuanto a solicitud de inscripción del signo DOLOFIN, la rechaza** ya que el Registro alega que dicho signo se encuentra inscrito bajo el registro número 130659 y protege los mismos productos farmacéuticos y medicinales en clase 5 y cuyo titular es el mismo solicitante a saber **Fórmulas y Marcas s de R.L “Formar”** y que el interesado en su escrito de contestación de la prevención efectuada por el Registrador de Propiedad Industrial, expone que existe una diferencia en los productos farmacéuticos y amplía la lista de productos, por lo que conforme al artículo 11 de la Ley de Marcas no se admite ninguna modificación o corrección, por lo que se mantienen los productos invocados en la solicitud inicial a saber “**Productos farmacéuticos y medicinales**”

Por su parte el apelante de la compañía **Laboratorios López S.A de C.V** presenta además dentro de sus alegatos nulidad del proceso de inscripción de **DOLOFIN** argumentando que su representada presentó en otro expediente, al Registro de la Propiedad Industrial, solicitud de cancelación de esa marca, demostrando que existe en El Salvador, República Dominicana, México, Guatemala e inscrita en su país de origen El Salvador desde hace más de 50 años, que desde un inicio la solicitud de inscripción del distintivo “**DOLOFIN**” nació muerta, ya que no tenía oportunidad de gestionar esa petición con nombre idéntico, clase y productos a una marca registrada por su representada, violentando los requisitos que establece la misma doctrina sobre distintividad, novedad y originalidad. Por su parte la apoderada de la empresa **NEWSPORT PHARMACEUTICALS OF COSTA RICA S.A** al momento de apelar la resolución del Registro de la Propiedad Industrial argumentó que su representada tiene inscrita la marca **DOLOFEN-REUMA** desde el 07 de setiembre de 2007 y que dicha marca



protege productos de la clase 5, siendo que el distintivo que se pretende inscribir es prácticamente igual a la marca inscrita por su representada, ya que gramatical, fonética y visualmente son similares, siendo un signo distintivo que copia en su totalidad la marca inscrita, que al tratarse de signos comprendidos en la clase cinco internacional que protegen productos relacionados con la salud pública, su análisis debe ser más riguroso

CUARTO. ANÁLISIS DEL CASO. Es importante señalar que respecto a los agravios del oponente relativos a que la inscripción de la marca **DOLOFIN** en clase 05 debió rechazarse ad portas por no reunir los requisitos exigidos por los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas, se debe destacar que el Registro de la Propiedad Industrial, igualmente se encuentra regido por el Principio de Rogación, a través del cual mediante la solicitud de la inscripción de un signo distintivo como es el caso que nos ocupa, le da el trámite respectivo conforme a la ley, en cumplimiento del Principio de Legalidad, por lo que no resultaría viable un rechazo ad portas, más bien considera este Tribunal que bien hizo el a quo al no acoger la solicitud de la sociedad **“FORMULAS Y MARCAS DE R.L “FORMAR”**, fundamentado en el artículo 11 de la Ley de Marcas el cual dispone *“No se admitirá ninguna modificación ni corrección si implica un cambio esencial en la marca o una ampliación de la lista de productos o servicios presentada en la solicitud inicial “*. Respecto al otro argumento relativo a que la marca existe en El Salvador, República Dominicana, México, Guatemala e inscrita en su país de origen El Salvador desde hace más de 50 años, el recurrente no presenta prueba que acredite la notoriedad de la marca de su representada. Asimismo debe tener presente, en cuanto a la notoriedad que solicita lo dispuesto por el artículo 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos el cual dispone:

Artículo 45.-Criterios para reconocer la notoriedad. Para determinar si una marca es notoriamente conocida se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios:

- a) La extensión de su conocimiento por el sector pertinente del público, como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada.*



- b) *La intensidad y el ámbito de difusión y publicidad o promoción de la marca.*
- c) *La antigüedad de la marca y su uso constante.*
- d) *El análisis de producción y mercadeo de los productos que la marca distingue”,*

Tal y como lo indica la norma señalada, en el presente caso no se demostró con los elementos probatorios aportados la notoriedad alegada, razón por la cual los agravios del apelante deben ser rechazados por carecer de fundamento legal alguno. Tómese en cuenta que los simples certificados no demuestran que la marca esté en uso, y si es así, tampoco demuestra la extensión de su conocimiento en el sector pertinente, la intensidad y el ámbito de difusión y publicidad o promoción de la marca, requisitos indispensables para adquirir esa condición. Recuérdese que la prueba debe de ser valorada en su conjunto y lo aportado apenas significa un pequeño indicio, pero nada más.

QUINTO. COTEJO MARCARIO DE LOS SIGNOS ENFRENTADOS. En cuanto a los agravios expuestos por la apoderada de la empresa **NEWSPORT PHARMACEUTICALS OF COSTA RICA S.A** y a efecto de resolver su sustento, se debe necesariamente hacer un cotejo de los signos distintivos, escenario que se plantea conforme los supuestos regulados en el artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y el artículo 24 del Reglamento, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero de 2002, por lo cual se debe dilucidar si la coexistencia de ambos en el mercado son o no susceptibles de causar confusión en los terceros, y por otro lado, el riesgo que podría presentar, en el sentido de llegar a asociar la empresa titular del signo inscrito, con la empresa del solicitado.

De los artículos citados se advierte, que en la protección de los derechos de los titulares de marcas, deben concurrir ciertos requisitos que representan un parámetro eficaz para la valoración que debe realizar el registrador, cuando enfrenta dos signos en conflicto con los intereses que tutela el ordenamiento jurídico, a saber:



“(...) proteger, efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores...” (Ver Artículo 1 de la Ley de Marcas)”

En virtud de lo expuesto, tal y como lo manifestó el Registro de Instancia las marcas bajo examen **DOLOFIN** y **DOLOFEN- REUMA** son denominativas, según puede desprenderse de la certificación que consta en el expediente y tal y como se puede apreciar, “**DOLOFIN**” es disímil con la inscrita “**DOLOFEN- REUMA**”, siendo que en este escenario no se observa elemento alguno que haga posible pensar en la existencia de un riesgo de confusión o de asociación, pues, se vislumbra que no existe posibilidad que al estar el consumidor frente a la denominación de una u otra marca, pueda interpretar que existe conexión entre los titulares de ambos signos distintivos, situación que le da distintividad a la marca solicitada. En este sentido ambas pueden coexistir en el mercado y el público las percibirá de una forma diferente, no sólo porque el radical “FIN” y “FEN”, ortográfica y fonética son diferentes, sino porque el inscrito a su vez está acompañado por el vocablo “REUMA”, que lo individualiza y le da aún más distintividad.

Tómese en cuenta también que conforme la doctrina marcaria, el elemento denominativo es el que debe prevalecer en el cotejo, por cuanto:

“(...) la palabra es el medio más usual para solicitar el producto al que se refiere la marca. El signo gráfico, por lo tanto quedaría disminuido frente a la denominación, salvo el que tenga notoriamente un distintivo figurativo que sea capaz de inducir al público a requerir el bien o servicio a través del concepto que el signo gráfico evoca y no de la palabra o denominación...” (Ver resolución dictada por Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el 27 de febrero de 2002, dentro del Proceso 79-IP-2001).



Hecho el ejercicio anterior, y aplicada la normativa citada, este Tribunal arriba a la conclusión tal y como lo expresó el Registro de Propiedad Industrial en la resolución recurrida, que es posible la coexistencia registral de las marcas contrapuestas, porque no da lugar, a que el público consumidor crea que los productos a distinguir tienen un origen común.

No obstante lo expuesto, que ambas marcas pueden coexistir en la corriente registral, este Tribunal considera que bien hizo el a quo al rechazar la solicitud de inscripción de la marca **DOLOFIN**, toda vez que el gestionante presenta una ampliación de los productos farmacéuticos, tal y como consta en documento visible a folio 9 del expediente, gestión que resulta improcedente conforme lo dispuesto por el artículo 11 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

De conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el doctor Enrique Rojas Franco, apoderado especial de la sociedad **LABORATORIOS LOPEZ S.A DE C.V** y la Licenciada Laura Castro Coto, apoderada generalísima de **NEWSPORT PHARMACEUTICALS OF COSTA RICA S.A**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas cuarenta minutos cuarenta y cuatro segundos del quince de abril de dos mil diez.

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 (Nº 8039 del 12 de octubre de 2000) y 2º del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo Decreto Ejecutivo Nº 35456-J del 30 de marzo de 2009, se da por agotada la vía administrativa.



POR TANTO

De conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el doctor Enrique Rojas Franco, apoderado especial de la sociedad **LABORATORIOS LOPEZ S.A DE C.V** y la Licenciada Laura Castro Coto, apoderada generalísima de **NEWSPORT PHARMACEUTICALS OF COSTA RICA S.A**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas cuarenta minutos cuarenta y cuatro segundos del quince de abril de dos mil diez, la cual se confirma y se rechaza la solicitud de inscripción de la marca **DOLOFIN**. 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



DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.