

## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

Expediente N° 2006-0373-TRA-PI

Solicitud de nulidad de la marca “DOLOFÍN”

Alquileres, Sociedad Anónima de Capital Variable, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial, Expediente N° 2001-1813

Marcas y otros signos distintivos

### ***VOTO N° 150-2007***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las once horas con treinta minutos del veintiséis de abril de dos mil siete.***

Recurso de Apelación interpuesto por el Doctor Enrique Rojas Franco, mayor de edad, casado, abogado, vecino de San Pedro de Montes de Oca, San José, titular de la cédula de identidad número uno-trescientos noventa-mil doscientos noventa, en su calidad de Apoderado Especial Administrativo de la sociedad Alquileres, Sociedad Anónima de Capital Variable, una sociedad organizada y existente conforme a las leyes de El Salvador, y domiciliada en Boulevard del Ejército Km. 5 ½, San Salvador, El Salvador, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las siete horas con treinta minutos del veintiséis de octubre de dos mil seis.

#### **RESULTANDO**

**I.-** Que mediante escrito presentado el diecinueve de diciembre de dos mil tres, el Licenciado Edgar Rohmoser Zúñiga, en representación de la empresa Alquileres, Sociedad Anónima de Capital Variable, abreviada Alquisa S.A., solicitó la nulidad de la inscripción de la marca Dolofín, número 130659, en clase 5 de la clasificación internacional, registrada en Costa Rica a nombre de Fórmulas y Marcas S. de R.L.

**II.-** Que por resolución dictada a las siete horas con treinta minutos del veintiséis de octubre de dos mil seis, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo que interesa: “***POR TANTO*** Con base en las razones expuestas y citas de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos No. 7978 y de su

## **TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO**

---

*Reglamento, SE RESUELVE: i) Declarar de oficio la nulidad de la resolución de las 11:00 horas del 03 de abril de 2006. ii) Declarar sin lugar la solicitud de nulidad del registro No. 130.659 inscrita a favor de Fórmulas y Marcas S. de R.L., interpuesta por José Enrique Rojas Franco en representación de Alquileres S.A. de C.V.- ...”*

**III.-** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el dos de noviembre de dos mil seis, el doctor Enrique Rojas Franco, en representación de la sociedad Alquileres, Sociedad Anónima de Capital Variable, apeló la resolución referida.

**IV.** Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que causen indefensión a las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

**Redacta la Juez Priscilla Soto Arias, y;**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. SOBRE LOS HECHOS PROBADOS.** Se aprueba el hecho tenido por probado en la resolución venida en alzada; sin embargo, para una mejor comprensión, se amplía el listado de hechos probados en el siguiente orden:

- 1.-** Que la marca Dolofin se encuentra inscrita y vigente a favor de Centrum S. A. de C.V. en El Salvador. (Ver certificación legalizada y consularizada constante en anexo a este expediente).
- 2.-** Que la marca Dolofin se encuentra inscrita y vigente a favor de Laboratorios López S.A de C.V. en México. (Ver certificación legalizada y consularizada constante en anexo a este expediente).
- 3.-** Que la marca Dolofin se encuentra inscrita y vigente a favor de Centrum S.A. de C.V. en Panamá. (Ver certificación legalizada y consularizada constante en anexo a este expediente).
- 4.-** Que la marca Dolofin estuvo inscrita hasta el 5 de julio del año 2003 a favor de Laboratorios López S.A. de C.V. en Guatemala. (Ver certificación legalizada y consularizada constante en anexo a este expediente).

## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

- 5.- Que la marca Dolofín, estuvo inscrita en Honduras, desde el 24 de marzo de 1981, a nombre de Droguería Karnel S.de R.L. Dicha marca fue traspasada a favor de Formulas y Marcas S. de R.L. mediante resolución número 776984 del 29 de noviembre de 1986, siendo renovada mediante resolución número 3861 de fecha 11 de setiembre de 1991 por un período de diez años contados a partir del 24 de marzo de 1991. (Ver certificación legalizada y consularizada constante en anexo a este expediente).
- 6.- Que al 19 de febrero de 1963, la especialidad farmacéutica Dolofín Tabletas, se encuentra inscrita a nombre del doctor Gustavo Adolfo López en el libro de inscripciones de especialidades farmacéuticas que lleva la Junta de Vigilancia de la Profesión Farmacéutica del El Salvador. (Ver certificación legalizada y consularizada constante en anexo a este expediente).
- 7.- Que el día 22 de noviembre de 1993, el Consejo Superior de Salud Pública de El Salvador, autorizó a laboratorios López S.A. de C. V. para modificar la fórmula de composición de la especialidad Dolofín Vitaminado Nueva Fórmula Tabletas. (Ver certificación legalizada y consularizada constante en anexo a este expediente).
- 8.- Que el Departamento de Regulación y Control de Productos Farmacéuticos y Afines de Guatemala, registró, con vencimiento al 8 de mayo de 2007, el producto denominado Dolofín AA Comprimidos, fabricado por Laboratorios López, S.A. de C. V. (Ver certificación legalizada y consularizada constante en anexo a este expediente).
- 9.- Que mediante factura de exportación número 00629 de fecha 19 de marzo de 2003, Laboratorios López S.A. de C. V. remitió a Parra Castillo Company Limited en Belize, la cantidad de 200 unidades de Dolofín Vtdo. Tab. Cx20. (Ver certificación legalizada y consularizada constante en anexo a este expediente).
- 10.- Que mediante factura de exportación número 00665 de fecha 27 de marzo de 2003, Laboratorios López S.A. de C. V. remitió a L. D. Hermanos, S.A. en Guatemala, la cantidad de 150 unidades de Dolofín Inf. JBE FX69ML. (Ver certificación legalizada y consularizada constante en anexo a este expediente).
- 11.- Que Alquileres, Sociedad Anónima de Capital Variable, la que abreviada es Alquisa S.A. de C. V., que antes fue Centrum, S.A. de C.V., es una sociedad organizada y existente conforme a las leyes de El Salvador, originalmente conocida como Laboratorios López, S.A. de C. V. y fundada por el Dr. Gustavo Alfonso López, conocido como Gustavo Adolfo López. (Hecho primero del escrito de interposición de la acción visible al folio 1, aceptado como cierto por la parte accionada en su escrito de contestación de la acción visible al folio 19; en parte testimonio de escritura

## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

pública visible al folio 17; en parte documento debidamente legalizado y consularizado visible al folio 161 vuelto y en parte documento visible a folios 234 y 235).

**12.-** Que la denominación Dolofín, estuvo inscrita en Honduras bajo el número 11630, folio 435, tomo 18 según resolución de otorgamiento N. 4025 de fecha 18 de octubre de 1963 a favor del Dr. Gustavo Adolfo López, propietario de Laboratorios López, domiciliado en San Salvador, República de El Salvador, para amparar en general drogas y productos químicos, medicinales y farmacéuticos para uso humano, la cual se encuentra vencida, ya que no fue renovada a la fecha de su vencimiento ni cumplió con el pago de anualidades. (Ver documento debidamente legalizado y consularizado visible de folios 152 a 156).

**13.-** Que el doctor José Enrique Rojas Franco es apoderado especial administrativo de Alquileres, Sociedad Anónima de Capital Variable. (Ver documento debidamente legalizado y consularizado visible de folios 161 a 165 y testimonio de escritura pública de folios 234 y 235).

**14.-** Que la marca Dolofín se encuentra inscrita en Costa Rica a nombre de Fórmulas y Marcas S. de R.L. (FORMAR) con una vigencia del 17 de diciembre de 2001 al 17 de diciembre de 2011 para proteger productos farmacéuticos y medicinales. (Certificación visible de folios 568 y 569).

**15.-** Que el licenciado Manuel Peralta Volio es apoderado especial de la empresa Fórmulas y Marcas S. de R.L. (Ver certificación visible de folios 672 a 678).

**SEGUNDO. SOBRE LOS HECHOS NO PROBADOS.** De importancia para la resolución de este asunto, se tienen los siguientes:

**1.-** Que Laboratorios López, Sociedad Anónima de Capital Variable, haya renovado la inscripción de la marca Dolofín en Guatemala. (La fotocopia del título de renovación presentada como prueba constante en anexo no viene certificada, legalizada y consularizada, por lo que no tiene validez).

**2.-** Que la marca Dolofín se encuentre inscrita a nombre de Laboratorios López, S. A. de C. V. en República Dominicana. (La fotocopia del certificado de marca presentada como prueba constante en el anexo no viene certificada, legalizada y consularizada, por lo que no tiene validez).

**3.-** Que la marca de fábrica Dolofín se encuentre inscrita en Nicaragua a nombre de Gustavo Adolfo López. (La fotocopia del certificado de marca presentada como prueba constante en el anexo no viene certificada, legalizada y consularizada, por lo que no tiene validez).

**4.-** Que en el Salvador, se hayan extendidos registros sanitarios de Dolofín Ar Comprimidos, Dolofín B3 Comprimidos, Dolofinn-N Comprimidos, Dolofín AA Comprimidos, Dolofín 500

## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

Cápsulas, Dolofín 600 Comprimidos, Dolofín-A Tabletas, Dolofín Tabletas Forte, Dolofín Vitaminado Infantil con Vitamina C, Dolofín Inyectable, Dolofín Infantil Jarabe con Vitamina C sabor a Naranja, Dolofín Tabletas, Dolofín Efervescente, Dolofín I Analgésico Antiinflamatorios Comprimidos, Dolofín Infantil Gotas, Dolofín Infantil Jarabe con Vitamina C, a nombre de la parte actora. (Las fotocopias de los correspondientes certificados aportados como prueba constanes en el anexo no vienen consularizadas en forma completa, por lo que no tienen validez).

**5.-** Que en Guatemala, se hayan extendidos registros sanitarios de Dolofín Antigripal Tabletas y Dolofín Tabletas. (Las fotocopias de los correspondientes certificados aportados como prueba constantes en el anexo no vienen consularizadas en forma completa, por lo que no tienen validez).

**6.-** Que los afiches y material promocional de Dolofín sean del conocimiento del público consumidor del producto. (En autos no existe prueba que lo demuestre).

**7.-** Que en Costa Rica, no existan productos registrados y vigentes con el nombre Dolofín. (La certificación extendida por la Dra. María de los Ángeles Morales Vega, Directora de la Dirección de Registros y Controles del Ministerio de Salud constante en el anexo, es una simple fotocopia, por lo que no tiene valor legal alguno.)

**8.-** Que la marca Dolofín se encuentre inscrita en Nicaragua a nombre de Fórmulas y Marcas, S. de R. L. (La prueba aportada constante a folio 35 es una simple fotocopia que no tiene valor alguno y el documento de folio 57 no lleva completa la secuencia de consularizaciones).

**9.-** Que Fórmulas y Marcas, S.A. de R.L., sea titular en República Dominicana del nombre comercial Dolofín y del slogan Fin al Dolor con Dolofín. (La prueba visible a folio 37 no viene debidamente legalizada y consularizada, por lo que no tiene valor alguno).

**10.-** Que Fórmulas y Marcas, S.A. de R. L. sea dueña de las marcas del Grupo Karmel. (No existe en el expediente prueba idónea que lo demuestre).

**11.-** Que Fórmulas y Marcas, S.A. de R.L., sea el titular del registro sanitario de la marca Dolofín en Honduras. (La prueba aportada de folios 41 a 44 son simples fotocopias que no tienen valor alguno).

**12.-** Que mediante resolución número 71-97 de la Secretaría de Estado en los Despachos de Industria, Comercio y Turismo de la República de Honduras del 1 de abril de 1997, se resolviera el recurso de apelación interpuesto por la actora en contra de la marca Dolofín de la aquí accionada, declarando sin lugar la acción y confirmando el registro de la marca a nombre de Fórmulas y Marcas, S.A. de R.L. (La prueba aportada de folios 46 a 55 son simples fotocopias que no tienen valor alguno).

13.- Que Fórmulas y Marcas, S.A. de R. L. realice campañas publicitarias millonarias para dar a conocer la marca Dolofín en Honduras y Nicaragua. (La prueba aportada de folios 78 a 150 son simples fotocopias que no tienen valor alguno).

14.- Que la marca Dolofín sea una marca notoria. (No existe prueba idónea en el expediente que lo demuestre).

**TERCERO. SOBRE LA PETITORIA INICIAL DE LA PARTE ACTORA, LOS MOTIVOS DEL RECHAZO POR PARTE DEL REGISTRO Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS EN EL RECURSO.**

La actora solicitó la nulidad del registro marcario Dolofín, inscrito en Costa Rica a nombre de Fórmulas y Marcas, S.A. de R.L., en adelante conocido como FORMAR, con fundamento en lo dispuesto en los incisos c) y e) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Distintivos, al considerar, que no podrá ser registrado un signo marcario cuando sea “...susceptible de confundir, por resultar idéntico o similar a una marca usada por un tercero con mejor derecho de obtener su registro...”, o bien, cuando el signo constituya “...una reproducción, imitación, traducción o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en cualquier estado contratante del Convenio de París...”, y al efecto, durante toda su defensa, hace énfasis en la notoriedad de la marca Dolofín en una serie de países latinoamericanos en donde la tiene inscrita. A su vez, el Registro de la Propiedad Industrial, en la resolución recurrida, llegó a la conclusión de que la marca en cuestión no es notoria, razón por la cual rechazó en todos sus extremos la nulidad solicitada. En su escrito de apelación, Alquileres, S.A. de C.V., en adelante conocida como ALQUISA, basa su inconformidad en los siguientes argumentos: i) que la marca inscrita, nunca se ha usado en Costa Rica; ii) que el poder del licenciado Manuel Peralta Volio está viciado de nulidad; iii) que el licenciado Peralta Volio actuó en una doble condición, porque era también abogado de FORMAR; iv) que ALQUISA es el creador intelectual del nombre DOLOFÍN, gozando así de un derecho de autor que nadie puede apropiarse de él.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** En criterio de este Tribunal, el recurso de apelación debe declararse sin lugar, debiéndose por ende confirmar la resolución recurrida, ya que los argumentos sustentados por la parte inconforme, no encuentran sustento en el elenco de medios probatorios constantes en el expediente. Bajo este pensamiento, la acción fue planteada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que dispone en lo que interesa que “*Siempre que se garanticen los principios del debido proceso, a solicitud de*

## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

*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.- ...*” De lo que se lee en el escrito inicial, ALQUISA alega la violación de los incisos c) y e) del numeral 8 de la citada ley, al argumentar que no debió de haberse inscrito la marca Dolofín a nombre de FORMAR, dado que la marca estaba siendo usada por ellos y al mismo tiempo por ser notoria en otros países miembros del Convenio de París. Sin embargo, tales argumentos no son de recibo, pues el inciso c) ha de entenderse, en el sentido que el uso de la marca se lleva a cabo en Costa Rica y la prueba aportada por la actora, no demuestra, que antes de la solicitud de inscripción del signo de comentario por parte de Formar, la empresa ALQUISA la estuviere usando en nuestro país, razón por la cual no pudo darse la violación del referido inciso.

La notoriedad tampoco está demostrada, pues una cosa es, tener inscrita una marca junto con los respectivos permisos sanitarios y otra es, que efectivamente, el producto que ampara dicha marca, haya sido introducido al mercado, y por ende, sea del conocimiento del público consumidor. Conforme lo establece la doctrina, *“Se entiende por marca notoria la que es conocida por un sector mayoritario o representativo del mercado relevante del producto o servicio de que se trate, en virtud de su uso intenso y constante.”* (Metke Méndez, Ricardo, **Lecciones de Propiedad Industrial, Editorial Diké, Medellín, Colombia, 2001, p. 133**). En igual sentido se dice, que *“La marca notoria, por lo tanto, es aquella conocida por casi la totalidad del público, aunque identificada con un producto o servicio determinado”* (Iglesias Muñoz, **Estudio Jurisprudencial de Marcas y Patentes, LexisNexis, Chile, 2003, pp. 185-186**). Conforme se enunció en el listado de hechos tenidos por probados, de conformidad con la prueba aportada, sea, una serie de documentos legalizados y consularizados constantes en el anexo de pruebas, ha quedado demostrado que la marca Dolofín se encuentra inscrita a nombre de la recurrente en El Salvador, México y Panamá y también está probado que tiene inscritos permisos sanitarios en varios países, pero del todo no está demostrado, el conocimiento que tenga el público consumidor de la existencia de dicha marca. Se pretendió demostrar las ventas con dos facturas de exportación del año 2003, las cuales son insuficientes, pues lo único que muestran son un par de exportaciones por un total de 350 unidades del producto, que de por sí no son suficientes para tener por acreditado el conocimiento por parte del público consumidor. Tratándose de un producto de alto consumo como lo es un analgésico, la accionante debió de haberse preocupado en hacer llegar a los autos pruebas adicionales que demostraran el acceso al mercado, tales como el volumen de las ventas, el porcentaje del mercado

## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

en que está posicionado, la publicidad llevada a cabo y en fin, todo lo necesario para demostrar el posicionamiento del producto entre el público consumidor. Los afiches que constan en el anexo de pruebas, no demuestran los medios en que se hayan difundido ni el conocimiento que tengan los consumidores de ellos. La validez que pretende dársele a la entrevista con el Ing. Gustavo López Davidson tampoco es de recibo, porque se trata de una serie de manifestaciones personales hechas por un representante de la empresa y por ende, constituye los puntos de vista de un interesado que expresa sus propios juicios de valor.

**QUINTO.** Continuando con el análisis de los argumentos de la parte inconforme, en el escrito de apelación, aduce, que la marca Dolofín de FORMAR nunca ha sido usada por esta empresa en Costa Rica. Sin embargo, este argumento tampoco es de recibo, pues inicialmente, la acción de nulidad se sustentó en la notoriedad y en el uso de la marca por parte de ALQUISA, todo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 y no es hasta ahora, una vez que el Registro de la Propiedad Industrial dicta el acto final, que se aduce otra causal de terminación de la marca, como lo es la falta de uso contemplada en el numeral 39 de la Ley de Marcas, o sea, que una vez que se trabó la relación procesal, el recurrente pretende ampliar su causa de pedir, no siendo posible hacerlo, pues como se indicó, la relación procesal ya está establecida y la resolución de la litis se debe hacer dentro del marco previamente fijado. Caso contrario, sería causar indefensión a la parte demandada, quien no ha tenido oportunidad de pronunciarse sobre esta nueva causal argüida en segunda instancia.

**SEXTO:** La nulidad que se alega contra el poder del licenciado Manuel Peralta Volio tampoco procede, ya que la Ley de Marcas, en cuanto a poderes se refiere, establece un sistema de remisión, al disponer, entre otras disposiciones, el párrafo segundo del artículo 82, que *“Si la personería del mandatario ya está acreditada en el Registro de la Propiedad Industrial, en la solicitud solamente se indicarán la fecha y el motivo de la presentación del poder y el número del expediente en el cual consta.”* y el poder del Lic. Peralta, precisamente cumple con dicha disposición, pues en autos consta que el Registro Público lo certificó (folios 672 a 678), siendo dicho poder de fecha anterior a las actuaciones de don Manuel, pues fue conferido el doce de octubre de mil novecientos noventa y nueve, además de venir debidamente legalizado y consularizado. A mayor abundamiento, para un estudio de la posición del Tribunal respecto al tema del mandato, puede verse el voto número 347-2006 de las nueve horas del treinta de octubre del año dos mil seis.

## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

Asimismo, la apelante alega la doble condición en que actuó el Lic. Peralta Volio. Sobre este agravio, el Tribunal considera que no es competente para pronunciarse, pues si existe algún tipo de patrocinio infiel, otros entes son los competentes para aplicar las sanciones disciplinarias correspondientes y para dirimir el diferendo.

De igual forma, ALQUISA alega derechos de autor sobre el término DOLOFIN. A juicio de este colegiado, el debate de tal tema, debió haberse planteado con la acción inicial, alegándose la violación del inciso j) del numeral 8 de la Ley de Marcas y como no se hizo, y al estar ya trabada la litis, no es posible argumentar en segunda instancia otras causales sobre la que la parte accionada, no tuvo posibilidad de defenderse al momento de contestar la acción, lo que obliga a rechazar también dicho argumento.

**SETIMO. SOBRE LO QUE DEBE RESOLVERSE.** Al concluirse que no es procedente la nulidad del registro marcario Dolofin, inscrito en Costa Rica a nombre de Fórmulas y Marcas S. de R.L., lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por la empresa Alquileres, Sociedad Anónima de Capital Variable, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las siete horas con treinta minutos del veintiséis de octubre de dos mil seis, la cual en este acto se confirma.

**OCTAVO. SOBRE EL 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 número 8039 del 12 de octubre del 2000 y 2 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo de 2002, se da por agotada la vía administrativa.

### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones expuestas, citas normativas, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la empresa Alquileres,

## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

Sociedad Anónima de Capital Variable, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las siete horas con treinta minutos del veintiséis de octubre de dos mil seis, la cual en este acto se confirma. 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.**

**M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora**

**Lic. Edwin Martínez Rodríguez**

**M.Sc. Priscilla Soto Arias**

**M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde**

**Lic. Adolfo Durán Abarca**

La suscrita Guadalupe Ortiz Mora, en calidad de Presidenta del Tribunal, hago constar que el Lic. Edwin Martínez Rodríguez, a pesar de que estuvo presente en la votación de este asunto, no firma la resolución por haberse acogido a su jubilación.

Descriptor

Nulidad de la marca registrada

Marcas notoriamente conocidas