

**Expediente N° 2006-0160-TRA-PI**

**Solicitud de Registro de la marca de fábrica “DOLOFREE” en clase 5**

**Laboratorios Ancla, Sociedad Anónima, Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de Origen N° 7976-04)**

## **VOTO N° 276 -2006**

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las diez horas del once de setiembre de dos mil seis.**

Conoce este Tribunal del Recurso de Apelación interpuesto por el señor **Omar Acuña, Vargas**, mayor, casado una vez, Doctor en Farmacia, vecino de Barrio Los Yoses, San José, titular de la cédula de identidad número tres-cero noventa y nueve-ciento treinta y siete, en su calidad de presidente con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa **LABORATORIOS ANCLA, SOCIEDAD ANÓNIMA**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Costa Rica, domiciliada en San José, Barrio México 150 metros al norte de la Iglesia Católica, cédula de persona jurídica tres-ciento uno- cero cero cuatro mil novecientos ochenta, contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas, veinticinco minutos, veintinueve segundos del siete de julio de dos mil cinco.

### **RESULTANDO:**

**PRIMERO:** Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el veintitrés de octubre de dos mil cuatro, la empresa **LABORATORIOS ANCLA, SOCIEDAD ANÓNIMA**, presentó solicitud de registro de la marca de fábrica “**DOLOFREE**”, para proteger y distinguir unguentos, cremas y líquidos para los tratamientos de los dolores musculares, reumáticos, torceduras, esguinces, resfriados, inflamaciones y golpes, en Clase 05 de la Nomenclatura Internacional.

**SEGUNDO:** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las quince horas, veinticinco minutos, veintinueve segundos del día siete de julio de dos mil cinco, dispuso declarar sin lugar la solicitud presentada, fundamentado en el artículo 8 literal a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por encontrarse inscrita la marca DOLOFIN, en clase 5, de la Nomenclatura Internacional.

**TERCERO:** Que contra la citada resolución, el representante de la empresa **LABORATORIOS ANCLA, SOCIEDAD ANÓNIMA** en fecha veintiocho de setiembre de dos mil cinco, presentó Recurso de Apelación oponiéndose a lo resuelto por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, arguyendo que las marca Dolofree y Dolofin son distintos entre sí, ya que no existe confusión gráfica ni fonética como lo quiere hacer notar la resolución impugnada, concluyendo que su pronunciamiento y escritura es totalmente diferente en ambos términos, por consiguiente, no se da la semejanza o identidad de letras que pueda crear confusión alguna, por cuanto existe entre ambos términos una diferencia de cuatro letras después de la letra cinco y las letras se escriben totalmente diferentes “FIR (sic) Y FREE”. Aduce, que no puede la compañía de la marca registrada tratar o pretender adueñarse del sufijo “DOLO”, pues estaría incurriendo en un posible monopolio comercial, cortando el principio de la libre competencia.

**CUARTO:** 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 la Juez Guadalupe Ortiz Mora; y,**

**CONSIDERANDO:**

**PRIMERO. HECHOS PROBADOS:** Se tiene como hechos probados de interés para la resolución de esta solicitud: **1.-** Que el señor Omar Acuña Vargas, de calidades indicadas, es apoderado generalísimo sin límite de suma de la sociedad LABORATORIOS ANCLA,

SOCIEDAD ANÓNIMA (folio 2). 2.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la siguiente marca: DOLOFIN, en clase 05 Nomenclatura Internacional, propiedad de FORMULAS Y MARCAS S. DE R.L. “FORMAR”, inscrita según acta No. 130659 desde el 17 de diciembre de 2001 vigente hasta el 17 de diciembre de 2011 (folios 42 al 43).

**SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS:** No existen hechos no probados de interés para la resolución de esta solicitud.

**TERCERO. EN CUANTO AL FONDO:** *Sobre la resolución apelada:* El Registro de la Propiedad Industrial, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 8º, inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y por encontrarse inscrita la marca “DOLOFIN”, propiedad de FORMULAS Y MARCAS S. DE R.L., en clase 5 de la Nomenclatura Internacional, declaró sin lugar la solicitud de inscripción de la marca de fábrica “DOLOFREE”, en clase 5 de la Nomenclatura Internacional, por considerar que resultan similares.

Por su parte el representante de la sociedad recurrente manifiesta su inconformidad con lo resuelto, mediante los agravios expuestos en el resultando tercero y que reitera en su escrito de apersonamiento ante este Tribunal.

**CUARTO. Análisis conceptual.** Inicialmente, merece precisar que de conformidad con los artículos 8º y 14 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en relación con el 24 de su Reglamento ( Decreto número 30233-J de 20 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 4 de abril de 2002), todo signo que pretenda ser registrado como marca de fábrica o de comercio debe ser primordialmente distintivo, no puede generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción. El derecho exclusivo del titular de una marca registrada le faculta para impedir que terceros utilicen su marca o una marca similar, susceptible de crear confusión en productos similares. Por ello, entre menos aptitud distintiva posea un signo, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos que adquiere. Consecuentemente, basta que pueda

existir la posibilidad de asociación o relación entre productos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador y, por ende, no sería posible dar protección al signo solicitado.

Analizados en forma global y conjunta los signos marcarios relacionados, puede precisarse que el signo “**DOLOFREE**” que pretende registrarse, no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad, lo que aumenta la probabilidad de que se de una asociación o relación entre los productos que comercializan ambas empresas (productos farmacéuticos-medicinales), pues pertenecen a la misma clase de la nomenclatura internacional. Tal situación podría llegar a producir un riesgo de confusión, ya que puede suceder que el comprador de los productos les atribuya, en contra de la realidad, un origen empresarial común, o sea, que por la similitud que puedan guardar las marcas, le lleve a asumir, a ese consumidor, que provienen del mismo productor o comercializador.

En el caso de medicamentos, al tratarse del mismo tipo de producto, existe la posibilidad de que pueda coincidir su exposición en los puntos de venta, centros de distribución y otros lugares en donde se expenden al público, lo que también podría provocar, eventualmente, que el consumidor estime que los productos comercializados bajo esos signos, tengan un origen común.

Los vocablos “**DOLOFIN**” y “**DOLOFREE**”, son prácticamente idénticos en su aspecto gráfico. Eso se debe a que en ambos, el prefijo común es “**DOLOF**”, a pesar de que el sufijo no sea el mismo “**REE** y **IN**”, ocurre que el prefijo tiene tres letras colocadas en el mismo orden **D**, **L** y **F**, así como dos vocales igualmente ubicadas, en el mismo orden “**D O L O F**”, diferenciándose únicamente por las letras “**REE**” en el caso del signo que se pretende inscribir; e “**IN**”, en el caso de la marca registrada; sin embargo, al pronunciarlas tienen una similar acentuación. Lo relevante de esto, es que la recepción auditiva depende, entre otros factores, de la presencia de los mismos prefijos en las dos palabras, en comparación, y, en particular, de las terminaciones o sufijos, pues éstas tienen para el consumidor la última recepción auditiva. En este caso, la pronunciación, de “**DOLOFREE**” y “**DOLOFIN**”, provoca una similitud fonética, y de esto su identidad auditiva, existiendo una gran posibilidad

de impedir al público diferenciar la vocalización de una palabra con otra, percibiéndose una misma voz sonora, o lo que viene a ser lo mismo, un sonido similar. En razón de todo ello, se puede deducir su identidad ideológica, situación que aumenta la probabilidad de error o confusión entre los adquirentes del producto que se identifica con la marca ya registrada y de los de la marca que se solicita registrar, por lo que a la postre se suscita una falta de distintividad en el signo propuesto “**DOLOFREE**”, característica que resulta esencial para la registrabilidad de una marca de fábrica.

En este sentido, el tratadista Otamendi, señala la necesidad de que “...*el signo sea inconfundible con marcas registradas o solicitadas con anterioridad. Es lo que se denomina como especialidad, que la marca sea especial con respecto a otras marcas. (...) Autores como Braun, Van Bunn y Saint Gal llaman a la especialidad, disponibilidad. El signo será registrable si está disponible, es decir, si no ha sido ya adoptado por otro*” . (OTAMENDI, JORGE. Derecho de Marcas, Editorial Buenos Aires, Argentina, Tercera Edición, pág. 109).

Precisamente, la distintividad de los signos que se someten a registración es lo que permite que el consumidor pueda elegir un determinado producto, de entre de una gama de bienes de la misma especie, con lo cual se reconoce también el mérito del titular de una marca, cuando ha logrado así posicionar su producto en el mercado.

Dentro de la citada Ley de Marcas, se incluye como prohibiciones referentes al registro de un signo marcario, aquellas dirigidas a evitar la confusión y resguardar los derechos conferidos al titular por el registro de la marca o derechos de terceros. Al efecto, el artículo 8° de la ley de cita, señala:

*“Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros: ...”*,

y su inciso a) establece la figura del riesgo de confusión y lo impone como causal de irregistrabilidad al indicar:

*“...a) Si el signo es idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor.”*

Dicho numeral en relación con el 25 del referido cuerpo legal, sustentan la razón del derecho exclusivo de uso sobre la marca que la ley otorga al titular de un signo marcario y, el inciso a) del artículo 8º citado, prevé con claridad que para que se configure la irregistrabilidad de una marca, deben presentarse dos presupuestos, a saber, que exista identidad o semejanza entre los signos cotejados y que esa identidad o semejanza pueda provocar confusión en el mercado, evitándose así, la confusión en el consumidor a la hora de elegir los productos, lo que resalta el objetivo primordial del derecho marcario.

Merece destacar, que dentro de las reglas para calificar semejanzas que establece el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, el inciso f) impone como suficiente motivo para la denegatoria de la inscripción, la posibilidad de que dicha confusión entre los signos confrontados se produzca para tener por configurada la prohibición del citado inciso a) o la similitud entre ellos.

No advertir el riesgo de confusión que podría presentarse ante la coexistencia de ambas marcas, quebrantaría esa función distintiva que resulta indispensable en el signo y a su vez, restringiría indebidamente el derecho exclusivo de que goza el titular de una marca ya registrada, o sea, de impedir que terceros utilicen en el curso de sus operaciones comerciales, signos idénticos o similares que pudieran producir confusión, o afectar el derecho exclusivo que le otorga el registro o la inscripción de una marca (artículo 25 Ley de Marcas y en el mismo sentido, véase Otamendi, Jorge "Derecho de Marcas". 3ª. Edición. Abeledo-Perrot, Buenos Aires, pág.26).

Así las cosas, al existir la posibilidad de un riesgo de confusión entre las marcas cotejadas, este Tribunal concuerda con el a-quo en denegar la solicitud de registro presentada por el representante de la empresa **LABORATORIOS ANCLA, SOCIEDAD ANÓNIMA**, de la marca de comercio **“DOLOFREE”**, en clase 5 de la Nomenclatura Internacional.

**QUINTO:** Por otra parte, el recurrente junto con su escrito de apelación visible a folios del quince al dieciocho, aportó una certificación rubricada por el Licenciado Roberto Hunter Torrealba, Gerente de Mercadeo y ventas de Laboratorios Ancla, Sociedad Anónima, en donde manifiesta, que la marca Dolofin no se encuentra aplicada a ningún producto farmacéutico que se venda en el territorio nacional de Costa Rica, en farmacias, ni de manera OTC en el mercado de consumo; sin embargo, considera este Tribunal que tal argumentación no es de recibo, ello, por cuanto la prueba en mención no es vinculante para la resolución del presente caso, pues de la prueba que consta a folios cuarenta a cuarenta y tres, se desprende que la marca Dolofin, propiedad de la empresa **FORMULAS Y MARCAS S. DE R.L. “FORMAR”** está vigente desde el 17 de diciembre de 2001 hasta el diecisiete de diciembre de 2011, por lo que este Tribunal arriba a la conclusión de que resultaría improcedente afirmar que dicha marca está fuera del mercado, o bien, que la misma debe cancelarse por falta de uso, que es lo que pretende la recurrente al presentar el documento fechados veintisiete y veintinueve de setiembre de dos mil cinco, visible a folios diecinueve y veinte. Al respecto, debe indicar este Tribunal, que a efecto, de llevar a cabo una cancelación por falta de uso de una marca, es necesario como requisito sine qua non que la marca inscrita, en el caso concreto **“DOLOFIN”**, no se haya usado en Costa Rica durante cinco años, los cuales comienzan a correr desde la fecha del registro de la marca, sea desde el diecisiete de diciembre de dos mil uno, ello significa, que la prueba visible a folios diecinueve y veinte no debe acogerse, ya que como consta en autos, a la marca referida no le han transcurrido los cinco años requeridos por el numeral 39 de la Ley de Marcas, pues tomando en consideración la fecha de vigencia, la misma tiene de estar inscrita 4 años, 9 meses y 11 días.

No obstante lo anterior, lo que si es factible resaltar, es que no es procedente la coexistencia de la marca pretendida, porque ambas marcas estarían distinguiendo y protegiendo productos en una misma clase de la nomenclatura internacional, lo que permite sostener que podría darse una conexión competitiva entre ambos signos. Al respecto, la Interpretación Prejudicial N° 03-IP-2001, dictada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina el 9 de mayo de 2001, página 7 dispone, en lo que interesa lo siguiente: *“4. Relación o vinculación entre productos  
Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva. No sería lo mismo*

*vender en un lugar cocinas y refrigeradoras, que vender en otro, helados y muebles...”, pudiéndose por lo consiguiente resultar vulnerados los derechos de la empresa **FORMULAS Y MARCAS S. DE R.L. “FORMAR”**, derivados de la inscripción de su marca **“DOLOFIN”**, que se encuentra inscrita desde hace algunos años. Dicha circunstancia podría tal y como se indicó en el considerando cuarto significar un posible riesgo de confusión en el público consumidor, pues los productos amparados con las marcas de repetida cita tendrían un destino o finalidad iguales, y circularían en un mismo mercado, por lo que habría una similitud real para el consumidor, quien podría verse confundido que es lo que se pretende evitar, máxime tratándose de productos utilizados en la salud humana, en cuyo caso las consecuencias de error en la adquisición del producto por parte del consumidor pueden ser fatales e irreparables. Sobre este aspecto, la jurisprudencia citada, en el punto 4, página 7, resolvió: “...esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio interesado en adquirirlos, asuma que provienen de un mismo productor.”*

**SSEXTO. Lo que debe resolverse.** Al concluirse que el signo que se pretende registrar, podría afectar los derechos de un tercero, conforme a lo establecido en el numeral 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por la empresa **LABORATORIOS ANCLA, SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas, veinticinco minutos, veintinueve segundos del siete de julio de dos mil cinco, en lo apelado, la que en este acto se confirma.

**SÉTIMO: En cuanto al agotamiento de la vía administrativa.** Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con el artículo 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley N° 8039, se da por agotada la vía administrativa.

**POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, se declarara sin lugar el recurso de apelación presentado por la empresa **LABORATORIOS ANCLA, SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas, veinticinco minutos, veintinueve segundos del siete de julio de dos mil cinco, en lo apelado, la que en este acto se confirma. 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.**

**Licda. Guadalupe Ortiz Mora**

**Lic. Edwin Martínez Rodríguez**

**Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez**

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

**Lic. Adolfo Durán Abarca**