



## RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2015-0207-TRA-PI

Solicitud de registro de marca (DOLOFEN) (5)

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No 2014-8401)

Marcas y Otros Signos

### *VOTO N° 700-2015*

*TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas diez minutos del veintidós de setiembre del dos mil quince.*

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Laura Castro Coto**, abogada, casada una vez, vecina de Heredia, con cédula de identidad número 9-025-731, *apoderada generalísima* de **Newport Pharmaceutical of Costa Rica, Sociedad Anónima**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, de las nueve horas quince minutos diez segundos del nueve de diciembre del dos mil catorce.

#### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las diez horas cuarenta y ocho minutos quince segundos del primero de octubre del dos mil catorce, la licenciada **Laura Castro Coto**, *apoderada generalísima* de **Newport Pharmaceutical of Costa Rica, Sociedad Anónima**, constituida y existente bajo las leyes de Costa Rica, con domicilio en San José, Barrio Francisco Peralta, cien metros sur, cien metros este y cincuenta metros sur de la Casa Italia, casa mil cincuenta y cuatro solicitó el registro de la marca de fábrica **DOLOFEN**, en clase 5 Internacional para proteger y distinguir “*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”.*

**SEGUNDO:** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las nueve horas quince minutos diez segundos del nueve de diciembre del dos mil catorce, indicó en lo conducente, lo siguiente: **“POR TANTO Con base en las razones expuestas ...SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada “DOLOFEN” para la clase 5 internacional”.**

**TERCERO:** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las doce horas veintiséis minutos cuarenta y siete segundos del seis de enero del dos mil quince, la licenciada **Laura Castro Coto**, en la representación indicada, presentó **Recurso de Revocatoria y Subsidiaria Apelación**, en contra de la resolución relacionada, y por esa circunstancia, conoce este Tribunal.

**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 validez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal previas las deliberaciones de rigor.

**Redacta la Juez Díaz Díaz, y;**

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal tiene como hechos con tal carácter el siguiente:



- 1- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrito la siguiente marca de fábrica **DOLO-FENIL**, registro 81800, cuyo titular es **Unipharm (Costa Rica), S.A.**, inscrito el 6 de enero del 1993 y vigente al 6 de enero del 2023, en clase 5 internacional para proteger y distinguir “*Productos medicinales farmacéuticos, medicamentos veterinarios y medicamentos dentales*”.
  
- 2- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrito la siguiente marca de comercio **DOLFEN**, registro 121184, cuyo titular es **Farmavisión, S.A.**, inscrito el 27 de julio del 2000 y vigente al 27 de julio del 2020, en clase 5 internacional para proteger y distinguir “*Productos farmacéuticos de uso humano, higiénicos y veterinarios*”.
  
- 3- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrito la siguiente marca de fábrica y comercio **DOLOFIN**, registro 130659, cuyo titular es **Fórmulas y Marcas, S.A.**, inscrito el 17 de diciembre del 2001 y vigente al 17 de diciembre del 2021, para proteger en clase 05 internacional “*Productos farmacéuticos y medicinales*”.

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra hechos que con tal carácter sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** El Registro de la Propiedad Industrial determinó que existe una gran semejanza gráfica y fonética provocando la existencia de un riesgo de confusión, capaz de provocar errores en los consumidores; dado que ambos protegen productos que se comercializan en los mismos canales del mercado como son los productos farmacéuticos, por lo que no es posible su coexistencia registral, razones por las que debe denegarse la solicitud presentada.



Por su parte, la recurrente indica que el titular de una marca con unos elementos de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores y con las que se han de solicitar en el futuro. Que su representada no ha tratado de tomar ventaja ni violentar derechos de terceros para crear competencia desleal, y que ha actuado de buena fe. Que la marca no necesita una distintividad ya que la posee ni lesiona derechos de terceros, y que se continúe con la inscripción y registro de la marca DOLOFEN.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO.** La normativa marcaria es clara en que se debe negar la registración de un signo cuando atente contra algún derecho de terceros, y que pueda generar en los consumidores un riesgo de confusión que la ley busca evitar. Así se desprende del artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, donde declara la inadmisibilidad por derechos de terceros en los siguientes casos:

*...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.*

*b) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser 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 o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca anterior...*

Ahora bien, para que prospere el registro de una marca, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto. Este problema se produce cuando entre dos o más signos se presentan similitudes de carácter visual, auditivo o ideológico, que hacen surgir un riesgo de confusión o riesgo de asociación en perjuicio de los titulares de los signos inscritos y del mismo consumidor. Por su parte éste último tiene el derecho de lograr identificar plenamente el origen empresarial de los productos y servicios que recibe por medio de las distintas empresas comerciales, y poder así determinar que esos sean de cierta calidad o no,



según de donde provengan. Asimismo, los empresarios con el mismo giro comercial, tienen el derecho de que sus productos sean reconocidos a través de signos marcarios.

En lo que interesa y según el análisis del cotejo marcario entre el signo solicitado y los signos registrados tenemos: El artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, califica semejanzas entre signos, marcas, nombres entre otros, examina *similitudes* gráficas, fonéticas e ideológicas entre los signos inscritos y los solicitados, dando más importancia a las similitudes que las diferencias entre ellos. Estas semejanzas fundamentan el *riesgo de confusión y asociación* frente al consumidor y sirven de base, para objetar el registro de un signo como protección a los derechos adquiridos por terceros. En este sentido el mencionado artículo señala:

*Artículo 24.—Reglas para calificar semejanza. Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas:*  
*a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate. [...]*  
*[...] c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos; [...]*

El Cotejo Marcario establecido en el artículo 24 de la Ley de Marcas, es la herramienta básica para la calificación de semejanzas o diferencias entre signos distintivos. El cotejo visto de esta forma resulta necesario para poder valorar esas semejanzas gráficas, fonéticas e ideológicas o bien determinar las diferencias existentes entre el signo solicitado y los signos registrados. Esta composición puede generar que efectivamente el signo solicitado provoque en relación con los inscritos un riesgo de confusión frente al consumidor, situación que lleva a objetar el registro de un signo con el fin de tutelar los derechos adquiridos por terceros.



En relación a ello el Tribunal Registral Administrativo a dictaminado que “[...] el *cotejo marcario* es el método que debe seguirse para saber si dos marcas son confundibles [...] Con el *cotejo gráfico* se verifican las similitudes que pueden provocar una confusión visual. Con el *cotejo fonético* se verifican tanto las similitudes auditivas como la pronunciación de las palabras. [...] así tenemos que: la *confusión visual* es causada por la identidad o similitud de los signos derivada de su simple observación, es decir, por la manera en que se percibe la marca; la *confusión auditiva* se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no; [...]” *Tribunal Registral Administrativo, resolución de las 11 horas del 27 de junio del 2005, voto 135-2005.*

Ello sin dejar atrás la *confusión ideológica* que se deriva del mismo o parecido contenido conceptual de los signos, o mejor aún, cuando las palabras comprendidas en los signos contrapuestos significan conceptualmente lo mismo; esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea, en los tales signos, puede impedir, o impide al consumidor distinguir a uno de otro.

Y en el caso que nos ocupa, la marca propuesta y las marcas inscritas, son las siguientes:

<i>Signo</i>	<i>DOLOFEN</i>	<i>DOLO-FENIL</i>	<i>DOLFEN</i>	<i>DOLOFIN,</i>
<i>Marca</i>	<i>Fábrica</i>	<i>Fábrica</i>	<i>Comercio</i>	<i>Fábrica y Comercio</i>
<i>Registro</i>	-----	<i>81800</i>	121184	130659
	<i>Solicitado</i>	<i>Inscrito</i>	<i>Inscrito</i>	<i>Inscrito</i>
	<i>Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; productos dietéticos para niños y enfermos; emplastos, material para vendajes; materiales para</i>	<i>Productos medicinales farmacéuticos, medicamentos</i>	<i>Productos farmacéuticos de uso humano, higiénicos y</i>	<i>Productos farmacéuticos y medicinales</i>



<b>Protección y Distinción</b>	<i>empastar dientes y para improntas dentales; desinfectantes; preparaciones para destruir las malas hierbas y los animales dañinos”.</i>	<i>veterinarios y medicamentos dentales.</i>	<i>veterinarios.</i>	
<b>Clase</b>	5	5	5	5
<b>Titular</b>	<i>Newport Pharmaceutical of Costa Rica, S.A.</i>	<i>Unipharm (Costa Rica), S.A.</i>	<i>Farmavisión, S.A.</i>	<i>Fórmulas y Marcas, S.A.</i>

Como puede observarse en el caso que se analiza, existe en la publicidad registral otras marcas inscritas alrededor del término **DOLOFEN** como **DOLO-FENIL**, **DOLFEN** y **DOLOFIN**, todas estas marcas denominativas llevan dentro el prefijo y raíz **DOL**, así como la sílaba **FEN**. Gráficamente todos tienen grandes similitudes con la solicitada; desde el punto de vista fonéticamente todos estos signos se pronuncian y suenan muy similar, pues los sonidos que se desprenden de ambas tienen la misma vocalización y sonoridad. Desde el punto de vista ideológico, aunque los signos resultan ser de fantasía, sin tener un significado en sí, la similitud deviene de la clase 05 que es la solicitada en todas y cada una de estas marcas, donde se observan idénticos canales de distribución y comercio, mismos que evidencian el riesgo de confusión y asociación empresarial que podría generarse en el consumidor. Se evidencia entonces que en el caso de coexistir ambos signos en el mercado, podrían generar en el consumidor medio un riesgo de confusión, ya que ambos signos evocan un mismo concepto y son altamente similares en sus puntos de vista gráfico, fonético e ideológico.

DOLOFEN  
DOLO-FENIL  
DOLOFIN

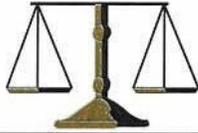


## D O L F E N

Al enfrentar dichos signos se determina una estructura gramatical similar alrededor de la marca solicitada, situación que podría hacer que el consumidor medio crea que estos signos, - solicitado e inscritos - están relacionados y asociados bajo el mismo sector empresarial, que es precisamente la confusión que trata de evitar la Ley de Marcas, al no permitir que signos iguales o similares y que protejan productos o servicios iguales, similares o relacionados, se inscriban en perjuicio de un titular con mejor derecho para ello.

Tome en cuenta la solicitante que el riesgo de confusión se da, cuando hay semejanza entre dos o más signos y hay relación entre los productos o servicios que identifican esos signos, debiendo imperar la irregistrabilidad en aquellos casos en que los propuestos son idénticos o similares y pretendan proteger los mismos productos o servicios o estén relacionados con dicho giro o actividad.

Este Tribunal considera que la gestionante no lleva razón en sus agravios ya que toda marca requiere indefectiblemente de esa función esencial que es la distintividad; su marca no la posee y queda demostrada al realizarse el debido cotejo; no es correcto lo indicado por la representación de *Newport Pharmaceutical of Costa Rica, S.A.*, pues inscribir la marca **DOLOFEN** como ya se dijo podría lesionar derechos de terceros. El hecho de que este inscrita en el mercado marcario la marca **DOLOFEN-REUMA** (indicada por el gestionante) registro 170134, desde el 7 de setiembre del 2007 ejemplifica lo manifestado por esta instancia al observarse que la marca gira alrededor del término DOLOFEN y accesoriamente la distintividad se la da la palabra REUMA, sino fuera por este vocablo que lo individualiza no se podría diferenciar claramente el producto a que se refiere de otros iguales que se encuentren en el comercio, como es en este caso y no se trata de una cuestión de derecho preferente sino de legalidad.



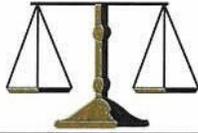
Por otra parte, el Principio de Especialidad que versa la Ley de Marcas, permite la coexistencia de signos idénticos o similares, donde es necesario que los productos y servicios sean diferentes y que sea la mínima posibilidad de ser asociados entre sí, evitándose el riesgo de confusión en el consumidor medio, cuestión que no se cumple en el caso de marras, puesto que no existe individualización de la marca solicitada ni algún elemento que la diferencie o identifique plenamente; las empresas estudiadas en el presente asunto están destinadas a la elaboración y distribución de productos farmacéuticos y medicinales, de ahí que por haber asociación entre productos y girar el signo solicitado sobre los mismos elementos de las marcas inscritas, se determina un riesgo de confusión que impide la inscripción del signo solicitado.

Conforme a la jurisprudencia internacional, en el Proceso interno N° 5898-IP, Quito, del 02 de marzo del 2001, del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, se indica:

***“La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de los semejantes dispositivos de esos elementos.”***

En el presente asunto, las semejanzas entre los signos son mayores que las diferencias, mismas que pasan casi desapercibidas, y por ende no es factible la coexistencia de ambas marcas; no es posible registrar la marca **DOLOFEN** por el hecho de no tener la aptitud distintiva necesaria para evitar un conflicto marcario.

Por último, al ser marcas farmacéuticas se adquiere más rigidez en su análisis, pues se trata de casos donde está en juego la salud humana, el interés del legislador de evitar confusión en el mercado no es exclusivamente para tutelar el interés de los titulares de marcas, sino también el interés de los consumidores cuya salud pudiera verse afectada por el error de la confusión.



Conforme a lo expuesto y efectuado el estudio de los agravios del apelante, así como habiendo realizado el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita, con la fundamentación normativa que se plantea, este Tribunal considera que debe aplicarse el artículo 8, incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, así como el numeral 24 de su Reglamento, ya que las marcas presentan similitudes y los productos que protegen son idénticos o relacionados, por lo que el consumidor podrá confundir el origen empresarial de estos signos; situación que no puede ser permitida por este Órgano de alzada y por esa razón debe denegarse el signo solicitado, a fin de evitar el riesgo de confusión y el riesgo de asociación del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, así como hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de cada una de las marcas registradas cotejadas, que consisten en impedir que terceros utilicen su marca o una similar para productos o servicios idénticos, similares o relacionados a los registrados, cuando el uso de lugar a la posibilidad de confusión, principios que protegen el derecho de exclusiva y que precisamente se encuentran en el artículo 25 de la ya citada Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

***QUINTO. 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 del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

***POR TANTO***

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara *sin lugar* el Recurso de Apelación interpuesto por la licenciada ***Laura Castro Coto***, en su condición de ***apoderada generalísima*** de ***Newport Pharmaceutical of Costa Rica, Sociedad Anónima***, en contra de



la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas quince minutos diez segundos del nueve de diciembre del dos mil catorce, la cual se **confirma**, denegándose la solicitud de inscripción de la marca de fábrica **DOLOFEN**, en clase 5 Internacional. 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*

*Leonardo Villavicencio Cedeño*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Guadalupe Ortiz Mora*



**DESCRIPTORES:**

**MARCAS INTRINSECAMENTE INADMISIBLES**

**TE: MARCAS CON FALTA DE DISTINTIVIDAD**

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TG: TIPOS DE MARCAS**

**TNR: 00:43:89**

**TNR: 00.60.55**