



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2013-0553-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de comercio “FORTEX” (5)

MARKATRADE INC., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No 2013-3105)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO No. 124-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, al ser las once horas con diez minutos del seis de febrero del dos mil catorce.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Cristian Calderón Cartín**, titular de la cédula de identidad número uno-ochocientos-cuatrocientos dos, en su condición de apoderado registral, de la empresa **MARKATRADE INC**, sociedad constituida bajo las leyes de las Islas Vírgenes Británicas, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, treinta y seis minutos, treinta y nueve segundos del nueve de julio del dos mil trece.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial el diez de abril del dos mil trece, el licenciado Cristian Calderón Cartín, de calidades y condición dicha al inicio, solicitó la inscripción de la marca de comercio **“FORTEX**, en clase 05 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: “productos farmacéuticos y veterinarios, productos higiénicos y sanitarios para uso médico, alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés, complementos nutricionales para seres humanos y animales, emplastos, material para apósitos, material para empastes e



improntas dentales, desinfectantes, productos para eliminar animales dañinos, fungicidas, herbicidas”.

SEGUNDO. Que mediante resolución final de las catorce horas, treinta y seis minutos, treinta y nueve segundos del nueve de julio del dos mil trece, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la inscripción de la solicitud presentada.

TERCERO. Mediante escrito presentado el dieciocho de julio del dos mil trece, el licenciado Cristián Calderón Cartín en representación de la empresa **MARKATRADE INC**, interpuso recurso apelación contra la resolución supra citada, siendo que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las nueve horas, cuarenta y cuatro minutos, ocho segundos del veinticuatro de julio del dos mil trece, admite el recurso de apelación, y es por esta circunstancia que conoce esta Instancia.

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, la invalidez o la nulidad 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 Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos probados con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, los siguientes: **1.-** Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita desde el 19 de octubre de 1971, y vigente hasta el 17 de octubre del 2016, la marca de fábrica “**FOSTEX**”, bajo el registro número **43126**, en **clase 5** Internacional, propiedad de la empresa **NOVARTIS AG**, la



cual protege y distingue: “*preparaciones medicinales y farmacéuticas consistentes en preparaciones para el acné*”. (Ver folios 6 y 7). **2.-** Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita desde el 30 de setiembre de 1999, y vigente hasta el 30 de setiembre del 2019, la marca de fábrica “**KALTOSTAT FORTEX**”, bajo el registro número **116500**, en **clase 5** Internacional, propiedad de la empresa **CONVA TEC INC**, la cual protege y distingue: “*apósitos y vendajes médicos y quirúrgicos*”. (Ver folios 8 y 9). **3.-** Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita desde el 25 de marzo del 2003, y vigente hasta el 25 de marzo del 2023, la marca de fábrica “**FORTER**”, bajo el registro número **137950**, en **clase 5** Internacional, la cual protege y distingue: preparaciones para destruir las malas hierbas y los animales dañinos.” (Ver folios 10)

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto el Registro de la Propiedad Industrial rechazó la inscripción de la marca solicitada “**FORTEX**”, dado que existe similitud gráfica y fonética entre el signo solicitado y los inscritos “**FOSTEX**”, “**KALTOSTAT FORTEX**” y “**FORTER**”. Con las marcas inscritas “**FOSTEX**”, y “**FORTER**”, la única diferencia es una “**R**” y una “**X**”. En cuanto a la marca “**KALTOSTAT FORTEX**”, contiene la palabra completa “**FORTEX**”, siendo, que los consumidores podrían confundirse tanto por los productos que protegen como por el riesgo de asociación empresarial en que pueden incurrir. Siendo que el signo solicitado es inadmisibles por derecho de terceros, ello al amparo del artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en concordancia con el artículo 24 del Reglamento a la ley citada.

Al momento de apelar el licenciado Cristian Calderón Cartín, en representación de la empresa **MARKATRADE INC**, la resolución venida en alzada, se limitó a consignar, en lo que interesa, lo siguiente: “(...) *Presento recurso de apelación en contra de la resolución de las*



14:36:39 HORAS DEL 09 DE JULIO DEL 2013. Ante el Superior se expondrán los argumentos dentro del término correspondiente (...)” (Ver folio 22), argumentación con la cual, desde luego, no cumplió con lo establecido en el artículo 20 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, el cual contempla la opción de ampliar las razones de inconformidad, si la expuso en primera instancia, que no es el caso, o bien presentarlos si fue omiso, no obstante, según consta al folio 29 desaprovechó esa última oportunidad para exponer las razones de su impugnación, ya que no expresó agravios.

Ante ese panorama, es claro para este Tribunal que la sociedad recurrente, no objetó ningún punto de la resolución impugnada, pues en el escrito en el que se interpuso la apelación, por su simpleza y carencia de alegatos, no contradijo u opuso a lo dispuesto por el **a quo**, ni se expresó un contenido mínimo de los **agravios** que debían ser analizados por este Tribunal.

No obstante lo expuesto en los acápites anteriores, en cumplimiento del *Principio de Legalidad* que informa esta materia y que, por consiguiente, compele a este Órgano de Alzada a conocer la integridad del expediente sometido a estudio, resulta dable advertir que lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial al denegar la solicitud de inscripción de la marca de comercio “**FORTEX**” en clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

Este Tribunal considera que aplicadas las reglas del cotejo conforme a lo establecido en el ordinal 24 incisos a) y c) del Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, tenemos que entre la marca solicitada “**FORTEX**”, y los signos inscritos “**FOSTEX**”, registro 43126, “**KALTOSTAT FORTEX**” registro número 116500, y “**FORTER**” registro número 137950, se determina efectivamente que si existe tal y como lo resuelve el **a quo** similitud gráfica y fonética, aunado a que los productos de una y otra marca perfectamente pueden ser asociados y en caso de inscribirse provocaría confusión en el público consumidor. Nótese, que con respecto a la marcas inscritas “**FOSTEX**”, y “**FORTER**”, la única diferencia es una “**R**” y una “**X**” en la solicitada, y en cuanto a la marca “**KALTOSTAT FORTEX**”, comparten la denominación “**FORTEX**”, siendo, que visual y auditivamente los signos confrontados son similares al



grado de causar confusión, ya que los consumidores al enfrentar la marca propuesta con los distintivos marcarios registrados y los productos que distinguen, podría confundirse respecto a la procedencia empresarial de cada uno de los signos.

En razón de lo expuesto supra, es necesario resaltar que, cuando el uso de una marca que se pretende amparar dé lugar a la posibilidad de confusión respecto a otras que se encuentran inscritas, a la luz del artículo 25 párrafo primero de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, su titular goza *“del derecho exclusivo de impedir que, sin su consentimiento, terceros utilicen en el curso de operaciones comerciales, signos idénticos o similares, incluso indicaciones geográficas y denominaciones de origen, para bienes o servicios iguales o parecidos a los registrados para la marca, cuando el uso de lugar a la probabilidad de confusión”*. Al respecto, afirma la doctrina al señalar que: *“Al protegerse un signo registrado, se tutela al consumidor frente a la posibilidad de que éste se confunda respecto del origen mediato de los productos o servicios que consume”*. (Lobato, Manuel, **“Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas”**, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, p. 288), de manera que este Tribunal está llamado a garantizar esa protección y rechazar la marca solicitada, máxime si se considera lo dispuesto en el numeral 8 inciso a) y b), artículo 25 párrafo primero e, inciso e), ambos de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y el artículo 24 inciso e) del Reglamento de la ley citada.

CUARTO. Consecuencia de todo lo anterior, hizo bien el Registro de la Propiedad Industrial en rechazar el registro de la marca propuesta. Siendo, que este Tribunal no encuentra motivos para resolver en forma contraria a como lo hizo el **a quo**, y por ello lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Cristian Calderón Cartín**, en su condición de apoderado registral de la empresa **MARKATRADE INC**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, treinta y seis minutos, treinta y nueve segundos del nueve de julio del dos mil trece, la que en este acto se confirma, denegándose la inscripción de la marca de comercio **“FORTEX”** en clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.



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, N° 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 del 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y doctrina expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Cristian Calderón Cartín**, en su condición de apoderado registral de la empresa **MARKATRADE INC**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, treinta y seis minutos, treinta y nueve segundos del nueve de julio del dos mil trece, la que en este acto se confirma, denegándose la inscripción de la marca de comercio “**FORTEX**” en clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. 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 Daniel Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

**MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS
TE. MARCA REGISTRADA O USADA POR UN TERCERO
TG. MARCAS INADMISIBLES
TNR.00.41.33**