



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2010-0703-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio: “FORTIS” (5)**

**PHARMA DEVELOPMENT S.A., apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 2010-3120)**

**Marcas y otros signos**

## ***VOTO N° 687-2011***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas con diez minutos del treinta y uno de octubre de dos mil once.***

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **María del Pilar López Quirós**, mayor, casada, abogada, con oficina en el Centro Corporativo Plaza Roble, Edificio Los Balcones, 4to. Piso, Escazú, San José, titular de la cédula de identidad número uno-mil sesenta y seis-cero seiscientos uno, en su condición de apoderada de **PHARMA DEVELOPMENT S.A.**, organizada y existente, conforme a las leyes de Argentina y domiciliada en Maipú 509, Piso 4, Capital Federal, Argentina, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, tres minutos, cincuenta y cuatro segundos del veintiuno de julio de dos mil diez.

### ***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el trece de abril de dos mil diez, la Licenciada María del Pilar López Quirós de calidades y condición dicha al inicio, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**FORTIS**”, en **Clase 5** de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: productos farmacéuticos y veterinarios, productos higiénicos y sanitarios para uso médico, sustancias dietéticas para uso



médico, alimentos para bebés, emplastos, material para apósitos, material para empastes e improntas dentales, desinfectantes, productos para eliminar animales dañinos, fungicidas y herbicidas.

**SEGUNDO.** Que mediante resolución dictada a las nueve horas, tres minutos, cincuenta y cuatro segundos del veintiuno de julio de dos mil diez, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO:** / *Con base en las razones expuestas (...)* **SE RESUELVE:** *Rechazar la inscripción de la solicitud presentada (...)*”.

**TERCERO.** Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el cuatro de agosto de dos mil diez, la Licenciada María del Pilar López Quirós, en representación de **PHARMA DEVELOPMENT**, apeló la resolución referida, y una vez otorgada la audiencia de reglamento mediante resolución dictada por este Tribunal a las once horas del siete de setiembre de dos mil diez expresó agravios.

**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 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 de julio del 2011.

**Redacta la Jueza Ortiz Mora, y;**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** A falta de un elenco de hechos probados en la resolución venida enalzada, este Tribunal enlista como único hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente: Que en el Registro de la Propiedad



Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica y comercio “**AFORTIX**”, bajo el registro número 125071, en **Clase 5** de la Clasificación Internacional de Niza, perteneciente a la sociedad **BAYER AKTIENGESELLSCHAFT.**, vigente desde el 4 de abril de 2001 hasta el 4 de abril de 2011 para proteger y distinguir: preparaciones farmacéuticas y veterinarias, productos para diagnóstico adaptadas para uso médico (Ver folios 11 a 12)

**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. SOBRE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la inscripción de la marca solicitada, por considerar, que su coexistencia registral generaría riesgo de confusión al existir un signo marcario casi idéntico protegiendo productos de la misma naturaleza, lo cual se encuentra contemplado en el inciso e) del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, la representación de la sociedad recurrente, en su escrito de apelación no expresó los motivos de su inconformidad; y finalmente, conferida por este Tribunal la audiencia reglamentaria (ver folio 31) para expresar agravios, desaprovechó esa oportunidad para exponer las razones de su impugnación, dejando pasar el plazo respectivo sin haber presentado algún alegato con el cual sustentarla. No obstante, y a pesar, que la sociedad recurrente no se pronunciara sobre lo resuelto por el Registro en la resolución impugnada, en cumplimiento del *Principio de Legalidad* que informa esta materia y que, por consiguiente, compele a este Tribunal Registral a conocer la integridad del expediente sometido a estudio, resulta viable confirmar que lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial en haber denegado el registro de la marca propuesta, por corresponder a una marca inadmisibles por derechos de terceros, ello, por existir similitud gráfica y fonética entre el distintivo solicitado “**FORTIS**” y el signo inscrito “**AFORTIX**”.



Desde un punto de vista *gráfico o visual*, salta a la vista que la marca inscrita-denominativa, “AFORTIX”, y la solicitada-denominativa, “FORTIS”, por la distribución y tipo de sus consonantes y vocales, acaban siendo, en términos ortográficos, sumamente parecidas, pues gráficamente la única diferencia sustancial entre la marca inscrita y solicitada lo es la letra “A” en la inscrita, ya que la letra “X” en la inscrita y la “S”, en la solicitada, no hacen diferencia alguna, debido a que su pronunciación es similar, siendo idénticas con respecto a las demás letras que conforman una y otra denominación, a saber, el término “FORTIX” y “FORTIS”, por lo que se deduce que desde un punto de vista meramente visual, no existe mayor diferencia entre una y otra para el consumidor, situación que denota la ausencia del requisito indispensable de la aptitud distintiva que debe ostentar una marca para ser registrable, de ahí, que este Tribunal comparte lo dicho por Órgano **a quo**, cuando manifiesta que “(...) *la marca propuesta no se constituye en un elemento idóneo para diferenciar el producto a proteger entre sus similares, dado que el signo propuesto (...) carece de elementos individualizadores que permitan su identificación, situación que pone en riesgo al consumidor, por no existir la distintividad marcaria básica que permita la coexistencia registral de ambos signos*”, ello, en virtud de la semejanza apuntada anteriormente.

Derivado de la semejanza recién destacada, desde un punto de vista *fonético o auditivo*, ambas marcas se pronuncian y escuchan de manera idéntica, por lo que al no existir diferencia en cuanto a la pronunciación; ya que ambas palabras suenan igual, el consumidor medio podría percibir que está en presencia de una misma marca y llegar a confundirse entre estas, es decir, topamos con una confusión auditiva, por cuanto la pronunciación de las expresiones que conforman los signos cotejados tienen una fonética similar. Y desde un punto de vista *ideológico o conceptual*, como ambos signos resultan de fantasía porque carecen de significado de acuerdo con la Real Academia de la Lengua Española, no pueden ser asociados conceptualmente a algún objeto conocido, por lo cual entre una y otra marca no habría posibilidad de hallar alguna suerte de diferenciación o, como corresponde en este ámbito, alguna



suerte de distintividad.

Aplicadas las reglas del cotejo de uno y otro signo conforme al ordinal **24** inciso a) del Reglamento de la Ley de Marcas, indiscutiblemente nos lleva a establecer una similitud existente entre los signos enfrentados, desde un punto de vista gráfico y fonético, por tal circunstancia, este Tribunal arriba a la conclusión que, efectivamente, tal como fue sostenido en la resolución venida en alzada, entre las marcas contrapuestas existen más semejanzas que diferencias, no existe una distinción suficiente que permita su coexistencia registral, por cuanto su semejanza podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor medio, con el agravante que alguno de los productos que distingue la marca inscrita “**AFORTIX**”, a saber, *preparaciones farmacéuticas, veterinarias, productos para diagnóstico adaptadas para uso médico*, en clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, están incluidos y resultan idénticos a alguno de los productos que aspira proteger la marca “**FORTIS**” solicitada, ya que ésta pretende proteger *productos farmacéuticos y veterinarios, productos higiénicos y sanitarios para uso médico, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, emplastos, material para apósitos, material para empastes e improntas dentales, desinfectantes, productos para eliminar animales dañinos, fungicidas y herbicidas*, vemos así, que los productos subrayados de una y otra marca resultan idénticos, los demás productos están relacionados, razón por la que si otra empresa ahora pretende utilizarlo para productos que son idénticos o están relacionados con los protegidos, indudablemente generaría un riesgo de confusión en el consumidor, ya que éste podría asociar que las marcas bajo estudio tienen un mismo origen o proceden del mismo productor o comercializador.

En razón de lo expuesto, cabe indicar, que el artículo 1° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, niega la protección de signos idénticos o similares a otros registrados con anterioridad, cuando exista probabilidad de riesgo de confusión, por cuanto el fin primordial de nuestra legislación marcaria es: “...*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”, por lo que resulta claro que no es dable la registración de un signo que genere algún riesgo de confusión en el público consumidor, tal prohibición, se establece en principio en protección del público consumidor. En este sentido, la doctrina señala 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. De este modo, si no existe dicho riesgo de confusión mediato sobre el origen empresarial, no existe un riesgo de asociación y pueden convivir las marcas en conflicto.” (LOBATO (Manuel) Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas, Civitas Editores, España, página 288)*

**CUARTO.** Así las cosas, este Tribunal arriba a la conclusión que la marca inscrita y solicitada, son marcas similares gráfica y fonéticamente y que su eventual coexistencia implicaría alguna suerte de confusión del público consumidor, por lo que son aplicables los literales **a) y b) del artículo 8** y numeral **25 párrafo primero e inciso e)** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y el **inciso e) del artículo 24** del Reglamento a esa ley, que impiden la inscripción de una marca susceptible de ser asociada o relacionada a otra marca inscrita, al punto de crear confusión entre los consumidores y competidores.

**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 de 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 la Licenciada **María del Pilar López Quirós**, en su condición de apoderada de **PHARMA DEVELOPMENT S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, tres minutos, cincuenta y cuatro segundos del veintiuno de julio de dos mil diez, 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.-**

*Norma Ureña Boza*

*Pedro Daniel Suárez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*



**DESCRIPTORES:**

**MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS**

**TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO**

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.41.33**

**MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO**

**TG. MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS**

**TNR. 00.41.36**