



## RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2015-0404-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio:

“FRESENIUS MEDICAL CARE” (DISEÑO)

FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GmbH, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen N° 2014-8293)

Marcas y otros Signos Distintivos.

## VOTO N° 0076-2016

*TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. - San José, Costa Rica a las trece horas treinta y cinco minutos del tres de marzo de dos mil dieciséis.*

Recurso de apelación presentado por la licenciada Marianella Arias Chacón, mayor, abogada, titular de la cédula de identidad número uno seiscientos setenta y nueve novecientos sesenta, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de la sociedad **FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GmbH** una sociedad organizada y existente bajo las leyes de Alemania, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con cincuenta y un minutos cincuenta y dos segundos del diez de abril de dos mil quince.

### RESULTANDO

**PRIMERO.** Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 25 de setiembre de 2014, la licenciada Marianella Arias Chacón, de calidades y condición indicadas

anteriormente, presentó solicitud de registro de la marca de comercio



en clase 5 de la



Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: “*Productos farmacéuticos, productos sanitarios para usos médicos, sustancias dietéticas para uso médico alimentos para bebés,; emplastos, material para apósitos; desinfectantes*” En clase 10: *Aparatos e instrumentos quirúrgicos y médicos* “. En clase 44 “*Servicios médicos; cuidado de la higiene y de la belleza para humanos.*”

**SEGUNDO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las diez horas con cincuenta y un minutos cincuenta y dos segundos del diez de abril de dos mil quince, dispuso: “**POR TANTO (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada FRESENIUS MEDICAL CARE (DISEÑO)** “, para las clases 5, 10 y 44 internacional (...)”.


**TERCERO.** Que inconforme con la citada resolución la licenciada Marianella Arias Chacón, en su condición de apoderada especial de la sociedad **FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GmbH**, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 21 de abril de 2015, interpuso recurso de apelación, circunstancia por la cual conoce este Tribunal.

**CUARTO.** A la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal, toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su Órgano Colegiado del doce de julio del dos mil quince al primero de setiembre de dos mil quince.”

**Redacta la Jueza Ureña Boza, y;**

### CONSIDERANDO

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal tiene como hechos probados los siguientes:

- 1-  bajo el número de registro 91217, vigente desde el 8 d mayo de 1995 y hasta el 8 de mayo de 2015, para proteger y distinguir en clase 5: “*Preparaciones farmacéuticas para*



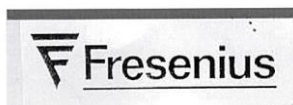
*tratamiento médico, tratamiento médico intensivo e higiene, infusión, soluciones para conservar para propósitos médicos, productos dietéticos, productos de diagnósticos para propósitos médicos, medicinas, productos artroscopia, urología y transplante de órganos.” Titular **FRESENIUS SE & CO.KGAA.***



2- bajo el número de registro 128667, vigente desde el 1 de octubre de 2001 y hasta el 1 de octubre 2015, para proteger y distinguir en **clase 5**: *“Productos farmacéuticos y veterinarios, así como preparados para la higiene, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, emplastos, materiales para apósitos, desinfectantes, infusiones, colutorios, preparaciones para la alimentación enteral y parenteral, preparados para la sustitución de líquidos y volumen sanguíneo. Clase 10 Aparatos e instrumentos quirúrgicos médicos, dentales y veterinarios, partes y accesorios de los mismos, a saber, grapas, bombas, jeringas, agujas, catéteres, cánulas, tampones, tubos adaptadores, piezas de empalme, empalmes, material para envasar para uso medicina, en particular, bolsas para líquidos medicinales”.* **Clase 41 Servicios de formaciones en el ámbito medicinal y el cuidado de enfermos y clase 42 “Servicios de cuidados médicos y de higiene”.** Titular **FRESENIUS KABI AG.**




3- bajo el número de registro 226627, vigente desde el 7 de mayo de 2013 y hasta el 7 de mayo de 2023, para proteger y distinguir en clase 5 : *“Productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos, material para empastar los dientes y para improntas dentales; cera dental; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas, herbicidas”.* Titular **FRESENIUS KABI AG.**




4- bajo el número de registro 91969, vigente desde el 30 de junio de 1995 y hasta el 30 de junio de 2015, para proteger y distinguir en clase 10: *“Instrumentos y*



*aparatos quirúrgicos, médicos, odontológicos y veterinarios*". (incluidos los miembros, los ojos y los dientes artificiales) Titular **FRESENIUS SE & CO.KGAA**.

5-  **FRESENIUS KABI** bajo el número de registro 226629, vigente desde el 7 de mayo de 2013 y hasta el 07 de mayo de 2023, para proteger y distinguir en clase 10: "*Aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, dentales y veterinarios, miembros, ojos y dientes artificiales; artículos ortopédicos; material de sutura.*" Titular **FRESENIUS KABI AG**.

6-  **FRESENIUS KABI** bajo el número de registro 226671, vigente desde el 13 de mayo de 2013 y hasta el 13 de mayo de 2023, para proteger y distinguir en clase 44: "*Servicios médicos; servicios veterinarios; cuidados de higiene y de belleza para personas.*" Titular **FRESENIUS KABI AG**.

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** No quedó demostrado que las empresas **Fresenius SE & Co. KGaA**, **Fresenius Medical Care Deutschland GmbH** y **Fresenius Kabi AG** formen parte de un mismo grupo económico.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial rechazó la inscripción de la solicitud del signo "**FRESENIUS MEDICAL CARE**" (**DISEÑO**) para las clases 5, 10 y 44 internacional con fundamento en los literales a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por cuanto, según lo estimó dicho Registro, se trata de un término que contiene semejanzas gráficas fonéticas e ideológicas, en relación con las marcas inscritas "**FRESENIUS**" (**DISEÑO**) bajo el número de registro 91217, **FRESENIUS KABI** (**DISEÑO**) bajo el número de registro 128667, **FRESENIUS KABI** (**DISEÑO**) bajo el número de registro 226627, "**FRESENIUS**" (**DISEÑO**) bajo el número de registro 91969, **FRESENIUS KABI** (**DISEÑO**) bajo el número de registro 226629, **FRESENIUS**



**KABI (DISEÑO)** bajo el número de registro 226671, denotándose la falta de distintividad en el signo propuesto. Siendo inminente el riesgo de confusión en el consumidor al coexistir dichas marcas en el comercio, se estaría afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios creativos.

La apelante en su escrito de agravios indica 1-que el Registro rechazó la solicitud de inscripción del signo solicitado por cuanto existen signos marcarios inscritos con el término FRESENIUS, que pertenecen a otras empresas 2-. Agrega que Fresenius SE & Co. KGaA, Fresenius Kabi AG y la apelante Fresenius Medical Care Deutschland GmbH pertenecen a un mismo grupo económico y que por tanto no es un factor confundible respecto al origen empresarial 3-Que se presentaron documentos al Registro donde consta que la compañía Fresenius SE & CO.KGaA es la compañía madre de la apelante Fresenius Medical Care Deutschland GmbH y de Fresenius Kabi AG es decir que las tres compañías forman parte de un mismo grupo económico y que las marcas pertenecen a un mismo titular 4- indica además que el Registro no entró a valorar las cartas de consentimiento. 5-Que para que quede demostrada la relación empresarial aporta extractos del Registro Comercial de cada compañía, donde consta que las empresas comparten el mismo domicilio social y que forman parte de un mismo grupo de negocios. 6-Solicita revocar la resolución apelada y continuar con el trámite de inscripción del signo solicitado en clases 5,10 y 44.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** De conformidad con los artículos 8 y 14 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en relación con el 24 de su Reglamento, Decreto Ejecutivo 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 debe ser primordialmente distintivo, no puede generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción, y ésta es la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular, que tiene como corolario la protección que se despliega, con el uso de esa marca, en relación con las marcas de productos similares; es decir, que ese 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.

Bajo esta tesitura, las marcas se protegen, porque resulta necesario brindar a los consumidores una orientación que les facilite examinar las alternativas que existen en el mercado, y elegir entre los productos de una misma categoría o naturaleza, identificándolos en atención a su origen, calidad o prestigio. Al permitir que el consumidor pueda seleccionar entre varios productos o servicios similares, las marcas incentivan a su titular, a mantener y mejorar la calidad de los productos que vende o los servicios que presta, para continuar satisfaciendo las expectativas de los consumidores, *“...pues es indudable que el hecho de que se utilicen los diversos signos distintivos para indicar la procedencia empresarial y la calidad de los productos o servicios a los cuales se aplican, hace que tales signos se constituyan en un mecanismo para condensar la fama o el prestigio adquirido...”* (FLORES DE MOLINA, Edith, **Introducción a la Propiedad Intelectual–Módulo I, Proyecto de Propiedad Intelectual SIECA/USAID, Abril de 2004, p. 17).**

El riesgo de confusión se produce, en principio, cuando dos signos, por diferentes motivos, se confunden, perjudicando tanto al consumidor como al comerciante, pudiéndose producir ese riesgo de confusión en tres campos: el visual; el auditivo; y el ideológico, y ello por las eventuales similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, respectivamente. En resumen: la legislación marcaria, lo que quiere es evitar la confusión, por lo que no debe registrarse la marca que genere algún significativo riesgo de confusión en el público; y el fundamento de esto es el derecho del titular a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.



Entrando en el cotejo marcario, se observa que, tanto el signo solicitado como los inscritos son de

tipo mixto, siendo el distintivo solicitado  el diseño consiste en los términos **FRESENIUS MEDICAL CARE**, escritos en forma especial, en posición vertical y colocados sobre una figura triangular, indicando la parte solicitante que la traducción es Fresenius Cuidados Médicos.

Como se puede observar con claridad, en los signos confrontados existe similitud desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico. En el presente caso los signos son idénticos en cuanto al término denominativo predominante de todos a saber “**FRESENIUS**”, siendo que a simple golpe de vista existe la posibilidad de cualquier riesgo de confusión en el consumidor sobre el verdadero origen de los productos. En cuanto al cotejo de los productos y servicios se determina que protegen productos y servicios relacionados a saber: “*productos farmacéuticos, aparatos e instrumentos quirúrgicos y médicos: servicios médicos*”.

Conforme lo anterior, cabe destacar, que la identidad ideológica encontrada entre el signo solicitado y los inscritos corresponde precisamente a la ausencia de una condición, que según el tratadista Jorge Otamendi, es esencial para la registrabilidad de un signo y éste es, 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 Bunnem 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, p. 109).

De acuerdo con la cita señalada, tenemos, que por la aplicación del Principio de Especialidad se puede solicitar el Registro de un signo semejante o igual a una marca inscrita, siempre que lo sea



para clases distintas de productos o para la misma clase pero para productos que no se relacionen o no se presten a crear confusión al público consumidor y a los competidores, confusión que a criterio de este Tribunal ocurre en el presente asunto, toda vez que los signos inscritos protegen productos y servicios relacionados en clases 5, 10, 41, 42 y 44 internacional y son precisamente los productos y servicios que se pretenden proteger con el signo solicitado.

**QUINTO.** Realizado el ejercicio anterior, y aplicadas las reglas del cotejo de uno y de otro signo conforme al ordinal 24 del Reglamento de la Ley de Marcas, indiscutiblemente nos lleva a establecer una identidad existente entre los signos enfrentados, desde un punto de vista gráfico fonético e ideológico, por tal circunstancia, este Tribunal arriba a la conclusión que, efectivamente,

tal como fue sostenido en la resolución venida en alzada, la marca solicitada  debe rechazarse *“...es criterio de este Registro rechazar la inscripción de la marca “FRESINIUS MEDIAL CARE (DISEÑO), dado que corresponde a una marca inadmisibles por derecho de terceros, así se desprende de su análisis y cotejo con las marcas inscritas “FRESINIUS”, “FRESINIUS KABI” por cuanto son idénticas y busca proteger productos relacionados...”*.

De lo anterior, tenemos que, los consumidores pueden asociar o relacionar los productos y servicios que intenta amparar la marca pretendida con los productos y servicios que distinguen los signos inscritos y viceversa, por lo que permitir la coexistencia registral de ambos signos puede llevar al consumidor promedio a confundirse durante su acto de consumo, respecto de lo que realmente desea adquirir, produciéndose **un riesgo de confusión**. Así, puede precisarse que el signo que pretende registrarse no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad, lo que aumenta la probabilidad de que se dé **una asociación o relación** entre los productos y servicios que comercializan la empresa solicitante y apelante **FRESINIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GmbH** y la titular de las marcas inscritas.

Por consiguiente, y por imperio de Ley, debe protegerse a las marcas ya registradas en detrimento





del signo solicitado, tal y como lo 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).

Con relación a los agravios los mismos deben ser rechazados toda vez que tal y como quedó indicado el signo solicitado tiene similitud gráfica, fonética e ideológica con los inscritos, en cuanto al alegato de que Fresenius SE & Co. KGaA, Fresenius Kabi AG y la apelante Fresenius Medical Care Deutschland GmbH pertenecen a un mismo grupo económico, se debe indicar que ninguna de las pruebas aportadas demuestran que las empresas tienen un mismo origen empresarial, en cuanto a las certificaciones mercantiles, ninguna demuestra que los titulares marcarios Fresenius Kabi AG y Fresenius SE y CO.KGAA tengan relación comercial que los enlace jurídicamente con Fresenius Medical Care Deutschland GmbH, en cuanto a la declaración jurada no es prueba objetiva que demuestre la relación comercial entre las empresas que permita concluir que se refieren a un mismo grupo de interés económico. En cuanto al agravio relativo a la existencia de cartas de consentimiento y respecto al acuerdo de coexistencia, este órgano de alzada debe indicarle a la apelante que en cuanto a los acuerdos de coexistencia se ha manifestado este Tribunal denegando su aplicación, así por ejemplo, en el Voto No. 410-2009 de las quince horas del veinte de abril de dos mil nueve, en relación con la posibilidad de que una carta de consentimiento pueda resolver ese riesgo de confusión al consumidor, ha sostenido que:

*“En primer lugar debemos definir quién es el consumidor. Es aquella persona o personas sean éstas físicas o jurídicas que compran bienes, productos o servicios, dependiendo del tipo de signo marcario que se les presente. (...). / El régimen marcario constituye un mecanismo jurídico dirigido a aumentar la información disponible para el consumidor, respecto de los distintos productos y servicios ofrecidos, así como a incentivar los esfuerzos destinados a mejorar la calidad de tales productos, bienes o servicios. Existen varias facetas específicas dirigidas a la protección del consumidor y que la Administración Registral debe velar por ellas. Puede observarse, que la función de tutela del consumidor que subyace a la Ley de Marcas, se manifiesta a través de diferentes formas, sean éstas,*



*por medio de las distintas interpretaciones que se hagan de la ley, tomando en cuenta el interés del consumidor, tanto, cuando se trata de determinar la posibilidad de confusión entre dos signos, a efecto de autorizar el registro de uno de ellos frente a la oposición del titular de otro inscrito; debe tenerse en cuenta también, el interés del público consumidor en la aplicación de las normas que prohíben el registro de signos, que constituyen la designación habitual de productos o servicios, o que fueran indicativos de su calidad o función o que carezcan de novedad y distintividad. /El hecho que dos empresas que están dentro del comercio, ambas titulares de establecimientos comerciales dedicados a la actividad de venta de productos alimenticios para el consumo humano, hayan resuelto su problema y que la titular de la marca inscrita considere que la marca pretendida no le causa daño alguno, pudiendo ambas con las similitudes apuntadas por el Órgano a quo coexistir en el mercado y consentir ambas que así sea por medio de una carta de consentimiento (...) que constan en autos, (..), no significa que el problema con el consumidor medio, el consumidor común, esté resuelto, porque precisamente esa identidad de productos, bajo marcas similares, casi idénticas, provoca indudablemente ese riesgo de confusión que trata de proteger el numeral 8, incisos a) y b) de nuestra Ley de Marcas y que descansan en las funciones que debe tener todo signo marcario, como son: **a) la función de indicación del origen empresarial, b) la función de garantía de estándar de calidad y c) la función publicitaria diáfana transparente, sin posibilidad de existencia de otro signo distintivo igual o similar al inscrito.** / Si bien el titular de la marca inscrita renunció a su derecho de exclusiva, por lo menos a nivel registral, no significa que la Administración Registral con una carta de consentimiento, sean los documentos que constan en autos, que ni siquiera están regulados normativamente, deba desproteger al consumidor, que es la persona que va a consumir los productos de esas empresas y tampoco significa que se deba desconocer toda la normativa dirigida a esa protección y permitir que dos marcas estén dentro del comercio con una denominación igual o similar, ya que esta situación por **disposición legal**, escapa del operador jurídico. (...)/ sobre este tópico, concluimos indicando que, en todo caso, la autorización para que una empresa distinta a la titular pueda usar un signo distintivo se regula a través del tema de las*



*licencias, artículo 35 de la Ley de Marcas, y sus correspondientes requisitos legales, pero nunca a través de una simple autorización que deja en desprotección al consumidor...”*

La apoderada de la compañía **FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GmbH**, no presentó ningún otro tipo de prueba en la audiencia otorgada para mejor resolver, por lo tanto procede la confirmación de la resolución recurrida, toda vez que el signo solicitado está incluido en los signos inscritos siendo el elemento preponderante en ellos la palabra **FRESENIUS** y los productos y servicios también están relacionados.

**SEXTO.** Conforme a las consideraciones, citas normativas y doctrina expuestas, este Tribunal concluye, que la marca pretendida incurre en la prohibición contemplada en los incisos a) y b) del artículo 8 y párrafo primero del numeral 25 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. Por lo que resulta procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada Marianella Arias Chacón, en su condición de apoderada especial de la sociedad **FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GmbH**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con cincuenta y un minutos cincuenta y dos segundos del diez de abril de dos mil quince, la que en este acto se

confirma, para que el Registro deniegue la solicitud de inscripción de la marca



en clases:

5,10 y 44 de la Clasificación Internacional de Niza.

**SÉTIMO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA 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, Ley No. 8039 y 29 del



Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 de 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada Marianella Arias Chacón, en su condición de apoderada especial de la sociedad **FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GmbH**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con cincuenta y un minutos cincuenta y dos segundos del diez de abril de dos mil quince, la que en este acto cual se confirma denegándose la inscripción del signo **FRESENIUS MEDICAL CARE (DISEÑO)**. 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 INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS**

**TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO**

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.41.33.**