

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2017-0432-TRA-PI



Solicitud de inscripción de la marca “ ”

FRESINIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GMBH, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2017-2970)

Marcas y otros signos

VOTO N° 0255-2018

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas del doce de abril de dos mil dieciocho.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación formulado por la licenciada **Marianella Arias Chacón**, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad 1-679-960, en representación de **FRESINIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GMBH** sociedad organizada y existente conforme a las leyes de Alemania y domiciliada en Else-Kröner-Strasee 1, 61352 Bad Homburg, Alemania, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 17:08:43 horas del 30 de junio de 2017.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 30 de marzo de 2017, la licenciada **Marianella Arias Chacón**, en la representación indicada,



solicitó la inscripción de la marca servicios “  ” en clases 5, 10 y 44 de la clasificación internacional, para proteger y distinguir, en **clase 5**: “*productos farmacéuticos, productos sanitarios para uso médico, 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. Mediante resolución dictada a las 17:08:43 horas del 30 de junio de 2017 el Registro de la Propiedad Industrial dispuso rechazar de plano la solicitud de inscripción propuesta.

TERCERO. Inconforme con lo resuelto la licenciada **Arias Chacón**, recurrió la resolución indicada y en razón de ello conoce este Tribunal.

CUARTO. 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 nulidad o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución, previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la juez Mora Cordero, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS. Se tiene como único hecho con tal carácter y que resulte de interés para la resolución de este proceso, el siguiente:

I. Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentran inscritas a favor de **FRESENIUS KABI AG**, las siguientes marcas:



1. “  ” bajo el registro No **128667**, vigente desde el 1° de octubre de 2001 y hasta el 1° de octubre de 2021, 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*” En **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*” En **clase 41**: “*servicios de formaciones en el ámbito medicinal y cuidado de enfermos*” En **clase 42**: “*servicios de cuidados médicos y de higiene*” (folio 13 del legajo de apelación).

2. “  ” bajo el registro No **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*” (folio 14 del legajo de apelación).

3. “  ” bajo el registro No **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*” (folio 15 del legajo de apelación).

4. “  ” bajo el registro No **226629**, vigente desde el 7 de mayo de 2013 y hasta el 7 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” (folio 16 del legajo de apelación).

SEGUNDO. SOBRE LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal considera como tal y que resulta de interés para la resolución de este asunto, el siguiente:

I. Que la empresa **FRESENIUS KABI AG**, titular de las marcas inscritas **128667, 226671, 226627** y **226629** y la solicitante **FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GMBH** pertenezcan al mismo grupo empresarial.

TERCERO. SOBRE LA PRUEBA PARA MEJOR PROVEER SOLICITADA POR ESTE TRIBUNAL. En virtud de los agravios formulados por la empresa solicitante, este Tribunal consideró oportuno prevenirle que, en calidad de prueba para mejor proveer, aportara: *“... los documentos de prueba idóneos, a fin de demostrar las afirmaciones vertidas en su escrito de expresión de agravios, relacionadas con que la empresa solicitante y la titular de los signos inscritos con registros: 128667, 226671, 226627 y 226629, sea la empresa **FRESENIUS KABI AG**. pertenecen a un mismo grupo de interés económico, ya que los documentos visibles a folios 24, 28 y 32 resultan insuficientes...”* (folio 52 de legajo de apelación).

En respuesta a lo anterior y como elemento probatorio de la relación comercial de ambas empresas, la parte apelante aportó una declaración jurada de las Asistentes Legales de la empresa **FRESENIUS SE & CO. KGAA**, un Reporte anual del año 2016 de los estados consolidados de **FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO. KGAA** (folio 55 de legajo de apelación y sobre manila adjunto a este expediente).

No obstante, considera este Tribunal que con dicha prueba no se logra acreditar que **FRESENIUS KABI AG** y **FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GMBH** pertenezcan al mismo grupo de interés económico; la información aportada refiere a datos económicos que no logra este Tribunal establecer ese vínculo que compruebe la conexión

empresarial. Asimismo, las declaraciones juradas por sí mismas, ya lo ha indicado este Tribunal en línea jurisprudencial que no constituye prueba suficiente para determinar tal vinculación y por este motivo procede a rechazarla.

CUARTO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial

rechazó la inscripción de la marca “  ” con fundamento en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por considerar que posee similitud gráfica y fonética respecto de las marcas inscritas previamente a favor de un tercero. Adicionalmente, los signos cotejados coinciden en su objeto de protección ya que se trata de productos farmacéuticos y veterinarios, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, emplastos, material para apósitos, desinfectantes, aparatos e instrumentos quirúrgicos y médicos, servicios médicos y de cuidado de la higiene y la belleza. Concluye la Autoridad Registral que con la prueba aportada por la interesada; que consiste en una declaración jurada y una carta de consentimiento, no se logra demostrar que las empresas pertenecen al mismo grupo de interés económico y por ello no se elimina el riesgo de provocar confusión en el consumidor respecto del origen empresarial de los productos y servicios a proteger.

Inconforme con lo resuelto, la licenciada **Marianella Arias Chacón** expresa en sus agravios que los signos sí tienen un mismo origen o procedencia empresarial, por lo que no se produce engaño al consumidor. Afirma que se presentaron documentos que evidencian la relación comercial, lo que es análogo a una certificación accionaria, toda vez que la titular de las marcas inscritas pertenece al mismo grupo de interés económico de la solicitante, por lo que estas marcas inscritas no son un obstáculo para el registro de la propuesta y en razón de ello solicita se declare con lugar su recurso y se continúe con el trámite de inscripción de su marca.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. La normativa marcaria exige la denegatoria de un signo cuando sea idéntico o similar a otro anterior, perteneciente a un tercero y que genere

en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios que protegen.

En este sentido, el **artículo 8** de la Ley de Marcas, determina que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme los supuestos que en él se definen, entre otros, el **inciso a)**: si el signo es idéntico o similar a otro ya registrado o en trámite de registro por un tercero y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor. Y en el **inciso b)**: cuando dichos productos o servicios sean diferentes pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por el signo inscrito con anterioridad.

Al ser la finalidad de una marca el lograr la individualización de los productos o servicios que distingue, se evita que pueda provocar alguna confusión, con lo que se protege no sólo al consumidor, sino también al empresario titular de signos similares dentro del mismo giro comercial. De ello deriva que, aunque los signos en sí mismos tengan algún grado de similitud, si los productos o servicios que protegen son totalmente diferentes, no se incluyen dentro del cotejo porque basta que esas marcas no se confundan entre sí y que el consumidor al verlas no las relacione.

Una vez examinada la marca que se pretende inscribir “  ”, respecto de las inscritas

“  ” y “  FRESENIUS KABI ” se advierte que son casi idénticas, tanto a nivel gráfico como fonético, toda vez que en todas ellas el término predominante es “**FRESENIUS**”, y los diseños agregados no les brindan mayor distintividad. Además de esto, refieren a productos similares y de la misma naturaleza, en razón de lo cual efectivamente puede confundir al consumidor, quien puede incurrir en el error de considerarlas provenientes del mismo origen empresarial y eso es precisamente lo que debe evitarse en defensa de los signos inscritos, ya

que de lo contrario se podría provocar un daño económico y comercial al titular del registro previo, permitiendo a su vez un aprovechamiento injusto por parte del solicitante.

Al observar el cotejo marcario realizado por el Registro de la Propiedad Industrial, conforme lo dispone el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas, se evidencia que efectivamente hay más semejanzas que diferencias, por lo que en aplicación del artículo 8, incisos a) y b) de dicha Ley, existen derechos de terceros que el Ordenamiento Jurídico ordena proteger y por esto deben rechazarse los agravios esbozados por el apelante al considerar este Tribunal que sí existe riesgo de confusión.

Por lo expuesto, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación que interpuso la licenciada **Marianella Arias Chacón**, en representación de la empresa **FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GMBH** en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 17:08:43 horas del 30 de junio de 2017, la cual se confirma.

SEXTO. 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 y el artículo 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Marianella Arias Chacón** en representación de la empresa **FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GMBH** en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 17:08:43 horas del 30 de junio de 2017, la que en este acto se confirma para que se **deniegue** el registro del signo “



” que ha solicitado. 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. **NOTIFÍQUESE.**

Norma Ureña Boza

Kattia Mora Cordero

Carlos José Vargas Jiménez

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

Quien suscribe, Guadalupe Ortiz Mora, en calidad de Presidenta del Tribunal Registral Administrativo, hago constar que el juez Jorge Enrique Alvarado Valverde, a pesar de que estuvo presente en la votación de este asunto, no firma la resolución definitiva por encontrarse de vacaciones. San José 27 de junio de 2018.-