



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2012-1217- TRA-PI

Solicitud de inscripción de Marca de Fábrica “AGILIA”

FRESENIUS KABI AG, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Exp. de origen 2011-11458)

MARCAS Y OTROS SIGNOS

VOTO N° 565-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, Goicoechea, a las trece horas treinta minutos del veinte de mayo de dos mil dos mil trece.

Recurso de Apelación interpuesto por la licenciada Kristel Faith Neurohr, mayor, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número uno mil ciento cuarenta y tres cuatrocientos cuarenta y siete, apoderada especial de la sociedad **FRESENIUS KABI AG**, organizada y existente bajo las leyes de Alemania, domiciliada en Else-Kröner-Strasse 1 61352 Bad Homburg, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas cincuenta y un minutos trece segundos del veintinueve de octubre de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día dieciocho de noviembre de dos mil once, por la licenciada Kristel Faith Neurohr, apoderada especial de la sociedad **FRESENIUS KABI AG**, solicita la inscripción de la Marca de fábrica “**AGILIA**” para proteger y distinguir en clase 10 internacional: “aparatos e instrumentos quirúrgicos y médicos y sus partes y accesorios”.



SEGUNDO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las diez horas cincuenta y un minutos trece segundos del veintinueve de octubre de dos mil doce, resolvió “(..) **SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada...**”.

TERCERO. Que la apoderada especial de la sociedad **FRESENIUS KABI AG**, presenta recurso de apelación contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas cincuenta y un minutos trece segundos del veintinueve de octubre de dos mil doce.

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 invalidez 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 Jueza Mora, Cordero y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos probados los siguientes: Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritas las siguientes marcas:

1-AGILIS bajo el registro número 219414, en clase 10 cuyo titular es JUDE MEDICAL, ATRIAL FIBRILLATION DIVISION, INC (Ver folio 10 del expediente)

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos con tal carácter de importancia para la resolución de este asunto.



TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial rechaza la solicitud de inscripción del signo solicitado, ya que al hacer el análisis respectivo, encuentra que existe inscrita la marca de fábrica “AGILIS”, en clase 10 del nomenclátor internacional, y que ambos protegen servicios relacionados entre sí. Por tal razón corresponde a un signo inadmisibles por derechos de terceros, que contiene semejanzas gráficas y fonéticas en relación con la marca inscrita, que los hacen similares, siendo inminente el riesgo de confusión para el consumidor, al no existir distintividad que permita identificarlos e individualizarlos, no pudiendo coexistir ambos signos en el comercio, ya que 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 distintivos, los cuales se reconocen a través de su inscripción, fundamentando su decisión en la transgresión al artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

En cuanto a los alegatos sostenidos por la representante de la empresa recurrente en su escrito de apelación, van en el sentido de que en cuanto a la limitación de productos solicitada, que no es una modificación esencial como lo indica el registrador, agrega que la limitación de productos en clase 10 es la siguiente “accesorios e instrumentos quirúrgicos y médicos y sus partes y accesorios a saber, sistemas de análisis multicanal, programación y monitoreo, bombas de jeringa de alta precisión, bombas volumétricas y sus partes y accesorios; todos los productos antes mencionados utilizados para la administración de fármacos”, señala que en cuanto a los productos que protege la marca registrada en clase 10 internacional “introdutores médicos, equipos y aparatos médicos, sus partes y accesorios” y los de su representada que la diferencia entre la descripción de los productos a proteger entre ambas marcas es absolutamente diferente, ya que ambas marcas pretenden proteger instrumentos médicos pero la marca solicitada especifica un tipo de instrumento en particular, específico y limitado dirigido a un consumidor especializado.

CUARTO. ANÁLISIS DEL CASO. Considera este Tribunal que en el presente caso bien



hizo el a quo en denegar la solicitud de inscripción del signo solicitado, ya que al hacer el estudio y análisis respectivo encuentra que existe inscrita la marca de fábrica “AGILIS”, en clase 10 del nomenclátor internacional. Además continuando con el cotejo se determinó que ambos protegen servicios relacionados entre sí, correspondiendo a un signo inadmisibles por derechos de terceros, que contiene semejanzas gráficas y fonéticas en relación con la marca inscrita, que los hacen similares, siendo inminente el riesgo de confusión para el consumidor. Nótese que entre el signo solicitado y el inscrito solamente se diferencian por las letras “a” y la “s”, en cuanto a la terminación de cada palabra, lo que es insuficiente para distinguir una de otra, siendo que el signo propuesto no genera suficiente diferenciación fonética, razón por la cual al no existir distintividad que permita identificarlos e individualizarlos, no pueden coexistir en el comercio, ya que se estaría afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus establecimientos a través de signos marcarios distintivos, los cuales se reconocen a través de su inscripción.

De acuerdo a los agravios expuestos por la apelante, en cuanto a que modificó la lista de productos, es importante señalar que tal y como lo indicó el a quo conforme al artículo 11 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, el solicitante no podrá modificar o corregir la solicitud si implica un cambio esencial en la marca o una ampliación de la lista de productos o servicios presentada en la solicitud inicial, y conforme a la solicitud presentada visible a folio 15 del expediente más bien se cambió la lista de productos presentados en la solicitud inicial, operando un cambio sustancial para identificar a la marca y la solicitud se analiza de la forma como se presentó originalmente. Además se debe señalar que el error o confusión no solo se presenta en cuanto a los productos a proteger que son los mismos del inscrito, ya que ambos signos protegerán productos en donde el consumidor no tendrá los elementos suficientes para diferenciar cuales le pertenecen a cada empresa en particular siendo prácticamente similares.

El artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos en cuanto a las marcas inadmisibles por derechos de terceros, exige tres condiciones, ser idénticas o similares,



distinguir los mismos productos o servicios y causar confusión. Si hacemos el cotejo de los signos, se observa tal como se indicó, que la diferencia se fundamenta únicamente en la letra final, lo cual no es suficiente para declarar una disimilitud sustancial entre ambos. Para un consumidor medio eso no es relevante y no se impregna en su mente. Aquí se aplica el artículo 24 incisos a) y c) del Reglamento a la Ley de Marcas, donde señalan por su orden, que el exámen se debe hacer en base a la impresión gráfica, fonética e ideológica y que priva las semejanzas sobre las diferencias.

Conforme a las consideraciones y citas normativas que anteceden, este Tribunal estima que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por la representante de la sociedad **FRESENIUS KABI AG**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas cincuenta y un minutos trece segundos del veintinueve de octubre de dos mil doce, la cual en este acto se confirma, al ser violatorio del artículo 8 inciso a) de la 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 (N° 8039 del 12 de octubre de 2000) y 2° del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo de 2009, se da por agotada la vía administrativo.

POR TANTO

De conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de



apelación presentado por la licenciada Kristel Faith Neurohr, apoderada especial de la sociedad **FRESENIUS KABI AG**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas cincuenta y un minutos trece segundos del veintinueve de octubre de dos mil doce, la cual en este acto se confirma, denegándose la inscripción del signo 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, 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 INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.