

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2022-0417-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA Y COMERCIO
“AGILIA”

FRESENIUS KABI AG, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP. DE ORIGEN 2022-840)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0508-2022

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas treinta minutos del once de noviembre del dos mil veintidós.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Marianella Arias Chacón**, mayor, abogada, con cédula de identidad número 1-0679-0960, en concepto de apoderada especial de la empresa **FRESENIUS KABI AG**, sociedad organizada y constituida bajo las leyes de Alemania, con domicilio en Else-Kroener-Strasse 1, 61352 Bad Homburg, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 08:51:20 horas del 24 de mayo del 2022.

Redacta la juez Guadalupe Ortiz Mora

CONSIDERANDO

PRIMERO: OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 31 de enero de 2022 la apoderada de la empresa **FRESENIUS KABI AG**, presentó solicitud de inscripción de la marca de fábrica: “**AGILIA**”, que distingue en clase 10: Dispositivo médico programable para la gestión global e interactiva de infusión mono y multicanal; sistemas de captura y procesamiento de datos de infusión; sistemas de análisis, programación y monitoreo multicanal; aparatos e instrumentos que comprenden el dispositivo

anterior, en especial bombas de jeringa, bombas volumétricas, desechables, estantes para concentración del suministro principal y de la configuración y mantenimiento de la infusión.

A lo anterior, el Registro de la Propiedad Intelectual mediante resolución de las 08:51:20 horas del 24 de mayo del 2022, rechazó la marca solicitada ya que presenta identidad gráfica y fonética con la marca registrada "**AGILIS**" que distingue en clase 10: "Introdutores médicos, equipos y aparatos médicos, sus partes y accesorios".

Inconforme con lo resuelto, la licenciada **Marianella Arias Chacón** apeló lo resuelto y expuso como agravios, lo siguiente:

Indica que los signos protegen productos diferentes por lo que pueden coexistir por especialidad.

La marca solicitada protege este aparato:



, mientras el signo

registrado distingue:



Siguiendo el principio de especialidad, el hecho de que la marca citada AGILIS y la marca AGILIA compartan cinco letras, no es motivo suficiente para el rechazo de la marca de nuestra representada, máxime que ambas marcas delimitan claramente el alcance de su protección.

Indica que se trata de productos muy específicos, con consumidores especializados dado que los usuarios tienen formación en medicina. Asimismo, aunque los canales de distribución puedan ser similares, no se trata de artículos que se adquieren en cualquier tienda o a simple pedido de un consumidor; se trata de canales

sofisticados que conllevan la asesoría y acompañamiento de vendedores expertos en cada uno de los productos, quienes tienen la capacidad de enseñar a los usuarios sobre las funciones de cada producto y su origen empresarial.

Solicita revocar la resolución recurrida.

SEGUNDO: EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, que, en el Registro de la Propiedad Intelectual, se encuentra inscrita a nombre de la empresa **St Jude Medical, Atrial Fibrillation Division, Inc**, el siguiente signo distintivo:

“**AGILIS**” registro 219414, inscrita desde el 13 de julio de 2012 y vence el 13 de julio de 2032, para proteger en clase 10: Introdutores médicos, equipos y aparatos médicos, sus partes y accesorios.

TERCERO: EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

CUARTO: CONTROL DE LEGALIDAD: Que analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

QUINTO: SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. RESPECTO DE LAS SIMILITUDES ENTRE SIGNOS MARCARIOS Y EL COTEJO DE ESTOS. El artículo 8º de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme al inciso: a) Si el signo es idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue

los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor.

En relación con lo citado, para realizar el cotejo marcario es importante tomar en cuenta algunas de las reglas que se encuentran contenidas en el artículo 24 del reglamento a la *Ley de marcas*, que ayudarán a determinar la posible coexistencia de los signos:

Artículo 24. —Reglas para calificar semejanza. Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas:

- a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen **en su conjunto**, como si el examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate.
- b) En caso de marcas que tienen radicales genéricos o de uso común, el examen comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos;
- c) Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se venden los productos, se prestan los servicios o se presentan al consumidor, tomando en cuenta canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados;

Dadas las pautas a seguir se procede al cotejo de los signos en conflicto, tomando en cuenta la regla del análisis en conjunto:

SIGNO SOLICITADO
AGILIA

Dispositivo médico programable para la gestión global e interactiva de infusión mono y multicanal; sistemas de captura y procesamiento de datos de infusión; sistemas de análisis, programación y monitoreo multicanal; aparatos e instrumentos que comprenden el dispositivo anterior, en especial bombas de jeringa, bombas volumétricas, desechables, estantes para concentración del suministro principal y de la configuración y mantenimiento de la infusión.

SIGNO REGISTRADO
AGILIS

Introduutores médicos, equipos y aparatos médicos, sus partes y accesorios.

Según las reglas del cotejo marcario citadas para determinar la semejanza o no de los signos enfrentados desde la óptica gráfica, lleva razón el Registro en determinar que los signos son similares, lo que podría producir riesgo de confusión para el consumidor. Sin embargo, desde el ámbito fonético, la pronunciación en conjunto de los signos difiere categóricamente, no es lo mismo vocalizar LIA que LIS, esa diferencia elimina en esta comparación el riesgo de confusión para el consumidor. En la parte ideológica ambos signos resultan de fantasía, por lo que no tienen significado alguno y eso elimina cualquier confusión entre ambos.

Aunado a lo anterior, es importante tomar en cuenta que estamos frente a productos que se venden en establecimientos especializados y a consumidores informados que no van a tener posibilidad de riesgo de confusión. Los productos que se tratan de proteger refieren a dispositivos o aparatos médicos con características técnicas que solo un consumidor especializado reconoce o adquiere, son dispositivos que solo personas con conocimientos técnicos adquieren y utilizan para sus respectivas clínicas o centros de salud, ya sea públicas o privadas.

Al respecto el Tribunal en relación con el tema del consumidor especializado ha indicado:

...Ello, en consideración de que el consumidor de este tipo de productos suele ser un consumidor medianamente informado e incluso especializado, como decoradores, constructores, etc., quienes podrían perfectamente distinguir entre una marca y otra; además este tipo de productos se suelen expender en lugares donde existen vendedores que asesoran a los consumidores en el proceso de la compra, lo que elimina cualquier riesgo de confusión aún en caso de un consumidor inexperto... **(voto 0389-2022, Tribunal Registral Administrativo, de las once horas con treinta y tres minutos del trece de setiembre de dos mil veintidós).**

De conformidad con las anteriores consideraciones, contrario a lo dictado por el Registro, el signo solicitado no violenta el inciso a) del artículo 8 de la Ley de marcas y otros signos distintivos, por lo que se declara con lugar el recurso de apelación presentado por **Marianella Arias Chacón**, en concepto de apoderada especial de la empresa **FRESENIUS KABI AG**, contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 08:51:20 horas del 24 de mayo del 2022, la que en este acto se revoca para que se continúe con el trámite de inscripción de la marca "**AGILIA**", para proteger y distinguir los productos solicitados en clase 10, si otro motivo ajeno al expresado en esta resolución no lo impidiere.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **CON LUGAR** el recurso de apelación planteado por **Marianella Arias Chacón**, en concepto de apoderada especial de la empresa **FRESENIUS KABI AG**, contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 08:51:20 horas del 24 de mayo del 2022, la que en este acto se revoca para que se continúe con el trámite de inscripción de la marca "**AGILIA**", para proteger y distinguir los productos solicitados

en clase 10, si otro motivo ajeno al expresado en esta resolución no lo impidiere. Sobre lo resuelto en este caso, se da por agotada la vía administrativa de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456- J. 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.**

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

mgm/KQB/ORS/LVC/PSA/GOM

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33