



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2012-0241-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de fábrica y de comercio: “CorDiax (10)

FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GMBH, S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2011-6950)

Marcas y otros signos

VOTO No. 1178-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas, treinta minutos del trece de noviembre de dos mil doce.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Kristel Faith Neurohr**, mayor, casada, abogada, vecina de Santa Ana, Centro Empresarial Forum, Edificio C, Oficina 1 C1, portadora de la cédula de identidad número 1-1143-447, en su condición de apoderada especial de la compañía **FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GMBH, S.A.** sociedad constituida de conformidad con las leyes de Alemania, domiciliada en Else-Kroner-Strasse 161352 Bad Homburg, Alemania, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, treinta y ocho minutos, dieciocho segundos del nueve de enero de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el ocho de marzo de dos mil doce, la Licenciada **Kristel Faith Neurohr**, en la condición y calidades dicha al inicio, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y de comercio “**CorDiax**”, para proteger y distinguir en **clase 10** de la Clasificación Internacional de

Niza, “instrumentos y aparatos médicos para la purificación extra corporal de la sangre, filtros para la sangre”.

SEGUNDO. Que mediante resolución final de las catorce horas, treinta y ocho minutos, dieciocho segundos del nueve de enero de dos mil doce, el Registro de la Propiedad Industrial rechaza la inscripción de la solicitud de la marca presentada en clase 10.

TERCERO. Que en fecha siete de febrero de dos mil doce, la Licenciada **Kristel Faith Neurohr**, en representación de la compañía **FRESENIUS MEDICAL CARE DEUSCHLAND GMBH, S.A.**, interpuso ante el Registro de la Propiedad Industrial recurso de revocatoria y el recurso de apelación en contra de la resolución final antes indicada, y el Registro mediante resolución de las catorce horas, treinta y cinco minutos, cuarenta y nueve segundos del veintiocho de febrero de dos mil doce, declara sin lugar el recurso de revocatoria y admite el recurso de apelación, y es por esa circunstancia que conoce este Tribunal.

CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan 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 Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal en lista como tal el siguiente: **1.-** Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscrita a nombre de la empresa **CORDIS CORPORATION**, la marca de fábrica “**CORDIS**”,



inscrita según registro número **96704**, desde el 28 de agosto de 1996, vigente hasta el 28 de agosto de 2016, en clase 10 Internacional, para proteger y distinguir “instrumentos médicos, a saber, angiogramas intercalados, programadores cardíacos”. (Ver folios 56 al 57).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con tal carácter que resulten de influencia en el dictado de la presente resolución.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, estamos en presencia de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio “**CorDiax (DISEÑO)**”, en **clase 10** de la Clasificación Internacional de Niza, con una “**x**” al final, presentada por la empresa **FRENESIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GMBH, S.A.**, para proteger y distinguir “instrumentos y aparatos médicos para la purificación extra corporal de la sangre, filtros para la sangre”, el Registro de la Propiedad Industrial le previene a la sociedad indicada que existe inscrita la marca de fábrica “**CORDIS**”, registro número 96704, en **clase 10** de la Clasificación citada, la cual protege y distingue “instrumentos médicos, a saber, angiogramas”, y el Registro finalmente rechaza la solicitud de inscripción de la marca pretendida por el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Entre los agravios que indica la parte recurrente, es que primero hay una carga diferencial suficiente que hay que analizar, en cuanto a la identidad de signos, similitud de signos, identidad de productos y similitud de productos, que puedan generar confusión al consumidor, y que la hora de cotejar las marcas en cuestión, debe tomarse en consideración esa carga diferencial suficiente, siendo que pese a que los signos distintivos posean una coincidencia parcial, si dichas marcas tienen algún elemento característicos que permita al consumidor diferenciarlos de manera inequívoca uno del otro, será válida la presencia de ambos signos en el mercado. Dentro de los agravios, la parte solicitante establece la carga



diferencial suficiente, indica que hay distintividad gráfica, en cuanto a la terminación “DIS”, y “DIAX” con “x”, incluso, la letra “x” posee un diseño especial que genera mayor distintividad, en el sentido que tiene una prolongación en forma de línea curva, que el formato también es importante tomarlo en cuenta, la solicitada está utilizando tanto letras en minúscula como en mayúscula, mientras que la inscrita emplea un solo tipo de letra, y el número de letras en que se componen cada una la inscrita y la solicitada, en ese sentido, las marcas son dispares gráficamente, principalmente por: poseer una longitud distinta, poseer terminaciones totalmente diferentes, y ser distintos tipos de marcas, la inscrita es denominativa y la solicitada es mixta. Hay una distintividad fonética en cuanto a la distribución de las consonantes y las vocales, y en ese sentido el sonido es diferente entre cada una de las marcas, por lo tanto no hay una inexistencia de riesgo de confusión, se protegen productos diferentes aunque estén en una misma clase.

No obstante, y a pesar, de los agravios expuestos por la sociedad recurrente, considera este Tribunal, que en el caso que se analiza no hay una carga diferencial que permita distinguir los signos bajo estudio dentro del mercado, porque **“CorDiAx (DISEÑO)”**, con una **“X”**, y **“CORDIS”**, con una **“S”**, no es representativa para que se produzca tal diferencia. Además, nótese, que los productos que intenta proteger la marca que se pretende inscribir, y los productos que distingue el distintivo inscrito, según se observa de folios 2 y 56 del expediente, están sumamente relacionados entre sí, de tal manera que la marca solicitada al enfrentarse a un signo que ya se encuentra inscrito, el Registro de la Propiedad Industrial, así como esta Instancia tienen que amparar el distintivo que cuenta con protección registral, a efecto de evitar cualquier riesgo de confusión en que pueda incurrir el público consumidor de los productos que distinguen las marcas bajo estudio. Al respecto, 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), de manera que este Tribunal está llamado a garantizar esa protección y rechazar la marca solicitada, máxime si se considera lo



dispuesto en el numeral 8 inciso a) y b), artículo 25 párrafo primero e inciso e), ambos de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y el artículo 24 inciso e) del Reglamento de la Ley citada.

CUARTO. Consecuencia de todo lo anterior, hizo bien el Registro de la Propiedad Industrial en rechazar el registro solicitado, siendo, que este Tribunal no encuentra motivos para resolver en forma contraria a como lo hizo el **a quo**, y por ello lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Kristel Faith Neurohr**, en su condición de apoderada especial de la empresa **FRENESIUS MEDICAL CARE SEUTSCHLAND GMBH, S.A.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, treinta y ocho minutos, dieciocho segundos del nueve de enero de dos mil doce, la que en este acto se confirma, para que se deniegue la inscripción de la marca de fábrica y de comercio **“CorDiAx (DISEÑO)**, en **clase 10** de la Clasificación Internacional de Niza.

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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J de 30 de marzo de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Kristel Faith Neurohr**, en su condición de apoderada especial de la empresa **FRENESIUS MEDICAL CARE SEUTSCHLAND GMBH, S.A.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, treinta y ocho minutos, dieciocho segundos del nueve de



enero de dos mil doce, la que en este acto se confirma, para que se deniegue la inscripción de la marca de fábrica y de comercio “**CorDiax (DISEÑO)**”, en **clase 10** de la Clasificación Internacional de Niza. 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



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHOS DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33