
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2020-0140-TRA-PI

**SOLICITUD DE NULIDAD DE LA MARCA DE FÁBRICA Y COMERCIO
“DIABET TX GOICOECHEA”**

GENOMMA LAB INTERNACIONAL S.A.B DE C.V., APELANTE

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

(EXPEDIENTE DE ORIGEN 2017-12364, REGISTRO 271765)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0484-2020

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas cincuenta y siete minutos del catorce agosto del dos mil veinte.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la abogada Fabiola Sáenz Quesada, vecina de Escazú, portadora de la cédula de identidad 104280955, en su condición de apoderada especial de la empresa **GENOMMA LAB INTERNACIONAL S.A.B DE C.V.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de México, domiciliada en Durango, número 332, oficina 102, Colonia Roma, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06700, Distrito Federal, México, contra la resolución final emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las 8:36:58 horas del 4 de diciembre de 2019.

Redacta el Juez Vargas Jiménez.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 23 de mayo de 2019, la abogada Monserrat Alfaro Solano, vecina de Sabanillas de Montes de Oca, titular de la cédula de

identidad 111490188, en su condición de apoderada especial de la empresa **DISOVI S.A.**, presentó acción de nulidad contra la marca de fábrica y comercio “**DIABET TX GOICOECHEA**”, registro **271765**, la cual protege en clase 3 internacional: Cosméticos, productos de tocador y perfumes para diabéticos”, titular **GENOMMA LAB INTERNACIONAL S.A.B DE C.V.**, por considerar que existe similitud entre los signos marcarios, contraviniendo los incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

A lo anterior, el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución final de las 8:36:58 horas del 4 de diciembre de 2019, declaró con lugar la solicitud de nulidad contra la marca de fábrica y comercio “**DIABET TX GOICOECHEA**”, registro **271765**, al infringir los supuestos del artículo 8 incisos a) y b) de la ley de citas.

Inconforme con lo resuelto, la recurrente, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 13 de enero de 2020, apeló lo resuelto y expuso ante esta instancia como agravios, que las marcas gráficamente son distintas por cuanto la marca **DIABET TX GOICOECHEA**, es más extensa silábicamente, compuesta de tres vocablos, mientras que la marca **DIABTX CENCO**, cuenta con dos vocablos, coincidiendo ambos signos en tres letras, las cuales hacen alusión al término médico “diabetes” que es genérico, en razón de ello no es el que priva o atrae la atención del consumidor, fonéticamente al pronunciar sucesivamente el sonido de los signos, **DIABET TX GOICOECHEA** y **DIABTX CENCO**, no suena igual ni se confunde su sonoridad e ideológicamente los signos por ser nombres de fantasía no se asocian entre las marcas ni sus titulares.

Continúa manifestando la apelante, en cuanto al principio de especialidad, a pesar que las marcas se encuentren en la misma clase, no representa una identidad automática entre los signos, no existiendo riesgo para el consumidor ya que la marca **DIABTX CENCO**, protege un producto cosmético para la limpieza de la piel en general aplicado mediante talcos, polvos, lociones crema y gel; y el signo **DIABET TX GOICOECHEA**, protege cosméticos, productos

de tocador y perfumes para diabéticos; no existiendo riesgo para el consumidor, ni transgrediendo los derechos de DISOVI S.A.

Agrega la recurrente que en el mercado coexisten otras marcas que comparten el término DIABET o similares; y como se indicó ante el Registro de la Propiedad Industrial la empresa GENOMMALAB INTERNACIONAL S.A.B DE C.V, es una empresa mexicana, líder en la industria de productos farmacéuticos y de cuidado personal, la cual desarrolla, vende y comercializa una amplia gama de productos de marca premium, siendo líderes en su categoría de algunos de ellos (<https://www.genommalab.com/int/es/>); además, forma parte de una línea de marcas que se han venido registrando, las cuales se asocian e identifican principalmente por la coincidencia en el término GOICOECHEA, buscando crear con ello lo que se conoce como una familia de marcas.

Respecto a la empresa DISOVI S.A., cuenta con múltiples registros asociados al término CENCO, contenido en la marca que argumentan está siendo vulnerada con el registro DIABET TX GOICOECHEA; de igual manera, sostiene que su representada ha utilizado el término GOICOECHEA en distintos signos registrados y que, debido a ello cobran relevancia los principios de igualdad ante la ley, libre comercio y búsqueda de la verdad real.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritos los siguientes signos distintivos:

1.-Marca de fábrica y comercio “**DIABET TX GOICOECHEA**”, registro **271765**, inscrita el 7 de junio de 2018 y vigente hasta el 7 de junio 2028, titular **GENOMMA LAB INTERNACIONAL S.A.B DE C.V.**, protegiendo en clase 3 internacional: “Cosméticos, productos de tocador y perfumes para diabéticos”. (folios 41 frente y vuelto del expediente principal)

2.-Marca de fábrica “**DYABTX CENCO**”, registro **159435**, inscrita el 5 de junio de 2006 y vigente hasta el 5 de junio 2026, titular empresa **DISOVI S.A.**, protegiendo en clase 3 internacional: “Un producto cosmético para la limpieza de la piel en general aplicado mediante talcos, polvos, lociones, crema y gel”. (folios 42 frente y vuelto del expediente principal)

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos que, con tal carácter, resulten de importancia para la resolución del presente asunto.

CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD. Una vez 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.

A. EN CUANTO A LA ACCIÓN Y EL PROCEDIMIENTO DE NULIDAD DE MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS. La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos 7978 (en adelante Ley de Marcas), establece dos tipos de procedimiento mediante los cuales se puede perder la titularidad de un signo distintivo. Así el numeral 37 regula la **NULIDAD del registro**, la cual será declarada por el Registro de la Propiedad Industrial, siempre que se garanticen los principios del debido proceso, a solicitud de cualquier persona con interés legítimo o de oficio, para aquellos casos que se contemplan en las prohibiciones de los artículos 7, 8 y 65 de la ley de Marcas. Por otra parte, los artículos 38, 39 y 64 regulan lo relativo a la **CANCELACIÓN del registro**, ya sea por generalización de la marca o por falta de uso de esta y asimismo del nombre comercial por la extinción de la compañía o el establecimiento que la utiliza.

Refiriéndose concretamente a la **ACCIÓN DE NULIDAD**, como se expuso anteriormente, es para aquellos casos donde la inscripción de un signo distintivo contraviene alguna de las prohibiciones establecidas en la Ley de Marcas en sus artículos 7, 8 respecto a marcas y los artículos 2, 65 y 68 en relación a nombres comerciales.

En cuanto al procedimiento de nulidad de marcas, el Reglamento de la Ley de Marcas, Decreto Ejecutivo 30233-J, establece en su artículo 49 que una vez admitida a trámite la solicitud de nulidad, se dará audiencia al titular del distintivo por el plazo de un mes, el cual rige a partir del día siguiente a la notificación de la resolución mediante la cual se le da traslado de la acción de nulidad. Lo anterior, en concordancia con los artículos 3 inciso e) y 8 del Reglamento en cita, para posteriormente -si resultare necesario-, recibir o practicar medios de prueba que hayan sido ofrecidos por las partes. El Registro otorgará un plazo de quince días hábiles para la evacuación de dicha prueba y finalmente, vencidos los anteriores plazos, según sea el caso, el Registro resolverá en forma definitiva la solicitud planteada mediante resolución razonada y valorando las pruebas ofrecidas. Si la solicitud resulta favorable se procederá a realizar las anotaciones correspondientes en la base de datos de conformidad con lo establecido en el artículo 84 de la Ley de Marcas y efectuando acorde con lo establecido por el artículo 86 ibidem, la publicación de la resolución de mérito en Diario Oficial La Gaceta por una sola vez, a costa del interesado. Debe tomarse en cuenta, que esta resolución final puede ser recurrida por los medios establecidos legalmente al efecto.

B. RESPECTO A LAS SIMILITUDES ENTRE SIGNOS MARCARIOS Y EL COTEJO DE ESTOS. El artículo 8° de la Ley de Marcas, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme a los incisos: 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; b) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico **o similar** a una marca ... registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue **los mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca ...anterior.**

En relación con lo citado, para realizar el cotejo marcario es importante tomar en cuenta algunas reglas que ayudarán a determinar la posible coexistencia de los signos:

I) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario; es decir, cada signo debe analizarse con una visión en conjunto, teniendo en cuenta la unidad gráfica, auditiva e ideológica.

II) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; es decir, se debe analizar un signo y después el otro.

III) Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.

IV) Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias entre los signos, en las primeras es donde se percibe el riesgo de confusión o asociación.

Reglas que se encuentran contenidas en el artículo 24 del reglamento a la ley de marcas:

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 ... c) Debe darse más

importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos; d) 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; e) Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos; f) No es necesario que haya ocurrido confusión o error en el consumidor, sino es suficiente la posibilidad de que dicha confusión o error se produzca, teniendo en cuenta las características, cultura e idiosincrasia del consumidor normal de los productos o servicios...

En razón de lo anteriormente dicho, y para una mayor claridad en la contraposición de los signos inscritos este Tribunal procede al siguiente cotejo:

Marca de fábrica inscrita	Marca de fábrica y comercio inscrita que se solicita sea anulada
“DYABTX CENCO”	“DIABET TX GOICOECHEA”
Titular DISOVI S.A.	Titular GENOMMA LAB INTERNACIONAL S.A.B DE C.V.
Productos que protege y distingue “Un producto cosmético para la limpieza de la piel en general aplicado mediante talcos, polvos, lociones, crema y gel”	Productos que protege y distingue “Cosméticos, productos de tocador y perfumes para diabéticos”

Desde el punto de vista gráfico, la marca de fábrica **“DYABTX CENCO”**, se compone de dos vocablos **DYABTX-CENCO**, y el signo que se solicita su nulidad **“DIABET TX GOICOECHEA”**, se conforma de las expresiones **DIABET-TX-GOICOECHEA**; a pesar

de compartir algunas letras en su conformación y coincidiendo en su secuencia, el cotejo marcario debe realizarse sobre los elementos distintivos que presenta los signos, en este caso serían los términos **CENCO** y **GOICOECHEA**. En este sentido, los elementos no guardan ninguna relación, siendo más las diferencias con que cuentan los signos en su conformación gramatical que semejanzas, no generando confusión alguna entre el consumidor medio al ser las marcas disímiles.

DYABTX CENCO

DIABET TX GOICOECHEA

Desde el punto de vista fonético, la pronunciación en conjunto de los signos resulta distinta, por cuanto los términos **CENCO** y **GOICOECHEA**, que conforman correspondientemente a cada marca son percibidas por el oído del consumidor de forma diferente, no generando una coincidencia en su pronunciación y sonoridad, en razón de ello no podría existir en el consumidor riesgo de confusión y asociación empresarial, la expresión sonora de los signos confrontados impacta en forma dispar en el oyente, máxime que el cotejo sonoro debe realizarse en base a una primera impresión y al recuerdo imperfecto dejado de la marca percibida con anterioridad.

Desde el punto de vista ideológico, considera este Tribunal que la marca “**DYABTX CENCO**”, en su conjunto carece de significado al ser un signo de fantasía el cual no evoca concepto alguno, por el contrario, el signo “**DIABET TX GOICOECHEA**”, se conforma de la palabra **DIABET**, que su traducción al idioma español significa diabético (https://www.google.com/search?q=traductor+de+google&rlz=1C1CHBF_esCR868CR868&oq=traducto+de+google&aqs=chrome.1.69i57j0i10i131i433j0i10l6.6364j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8), siendo un término genérico y de uso común que sugiere al consumidor el tipo de producto a quien va destinado y en relación con el término **GOICOECHEA**.

Debido a lo anterior, los signos “**DYABTX CENCO**” y “**DIABET TX GOICOECHEA**”, no presentan similitud de carácter conceptual, al ser el primero un término de fantasía y el segundo concede una idea al consumidor del producto, sin causarle riesgo de confusión o asociación al contar la marca “**DIABET TX GOICOECHEA**”, con la distintividad suficiente que le permite identificarla e individualizarla con el signo “**DYABTX CENCO**”.

De lo anterior, concluye este Tribunal, que analizados los signos en su conjunto, frente a frente, a ojos del consumidor medio costarricense, puede notarse que no existe identidad gráfica, fonética e ideológica. Y, a pesar de encontrarse los productos de las marcas en una misma clase, no existe relación o conexión entre estos productos, al poseer las marcas la suficiente distintividad para ser distinguidos por el consumidor medio; pudiendo concluirse que, resulta posible su coexistencia registral, como en la realidad han convivido por más de dos años, sin que exista riesgo de provocar confusión o asociación entre el público consumidor, ni inducirlo a error.

Ahora bien, el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas, 30233-J, en sus incisos e) y f) indican: “...Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos...”; y “... No es necesario que haya ocurrido confusión o error en el consumidor, sino es suficiente la posibilidad de que dicha confusión o error se produzca, teniendo en cuenta las características, cultura e idiosincrasia del consumidor normal de los productos o servicios...”; por lo que procede analizar si los productos a los que se refieren las marcas enfrentadas pueden ser relacionados o asociados.

Respecto del cotejo marcario se demuestra que, a nivel gráfico, fonético e ideológico, no existe semejanza entre los signos, a pesar de que los productos que protegen y distinguen las marcas, se encuentran contenidos en la clase 3 de la nomenclatura internacional; el signo

“**DIABET TX GOICOECHEA**”, protege y distingue cosméticos, productos de tocador y perfumes para diabéticos, resultando sumamente específicos para el tipo de consumidor a quien van dirigidos; y, los amparados por el signo marcario “**DYABTX CENCO**”, protege y distingue un producto cosmético para la limpieza de la piel en general aplicado mediante talcos, polvos, lociones, crema y gel, siendo estos usuales y generales. Por lo cual, considera este Tribunal que, el consumidor medio de los productos (cosméticos, productos de tocador y perfumes para diabéticos), es un sujeto razonablemente informado y atento, con un grado de conocimiento y percepción normal, ni excesivamente desatento ni excesivamente meticuloso, logrando distinguir los productos comercializados bajo estos signos por las empresas **DISOVI S.A.** y **GENOMMA LAB INTERNACIONAL S.A.B DE C.V.**, por lo que no se prevé la posibilidad que incurra en confusión o asociación por las diferencias tan marcadas que presentan los signos.

Respecto a lo indicado por la representante de la empresa **DISOVI S.A.**, en cuanto a la semejanza de la marca “**DYABTX CENCO**”, compuesta por el vocablo de fantasía **DYABTX**, creado por su representada, en relación a la marca “**DIABET TX GOICOECHEA**”, conformada por el término genérico **DIABET** (diabético), concluye este Tribunal que no existen motivos suficientes para solicitar por parte de la apoderada especial de la empresa **DISOVI S.A.**, la nulidad de la marca “**DIABET TX GOICOECHEA**”, por cuanto ha quedado claramente demostrado del cotejo realizado su diferenciación, aunado a ello si dicha creación se realizó con la finalidad de distinguir sus productos, el consumidor perfectamente podrá distinguir las marcas, así como sus orígenes empresariales, sin ocasionar perjuicio alguno en contra del signo “**DYABTX CENCO**”.

Por consiguiente, considera este Tribunal la importancia de referirse a los términos genéricos y de uso común en este sentido, enseña la doctrina española:

“Un criterio fundamental es el que se refiere a que los elementos genéricos o descriptivos que sean comunes a las marcas enfrentadas (siempre puestos en conexión

dichos elementos con los productos o servicios distinguidos por las marcas) deben ser excluidos en la comparación de los respectivos distintivos.” LOBATO (Manuel). Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, 2a edición, Editorial Aranzadi S.A., España, 2007, p. 316. Y agrega en sentido analógico en cuanto a la semejanza conceptual: “... **si las marcas se asemejan conceptualmente, pero el elemento coincidente es un elemento genérico o descriptivo... entonces, dicho elemento común no se debe tener en cuenta y las marcas pueden convivir.** Efectivamente, existe una tendencia jurisprudencial a no tener en cuenta semejanzas conceptuales cuando existe un elemento de genericidad que fundamenta la semejanza... Esta línea jurisprudencial se apoya acertadamente en la idea de que, cuando el concepto en el que se basa la marca (ya sea denominativa o gráfica) es un concepto genérico o descriptivo de los productos o servicios distinguidos, no puede ser apropiable por un solo competidor. De este modo, el derecho de exclusiva ha de recaer sobre la configuración fonético-gráfica características, siendo de libre disposición la idea, el concepto que evoca la marca.” Ibid., p. 318. (Negrita y subrayado no son del original).

A mayor abundamiento, ya este Tribunal en forma reiterada se ha pronunciado respecto a los **términos genéricos y de uso común**, dentro de otros, en el **Voto 0021-2016 de las 13:30 horas del 21 de enero del 2016**, que sobre este tema ha dicho:

“... El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro. Y sabe también que siempre existirá entre las marcas así configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las partículas coparticipadas insusceptibles de privilegio marcario. Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles. ...” OTAMENDI, Jorge. “Derecho de Marcas”. Editorial Abeledo-Perrot. Buenos Aires, Argentina, 2010. Pág. 215. Al realizar el examen comparativo de marcas que se encuentran conformadas por elementos de uso común, éstos no deben

ser considerados a efectos de determinar si existe confusión o asociación, siendo ésta una circunstancia de excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes. **En el caso de denominaciones conformadas por elementos de uso común o necesario en el comercio, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo, ya que dichas expresiones son marcarriamente débiles...** (Negrita y subrayado no son del original).

Por consiguiente, al realizar el examen comparativo de marcas que se encuentran conformadas por elementos de uso común, éstos no deben ser considerados a efectos de determinar si existe confusión o asociación, siendo ésta una circunstancia de excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes; de ahí que, los signos enfrentados no son semejantes ni idénticos, por lo que independientemente de los productos que distinguen no existirá riesgo de confusión alguno en el mercado, como tampoco existe el riesgo de que un consumidor adquiriera un producto pensando en un mismo origen empresarial.

De conformidad con las anteriores consideraciones, concluye este Tribunal que debe ser declarado con lugar el recurso de apelación interpuesto por la abogada Fabiola Sáenz Quesada, en su condición de apoderada especial de la empresa **GENOMMA LAB INTERNACIONAL S.A.B DE C.V.**, contra de la resolución final venida en alzada, la cual se revoca.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **con lugar** el recurso de apelación planteado por la abogada Fabiola Sáenz Quesada, en su condición de apoderada especial de

la empresa **GENOMMA LAB INTERNACIONAL S.A.B DE C.V.**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 8:36:58 horas del 4 de diciembre de 2019, la que en este acto **se revoca**, y en consecuencia se deniega la solicitud de nulidad de la marca de fábrica y comercio **“DIABET TX GOICOECHEA”**. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, 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 del 31 de agosto de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 169 del 31 de agosto del 2009, 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.**

Firmado digitalmente por
CARLOS JOSE VARGAS JIMENEZ (FIRMA)

Carlos José Vargas Jiménez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)
Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
Guadalupe Ortiz Mora

euv/CVJ/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES:

MARCA INADMISIBLES POR DERECHOS DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.36