



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2012-0103-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de marca: “DIABE SUGAR METCO”**

**METCO S.A DE C.V., Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 9330-2011)**

**[Subcategoría: Marcas y otros signos]**

## ***VOTO N° 0812-2012***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas con treinta y cinco minutos del tres de octubre de dos mil doce.***

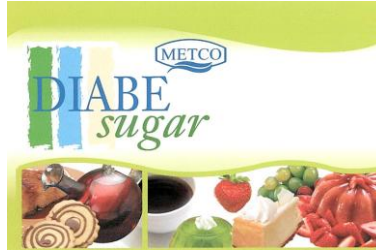
***Recurso de Apelación*** interpuesto por la Licenciada **Monserrat Alfaro Solano**, mayor, casada, abogada, vecina de San José, portador de la cédula de identidad número -1-1149-0188, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **METCO S.A DE C.V.**, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas con doce minutos y cincuenta y un segundos del veintidós de noviembre de dos mil once.

## **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 21 de octubre de 2011, la Licda. **Monserrat Alfaro Solano**, en su condición de



apoderada especial de la empresa **METCO S.A DE C.V**, compañía debidamente inscrita según las leyes de México, domiciliada en Tecamachalco 161, Col Reforma Social, 11650 Miguel Hidalgo, México D.F., solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio:



Para proteger y distinguir en la **clase 01** de la clasificación internacional de Niza, los siguientes productos: **“Edulcorante artificial.”**

**SEGUNDO.** Que mediante resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las quince horas con doce minutos y cincuenta y un segundos del veintidós de noviembre de dos mil once, resolvió: **“(...), Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. (...).”**

**TERCERO.** Que inconforme con la resolución mencionada la Licda. **Montserrat Alfaro Solano**, en su condición de representante de la empresa **METCO S.A DE C.V**, interpuso para el día 08 de diciembre de 2011, en tiempo y forma el recurso de revocatoria con apelación es subsidio, ante el Tribunal de alzada.

**CUARTO.** Que mediante resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con cuarenta y siete minutos y cincuenta y tres segundos del diecinueve de diciembre de dos mil once, resolvió: **“(...): Declarar sin lugar el Recurso de Revocatoria (...).** Y mediante el auto de las catorce horas con cincuenta minutos y cuarenta y cinco segundos del diecinueve de diciembre de dos mil once, dispuso: **“(...), Admitir el Recurso**



*de Apelación ante el Tribunal de alzada, (...).”*

**QUINTO.** Que a la sustanciación 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 la validez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal, toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado desde el 12 de mayo de 2010 al 12 de julio de 2011.

*Redacta el Juez Suárez Baltodano, y;*

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal tiene como hecho probado de relevancia para la resolución de este proceso el siguiente:

**UNICO:** Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica “**DIABE**”, bajo el registro número **101874**, en clase **30** de la Clasificación Internacional de Niza, perteneciente a la empresa **TES Y MATAS NATURALES DE COSTA RICA S.A**, inscrita desde el 13 de junio de 1997 con una vigencia hasta el 13/06/2017. (doc. v.f 60 y 61)

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra hechos con tal carácter para el dictado de la presente resolución.



**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** El Registro de la Propiedad Industrial, resolvió denegar la solicitud de inscripción de la marca “**DIABE SUGAR METCO**” presentada por **METCO S.A DE C.V**, al determinar que la misma recae en las causales de inadmisibilidad establecidas en el artículo 7 incisos c) y g), y artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y 24 de su Reglamento.

Por su parte, la representación de la compañía recurrente dentro de sus agravios alegó: **1)** que la marca “**DIABE SUGAR METCO**” ha sido solicitada para proteger en clase 01 internacional el siguiente producto: edulcorante artificial. Por lo que la marca es congruente con el producto a proteger, un producto apto para diabéticos, un sustituto del azúcar, por lo que en ningún momento se pretende causar confusión al consumidor. **2)** No se pretende reivindicar las palabras “**DIABE**” ni “**SUGAR**” de la marca **DIABE SUGAR METCO** en clase 01 internacional. **3)** Se denota que la palabra **METCO** nombre de la empresa es parte esencial de la marca y que en conjunto con sus elementos gráficos, la hacen una marca distintiva, conformando la marca tres palabras “**DIABE**” **sugar** “**METCO**”. En la resolución supra citada no se toma en cuenta que la modificación parcial del diseño realmente le otorga mayor distintividad al ser el elemento **METCO** parte esencial del mismo y encontrarse justo a la par de las palabras **DIABE sugar**, al estar enmarcado y subrayado y con un tamaño que no se puede perder de vista al consumidor. **4)** la opositora sustenta sus agravios con el artículo 2, 3 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, y hace relación al **VOTO-005-2010**. **5)** Con respecto a la marca “**DIABE**”, registro número 101874, inscrita el 13 de junio de 1997 y que vence el 13 de junio de 2017, cabe indicar que el registro de esta marca nunca se debió de haber permitido, ya que la marca no es susceptible de registro por razones intrínsecas, por su generalidad al ser un denominativo común y su falta de distintividad, si bien es cierto esta marca se registro antes de la entrada en vigencia de la ley 7978, Ley de Marcas y Otros Dignos Distintivos, la cual entró en vigencia en el año 2000, su renovación nunca debió de permitirse, dado que contraviene de



forma directa los incisos c), d) y g) del artículo 7 de esta Ley. Por lo que el registro de la marca **DIABE** señalado, no debe ser una razón que imposibilite el registro de la marca **DIABE sugar METCO** ni de ninguna otra marca que contemple el término **DIABE**, por lo que de ser así se estaría restringiendo los derechos de los titulares que tengan marcas que deseen registrar que contemplen productos para personas diabéticas o productos sin azúcar.

6) Ruego a su Autoridad tomar en cuenta que la marca **DIABE SUGAR de METCO S.A de C.V.**, es una marca que ya ha sido registrada en países como México y Estados Unidos, según se denota en el Anexo 1. Por lo anterior ruego revocar la resolución supra citada y en caso de que no se revoque la resolución, elevar la sentencia al Órgano Superior.

**CUARTO. SOBRE EL CASO CONCRETO.** De conformidad con la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos No. 7978 de 06 de enero de 2000 y su Reglamento, Decreto Ejecutivo número 30233-J de 20 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 4 de abril de 2002, que disponen que todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, no puede generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción, y ésta es la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular, que tiene como corolario la protección que se despliega, con el uso de esa marca, en relación con las marcas de productos similares. Por ello, entre menos aptitud distintiva posea un signo, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos que adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre productos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador, por ende, no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

Para el caso bajo examen, tenemos que el Registro de la Propiedad Industrial aplicó, el



artículo 8 incisos a) y b) en concordancia con el artículo 24 del Reglamento, el cual es claro rechazar una solicitud cuando esta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación, respectivamente *al público consumidor, a otros comerciantes*, ya que éste puede producirse cuando coinciden dos elementos; 1) similitud o semejanza entre los signos. 2) la identidad o relación entre los productos o servicios que identifican y la actividad mercantil que de esta se pretende, debiendo imperar la irregistrabilidad en aquellos casos en que los signos propuestos se pretendan para los mismos productos o servicios, y se encuentren relacionados o asociados, con otros que se encuentren inscritos.

En este sentido, para que prospere el registro de un signo marcario, este debe tener la distintividad necesaria para no provocar un conflicto, que es cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir el riesgo de confusión entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico, con el fin de determinar si los signos presentan distintividad suficiente.

Bajo dicha perspectiva, cabe resumir entonces, que el cotejo marcario se integra por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

Ante ello, el operador del Derecho para realizar el cotejo marcario debe colocarse en el lugar del consumidor, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten las denominaciones, sin desmembrarlos, analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro); y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto. De esto se deduce, que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para



saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiere entre ellos.

Al existir un signo inscrito en el Registro, que utiliza la denominación **DIABE**, para productos relacionados el registrador debe proceder a realizar el cotejo marcario, y determinar si existen elementos que puedan generar confusión en el público consumidor. Al respecto se detecta que entre los registro en pugna “**DIABE**” del signo inscrito y “**DIABE sugar METCO**” del solicitado, a nivel visual no se detecta un elemento que le otorgue la distintividad suficiente al signo y en consecuencia le proporcionen al consumidor poder identificarlo con certeza, dado que lo más relevante y característico en la impresión del signo solicitado es la palabra “**DIABE**”, por ende se relacionaría como si fuese del mismo origen empresarial que el inscrito.

Nótese que a nivel auditivo se puede apreciar que su acentuación se focaliza en la palabra “**DIABE**” que componen el término, y no con relación a los otros elementos, lo cual de igual manera el consumidor medio la relacionaría con la misma empresa y en su connotación ideológica es importante señalar que a pesar de que ambos signos pretenden la protección de productos diferentes. Por esta razón, estos productos están relacionados por ser productos alimenticios de consumo diario que se usan conjuntamente al te le agrega azúcar para endulzarlo, al no contener elementos distintivos suficientes existe un alto riesgo de confusión para el consumidor, por cuanto el mismo podría asumir que ambos productos son del mismo origen empresarial. En razón de lo anterior es que procede la aplicación del artículo 7 inciso c), g), j) y último párrafo y artículo 8 inciso a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y artículo 24 de su Reglamento, tal y como fue señalado por el Registro de la Propiedad Industrial y que es criterio que avala este Órgano de alzada.

En este sentido, queda claro que la solicitud de la marca de fábrica y comercio “**DIABE**”



**sugar METCO**” y la marca de fábrica inscrita “**DIABE**”, a diferencia de lo que estima el recurrente, el signo propuesto no contiene la suficiente distintividad lo cual puede inducir al consumidor a encontrarse en una situación de riesgo de confusión visual, auditivo e ideológico, respecto a su origen empresarial.

Otro aspecto a considerar es el riesgo de engaño que el término **DIABE SUGAR** pueda generar. Por cuanto, bajo un primer escenario tenemos que la palabra utilizada **DIABE** si bien es cierto es una denominación de fantasía que no posee ningún significado, el consumidor medio lo puede asociar directamente con un producto especial para diabéticos, debido a su composición gramatical y encontrarse acompañado de la palabra “**SUGAR**” que nos refiere a un endulzante. Palabra que pese a encontrarse en idioma inglés **SUGAR** es de conocimiento general básico, por ende de fácil traducción, además de ser este un término genérico de uso común no podría considerarse como elemento que le proporcione la distintividad necesaria al signo, y más aun resultaría engañoso ya que el producto a proteger no es ni se trata de azúcar sino al contrario es un edulcorante artificial.

Si bien el término **METCO** es distintivo, en el conjunto sobresale el término **DIABE** por lo que el consumidor podrá asociar como elemento central de la marca el término **DIABE**, el cual podrá confundir con el signo inscrito **DIABE**, por lo que el elemento “**METCO**” no podría ser considerado como elemento que le otorgue distintividad suficiente. El mismo podrá ser interpretado no como la marca sino como un elemento que indica el origen empresarial.

Ahora bien, en cuanto a los argumentos dados por la empresa opositora de tener la marca inscrita en México y Estados Unidos, con ello no logra demostrar el uso de la marca en Costa Rica, y en este sentido reiteramos que el uso debe demostrarse territorialmente, o sea,





en nuestro país, aunado al hecho de que la opositora pretende su acreditación por medio de una simple indicación en su escrito, de lo cual lo único que se logra demostrar con ello es que efectivamente la marca se comercializada en otros países, no así en Costa Rica.

Por las razones antes indicadas, este Tribunal concluye que del signo solicitado **“DIABE sugar METCO”** existe riesgo de confusión u asociación con respecto al signo marcario inscrito **“DIABE”** propiedad de **TES Y MATAS NATURALES DE COSTA RICA, S.A.**, y el mismo puede generar engaño, razón por la cual lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación planteado y rechazar la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio solicitada por la empresa **METCO S.A DE C.V.**, y confirmar la resolución venida en alzada, fundamentado la decisión en los artículos 7 inciso j) y 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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Montserrat Alfaro Solano**, Apoderada Especial de la empresa **METCO S.A DE C.V.**, en contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas con doce minutos y cincuenta y un segundos del



veintidós de noviembre de dos mil once, la que en este acto se confirma para que el Registro de la Propiedad Industrial proceda con el rechazo de la inscripción del signo solicitado “**DIABE sugar METCO**”. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, se da por agotada la vía administrativa, devuélvase el expediente a la oficina de origen, para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.-**

*Luis Gustavo Álvarez Ramírez*

*Pedro Daniel Suárez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattya Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*