



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2011-0073-TRA-PI

Solicitud de nulidad de la marca de fábrica y comercio “NUPEC El mejor amigo del perro (Diseño)”

NUEVA TECNOLOGÍA EN ALIMENTACIÓN S.A. DE C.V., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen y Registro Nos. 2009-11012, 202447)

Marcas y otros Signos Distintivos

VOTO No. 0024-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con treinta y cinco minutos del diecisiete de enero de dos mil doce.

Recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Marta Isabel Alvarado Granados**, soltera, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número 1-0475-0899, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **NUEVA TECNOLOGÍA EN ALIMENTACIÓN S.A. DE C.V.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de México, domiciliada en avenida De Las Fuentes, No. 14, Fraccionamiento Industrial Bernardo Quintana, El Marquez, Querétaro C.P. 76240, México, en contra de la resolución final dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas con treinta y tres minutos y veintinueve segundos del diecisiete de diciembre de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 04 de agosto de 2010, el Licenciado **Alberto Acevedo Gutiérrez**, mayor, casado una vez, Abogado, vecino de Cartago, titular de la cédula de identidad número 1-1058-0776, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial la nulidad contra el registro de la marca fábrica y comercio



“**NUPEC El mejor amigo del perro (Diseño)**”, Registro No. 202447, propiedad de la empresa **NUEVA TECNOLOGÍA EN ALIMENTACIÓN S.A. DE C.V.**

SEGUNDO. Que la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las nueve horas con treinta y tres minutos y veintiún segundos del diecisiete de diciembre de dos mil diez, dispuso: “**POR TANTO** Con base en las razones expuestas y citas de la Ley No. 7978 se procede a i) Declarar con lugar la solicitud de nulidad de la marca “**NUPEC (Diseño)**”, registro N° 202447 inscrito a favor de **NUEVA TECNOLOGÍA EN ALIMENTACIÓN S.A. DE C.V.**, interpuesta por **ALBERTO ACEVEDO GUTIERREZ** en su condición de Apoderado Especial de **NUTEC SOCIEDAD ANONIMA**. (...). **NOTIFÍQUESE...**”.

TERCERO. Que la Licenciada **Marta Isabel Alvarado Granados**, en su condición citada, impugnó mediante Recurso de Apelación, la resolución antes citada, dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, y en razón de que fue admitido dicho Recurso, conoce este Tribunal.

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, la invalidez o la nulidad 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 hace suyos los hechos probados establecidos en la resolución apelada, agregando que los mismos constan a folios 65 al 68.



SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos de esta naturaleza de importancia que considerar para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. EN CUANTO A LA RESOLUCIÓN DEL REGISTRO Y LOS ALEGATOS DEL APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial resolvió declarar con lugar la solicitud de nulidad del registro de la marca de fábrica y comercio “**NUPEC**”, que interpuso la empresa **NUTEC, SOCIEDAD ANONIMA.**, por considerar que la misma contraviene lo dispuesto por el artículo 8, inciso a) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, toda vez que al compararlos se observa semejanza gráfica, fonética e ideológica, pudiendo confundirse a la hora de pronunciarse, y no pudiendo coexistir registralmente de forma pacífica, debido a que entre ambas existe una evidente similitud lo que acarrea confusión en el consumidor respecto al origen empresarial de los productos que se desean proteger, en virtud de que no existe suficiente distintividad, ya que en este caso los consumidores serían personas ligadas al cuidado y salud de animales, verificándose lo anterior en los productos protegidos en la clase 31 de la nomenclatura internacional. Señaló el Órgano a quo que resulta evidente la similitud entre las marcas enfrentadas pues fonéticamente entre “**NUTEC**” y “**NUPEC**”, solo hay una letra de diferencia (T y P) y el resto coinciden pudiendo confundirse a la hora de pronunciarse, por lo que hay semejanza fonética y con el cotejo visual o gráfico se verifican las similitudes que pueden provocar una confusión visual, tales como las semejanzas ortográficas o las gráficas; derivándose igualmente confusión pues la frase “*el mejor amigo del perro*” en el diseño es proporcionalmente menor que el resto de las letras, lo que hace que dicha frase no le otorgue la suficiente distintividad a la marca. Por otro lado, resolvió el Registro, que en lo que respecta a la mala fe alegada por el representante de la empresa **NUTEC S.A.**, no consta prueba suficiente que demuestre fehacientemente que ha existido mala fe por parte de la empresa **NUEVA TECNOLOGÍA EN ALIMENTACIÓN S.A. DE C.V.**, al momento de solicitar el registro de la marca y que concluyera con la inscripción y uso de la misma, en detrimento de los intereses comerciales de la empresa solicitante de la nulidad y es en ese



sentido que la mala fe alegada no logra demostrarse mediante los elementos de prueba adjuntos al expediente.

Por otra parte, inconforme con lo resuelto, el apelante en su escrito de apelación, expresó como agravios, que con base en la inscripción de ambos registros se ve claramente que no hay similitud, pues a pesar que ambas marcas se encuentran en clase 31 de la nomenclatura internacional, la marca “NUTEC” única denominación, se registró para proteger fabricación, distribución y comercialización de producto de consumo animal, tales como alimento para animales, minerales para ganadería, premezclados de vitaminas y minerales y aditivos para nutrición animal, o sea que es una marca genérica para cualquier tipo de alimento y cualquier clase de animal; en cambio, la marca solicitada por su representada es específica y corresponde a un combinado mixto de vitaminas y minerales, como producto alimenticio para perros únicamente y no conduce a error o confusión ya que la marca registrada no es solo NUPEC sino “NUPEC EL MEJOR AMIGO DEL PERRO”.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. En el caso de la marca de fábrica y comercio “NUPEC El mejor amigo del perro (Diseño)”, cuyo registro se solicita anular, al revisar los argumentos de la parte apelante, así como la resolución venida en alzada, concuerda este Tribunal con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, y determina que no existen suficientes elementos que le otorguen distintividad al signo en discusión, el cual también a criterio de este Órgano de alzada fue inscrito, en contravención a lo establecido en el inciso a) del artículo 8 de la ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

EL artículo 2 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos establece una característica fundamental que debe contener la marca para ser registrable, que es su distintividad. Tal característica, atañe tanto a las condiciones intrínsecas del signo, sea en cuanto a la capacidad misma de la marca para identificar el producto o servicio, como a las extrínsecas, en cuanto que ésta entraña un riesgo de confusión, visto en relación con los derechos de terceros. Asimismo el artículo 37 de la citada Ley de Marcas establece la nulidad de registro de una



marca cuando “(...) *contraviene alguna de las prohibiciones previstas en los artículos 7 y 8 de la presente ley. (...)*”, sea en el caso del artículo 7, marcas inadmisibles por razones intrínsecas (nulidad absoluta), o en el caso del artículo 8, marcas inadmisibles por derechos de terceros (nulidad relativa).

Al respecto, la doctrina dispone: “(...) *Las prohibiciones de registro y los motivos de nulidad de marcas van indisolublemente unidos, de tal modo que éstos son consecuencia de aquéllas. (...) La nulidad de la marca alude a un vicio consustancial e intrínseco al signo distintivo. Implica que la marca nació (fue inscrita) contraviniendo una prohibición de registro (...) La nulidad absoluta alude a defectos de la marca que determinan la inidoneidad del signo escogido para la indicación de un determinado origen empresarial (se trata de una ineficacia del signo per se). La nulidad relativa se refiere a la ineficacia del signo en cuanto a que entra en conflicto con otros signos anteriores. (...)*” (LOBATO, Manuel, **Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas**, Editorial Civitas, España, p. 206.)

En razón del interés general de protección del consumidor, uno de los objetivos que persigue el derecho marcario, es que la marca tenga la aptitud distintiva suficiente para evitar inducir a error en el mercado y por ende, el Registro de la Propiedad Industrial, previo a la aprobación de una inscripción, debe calificar el signo a efecto de que no incurra en las correspondientes prohibiciones y motivos de nulidad.

Así las cosas, vista en su conjunto, la marca de fábrica y comercio “**NUPEC El mejor amigo del perro (Diseño)**”, es claro que entre ésta y la marca “**NUTEC**” existen elementos que impiden su coexistencia registral, ya que existe entre ellas una semejanza que puede provocar confusión en el mercado a los consumidores, pudiendo confundirse a la hora de pronunciarse y además que la marca en sí misma no puede ser desmembrada debiendo analizarse en una forma sucesiva y nunca en forma simultánea. Aunado a lo anterior, al encontrarse los signos “**NUTEC**” y “**NUPEC El mejor amigo del perro (Diseño)**” en la misma clase del a nomenclatura internacional, y proteger y distinguir productos íntimamente relacionados, hace



posible la confusión entre los consumidores y que así se desprende de acuerdo a los certificados visibles a folios 65 al 68 del expediente, y que este Tribunal estableció como hechos probados. Finalmente sobre el agravio correspondiente a la mala fe por parte de las actuaciones de la empresa **NUEVA TECNOLOGÍA EN ALIMENTACIÓN S.A. DE C.V.**, coincide plenamente este Órgano Colegiado con el Registro de la Propiedad Industrial al determinar que no existe prueba que demuestre fehacientemente tal situación.

Conforme a las consideraciones que anteceden, concluye este Tribunal que debe ser declarado sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Marta Isabel Alvarado Granados**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **NUEVA TECNOLOGÍA EN ALIMENTACIÓN S.A. DE C.V.**, y en consecuencia se confirma la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial.

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 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 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 **Marta Isabel Alvarado Granados**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **NUEVA TECNOLOGÍA EN ALIMENTACIÓN S.A. DE C.V.**, y en consecuencia se confirma la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas con treinta y tres minutos y veintiún segundos del diecisiete de diciembre de dos mil diez, la cual se confirma, declarando con lugar la solicitud de nulidad de la marca “**NUPEC (Diseño)**”, **registro No. 202447**, inscrito a favor de **NUEVA TECNOLOGÍA EN ALIMENTACIÓN S.A. DE C.V.**, interpuesta por **ALBERTO**



ACEVEDO GUTIERREZ en su condición de Apoderado Especial de la empresa **NUTEC SOCIEDAD ANONIMA**. 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 Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

NULIDAD DE LA MARCA REGISTRADA

TG: INSCRIPCION DE LA MARCA

TNR: 00.42.90.