
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2019-0369-TRA-PI

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA Y COMERCIO:
“SNACKER PITA”**

PANCOMMERCIAL HOLDINGS INSC., apelante

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN 2018-
01186)**

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0102-2020

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas cincuenta y cinco minutos del veintiuno de abril de dos mil veinte.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la abogada Adriana Calvo Fernández, mayor, soltera, vecina de San José, cédula de identidad 110140725, en su condición de apoderada especial de la empresa **PANCOMMERCIAL HOLDINGS INC.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Panamá, con domicilio en la República de Panamá, ciudad Panamá, calle 50 y 74, San Francisco, Edificio PH, 090, piso 15, (7), en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 13:56:05 horas del 4 de abril de 2019.

Redacta la jueza Quesada Bermúdez

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 5 de diciembre de 2018, la abogada Adriana Calvo Fernández, en su condición de apoderada especial de la empresa **PANCOMMERCIAL HOLDINGS INC.**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio **“SNACKER PITA”**, en clase 30 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir: productos de harinas y preparaciones a base de cereales, para productos de pastelería.

En virtud de la solicitud presentada y al amparo de las prohibiciones establecidas en la Ley de Marcas y otros Signos, el Registro de la Propiedad Industrial determinó que en la publicidad registral se encuentra inscrita la marca de fábrica



registro 73390, en clase 30 de la nomenclatura internacional, propiedad de la empresa **FICARIA, S.A.**

El Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución final resuelve denegar la inscripción de la marca de fábrica y comercio **SNACKER PITA**, en clase 30, por considerar que entre el signo propuesto y el inscrito existe similitud gráfica, fonética e ideológica, en cuanto al término PITA, además, porque protegen productos iguales y relacionados, lo que puede generar riesgo de confusión y asociación empresarial.

La representante de la empresa **PANCOMMERCIAL HOLDINGS INC.**, apela ante el Registro de la Propiedad Industrial, argumentando que de conformidad con el artículo 7

incisos c) y d) de la Ley de Marcas, el término PITA no puede ser considerado como un obstáculo para el registro de la marca solicitada, pues no es un término susceptible de apropiación individual. En relación con el registro 73390, señala que no lleva razón el Registro pues tal y como lo indica el Tribunal en el voto 265-2007, se ordenó la protección de la marca PITA (diseño) en su conjunto. Indica que la marca de su representada es denominativa compleja, se conforma por dos palabras donde el término SNACKER es de fantasía, constituye la parte dominante de dicha marca, y la palabra PITA, es un término genérico. Finalmente indica que los signos se pronuncian y escuchan distinto.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, relevantes para lo que debe ser resuelto, que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscrito el signo:



como marca de fábrica, propiedad de la empresa **FICARIA, S.A.** registro **73390**, inscrita el 25 de octubre de 1990, vigente hasta el 25 de octubre de 2020, protege en clase 30 de la nomenclatura internacional: pan, productos de repostería y panadería (folios 4 y 5 del legajo de apelación).

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

CUARTO. 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. De conformidad con la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos No. 7978 de 6 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, todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, por lo que no debe generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción, y esta es precisamente la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular. Entre menos aptitud distintiva se posea, 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 o servicios que adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre estos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador y en consecuencia no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

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

Al respecto, la **confusión visual** es causada por la identidad o similitud de los signos, sean estas palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro y esto por su simple observación; es decir, por la manera en que el consumidor percibe el signo. La **confusión auditiva** se da, cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no, y la **confusión ideológica** es la que se deriva del mismo o parecido contenido conceptual de los signos, o mejor aún, cuando las palabras comprendidas en los signos contrapuestos significan conceptualmente lo mismo; esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea, en los signos puede impedir, o impide al consumidor distinguir a uno de otro.

El estudio anterior lo debe realizar el operador jurídico colocándose 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 estos despierten, 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 ello se deduce que el cotejo marcario, tomando en consideración las reglas del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiere entre los mismos. Desde esta 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.

En consecuencia, la normativa marcaria y concretamente el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas, son muy claros al negar la admisibilidad de una marca, cuando esta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación, respectivamente. Ahora bien, ¿a quién se le causa esa confusión?; el artículo antes citado en su inciso a) es transparente e indica: al público consumidor, sea a otros comerciantes con un mismo giro comercial y a ese consumidor, cuyo derecho es identificar plenamente el origen empresarial de los productos que recibe por medio de las distintas empresas comerciales, porque de esta forma puede determinar incluso, que esos productos sean de calidad o no según de donde provengan.

Siguiendo los argumentos expuestos y examinando los signos en pugna, tenemos que el signo inscrito, registro **73390**, en clase 30 de la nomenclatura internacional, propiedad de la empresa **FICARIA, S.A.**, es mixto, compuesto por una parte denominativa y otra figurativa:



Por su parte, la marca solicitada “**SNACKER PITA**”, en su globalidad se conforma de dos palabras, siendo de importancia considerar que desde una visión en conjunto el signo propuesto contiene el término “**PITA**” también contenido en la marca inscrita, así como la palabra “**SNACKER**” que traducida al español se define como “**merienda**”, la cual no aporta distintividad alguna por ser una palabra genérica y de uso común; por lo que, desde el punto de vista gráfico, queda claro que los signos comparten el término “**PITA**” siendo este el elemento de mayor percepción y que podría hacer pensar al consumidor que las marcas provienen de un mismo origen empresarial al compartir la misma dicción, constituyéndose este componente como el elemento distintivo del signo y en este caso también el factor tópico de cada uno de ellos.

Por otra parte, dentro del contexto ideológico, no podríamos obviar que al compartir los signos la misma palabra “**PITA**”, como se ha indicado líneas arriba, evocan a una misma idea o concepto en la mente del consumidor, por lo que, este las relacionará de manera directa con los que comercializa la titular del registro inscrito **FICARIA, S.A.**, no siendo posible de esa manera su coexistencia registral.

Ahora bien, recordemos que, si los signos son totalmente diferentes, no se incluyen dentro del cotejo los productos o servicios, porque basta que no se confundan entre sí y que el consumidor al verlos no los relacione. El problema surge si existe algún tipo de identidad o similitud entre ellos, en el sentido de que los servicios o productos deben ser totalmente diferentes y esto incluye, que ni siquiera se puedan relacionar.

De manera tal, que pueden existir en el mercado signos inscritos iguales o similares, pero protegiendo productos o servicios disímiles. Para el caso bajo examen, obsérvese que la marca de fábrica inscrita



protege en clase 30 de la nomenclatura internacional: pan, productos de repostería y panadería; y la marca de fábrica y comercio propuesta “**SNACKER PITA**”, pretende la protección en clase 30 de la nomenclatura internacional de: productos de harinas y preparaciones a base de cereales, para productos de pastelería. Como puede observarse los productos son de una misma naturaleza: alimentos que se encuentran dentro de la misma gama de productos comercializados en una panadería, supermercados y pulperías; por ende, se expenden dentro de los mismos canales de distribución, y puestos de venta, por lo que, el consumidor podría asociar el origen empresarial de los productos a comercializar. Esta situación puede llevar a que el consumidor promedio tenga dudas razonables de la conexión entre ambos productos, lo que evidencia que, de coexistir ambos signos, el riesgo de confusión u asociación empresarial con respecto al signo marcario inscrito sería inevitable.

SEXTO. SOBRE LOS AGRAVIOS. La representación de la empresa **PANCOMMERCIAL HOLDINGS INC.**, refiere que de conformidad con los incisos c) y d) del artículo 7 de la Ley Marcas y otros Signos Distintivos, el término PITA no puede ser un impedimento para el registro de la marca solicitada, pues no es un término susceptible de apropiación individual, por ser un genérico y de uso común, y hace mención del voto 265-2007 dictado por esta Instancia de alzada. Al respecto, es importante señalar que en el voto 265-2007 de las quince horas del primero de agosto de dos mil siete, este tribunal no indica que la marca “**PITA (diseño)**”, sea el nombre común del tipo de pan que se relaciona, o que esta sea la designación usual-habitual o común del producto.

Ahora bien, en el presente caso, a partir del cotejo marcario desde una visión en conjunto, se determina que el signo solicitado contiene dentro de su denominación la palabra **PITA**, término también contenido en la marca inscrita, y que es el elemento distintivo en ambos signos, por lo que la marca solicitada tiene identidad gráfica, fonética e ideológica en relación con el signo inscrito, ante el empleo de la dicción **PITA**. Por su parte, el término **SNACKER**, que le acompaña, y que traducido al español significa “**merienda**”, podría ser la parte dominante como lo resalta la apelante; no obstante, este componente no le proporciona al conjunto marcario solicitado la aptitud distintiva necesaria para coexistir registralmente con la marca inscrita, toda vez, que dicho vocablo en relación con los productos a distinguir es descriptivo, porque los productos de harina y preparaciones a base de cereales, pan y productos de pastelería, son una especie de merienda, por lo que la fuerza distintiva del signo propuesto se concentra en la palabra “**PITA**”, la cual está contenida en la marca registrada. Razón por la cual sus consideraciones no son de recibo.

Asimismo, expone la apelante que hay ausencia de similitud gráfica, fonética e ideológica. Sobre tal agravio no lleva razón. Estima este Tribunal procedente reiterar que, del análisis realizado en el considerando quinto de esta resolución, se logra determinar al igual que lo hizo el Registro de la Propiedad Industrial, que el signo solicitado tiene identidad en los campos mencionados, con respecto a la marca inscrita frente al empleo de la palabra PITA. De manera que para que proceda la inscripción de un signo se debe tener la aptitud distintiva necesaria para no provocar conflicto marcario, sea, que no presente similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que puedan provocar riesgo de confusión; es decir, de carácter visual, auditivo o ideológico, por lo que si incurre en alguna de estas similitudes compete a la Administración Registral proceder con su rechazo.

Lo anterior, en concordancia con la protección legal establecida en el artículo 1 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, que dice: “La presente ley tiene por objeto proteger,

efectivamente, los derechos e intereses de los titulares de marcas y otros signos distintivos, ...”, en este sentido, compete a la instancia administrativa proteger a la marca ya registrada, en virtud del derecho que ostenta el titular como poseedor registral de esta y los intereses legítimos que de ello trascienda, sea este por la propia actividad ejercida en el mercado (comercio), como los devenidos en el ejercicio de esa actividad (derechos del consumidor); por medio del cual se garantiza a los consumidores sobre los productos y servicios que adquiere en el mercado, sin que exista riesgo de confusión en relación con otros.

Por otra parte, la recurrente dentro de sus agravios aduce que el término “**SNACKER**” es de fantasía. No lleva razón la apelante, porque dicha palabra traducida al español significa “**merienda**”, que como se indicó, relacionada con los productos a proteger, es descriptiva.

Así las cosas, la marca solicitada frente al signo inscrito genera riesgo de confusión y de asociación empresarial, por lo que atenta con lo que dispone el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en concordancia con el artículo 24 incisos a), c), d) y e) de su Reglamento. Siendo, lo procedente declarar sin lugar el recurso de apelación y confirmar la resolución final venida en alzada.

SÉTIMO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por los argumentos y citas normativas expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución final venida en alzada, la cual se confirma, denegándose solicitud de inscripción presentada.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas expuestas, este Tribunal declara **sin lugar** el recurso de apelación, interpuesto por la abogada Adriana Calvo Fernández, en su condición de apoderada especial de la empresa PANCOMMERCIAL HOLDINGS INC., en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las

13:56:05 horas del 4 de abril de 2019, la que en este acto **se confirma**, denegándose la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “SNACKER PITA”, en clase 30 de la nomenclatura internacional. 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 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo 35456-J del 30 de marzo de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta 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
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)

Karen Quesada Bermúdez

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)

Priscila Soto Arias

lvd/KQB/ORS/LVC/PSA/GOM/

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)

Guadalupe Ortiz Mora

DESCRIPTORES.

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHOS DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR UN TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33