

---

**RESOLUCION DEFINITIVA**

**EXPEDIENTE 2019-0466-TRA-PI**



**SOLICITUD DE REGISTRO COMO MARCA DEL SIGNO**

**ALIMENTOS DE MEDIO ORIENTE S.A., apelante**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN 2019-3277)**

**MARCAS Y OTROS SIGNOS**

## **VOTO 0172-2020**

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

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la abogada María Laura Valverde Cordero, vecina de San José, cédula de identidad 1-1331-0307, en su condición de apoderada especial de Alimentos de Medio Oriente S.A., organizada y existente de conformidad con las leyes de la República de Guatemala, domiciliada en Kilómetro 11.5 Final Avenida Hincapié, Carretera a Boca del Monte, Guatemala, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:13:10 horas del 25 de junio de 2019.

**Redacta el juez Villavicencio Cedeño, y;**

## CONSIDERANDO

**PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** El 10 de abril de 2019 la representación de la empresa ahora apelante solicitó el registro como marca de servicios del signo



para distinguir en clase 43 servicios de restauración (alimentación), restaurantes, servicio de comidas y bebidas en restaurantes y bares, servicios de agencia para reservas de restaurante, servicios de reserva en restaurantes, servicios de restaurante de comida rápida, facilitación de información relacionada con restaurantes.

El Registro de la Propiedad mediante resolución de las 15:13:10 del 25 de junio de 2019, rechazó lo solicitado al considerar que transgrede derechos previos de tercero, al estar inscritos los signos **PITA**, **MR. PITA (SEÑOR PITA)** y



, para distinguir productos, servicios y un establecimiento relacionados con el listado propuesto.

La representación de la empresa apelante expone como agravios:

- Según el diccionario de la Real Academia Española, ninguna de las acepciones de la palabra "pita" se refiere a pan.
- En el comercio, la palabra PITA es de uso común para denominar un tipo de pan, por lo que la aptitud distintiva del signo proviene de las combinaciones con otros elementos.



- Que la marca inscrita se comercializa como , y es para productos que se venden en supermercados para que el consumidor los prepare a su gusto en casa, mientras que lo pedido es para productos que se venden preparados.
- Gráfica y fonéticamente los signos enfrentados son muy diferentes.

---

**SEGUNDO. HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal acoge como hechos probados el elenco de signos distintivos previamente registrados descrito en el Considerando 2 de la resolución venida en alzada.

**TERCERO. HECHOS NO PROBADOS.** No hay hechos de tal naturaleza de importancia para lo resuelto.

**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 7978, de Marcas y otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas), y su reglamento, decreto ejecutivo 30233-J, 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 ellos. 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 marcaría 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, 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 los signos inscritos conforme los hechos probados de esta resolución, que son: registro 73390, en clase 30 de la nomenclatura internacional, es de naturaleza mixto, compuesto por una parte denominativa y otra figurativa:



para proteger: pan, productos de repostería y panadería; nombre comercial “**PITA**”, registro 96461, para proteger: un establecimiento comercial dedicado a la venta de productos de panadería y repostería, emparedados de todo tipo y pizzas, ubicado en Zapote, 100 metro sur de la rotonda de Zapote, centro comercial paseo del parque, local #14 y la marca de servicios: **MR. PITA (SEÑOR pita)**, registro número 160991, en clase 43 internacional para proteger: servicios de alimentación de productos de panadería y repostería, emparedados de todo tipo, pizzas y quesos.



Por su parte, la marca solicitada , es mixta y en su globalidad se conforma de dos palabras: “PiTA Chef” siendo de importancia considerar que desde una visión en conjunto el signo propuesto contiene el término “**PITA**” también contenido en los signos inscritos, así como la palabra “**Chef**” que traducida al español se define como “**cocinero**”, la cual no aporta distintividad alguna por ser una palabra genérica y de uso común en el campo de los alimentos; 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 común de cada uno de ellos. Si bien es cierto el signo solicitado tiene también diseño, este no elimina la preponderancia de la parte denominativa “PiTA Chef” en el conjunto.

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 los signos inscritos protegen en clase 30: productos de pan, panadería, repostería, en clase 43: para brindar servicios de alimentación de productos de panadería y repostería, emparedados de todo tipo, pizzas y quesos y un nombre comercial para proteger un establecimiento comercial dedicado a la venta de productos de panadería y repostería, emparedados de todo tipo y pizzas;



y la marca de fábrica y comercio propuesta “”, pretende la protección en clase para distinguir en clase 43 servicios de restauración (alimentación), restaurantes, servicio de comidas y bebidas en restaurantes y bares, servicios de agencia para reservas de restaurante, servicios de reserva en restaurantes, servicios de restaurante de comida rápida, facilitación de información relacionada con restaurantes. Como puede observarse los servicios y productos son de una misma naturaleza, “alimentos”, y servicios en torno a estos, que se encuentran dentro de la misma gama de productos comercializados en servicios de alimentación de productos de panadería, repostería, emparedados, de todo tipo, pizzas y quesos; estando indiscutiblemente relacionados con los servicios de comida y bebidas en restaurantes y bares, servicios de comida rápida, entre otros, incluidos en el listado del signo solicitado. 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 los productos y servicios de los signos, lo que evidencia que, de coexistir ambos signos, el riesgo de confusión u asociación empresarial con respecto a los

---

signos marcarios inscritos sería inevitable.

En cuanto a los agravios, que se resumen en el alegato referido al uso del término PITA y su significado, que según alega no se refiere específicamente al tipo de pan europeo, que PITA es un término de uso común y que los signos inscritos propiedad de Ficaria se promocionan a través de un signo distintivo que no es conforme a los inscritos, señalando finalmente que los signos son gráfica y fonéticamente muy diferentes, este Tribunal considera que deben ser rechazados estos agravios ya que el fundamento central de la resolución venida en alzada es el rechazo por derecho de terceros de conformidad con el artículo 8 inciso a), b) y d).

**SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Por las razones expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por María Laura Valverde Cordero, en su condición de apoderada especial de Alimentos de Medio Oriente S.A., contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:13:10 horas del 25 de junio de 2019.

### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por María Laura Valverde Cordero, en su condición de apoderada especial de Alimentos de Medio Oriente S.A., contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:13:10 horas del 25 de junio de 2019, la que en este acto se confirma. Sobre lo resuelto en este caso, se da por agotada la vía administrativa 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. Previa

---

constancia y copia de esta resolución que se dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

***Karen Quesada Bermúdez***

***Oscar Rodríguez Sánchez***

***Leonardo Villavicencio Cedeño***

***Priscilla Loretto Soto Arias***

***Guadalupe Ortiz Mora***

*nub/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM*

**DESCRIPTORES.**

**MARCAS INADMISIBLES POR DERECHOS DE TERCEROS**

**TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR UN TERCERO**

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.41.33**