



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2010-0698-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de servicios “THE PITA PIT”

PITA PIT INTERNATIONAL INC, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Exp. de origen 8796-08)

VOTO N° 749-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas con quince minutos del ocho de noviembre de dos mil once.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, mayor, casado, abogado, vecino de San José, cédula de identidad número nueve-cero doce-cuatrocientos ochenta, en representación de **PITA PIT INTERNATIONAL INC.**, constituida y existente bajo las leyes de Canadá, domiciliada en 1200 Bay Street, Suit 403, Toronto, Ontario, Canadá M5R 2A5, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas, veinte minutos, veinte segundos del quince de julio de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el cuatro de setiembre de dos mil ocho, el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, en representación de **PITA PIT INTERNATIONAL INC**, solicita la inscripción de la marca “**THE PITA PIT**” como marca de fábrica y comercio en la clase 43 para proteger y distinguir “servicios de restaurantes”.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución final dictada a las, resuelve rechazar la inscripción de la solicitud planteada, conforme lo establece el artículo 8, incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por encontrarse inscrita la marca



“PITA (DISEÑO)” y el nombre comercial “PITA”, y por existir similitud entre tales signos, lo cual podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad notoria que permita identificarlas e individualizarlas.

TERCERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintiocho de julio de dos mil diez, el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, en representación de **PITA PIT INTERNATIONAL INC**, interpuso recurso de revocatoria y apelación en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial indicada, siendo, que el Registro mediante resolución dictada a las quince horas, trece minutos, dieciséis segundos del cuatro de agosto de dos mil diez, declara sin lugar el recurso de revocatoria y admite el recurso de apelación, circunstancia por la cual 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, o a 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 del 12 de mayo del 2010 al 12 de julio del 2011, fecha en que se integró formalmente.

Redacta la Jueza Mora Cordero, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista con tal carácter los siguientes:

1) Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita bajo el registro número 73390 la marca de fábrica “PITA” (**DISEÑO**), a nombre de FICARIA S.A., cédula jurídica número 3-101-103445, entidad domiciliada en San José, Costa Rica, para proteger en clase 30 “pan, productos de repostería y panadería.” (Ver folios 34 y 39).



2) Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita bajo el registro número 96461 el nombre comercial “PITA”, a nombre de FICARIA S.A., cédula jurídica número 3-101-103445, entidad domiciliada en San José, Costa Rica, para proteger en clase en clase 49 un establecimiento dedicado a la venta de productos de panadería y repostería, emparedados de todo tipo y pizzas, ubicado en zapote, 100 mtrs sur de la rotanda del zapote, centro comercial Paseo Parque, Local N° 14. (Ver folios 34 y 39).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no considera que deban tenerse hechos por no probados.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. EN CUANTO A LA SIMILITUD DE LA MARCA SOLICITADA Y LOS SIGNOS INSCRITOS. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial rechaza la inscripción de la solicitud planteada, conforme lo establece el artículo 8, inciso a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por encontrarse inscrita la marca “PITA (DISEÑO)”, y el nombre comercial “PITA”, ambos a nombre de FICARIA S.A, y darse similitud entre el signo que se pretende inscribir y los signos inscritos, lo cual podría causar confusión en los consumidores, lo cual podría causar confusión en los consumidores por otorgarle a los productos a proteger un origen empresarial común. Considera este Tribunal que también resulta aplicable el inciso d) del artículo 8 citado, en razón que la marca pretendida se enfrenta también a un nombre comercial.

Analizadas las razones dadas por la entidad recurrente, en cuanto a que los signos pueden coexistir pacíficamente sin generar confusión alguna, las mismas no son compartidas por este Tribunal.

El artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme el inciso a), b) y d) bajo alguno de los supuestos que se definen, sea, si el signo es idéntico o similar a una marca o nombre comercial registrado o en



trámite de registro; si los productos o servicios son los mismos o similares y, si la similitud existente entre signos o productos puedan causar confusión al público consumidor, y puedan ser asociados con los distinguidos por la marca

El artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que es Decreto Ejecutivo 30233-J de 20 de febrero de 2002, contiene las reglas que registralmente permiten calificar las similitudes y diferencias entre marcas. Respecto a este examen, el Dr. Fernández-Novoa indica: “...ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora.(...) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en el mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores:” (Fernández-Nóvoa, Carlos. “Fundamentos del Derecho de Marcas”. Editorial Montecorvo S.A., España 1984, p.p. 199 y ss). En tal sentido, el registro de un signo debe tener la aptitud distintiva necesaria para no provocar un conflicto marcario.

Indicado lo anterior, este Tribunal comparte el criterio vertido por el Registro de la Propiedad Industrial, en cuanto a que la marca solicitada “**THE PITA PIT**”, es similar a los signos inscritos “**PITA**” (DISEÑO), y “**PITA**”.

En este caso, observando lo regulado por el artículo 24 citado, vemos que la marca solicitada contiene en su denominación la palabra “**PITA**”, que es precisamente la denominación de la marca y el nombre comercial registrado a favor de **FICARIA S.A.**, convirtiéndose la palabra “**PITA**” es el elemento preponderante dentro de la denominación propuesta, ya que es aquella



que recordará el consumidor, de manera que la misma adquiere una relevancia mayor por encima de las palabras “**THE**” y “**PIT**”. Por lo que siendo la palabra preponderante idéntica a la denominación inscrita, se puede afirmar que en el nivel gráfico el signo solicitado es similar a los signos registrados.

Vemos así, como de un análisis gráfico surge esa confusión visual que es causada por la similitud del vocablo preponderante entre los signos, toda vez que los términos que van unidos a la palabra “**PITA**” en la marca solicitada, no vienen a trazar una diferencia tal que la identifique plenamente, causándose al consumidor un riesgo de confusión.

A igual conclusión se llega si se realiza el cotejo a nivel fonético. Aquí, el sonido preponderante y diferenciador en la marca solicitada sería “**PITA**”, cuya pronunciación es idéntica a la de la marca inscrita.

Por su parte, en cuanto al cotejo ideológico, a pesar de que el signo propuesto contiene palabras distintas como “**THE**” y “**PIT**”, las mismas no son determinantes, de manera que el cotejo se limita a las que sí lo son, encontrándonos con que la palabra “**PITA**” tiene el mismo significado en inglés que en español, y refiere a la idea de un tipo de pan, teniendo relación innegable con la actividad realizada por la empresa que tiene inscrita a su favor la marca “**PITA (DISEÑO)**” y el nombre comercial “**PITA**”, de ahí que el consumidor podría asociar los bienes a un mismo origen empresarial.

Otra de las reglas a seguir en la revisión de la similitud, es la de dar más importancia a las semejanzas que a las diferencias. La marca solicitada es “**THE PITA PIT**”, cuya traducción al español es “**EL LUGAR DE LAS PITAS**”, y haciendo referencia nuevamente a lo antes apuntado en cuanto a que el elemento preponderante en la marca solicitada es la palabra “**PITA**”, debemos apuntar que es a esa semejanza a la que mayor relevancia debe dársele en el cotejo marcario, toda vez que las restantes “**THE**” y “**PIT**”, no aportan distintividad alguna a la marca.



Si revisamos las reglas contenidas en los incisos a), d), e) y f) del artículo 24 citado, nos encontramos con que la similitud entre la marca solicitada y los signos registrados se confirma, pues nótese que el gestionante pretende proteger “*servicios de restaurantes*”, mientras que la marca inscrita protege “*pan, productos de repostería y panadería*”, y el nombre comercial distingue un establecimiento comercial dedicado a la “**venta de productos de panadería y repostería, emparedados de todo tipo y pizzas**”, productos que son fácilmente relacionables para el consumidor promedio. Con lo señalado se evidencia la posibilidad de confusión sobre el origen empresarial de los productos que pretende proteger la recurrente, y con ello la posibilidad de confusión en el consumidor.

En este sentido, debe señalarse que la marca “**PITA (DISEÑO)**” se encuentra registrada, y a la luz del artículo 25 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, su titular goza “*del derecho exclusivo de impedir que, sin su consentimiento, terceros utilicen en el curso de operaciones comerciales, signos idénticos o similares, incluso indicaciones geográficas y denominaciones de origen, para bienes o servicios iguales o parecidos a los registrados para la marca, cuando el uso dé lugar a la probabilidad de confusión*”. Asimismo, se encuentra inscrito el nombre comercial “**PITA**”, y en razón del numeral 66 de la Ley citada, su titular “*(...) tendrá el derecho de actuar contra cualquier tercero que, sin el consentimiento de aquel, use en el comercio un signo distintivo idéntico al nombre comercial protegido o un signo distintivo semejante, cuando esto sea susceptible de causar confusión o riesgo de asociación con la empresa del titular o sus productos o servicios (...)*”, de manera que tanto el Registro como este Tribunal, están llamados a garantizar esa protección y rechazar la marca solicitada, máxime si se considera lo dispuesto en el artículo 8 inciso a), b) y d).

Por lo señalado, este Tribunal considera que permitir la coexistencia registral de ambos signos distintivos puede llevar al consumidor promedio a confundirse durante su acto de consumo, y por imperio de Ley, debe protegerse los signos ya registrados en detrimento del signo solicitado, tal y como lo afirma la doctrina al señalar que: “*Al protegerse un signo registrado, se*



tutela al consumidor frente a la posibilidad de que éste se confunda respecto del origen mediato de los productos o servicios que consume". (Lobato, Manuel, "Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas", Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, p. 288).

CUARTO. Conforme a las consideraciones, citas normativas y doctrina expuestas, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, en su condición de apoderado especial de **PITA PIT INTERNATIONAL INC**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas, veinte minutos, veinte segundos del quince de julio de dos mil diez, la que en este acto se confirma.

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 Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y doctrina expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, en su condición de apoderado especial de **PITA PIT INTERNATIOAL INC**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas, veinte minutos, veinte segundos del quince de julio de dos mil diez, la que en este acto se confirma. 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 Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.

MARCAS INADMISIBLES

TE. MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TG. MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TNR. 00.41.53.