
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2021-0347-TRA-PI

**OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DEL
NOMBRE COMERCIAL**

PITAHRICA

AGROGANADERA SM S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP. DE ORIGEN 2020-7293)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0472-2021

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas cincuenta y cuatro minutos del cinco de noviembre de dos mil veintiuno.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por **José Daniel Rojas Bernini**, agricultor, cédula de identidad número 1-1667-0046 en su carácter de apoderado de **AGROGANADERA SM, S.A.**, una sociedad constituida y existente bajo las leyes de Costa Rica, cédula jurídica 3-101-718908, con domicilio en Heredia, San Isidro, 800 m suroeste del Lubricentro San Francisco, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 09:33:55 horas del 9 de junio del 2021.

Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. En memorial recibido el 10 de setiembre de 2020, el señor **José Daniel Rojas Bernini**, de calidades y en la representación citadas, presentó solicitud de inscripción del nombre comercial “**PITAH**RICA”, para proteger y distinguir: un establecimiento comercial dedicado a la producción y comercialización de pitahaya y sus derivados, ubicado en Heredia, San Isidro, 800 metros

suroeste del Lubricentro San Francisco, portón azul mano derecha, dentro de las instalaciones del colegio Golden Valley School.

Una vez publicados los edictos correspondientes y dentro del plazo conferido, la representación de la empresa **FICARIA, S.A.**, presentó oposición argumentando que el nombre comercial solicitado “**PITAH**RICA”, es inadmisibles por su similitud gráfica y fonética con los signos inscritos de su propiedad “**PITA**”; además de que comparten productos, lo que provoca un riesgo de confusión en el consumidor y transgresión de los derechos de la titular de la marca inscrita, implica un aprovechamiento injusto de sus marcas registradas.

A lo anterior, el Registro de la Propiedad Intelectual mediante resolución de las 09:33:55 horas del 9 de junio de 2021, con fundamento en los artículos 64 y 65 de la *Ley de marcas*, declaró con lugar la oposición presentada y rechazó el nombre comercial solicitado.

Inconforme con lo resuelto, el señor **José Daniel Rojas Bernini** apeló lo resuelto y expuso como agravios en lo conducente:

Fundamenta su apelación en:

1. Principio de especialidad.
2. Inexistencia de riesgo de confusión que se desprende del cotejo marcario.
3. La resolución es un acto subjetivo del calificador al dar protección extensiva del término PITA que es un concepto generalizado.

Indica que el nombre comercial propuesto protege un establecimiento comercial dedicado a la comercialización y producción de la pitahaya. Por lo tanto, los signos no tienen relación y serán comercializados si bien es cierto bajo el sector alimentario son productos completamente diferentes.

Con respecto al análisis, fonético, gráfico e ideológico, argumenta:

A nivel fonético: Si se separan por sílabas los signos, siendo esto contrario a la teoría de la visión en conjunto, se puede apreciar que la marca propuesta está compuesta por otros términos que hacen una gran diferencia entre los signos (PITA PI-TA/PITAHICA PI-TAHRICA)

A nivel gráfico: La marca propuesta consta de un elemento denominativo con tipografía especial en colores rojo y gris. Mientras que los signos registrados están conformados únicamente por la palabra PITA. Es notable que a nivel gráfico los signos poseen gran cantidad de diferencias.

A nivel ideológico: la marca propuesta es una marca de fantasía que no posee ningún significado específico. Por lo que, no existirá ningún riesgo de confusión conceptual para el consumidor y en todo caso, lo único que podría es invocar el producto esencial que es la fruta pitaya y nunca nada relacionado con el pan pita. En cambio, la marca PITA, MR. PITA, PURA PITA no tienen más que el significado de PITA que es un término de uso genérico y de uso común, cuyo registro marcario ni siquiera debería de existir y mucho menos debería el examinador registrar, perpetuar y extender la protección de esta marca y menos con productos que ni siquiera están relacionados.

Además, señala que el término PITA de manera separada posee diferentes significados según el Diccionario de la Real Academia Española: Planta vivaz. Hilo que se hace de las hojas de pita. Pan de pita. Por lo que en el caso en concreto para productos alimenticios protegidos bajo la clase 30 por las marcas registradas, sería pan de pita o como se le conoce PAN PITA. Por lo tanto, resulta evidente que el calificador ha realizado un acto que se encuentra absolutamente viciado de subjetividad al brindar protección exclusiva al término PITA para

un titular en específico, el cual es realmente conocido por los consumidores costarricenses y a nivel mundial, el cual hace referencia a un tipo de pan blanco plano de harina de trigo.

Manifiesta que los productos y servicios de las marcas registradas coinciden con este tipo de productos específicamente con panadería, por lo tanto, las marcas están brindando protección a un término genérico que ha sido utilizado a lo largo de los años por los consumidores para referirse a un tipo de pan específico, que sería lo mismo que decir pan baguette o pan ciabatta. Por lo contrario, el nombre comercial propuesto cuenta con un término en conjunto sin ningún significado conceptual, el cual es claro que posee la distintividad suficiente para ser de apropiación registral.

Resulta evidente que se está ante un término de uso común y genérico que no se le debe otorgar ninguna distintividad a ningún titular, ya que es un tipo de pan que es bastante conocido por los consumidores nacionales e inclusive a nivel internacional. Es decir, las marcas registradas por la sociedad FICARIA S.A., no son susceptibles de apropiación y esta autoridad registral comete un grave error al proteger términos de uso común, genéricos que no aportan ningún tipo de distintividad a los signos o peor aun dando exclusividad a un titular sobre signos prohibidos por la normativa y que en todo caso nada tiene que ver con la marca solicitada que es un solo vocablo y que protege productos y servicios completamente distintos que no tienen ninguna relación con pan.

Concluye que el signo no lleva a engaño o error al consumidor y tampoco afecta los derechos de la marca previamente registrada y en cuanto a la distintividad del signo, se puede afirmar que cuenta con suficientes y significativos elementos característicos que permiten al consumidor identificarlo de manera inequívoca, por lo que será válida su presencia en el mercado y sí es susceptible de inscripción registral.

Solicita se admitan los argumentos expuestos y se acepte la solicitud de inscripción del nombre comercial pretendido.

Asimismo, el representante de la empresa FICARIA, S.A, se apersona a la audiencia concedida por este Tribunal, solicitando se confirme el rechazo de la marca bajo examen, basado en la posibilidad de riesgo de confusión entre la marca solicitada y las registradas. Además, que la marca PITAHRICA, resulta descriptiva y engañosa.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hecho probado de relevancia para la resolución de este proceso, que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritos a nombre de la empresa FICARIA S.A., los signos:

Nombre comercial “**PITA**”, registro 96461, inscrito el 26 de agosto de 1996, para proteger y distinguir: un establecimiento comercial dedicado a la venta de productos de panadería y repostería, emparedados de todo tipo y pizzas, ubicado en zapote, 100 metros sur de la rotonda de Zapote, centro comercial Paseo del Parque, Local n° 14.

“**PITA**” registro N° 198525, inscrita el 29 de enero de 2010, vigente hasta el 29 de enero de 2030, para proteger y distinguir: en clase 16, banderas y banderines de papel, calcomanías, vasos plásticos, bolsas plásticas o de papel, papelería, adhesivos, publicaciones y material impreso, tarjetas, calendarios, señales de libros, tarjetas postales, tarjetas para anotar, libretas para tomar mensajes, bolígrafos, lápices, tarjetas de papelería, carteles (posters o afiches), almanaques, circulares, panfletos informativos, litografías, pines, broches, fotografías. En clase 29, Carnes, pescado, jamón, aves de corral, aves de caza, cortes de carnes en particular para aperitivos, vegetales y frutas y/o secas, preservadas o cocidas, comida enlatada, esencialmente hecha de carne, de pescado, de jamón, de aves de corral y/o de caza, platos preparados, secados, cocinados, enlatados y congelados, elaborados esencialmente de carne, de pescado, de jamón de aves de corral y/o de caza, productos hechos a base de leche a saber, mantequilla, quesos.

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

CUARTO. Que 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 DEL ASUNTO. Aptitud distintiva y registro de los nombres comerciales. El nombre comercial cumple diversas funciones dentro del mercado, Manuel Guerrero, citando a Ernesto Rengifo, las resume:

- 1) La función identificadora y diferenciadora, en la medida que identifica al empresario en el ejercicio de su actividad empresarial y distingue su actividad de las demás actividades idénticas o similares; 2) La función de captación de clientela; 3) La función de concentrar la buena reputación de la empresa, y 4) La función publicitaria. [Guerrero Gaitán, Manuel, **El Nuevo Derecho de Marcas. Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2016, pág. 265**]

Así, se puede indicar que el nombre comercial cumple dos funciones esenciales, que están íntimamente ligadas a su naturaleza:

- Identifica a una empresa en el tráfico mercantil.
- Sirve para distinguirla de las demás empresas que desarrollan actividades idénticas o similares.

De acuerdo con el artículo 2 de la Ley de Marcas, se define al nombre comercial como:

Signo denominativo o mixto que identifica y distingue una empresa o un establecimiento comercial determinado.

Tenemos que dicha definición, de carácter positivo, debe complementarse con la definición negativa del nombre comercial, conformada por las causales que lo hacen inadmisibles y que están contenidas en el artículo 65 de la Ley de Marcas:

Artículo 65.-Nombres comerciales inadmisibles. Un nombre comercial no podrá consistir, total ni parcialmente, en una designación u otro signo contrario a la moral o el orden público o susceptible de causar confusión, en los medios comerciales o el público, sobre la identidad, la naturaleza, las actividades, el giro comercial o cualquier otro asunto relativo a la empresa o el establecimiento identificado con ese nombre comercial o sobre la procedencia empresarial, el origen u otras características de los productos o servicios producidos o comercializados por la empresa.

Así, y de acuerdo con los artículos citados, podemos afirmar que todo nombre comercial, para obtener la prerrogativa de la publicidad registral, debe cumplir con una serie de requisitos:

Perceptibilidad, esto es, capacidad de ser percibido por el público, debido a que debe tratarse, necesariamente, de un signo denominativo o mixto, o sea que debe ser inteligible (artículo 2).

Poseer aptitud distintiva, que para el nombre comercial se refiere a la capacidad de identificar y distinguir (artículo 2).

Decoro, es decir, que no sea contrario a la moral o al orden público (artículo 65).

Inconfundibilidad, que no sea susceptible de causar confusión en su giro comercial respecto de otros actores económicos (artículo 65).

A lo anterior, ha de aunarse que los nombres comerciales que pretendan ser registrados han de estar ubicados dentro del territorio costarricense, y deben de poseer un local o establecimiento físico concreto en el cual realizan su giro comercial (en dicho sentido ver los votos 0266-2010 LA GRAN VÍA y 0081-2012 EARTH TRUST).

Teniendo como base lo antes explicado, el nombre comercial que se haya solicitado inscribir debe analizarse a la luz de su especial naturaleza, por lo que no es procedente que a dicha clase de signos se les pretenda aplicar las reglas de rechazo de inscripción señaladas en los artículos 7 y 8 de la *Ley de marcas*, ya que constituyen lo que en doctrina se conoce como materia odiosa, sea aquella que tiende a restringir el ejercicio de derechos, y por ende debe ser interpretada de manera restrictiva y no se puede aplicar analógicamente (en dicho sentido ver la locución “materia odiosa” en el Diccionario Usual del Poder Judicial <https://digesto.poder-judicial.go.cr/index.php/dicc>).

Tomando en cuenta lo antes expuesto, vemos que “**PITAH**RICA”, para proteger y distinguir: un establecimiento comercial dedicado a la producción y comercialización de pitahaya y sus derivados, es un signo que en su conjunto resulta acorde con la especial naturaleza del nombre comercial para distinguir un giro comercial a prestarse en un lugar determinado.

A pesar de su similitud parcial gráfica y fonética con los signos registrados, no es posible que el consumidor se vea confundido, la naturaleza jurídica del nombre comercial no prevé en este caso el riesgo de confusión para el consumidor, que al ver un local comercial en Heredia rotulado con **PITAH**RICA, donde se venden productos como la pitahaya y sus derivados lo relacione con un establecimiento ubicado en Zapote rotulado con PITA y que vende productos de panadería y repostería, emparedados de todo tipo y pizzas.

De igual forma el otro signo registrado distingue productos y al ser una marca no se prestará a confusión con el nombre comercial pretendido, ya que la distintividad del nombre comercial no puede ser equiparada a la distintividad de las marcas sea de productos o servicios, la distintividad del nombre comercial debe ser apreciada con relación a sus funciones principales, atrás citadas (identificadora y diferenciadora).

Así, considera este Tribunal que el nombre comercial solicitado cumple con los requisitos doctrinales y jurisprudenciales citados para su inscripción ya que no encaja dentro de las causales de inadmisibilidad del artículo 65 de la ley de marcas.

En virtud de las consideraciones y citas normativas expuestas, este Tribunal considera procedente declarar **con lugar** el **recurso de apelación** interpuesto por **José Daniel Rojas Bernini**, en su carácter de apoderado de **AGROGANADERA SM, S.A.**, contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:33:55 horas del 9 de junio del 2021, la que en este acto se revoca para que se admita el registro del nombre comercial “**PITAH**RICA”, para proteger y distinguir: un establecimiento comercial dedicado a la producción y comercialización de pitahaya y sus derivados, ubicado en Heredia, San Isidro, 800 metros suroeste del Lubricentro San Francisco, portón azul mano derecha, dentro de las instalaciones del colegio Golden Valley School.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **con lugar** el recurso de apelación planteado por **José Daniel Rojas Bernini**, en su carácter de apoderado de **AGROGANADERA SM, S.A.**, contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:33:55 horas del 9 de junio del 2021, la que en este acto **se revoca** para que se admita el registro del nombre comercial “**PITAH**RICA”, para proteger y distinguir: un establecimiento comercial dedicado a la producción y comercialización de pitahaya y sus derivados, ubicado en Heredia, San Isidro, 800 metros suroeste del Lubricentro San Francisco, portón azul mano derecha, dentro de las instalaciones del colegio Golden Valley School. 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 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)
Fecha y hora: 13/12/2021 08:39 AM

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 13/12/2021 08:37 AM

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)
Fecha y hora: 13/12/2021 09:01 AM

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)
Fecha y hora: 13/12/2021 10:56 AM

Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
Fecha y hora: 13/12/2021 08:49 AM

Guadalupe Ortiz Mora

mgm/KQB/ORS/LVC/PSA/GOM

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33