



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2012-0425-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de servicios “THE PITA PIT” (35)

PITA PIT INTERNATIONAL INC, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Exp. de origen 2008-9212)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO N° 1290-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con cincuenta y cinco minutos del veintisiete de noviembre de dos mil doce.

Conoce este Tribunal del 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 su condición de apoderado especial de la empresa **PITA PIT INTENATIONAL 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 doce horas, diez minutos, treinta y ocho segundos del nueve de abril de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el dieciocho de setiembre de dos mil nueve, el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, de calidades y condición dicha al inicio, solicita la inscripción de “**THE PITA PIT**” como marca de servicio en la **clase 35** de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir “servicios de franquicias de restaurantes y suministro de asistencia técnica en el establecimiento y operación de franquicias de restaurantes”.



SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución final dictada a las doce horas, diez minutos, treinta y ocho segundos del nueve de abril de dos mil doce, rechaza la inscripción de la solicitud planteada, conforme lo establece el artículo 8, inciso d) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por encontrarse inscrito el nombre comercial “**PITA**”, propiedad de la empresa **FICARA S.A.**

TERCERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el diecisiete de abril de dos mil doce, el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, en representación de la empresa **PITA PIT INTERNATIONAL INC**, interpuso recurso de revocatoria y recurso de apelación en contra de la resolución supra citada, y el Registro mediante resolución dictada a las ocho horas, treinta y seis minutos, veinte segundos del diecinueve de abril de dos mil doce, 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 Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista con tal carácter el siguiente: 1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito a nombre de la empresa **FICARIA S.A.**, cédula jurídica número 3-101-103445, el nombre comercial “**PITA**” bajo el registro número 96461, en clase 49 un establecimiento comercial 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 17 y 18).

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

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, la empresa **PITA PIT INTERNATIONAL INC**, solicita la inscripción de la marca “**THE PITA PIT**” en clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir “servicios de franquicias de restaurantes y suministro de asistencia técnica en el establecimiento y operación de franquicias de restaurantes”, el Registro le previene que existe inscrito el nombre comercial “**PITA**”, bajo el registro número **96461**, que protege y distingue en clase 49, “un establecimiento dedicado a la venta de productos de panadería y repostería, emparedados de todo tipo y pizzas”, que los servicios que intenta proteger el distintivo solicitado se relacionan con los productos que se ofrecen en el establecimiento comercial identificado con el nombre comercial “**PITA**”, el Registro rechaza la solicitud de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 inciso d) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

La representación de la sociedad recurrente, en su escrito de apelación argumenta que el criterio del Registro para rechazar la solicitud de inscripción de la marca presentada por su representada es incorrecto por cuanto existen suficientes diferencias entre el signo solicitado y el inscrito, además, el término “PITA” es una palabra de uso común, por lo que no puede ser propiedad exclusiva del titular del distintivo marcario.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Analizado el proceso que viene en apelación, este Tribunal ha determinado que efectivamente lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial al denegar el signo marcario pedido. Dentro de los agravios expuestos por el recurrente se alega que el término “**PITA**” es una palabra de uso común y por lo tanto no puede ser de apropiación exclusiva de un titular marcario. De lo anterior, observa este Tribunal,



que el signo solicitado “**THE PITA PIT**”, incluye la marca “**PITA**” inscrita bajo el registro número **96461**, según consta de la certificación emitida por el Registro Nacional visible de folios 17 al 18, con el agravante que los servicios de la marca solicitada según consta de folio 2 del expediente, se relacionan con los productos que se ofrecen en el establecimiento comercial identificado con el nombre comercial “**PITA**”, tal y como consta de folio 17 del expediente, hecho que indiscutiblemente confundiría al público consumidor, ya que éste podría asociar los servicios que distingue la marca solicitada con los productos que se venden en el local comercial, causándole una posible confusión, que es precisamente el riesgo que pretende evitar el artículo 8 inciso d) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, cuando establece que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros; cuando sea susceptible de causar confusión por ser idéntico o similar a un nombre comercial, de tal manera, que este Tribunal en razón de la semejanzas que se da entre los distintivos enfrentados, está llamado a garantizar protección al signo inscrito, máxime si se considera lo dispuesto en el numeral 8 inciso d) de la Ley de Marcas. Además obsérvese que los términos “**THE**” y “**PIT**”, no le otorgan ninguna diferenciación con el inscrito, máxime que la palabra que sobresale es “**PITA**”.

QUINTO. Conforme a las consideraciones y cita normativa expuestas, considera procedente este Tribunal declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, en su condición de apoderado especial de la empresa **PITA PIT INTERNATIONAL INC**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas, diez minutos, treinta y ocho segundos del nueve de abril de dos mil doce, la que en este acto se confirma, para que se deniegue la inscripción de la marca de servicios “**THE PITA PIT**”, en **clase 35** de la Clasificación Internacional de Niza.

SEXTO. 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 y cita normativas 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 doce horas, diez minutos, treinta y ocho segundos del nueve de abril de dos mil doce, la que en este acto se confirma, para que se deniegue la inscripción de la marca de servicios “**THE PITA PIT**”, en **clase 35** de la Clasificación Internacional de Niza. 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.