

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2009-0791-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 7782-08)

VOTO N° 1292-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, Goicoechea, a las once horas cincuenta y cinco minutos del 13 de octubre de 2009.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, mayor, casado, abogado, vecino de San José, cédula de identidad número 9-012-480, 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 dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 12:26:32 horas del 18 de mayo de 2009.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 12 de agosto de 2008, el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, en representación de **Pita Pit Internattional Inc.**, solicita la inscripción de la marca “**THE PITA PIT**” como marca de servicio en la clase 39 para proteger “servicios de entrega de comidas”.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las 12:26:32 horas del 18 de mayo de 2009, resuelve rechazar 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**” y por existir similitud gráfica, fonética, e ideológica, lo cual podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad notoria que permita identificarlas e individualizarlas.

TERCERO. Que mediante libelo presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 2 de junio de 2009, el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, en representación de Pita Pit International Inc., interpuso recurso de apelación en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 12:26:32 horas del 18 de mayo de 2009, alegando que la denominación “Pita” es la forma usual de un tipo de pan por lo que nadie puede alegar su uso exclusivo, además que los servicios cuya protección se solicita y los que están registrados son totalmente diferentes, tanto que se ubican en clases diferentes en la clasificación internacional, con lo que no es posible que se genere confusión.

CUARTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que provoquen indefensión a las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Rodríguez Jiménez, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista con tal carácter el siguiente:

Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito 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 “*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 del zapote (sic)*”. (ver folios 29

y 30).

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 EL NOMBRE COMERCIAL INSCRITO. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial 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**”, a nombre de FICARIA S.A, y darse similitud gráfica, fonética, e ideológica, lo cual podría causar confusión en los consumidores por otorgarle a los servicios a proteger un origen empresarial común.

Analizadas las razones dadas por la entidad recurrente en contra de la resolución final dictada por el Registro de Propiedad Industrial, las mismas no son compartidas por este Tribunal.

El artículo 8º inciso d) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando su uso sea *“susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a un nombre comercial o emblema usado en el país por un tercero desde una fecha anterior”*.

Por su parte, el Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero de 2002, establece en el artículo 24 las reglas para calificar las semejanzas entre signos, resultando relevantes para este caso las siguientes:

- *“Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate” (inciso a).*



- *“En caso de marcas que tienen radicales genéricos o de uso común, el examen comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos;” (inciso b).*
- *“Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos” (inciso c).*
- *“Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se venden los productos, se prestan los servicios o se presentan al consumidor, tomando en cuenta canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados;” (inciso d).*
- *“Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos;” (inciso e).*
- *“No es necesario que haya ocurrido confusión o error en el consumidor, sino es suficiente la posibilidad de que dicha confusión o error se produzca, teniendo en cuenta las características, cultura e idiosincrasia del consumidor normal de los productos o servicios;” (inciso f).*

Verificados cada uno de los supuestos antes señalados, 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 al nombre comercial inscrito **“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 el nombre comercial inscrito 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 al nombre

comercial inscrito, se puede afirmar que en el nivel gráfico el signo solicitado es similar al nombre comercial inscrito.

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 del nombre comercial inscrito.

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 inscrito a su favor el nombre comercial **“PITA”**; de ahí que el consumidor podría asociar los servicios 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) de la norma referida, nos encontramos con que la similitud entre la marca solicitada y el nombre comercial inscrito se confirma, pues nótese que el gestionante pretende proteger “servicios de entrega de comidas”, mientras que el nombre inscrito tiene también el giro comercial de venta de comidas, puntualmente productos de panadería y repostería, emparedados de todo tipo y pizza, evidenciándose así la posibilidad de confusión sobre el origen empresarial de los servicios que pretende prestar la recurrente, y con ello la posibilidad de confusión en el consumidor.

Señala el recurrente en su alegatos, que tal es la diferencia entre su marca y el nombre inscrito, que se clasifican en diferentes clases de la Nomenclatura; al respecto debe aclararse que la nomenclatura internacional (Arreglo de Niza) clasifica productos y servicios, es decir, su uso es para marcas, toda vez que las marcas son las que protegen y distinguen bienes y servicios, mientras que el nombre comercial identifica y distingue una empresa o un establecimiento determinado, de manera que este último distintivo no se asocia con una de las clases de la clasificación dicha. En todo caso y a mayor abundamiento, nótese incluso, que el artículo 89 de la ley de marcas señala que *“los productos o servicios no se considerarán similares entre si por razón de que (...) figuren en la misma clase de la clasificación”, así como que “no se considerarán distintos entre si por razón de que (...) figuren en clases diferentes de la clasificación”*.

El otro alegato del recurrente contra lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial es que la denominación “Pita” es la forma usual de un tipo de pan, por lo que nadie puede alegar su uso exclusivo. En este sentido, debe señalarse que como se indicó, el nombre comercial **“PITA”** se encuentra registrado, y a la luz del artículo 66 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, goza de protección frente a *“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.

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 el nombre comercial ya registrado 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. EN CUANTO A LO QUE DEBE RESOLVERSE. Conforme a lo expuesto, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, en representación de Pita Pit International Inc., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 12:26:32 horas del 18 de mayo de 2009, la cual 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 que anteceden, se declara sin lugar el Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, en representación de Pita Pit International Inc., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial



a las 12:26:32 horas del 18 de mayo de 2009, la cual 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.-**

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.