



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2025-0396-TRA-PI

SOLICITUD DE NULIDAD DE LA MARCA DE SERVICIOS

PIT CHILE SPA, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

(EXPEDIENTE DE ORIGEN 2023-4547 / 316778)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS



VOTO 0152-2026

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José Costa Rica, a las quince horas con doce minutos del doce de marzo del dos mil veintiséis.

Se conoce el recurso de apelación interpuesto por la abogada María de la Cruz Villanea Villegas, vecina de San José, portadora de la cédula de identidad: 1-0984-0695, en su condición de apoderada especial de la compañía **PIT CHILE SpA**, sociedad existente conforme las leyes de Chile, domiciliada en Badajoz N°45, piso 17, Las Condes, Santiago, Chile, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 13:47:15 horas del 19 de junio de 2025.


Redacta la juez Norma Ureña Boza.



CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La representación de la compañía PIT CHILE SpA, presentó solicitud de declaratoria de



nulidad de la marca de servicios  , registro 316778, inscrita desde el 21 de agosto de 2023, vigente hasta el 21 de agosto de 2033, titular: HUASCARÁN INVESTMENT GROUP S.A.C, para proteger y distinguir en clase 38 internacional; servicios de telecomunicaciones; comunicaciones por redes de fibra óptica; servicios de encaminamiento y enlace para telecomunicaciones; transmisión de archivos digitales ;servicios de conexión telemática a una red informática mundial; información sobre telecomunicaciones; servicios de proveedores de acceso a usuario a redes informáticas mundiales; transmisión de flujo continuo de datos [streaming]; difusión por la red; difusión en red [difusión mediante redes informáticas mundiales];transmisión de información por redes de telecomunicaciones; servicios de acceso a redes de comunicación electrónica, internet y redes externas; servicios de conexiones de telecomunicación a redes informáticas mundiales o a bases de datos; transferencia y difusión de información y datos mediante redes informáticas e internet; proveedores de servicios de internet; facilitación de conexiones a internet; servicios de acceso a internet; suministro de conexiones a internet; servicios de proveedores de acceso a internet; suministro de acceso de alta velocidad a internet; transmisión por satélite; servicios de telecomunicación; suministro de información sobre telecomunicaciones; alquiler de aparatos de



telecomunicación; alquiler de tiempo de acceso a redes informáticas mundiales.

Por medio de la resolución de las 13:47:15 horas del 19 de junio de 2025, el Registro de la Propiedad Intelectual declaró sin lugar la solicitud de nulidad planteada, al considerar que la inscripción del signo no contraviene la prohibición establecida en el artículo 8 incisos a, b, c), e) y k) de la Ley de marcas y otros signos distintivos.

Inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Intelectual, la apoderada de la empresa **PIT CHILE SpA**, interpuso recurso de apelación y en sus agravios ante el Tribunal indicó lo siguiente:

1. La marca de la contraparte puede ser asociada directamente con la marca de su representada quien es la legítima dueña de esta.
2. El signo PIT en su denominación, resulta una reproducción idéntica a la de las marcas de su representada.
3. Hay una mala fe palpable y evidente en cuanto al registro de la marca PIT, ya que había un claro conocimiento de la contraparte de la marca de su mandante, desde por lo menos el 2019 (mucho antes del registro de la marca en nuestro país).
4. El registro de la marca objetada constituye un acto de competencia desleal al estar aprovechándose del renombre y la importancia con la que cuenta su mandante en un mercado tan específico, de mala fe,



intenta registrar la misma marca en el país, al notar que su mandante aún no había presentado la solicitud en la Oficina de Marcas.


5. Los socios de la compañía titular tenían pleno conocimiento de la existencia de la marca de su representada. Este conocimiento no es casual ni circunstancial, sino que deriva de su participación directa y activa en eventos organizados por su representada. Los socios de la contraparte han asistido a dichos eventos y, en varias ocasiones, incluso han participado como expositores invitados.

6. Solicita la aplicación del principio de veracidad de la marca y que se declare la nulidad del registro de la marca PIT & Diseño, registro 316778, y se continúe con el trámite de registro de la marca 2024-12270.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, lo siguiente:

1. En el Registro de la Propiedad Intelectual, se encuentra



inscrita la marca de servicios  , 316778, inscrita desde el 21 de agosto de 2023, vigente hasta el 21 de agosto de 2033, titular: HUASCARÁN INVESTMENT GROUP S.A.C, para proteger y distinguir en clase 38 internacional: Servicios de telecomunicaciones; comunicaciones por redes de fibra óptica; servicios de encaminamiento y enlace para telecomunicaciones; transmisión de archivos digitales; servicios de conexión telemática a una red informática mundial; información sobre telecomunicaciones; servicios de



proveedores de acceso a usuario a redes informáticas mundiales; transmisión de flujo continuo de datos [streaming]; difusión por la red; difusión en red [difusión mediante redes informáticas mundiales]; transmisión de información por redes de telecomunicaciones; servicios de acceso a redes de comunicación electrónica, internet y redes externas; servicios de conexiones de telecomunicación a redes informáticas mundiales o a bases de datos; transferencia y difusión de información y datos mediante redes informáticas e internet; proveedores de servicios de internet; facilitación de conexiones a internet; servicios de acceso a internet; suministro de conexiones a internet; servicios de proveedores de acceso a internet; suministro de acceso de alta velocidad a internet; transmisión por satélite; servicios de telecomunicación; suministro de información sobre telecomunicaciones; alquiler de aparatos de telecomunicación; alquiler de tiempo de acceso a redes informáticas mundiales. (folio 57 a 58 del expediente principal)

2. Por medio del expediente 2024-0012270, se solicitó la inscripción de la marca de servicios "PIT", presentada el 26 de noviembre de 2024, por la compañía PIT CHILE SPA, para proteger y distinguir **en clase 38 internacional**: Servicio de intercambio electrónico de datos almacenados en bases de datos accesibles vía redes de telecomunicación; Transmisión de señal para comercio electrónico vía sistemas de telecomunicación y sistemas de comunicación de datos; Facilitación de conexiones de telecomunicación electrónica;



Servicios de conexión telemática a una red informática mundial; Facilitación de acceso a infraestructura de telecomunicaciones para terceros; Alquiler de tiempo de acceso a redes informáticas mundiales. (visible a folio 55 a 56 del expediente principal)

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos de tal naturaleza de relevancia para lo resuelto.

CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD. 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. A) LA ACCIÓN DE NULIDAD. En cuanto al fondo del presente recurso de apelación, resulta necesario señalar que la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas) establece los mecanismos jurídicos mediante los cuales puede perderse la titularidad de un signo distintivo válidamente inscrito. En este sentido, el artículo 37 de dicho cuerpo normativo regula la figura de la nulidad del registro, la cual puede ser declarada por el Registro de la Propiedad Intelectual, ya sea a gestión de parte con interés legítimo o de oficio, siempre con estricto apego a los principios del debido proceso. Asimismo, esta norma dispone que la nulidad procede cuando el registro se haya otorgado en contravención de las prohibiciones del artículo 7 de la ley (nulidades absolutas), o en infracción de derechos previos de terceros conforme al artículo 8 (nulidades relativas), aspectos que resultan



esenciales para el análisis de legalidad del acto administrativo impugnado.

Artículo 37. Nulidad del registro. Siempre que se garanticen los principios del debido proceso, a solicitud de cualquier persona con interés legítimo o de oficio, el Registro de la Propiedad Industrial declarará la nulidad del registro de una marca, si contraviene alguna de las prohibiciones previstas en los artículos 7 y 8 de la presente ley.

No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que, al resolverse la nulidad, hayan dejado de ser aplicables. Cuando las causales de nulidad solo se hayan dado respecto de algunos productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios y se eliminarán de la lista respectiva en el registro de la marca.

La acción de nulidad prescribirá a los cuatro años, contados desde la fecha de otorgamiento del registro.

No se declarará la nulidad del registro de una marca por existir un registro anterior, si se invoca la defensa prevista en el segundo párrafo del artículo 39 de esta ley y resulta fundada.

El pedido de nulidad puede interponerse como defensa o en vía reconvenzional, en cualquier acción por infracción de una marca registrada.

[...]

Conforme a la norma transcrita, la acción de nulidad prescribe en el plazo de cuatro años, contados a partir de la fecha de otorgamiento del registro. No obstante, cuando se trate de una marca notoria, si bien




esta causal se encuentra comprendida dentro de las prohibiciones relativas establecidas en el artículo 8 de la Ley de marcas, el plazo de prescripción para solicitar la nulidad se rige por lo dispuesto en el artículo 6 bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial. En este sentido, dicho instrumento internacional establece un plazo de cinco años para el ejercicio de la acción, salvo se logre demostrar la existencia de mala fe en el registro, supuesto en el cual la acción de nulidad podrá interponerse en cualquier momento. Sobre este particular, la Procuraduría General de la República concluyó:

[...] al encontrarse debidamente aprobado el Convenio de París – de lo cual ya se ha insistido a lo largo de este estudio y en el mismo estudio legal– su articulado y en particular el numeral 6 bis, resulta de plena aplicación en el ordenamiento costarricense, con rango superior a la Ley ordinaria. Ergo, al existir discordancia entre el plazo de 4 años establecido en la Ley 7978 y el de 5 previsto como mínimo en el Convenio de París, para los casos de buena fe – cuyo cómputo en ambos inicia a partir de la fecha de registro de la marca prevalece este último plazo no sólo por razones de orden jerárquico, sino también de especialidad. Siendo que, en los supuestos de mala fe, la acción de nulidad es imprescriptible. (Dictamen No. C-041-2001, del 20 de marzo del 2001).

En el caso de análisis no se está ante una marca notoria, como se verá más adelante, por lo que el plazo a determinar es el normal de cuatro años establecido por la norma indicada. En ese sentido, se observa de la certificación constante a folio 57 a 58 del legajo digital de



apelación, que la marca de servicios , registro 316778, fue inscrita el 21 de agosto de 2023 a favor de la empresa HUASCARÁN INVESTMENT GROUP S.A.C. Partiendo de lo anterior, el proceso de nulidad se presentó el 24 de enero de 2025, sea dentro del plazo de cuatro años establecido en el artículo 37 párrafo tercero, lo que legitima al apelante para continuar con su solicitud.

En cuanto los argumentos de reclamo expuestos por el apelante, este sostiene que la marca impugnada fue inscrita en contravención de lo dispuesto en los incisos c) y e) del artículo 8 de la Ley de marcas, por cuanto, a su criterio, su signo ha sido usado en el país desde una fecha anterior y ostenta el carácter de marca notoria. Asimismo, fundamenta su legitimación en la presunta existencia de actos de competencia desleal y en la alegada mala fe del titular de la marca cuestionada, de conformidad con lo establecido en el inciso k) del mismo artículo.

B) SOBRE EL USO ANTERIOR. Como parte del análisis de fondo, resulta necesario examinar el argumento de uso anterior, para lo cual se recurre al artículo 8 inciso c) de la Ley de marcas:

Artículo 8. Marcas inadmisibles por derechos de terceros. Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros en los siguientes casos, entre otros:

[...]

- c) Si el uso del signo es susceptible de confundir, por resultar idéntico o similar a una marca, o una indicación geográfica o una denominación de origen usada desde una fecha anterior por un tercero con mejor derecho de obtener su registro según



el artículo 17 de esta Ley, para los mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distingue la respectiva marca, indicación geográfica o denominación de origen, en uso.

[...]

Conforme a lo dispuesto en la norma en mención, el derecho de una marca deriva no solamente de la inscripción, sino también estriba en quién tiene mejor derecho sobre esta por el hecho de haberla usado con anterioridad, posición que le permite a quien tiene mejor derecho, impedir que sin su consentimiento un tercero utilice dentro del tráfico económico signos idénticos o similares para bienes iguales o parecidos, de ahí que el derecho de exclusiva que goza un titular de una marca inscrita, también la ostenta quien tiene un mejor derecho sobre la marca por haber tenido un uso. Sobre este punto la doctrina ha revelado:

El nacimiento del derecho exclusivo sobre la marca puede asentarse en un plano lógico- jurídico sobre uno de los dos siguientes principios: el principio de prioridad en el uso; y el principio de inscripción registral.

[...]

El principio de prioridad en el uso es el que ha prevalecido en las etapas iniciales del sistema de marcas. Conforme a este principio, el derecho sobre la marca se adquiere originariamente a través de la utilización efectiva del correspondiente signo en el mercado: el derecho sobre la marca pertenece a quien la usa por vez primera para designar sus productos. (Fernández-Nóvoa



Carlos. Tratado sobre Derecho de Marcas. Segunda Edición. Gómez-Acebo & Pombo, Abogados. Madrid- Barcelona. 2004).

Siguiendo el desarrollo normativo y doctrinario citado, este Tribunal considera que el uso anterior de las marcas debe demostrarse y verificarse que fue efectuado dentro del territorio nacional.

En el caso de estudio, la compañía **PIT CHILE SPA**, no logró demostrar el uso anterior de su signo. No consta prueba idónea que demuestre fehacientemente el uso anterior dentro del territorio nacional, de la marca "**PIT**". La prueba aportada en el expediente principal corresponde a:

1. Certificación notarial de copias de certificado de nacimiento del señor Mauricio René Maldonado Puebla, y copia de apostilla. (folio 15 y 17 del expediente principal)
2. Certificación notarial de certificado de registro de comercio de Santiago, y apostilla. (folio 18 a 20 expediente principal)
3. Certificación notarial de copia de certificado de registro del signo "PITCHILE", Instituto Nacional de la Propiedad Industrial de Santiago de Chile, y apostilla. (folio 21 a 23 expediente principal)
4. Certificación notarial de copia de certificado de vigencia de la razón social PIT CHILE SpA, y su apostilla. (folio 24 a 26 expediente principal)
5. Certificación notarial de documento de Inscripción de Sociedades Anónimas Huascaran Investment Group. S.A.C., y su apostilla. (folio 27 a 33 del expediente principal)




6. Certificación notarial de imágenes obtenidas de la página web www.pitchile.cl/wp/evento-santiago-2019. (folio 33 a 38 expediente principal)
7. Certificación notarial de Inscripción del Registro de Comercio de Santiago de la sociedad OPTIC TELECOMUNICACIONES LIMITADA. (folio 39 a 44 expediente principal)

El elenco probatorio supra citado no resulta idóneo para demostrar que **PIT CHILE SPA**, hiciera un uso real y efectivo de su signo dentro del mercado costarricense, considerando los productos para los cuales fue solicitada la protección marcaria. La prueba que consta dentro del expediente administrativo no logra acreditar que la marca haya sido utilizada de manera continua y pública, identificando el origen empresarial de los productos.

Los certificados notariales, registros de comercio, certificados de marcas y documentos societarios corresponden a empresas inscritas en Chile, por lo que, conforme al principio de territorialidad marcario, el uso de una marca debe probarse dentro del país donde se reclame el derecho. Las imágenes de una página web, solo demuestra presencia digital, pero no demuestra uso o actividad comercial en nuestro país.

C) SOBRE LA NOTORIEDAD DE LA MARCA DEL APELANTE. Señala el recurrente que su marca “**PIT**” es un signo notorio, y por tal motivo

se debe decretar la nulidad de la marca de servicios , registro 316778, conforme al artículo 8 inciso e) de la Ley de marcas.



Artículo 8. Marcas inadmisibles por derechos de terceros. Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros:

[...]

- e) Si el signo constituye una reproducción, imitación, traducción o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en cualquier Estado contratante del Convenio de París por el sector pertinente del público, en los círculos empresariales pertinentes o en el comercio internacional, y que pertenezca a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los cuales tal signo se aplique, cuando su uso resulte susceptible de confundir o conlleve un riesgo de asociación con ese tercero o un aprovechamiento injusto de la notoriedad del signo.

[...]

Sobre el tema de la protección de las marcas notorias, considera oportuno este Tribunal, destacar también lo señalado por la doctrina:

“...La notoriedad es un grado superior al que llegan pocas marcas ... el lograr ese status implica un nivel de aceptación por parte del público que sólo es consecuencia del éxito que ha tenido el producto o servicio que las marcas distinguen ... la marca notoria está por lo general asociada con productos de muy buena calidad e intensamente publicitados. Sin duda, calidad y publicidad no son ajenos a las marcas notorias. La marca notoria indica al público consumidor una fuente constante y uniforme de satisfacción, y es difícil imaginar una



marca notoria que en alguna etapa de su exposición en el mercado no haya sido intensamente publicitada. Sin publicidad la marca no puede ser conocida” (OTAMENDI, Jorge. **Derecho de Marcas, Séptima Edición, Abeledo-Perrot, p. 393**)

Para que prospere la solicitud para declarar la notoriedad de una marca, el titular del signo marcario debe aportar en el proceso, los elementos probatorios que demuestren la certeza jurídica de los hechos afirmativos contenidos en sus manifestaciones y pretensiones, es decir que lo manifestado en autos debe demostrarse por medio de la prueba idónea que se aporte, la cual debe cumplir con criterios reglados establecidos en el derecho marcario nacional e internacional.

El artículo 44 de la Ley de marcas dispone que “podrán emplearse todos los medios probatorios”, mientras el artículo 45 establece los criterios que se deben apreciar a efecto de determinar el reconocimiento de la notoriedad. Por tal motivo traemos a colación el artículo 45 de la Ley de marcas, que establece lo siguiente:

Artículo 45.- Criterios para reconocer la notoriedad. Para determinar si una marca es notoriamente conocida se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios:

- a) La extensión de su conocimiento por el sector pertinente del público, como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada.
- b) La intensidad y el ámbito de difusión y publicidad o promoción de la marca.
- c) La antigüedad de la marca y su uso constante.



- d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que la marca distingue.

En cuanto al “sector pertinente del público” referido en la norma supra citada, el ítem 2 del artículo 2 de la Recomendación conjunta establece que los sectores pertinentes del público abarcarán, aunque no se limitarán necesariamente a:

[...]

- i) los consumidores reales y/o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique la marca;
- ii) las personas que participan en los canales de distribución del tipo de productos o servicios a los que se aplique la marca; 4
- iii) los círculos comerciales que se ocupen del tipo de productos o servicios los que se aplique la marca.

[...]

Los criterios apuntados por la ley de marcas fueron ampliados por el contenido de la Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones Sobre la Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas, aprobada por la Asamblea de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial y la Asamblea General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), en la trigésima cuarta serie de reuniones de las Asambleas de los Estados miembros de la OMPI del 20 al 29 de setiembre de 1999, No. 833, introducida al marco jurídico nacional, según la reforma al artículo 44 de la Ley de marcas. Dicha recomendación señala:

[...]

- 4. la duración y el alcance geográfico de cualquier registro, y /o



cualquier solicitud de registro, de la marca, en la medida en que reflejen la utilización o el reconocimiento de la marca;

5. la constancia del ejercicio satisfactorio de los derechos sobre la marca, en particular, la medida en que la marca haya sido reconocida como notoriamente conocida por las autoridades competentes;

6. el valor asociado a la marca.

[...]

En consecuencia, de oficio o a instancia de parte interesada, el Registro de la Propiedad Intelectual, deberá rechazar o cancelar el registro y prohibir el uso de una marca que constituya la reproducción, imitación o traducción de una marca notoriamente conocida y utilizada para bienes idénticos o similares, la cual sea susceptible de crear confusión. Además de no registrar como marca los signos iguales o semejantes a una marca notoriamente conocida registrada o no, para aplicarla a cualquier bien o servicio, cuando el uso de la marca por parte del solicitante del registro pueda crear confusión o riesgo de asociación con los bienes o servicios de la persona que emplea esa marca, al constituirse un aprovechamiento injusto del prestigio del signo o al sugerir una conexión con ella.

Así las cosas, la declaratoria o reconocimiento de notoriedad de una marca dependerá de que la parte logre demostrar que esta es conocida de forma preeminente y para distinguir ciertos productos o servicios en el sector pertinente del público conforme sus consumidores, ya sean estos reales o potenciales; entre las personas que participan en sus canales de distribución y comercialización tanto nacional como internacionalmente, o entre los círculos empresariales



y comerciales que actúan en giros relativos a estos.

Una vez recibido el elenco probatorio, como en todo proceso administrativo, el juzgador deberá valorar los elementos probatorios que constan en autos conforme a los criterios de lógica, experiencia, ciencia y correcto entendimiento humano (artículo 41.5 del Código Procesal Civil) a fin de determinar la certeza jurídica de los enunciados afirmativos declarados por cada una de las partes intervinientes del proceso.

Los elementos probatorios aportados por el recurrente, con el fin de demostrar el carácter notorio de su marca dentro del territorio nacional se encuentran debidamente citados en el apartado “B) SOBRE EL USO ANTERIOR”.

Dicha prueba no resulta pertinente, idónea ni suficiente para demostrar la notoriedad de la marca, por cuanto no logra acreditar el grado de conocimiento que tenga el público relevante acerca del signo, intensidad de uso, inversión publicitaria, volumen de ventas o participación en el mercado.

D) SOBRE LA MALA FE Y COMPETENCIA DESLEAL. En el presente caso también se ha alegado como causal de nulidad el inciso k) del artículo 8 citado: “...k) Si el registro del signo se solicitó para perpetrar o consolidar un acto de competencia desleal”, la cual se pasa a analizar.

La enciclopedia jurídica en línea, define la competencia desleal de la siguiente forma “... Maniobras fraudulentas cometidas en



el ejercicio de una profesión comercial o no comercial, y que pueden comprometer la responsabilidad civil de su autor. Estas maniobras tienen que tender, ya a atraer la clientela, ya a desviarla fraudulentamente de un competidor... Es competencia desleal en el mercado todo comportamiento empresarial que resulte contrario a la buena fe mercantil...” (<http://www.encyclopedia-juridica.com/d/competencia-desleal/competencia-desleal.htm>)

Asimismo, la Ley de promoción de la competencia y defensa efectiva del consumidor, ley N°7472 establece:

[...]

Artículo 17°. Competencia desleal.

Entre los agentes económicos, se prohíben los actos de competencia contrarios a las normas de corrección y buenos usos mercantiles, generalmente aceptados en el sistema de mercado, que causen un daño efectivo o amenaza de daño comprobados. Esos actos son prohibidos cuando:

- a) Generen confusión, por cualquier medio, respecto del establecimiento comercial, los productos o la actividad económica de uno o varios competidores.
- b) Se realicen aseveraciones falsas para desacreditar el establecimiento comercial, los productos, la actividad o la identidad de un competidor.
- c) Se utilicen medios que inciten a suponer la existencia de premios o galardones concedidos al bien o servicio, pero con base en alguna información falsa o que para promover la venta generen expectativas exageradas en comparación con lo exiguo del



beneficio.

d) Se acuda al uso, la imitación, la reproducción, la sustitución o la enajenación indebidos de marcas, nombres comerciales, denominaciones de origen, expresiones de propaganda, inscripciones, envolturas, etiquetas, envases o cualquier otro medio de identificación, correspondiente a bienes o servicios propiedad de terceros.

También son prohibidos cualesquiera otros actos o comportamientos de competencia desleal, de naturaleza análoga a los mencionados, que distorsionen la transparencia del mercado en perjuicio del consumidor o los competidores.

[...]

En cuanto a la mala fe, el diccionario jurídico elemental, cuyo autor es Guillermo Cabanellas de Torres, en su plataforma digital, la define como “... Intención perversa. | Deslealtad. | Doblez. | Alevosía. | Conciencia antijurídica al obrar. | Dolo. | Convicción íntima de que no se actúa legítimamente, ya por existir una prohibición legal o una disposición en contrario; ya por saberse que se lesiona un derecho ajeno o no se cumple un deber propio...” (<https://diccionario.leyderecho.org/mala-fe/>)

Con el fin de detener esas prácticas abusivas, el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, introdujo entre otros el artículo 10 bis, que literalmente dice:

[...]

Artículo 10 bis. – [Competencia desleal]

1) Los países de la Unión están obligados a asegurar a los nacionales de los países de la Unión una protección eficaz contra



la competencia desleal.

2) Constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial.

3) En particular deberán prohibirse:

1. cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor.

[...]

Los numerales transcritos junto con la normativa legal citada, van dirigidos a la protección del titular del derecho marcario y, consecuentemente, al público consumidor, quienes pudiesen verse afectadas ante las prácticas abusivas de otros competidores, que, sin derecho alguno, utilizan los medios legales para efectuar un registro de un signo distintivo en detrimento de su dueño original.

En el proceso de revisión y análisis de los alegatos presentados ante el Registro de la Propiedad Intelectual y posteriormente en segunda instancia, por la empresa gestionante de la nulidad, se señaló la existencia de un aprovechamiento injusto por parte de la empresa HUASCARÁN INVESTMENT GROUP S.A.C, en virtud de que copió la marca de su representada para distinguir un producto equivalente con idéntica finalidad y con el fin de aprovecharse de su reputación y renombre.

Habiéndose analizado los elementos de prueba en su conjunto, considera este Tribunal que no existe documentación idónea que permita demostrar la existencia de actos de competencia desleal ni de mala fe. El mero



señalamiento de un aprovechamiento injusto no es suficiente, tales manifestaciones deben acompañarse de prueba objetiva y el hecho de que los signos tengan la misma finalidad no constituye por sí mismo un indicio de mala fe.

Dado que el apelante no logró demostrar que el signo “PIT” goce de notoriedad, ni que existiera un uso anterior real y efectivo de este dentro del mercado costarricense, y considerando además que tampoco se acreditaron los actos de mala fe y competencia desleal alegados, ni la existencia de un mejor derecho por parte del recurrente, este Tribunal concluye que no existen fundamentos suficientes que permitan declarar la nulidad del registro marcario impugnado.

Por lo anterior, no resulta necesario ni pertinente efectuar un análisis comparativo a nivel gráfico, fonético e ideológico de los signos en conflicto.

En consecuencia, tal como lo hizo el Registro de origen, lo procedente es declarar sin lugar la acción de nulidad interpuesta, y en virtud de ello, desestimar en todos sus extremos el recurso de apelación planteado.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la abogada María la Cruz Villanea Villegas, en su condición de apoderada especial de la compañía **PIT CHILE SpA**, en contra de la resolución venida en alzada.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de



apelación planteado por la abogada María la Cruz Villanea Villegas, en su condición de apoderada especial de la compañía **PIT CHILE SpA**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 13:47:15 horas del 19 de junio de 2025, la que 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 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 43747-MJP. 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

Cristian Mena Chinchilla

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

gmq/KQB/ORS/CMCh/GBM/NUB



DESCRIPTORES.

NULIDAD DE LA MARCA REGISTRADA

TG: INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR: 00.42.90