



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

Expediente N° 2007-0064-TRA-PI

Solicitud de cancelación por generalización de la marca fábrica “PITA” Diseño

Ficaria, S. A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial

Marcas y otros signos

VOTO N° 265-2007

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las quince horas del primero de agosto de dos mil siete.

Recurso de apelación presentado por el Licenciado Luis Diego Acuña Delcore, mayor de edad, abogado, vecino de Curridabat, cédula de identidad número uno- cuatrocientos cuarenta – seiscientos treinta y dos, en su condición de apoderado especial de la sociedad **FICARIA SOCIEDAD ANONIMA**, con cédula de persona jurídica tres-ciento uno- ciento tres mil cuatrocientos setenta y cinco, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial de las once horas, treinta minutos del primero de febrero de dos mil siete.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el tres de junio de dos mil cinco, el señor Luis Esteban Hernández Brenes, en su condición de apoderado especial de la empresa **PITA RICA SOCIEDAD ANONIMA**, con cédula de persona jurídica tres- ciento uno- ciento setenta y un mil seiscientos sesenta y tres, presentó la solicitud de cancelación por generalización contra el registro de la marca de fábrica y de comercio:



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO



propiedad de la sociedad FICARIA, S. A., registro número 73390, para distinguir y proteger pan, productos de repostería y panadería, en clase 30 nomenclatura internacional.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las once horas, treinta minutos del primero de febrero de dos mil siete, dispuso declarar con lugar la solicitud de cancelación por generalización del registro setenta y tres mil trescientos noventa, al considerar que se cumplió a cabalidad con los requisitos establecidos en los incisos a), b) y c) del artículo 38 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

TERCERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el cinco de marzo de dos mil siete, el representante de la empresa Ficaria S.A., recurre la resolución indicada, interponiendo el correspondiente recurso de apelación.

CUARTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se observan causales, defectos u omisiones que pudieran haber provocado la indefensión de las partes e interesados, o la invalidez y/o ineficacia de las diligencias, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal, 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 los siguientes:

1.- Que el licenciado Luis Esteban Hernández Brenes, mayor, casado una vez, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 4-155-803, es apoderado especial administrativo de PITA RICA, S. A., cédula jurídica 3-101-171663 y el licenciado Luis Diego Acuña Delcore, es apoderado especial judicial y administrativo de la empresa FICARIA, S.A. (ver folios 12 y 77).

2.- Que la marca de fábrica y comercio “PITA” Diseño, propiedad de Ficaria S.A., se encuentra inscrita según número de registro 73390, desde el 25 de octubre de 1990, vigente hasta el 25 de octubre de 2010, para distinguir pan, productos de repostería y panadería, en clase 30 Nomenclatura Internacional (ver folios 15 al 16).

3.- Que la empresa Ficaria, S.A. ha adoptado medidas en defensa de su derecho de la marca “PITA” Diseño (ver folios 105 a 116).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal enumera con dicho carácter los siguientes:

1.-Que comercialmente “PITA” sea la única denominación para designar un tipo de pan árabe o mediterráneo.

2.- Que el público y los medios comerciales usen en forma genérica la marca “PITA” como el nombre común o genérico de un tipo de pan.



3.- Que el público desconozca la marca “PITA” como signo distintivo de un origen empresarial determinado.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL

APELANTE. En el caso concreto, se tiene que el *a quo* declaró con lugar la solicitud de cancelación por generalización contra el registro de la marca “PITA” DISEÑO, en clase 30 de la nomenclatura internacional, con fundamento en el artículo 38 de la Ley de Marcas, por cuanto, según lo estimó dicho Registro, se cumplieron a cabalidad con los requisitos establecidos en los incisos a), b), y c) de dicho artículo. Por su parte, la sociedad recurrente destacó en su apelación y en la expresión de agravios, sobre la caducidad del procedimiento y la interpretación que el Registro da al numeral 85 de la Ley de Marcas, pues considera que la tramitación del expediente caducó de pleno derecho; además, argumenta sobre el error en que incurre el Registro en la calificación jurídica del procedimiento, estimándolo como un supuesto de cancelación, siendo en realidad una acción de nulidad, la cual considera se encuentra prescrita.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Nuestra Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, dentro de las formas de terminación del registro de la marca, en el numeral 38 contempla la cancelación por generalización, el cual a la letra expresa lo siguiente: “ *A pedido de cualquier persona con interés legítimo y garantizando el debido proceso, el Registro de la Propiedad Industrial podrá cancelar el registro de una marca o limitar su alcance cuando el titular haya provocado o tolerado que se convierta en el nombre genérico de uno o varios de los productos o servicios para los cuales está registrada.*

Se entenderá que una marca se ha convertido en nombre genérico cuando, en los medios comerciales y para el público, ha perdido su carácter distintivo como indicador del origen empresarial del producto o servicio al que se aplica. Para estos efectos, en relación con esa marca deberán concurrir los siguientes hechos:



a) *La ausencia de otro nombre adecuado para designar, en el comercio, el producto o el servicio al cual se aplica la marca.*

b) *El uso generalizado de la marca, por parte del público y en los medios comerciales, como nombre común o genérico del producto o servicio respectivo.*

c) *El desconocimiento de la marca por parte del público, como signo distintivo de un origen empresarial determinado.”*

La figura de la generalización de la marca que contempla dicho artículo doctrinalmente se trata como vulgarización de la marca, basándose en las alteraciones experimentadas por la marca en relación a las asociaciones y representaciones que de ella realizan los consumidores, es decir, a hechos que son ajenos a la dimensión registral, pues para dar por generalizada o vulgarizada una marca precisa apreciarse tanto desde la perspectiva de su titular como del sector de los consumidores. Respecto a la vulgarización de la marca, se dice que: “...*tiene lugar cuando un signo que inicialmente denotaba el origen empresarial de un producto o servicio pierde este significado y adquiere uno nuevo que consiste en designar en el comercio los productos o servicios del mismo género al que pertenece el producto o el servicio originalmente identificado por el correspondiente signo en atención a su origen empresarial.”*

FERNANDEZ NOVOA, Carlos, Tratado sobre Derecho de Marcas, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales S.A., Segunda Edición, Barcelona, 2004, pp.659-660. Sobre esta figura, el autor, Manuel Lobato resalta el papel del titular de la marca en su defensa en caso de utilización por parte de los competidores o en la preservación de la distintividad, y refiere que “...*el hecho de que la marca se convierta para los consumidores en la designación del género no es suficiente para que lo sea así jurídicamente (...)* Por ejemplo, *ASPIRINA* es una marca no vulgarizada porque, a pesar del uso común, la empresa *BAYER* ha defendido siempre su utilización en exclusiva no permitiendo que fuera utilizada empresarialmente por terceros.”

LOBATO, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas, Civitas Ediciones, España, 2002, p.890.



Es de resaltar, de las anteriores transcripciones el papel que juega en la generalización de la marca, tanto su titular como el público consumidor, por lo que, para efectos de declarar su vulgarización, se requiere haber aportado al expediente, la prueba que demuestre los supuestos que nuestra legislación en concreto y la doctrina en general, requieren para declarar que la marca ha perdido su distintividad y en cambio, se ha convertido en el nombre genérico del producto. De allí que, el análisis que a continuación sigue, procede determinar si efectivamente con los elementos probatorios aportados por la gestionante de estas diligencias, se demuestran los supuestos legales para declarar la vulgarización de la marca “PITA” (Diseño).

QUINTO. Sentado lo anterior, conviene entrar en el análisis de la resolución apelada y los agravios del recurrente. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, tomando en consideración lo dispuesto en el artículo 38 transcrito y determinando que se cumplieron a cabalidad con los requisitos establecidos en los incisos a), b) y c), declaró con lugar la solicitud de cancelación por generalización del registro de la marca “PITA” (Diseño). A este respecto, estima este Tribunal, que a la vista de las pruebas aportadas no es dable determinar que se cumpliera con los presupuestos que señala el artículo 38 en sus incisos a), b) y c). Debe tenerse en consideración, que para precisar la vulgarización de una marca requiere apreciarse tanto la actividad o la inactividad del titular de la marca, como el uso o desconocimiento de la marca por parte del sector de los consumidores, por lo que la prueba que se aporte resulta fundamental y determinante para el dictado de una resolución administrativa atinada y sustancialmente conforme con el ordenamiento jurídico.

Bajo tal consideración, no aprecia este Tribunal que conste en autos prueba atinente que logre demostrar que la marca “PITA” diseño, haya perdido su carácter distintivo, pues el solicitante en su escrito inicial se refiere únicamente a la parte denominativa de la marca inscrita y ha de advertirse, como lo argumenta Ficaria S.A., que la marca está compuesta por una parte



denominativa más el diseño de un árbol y merece tenerse presente, que tanto doctrinal como jurisprudencialmente, se ha dicho que el consumidor percibe una marca como un todo, es la impresión de conjunto como va a ser percibida en el mercado, por lo que no puede desintegrarse.

Es claro y se ha tenido como un hecho probado, que el titular de la marca “PITA” (Diseño) cuya cancelación se solicita, ejerció actos en defensa de su derecho (ver folios 105 a 116) a efecto mantener el carácter distintivo de su marca como indicador del origen empresarial de los productos a los que se aplica, pues sabemos que la distintividad, es la característica esencial de la marca, y que se manifiesta en la aptitud que tiene un signo para distinguir en el mercado los productos o servicios de una persona de los de otros, lo cual permite al consumidor o usuario los diferencie e identifique. Bajo tal concepción, se estima que la marca mixta “PITA” (DISEÑO) al presentar elementos adicionales, tales como el diseño del árbol, específicamente, podría permitir al público identificar el producto gracias a la marca, atribuyéndole una procedencia empresarial determinada, por lo que no puede considerarse se configure el supuesto enunciado en el inciso c) del citado artículo para sustentar la cancelación solicitada.

En lo que respecta a los otros supuestos que enuncia el artículo 38, analizado lo referente al inciso a), no advierte este Tribunal que la solicitante de la cancelación haya demostrado que se de la ausencia de otro nombre para designar comercialmente el pan al cual se aplica la marca, es decir, no es contundente que solo la marca “PITA” (diseño) exista para designar pan de tal tipo, por el contrario, con las pruebas enumeradas como 6 y 7, que consisten en envolturas de este tipo de pan, aportadas a folios 49 a 52, así como los tiquetes de compra visibles a folio 34, es claro que tal tipo de pan comercialmente es conocido con otros nombres, tales como pan árabe o pan mediterráneo. A mayor abundamiento, en folio 46 se adjunta una página de internet referida a nutrición y salud donde en forma directa se consigna que el pan pita es



“*conocido popularmente también como Pan Árabe*”, por lo que el requisito del literal a) no se demuestra a efecto de declarar la cancelación solicitada.

En cuanto a los hechos b) y c) que señala la norma deben concurrir para considerar que la marca se ha convertido en nombre genérico, además de lo dicho sobre el c) en líneas atrás, se debe indicar también, que tampoco se aportó al expediente prueba idónea acerca del uso generalizado de la marca por parte del público y en los medios comerciales, como nombre común del tipo de pan, ni sobre el desconocimiento por parte del público de la marca como signo distintivo de un origen empresarial determinado.

La aportación de recetas de cocina y comentarios en relación con los orígenes de este tipo de pan no representan medios de prueba que acrediten de forma alguna que la marca “PITA” (Diseño) sea de uso generalizado por parte del público, ni que comercialmente sea el nombre común del tipo de pan que se relaciona, es decir, que no logran determinar fehacientemente que dicha marca sea el signo habitual para designar ese producto en el lenguaje común o en las costumbres constantes del comercio, ni que los sectores interesados no asocian a esa marca con la procedencia empresarial de los productos que protege y distingue en el mercado, razón por la cual no puede considerarse que en el caso concreto concurren los hechos que el numeral 38 en forma expresa señala para presenciar la figura de cancelación por generalización.

SEXTO. Por otra parte, en lo referente al alegato que presenta la recurrente en relación con la caducidad del procedimiento y lo relativo a la calificación jurídica que el Registro da a la especie fáctica del procedimiento, señalando que debe ser dilucidado por la vía de la nulidad, considera este Tribunal que dichos alegatos no son de recibo, dado que la Ley de Marcas en su capítulo VI en relación a la terminación del registro de la marca, claramente establece los presupuestos necesarios que deben observarse para entablar la figura de la nulidad del registro de una marca, así como la cancelación por generalización o falta de uso de una marca. Ha de



quedar claro, que en el presente asunto, no es el Registro quien da una calificación al procedimiento que se instaura. La normativa en forma expresa permite que a gestión de parte se pida la cancelación de una marca por generalización o vulgarización, debiendo únicamente mediar interés legítimo y debido proceso. En todo caso, dada la forma en que aquí se resuelve, estos argumentos devienen irrelevantes en la resolución de la litis.

SÉTIMO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, puede concluirse que los hechos que deben confluir para considerar la cancelación de una marca por generalización, interpuesta contra el registro de la marca “PITA” (DISEÑO) no fueron demostrados según lo dispone el artículo 38, literales a), b) y c) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por lo que procede declarar con lugar el recurso interpuesto contra la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, treinta minutos del primero de febrero de dos mil siete, la cual se revoca.

OCTAVO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con el artículo 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, se declara con lugar el Recurso de Apelación formulado por el Licenciado Luis Diego Acuña Delcore, en su condición de Apoderado Especial de la empresa “**FICARIA SOCIEDAD ANONIMA**”, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, treinta minutos, del primero de febrero de dos mil siete, la cual en



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

este acto se revoca. 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

Lic. Walter Méndez Vargas

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

M.Sc. Priscilla Loretto Soto Arias



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

- **INSCRIPCION DE LA MARCA**
- **CANCELACION DE LA INSCRIPCION DE LA MARCA**
- **GENERALIZACION DE LA MARCA.**