



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2004-0145-TRA-PI-96-07

Solicitud de Anulación o Cancelación de la marca “BAGUETTE”

“La Selecta, Sociedad Anónima”, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Registro Marcario N° 42795)

[Subcategoría: Marcas y Otros Signos Distintivos]

VOTO N° 288-2007

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas del catorce de setiembre de dos mil siete.

Recurso de Apelación interpuesto por el **Licenciado Randall González Valverde**, mayor de edad, soltero, Abogado y Notario, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-seiscientos noventa y ocho-quinientos cuarenta y uno, en su calidad de *Apoderado Especial* de la empresa **LA SELECTA, SOCIEDAD ANÓNIMA**, con domicilio en Zapote, San José, titular de la cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-cero catorce mil quinientos sesenta y cuatro, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas con veintiséis minutos del primero de febrero de dos mil siete, dentro de la *Solicitud de Anulación o Cancelación* de la marca “**BAGUETTE**”, promovida por el señor **Franco Arturo Pacheco Arce**, mayor de edad, casado, empresario, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-setecientos veinticuatro-cero cincuenta y tres, en su calidad de *Vicepresidente* con facultades de *Apoderado Generalísimo Sin Límite de Suma* de la empresa **PREMEZCLAS INDUSTRIALES PARA PANADERÍA, SOCIEDAD ANÓNIMA**, con domicilio en San José, titular de la cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-cero noventa y nueve mil novecientos noventa y nueve.



RESULTANDO:

I.- Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 21 de abril de 2003, el señor **Franco Arturo Pacheco Arce**, en representación de la empresa **PREMEZCLAS INDUSTRIALES PARA PANADERÍA S.A.**, por los motivos expuestos ahí y los medios probatorios adjuntos en esa oportunidad, solicitó la anulación o cancelación de la marca de fábrica “**BAGUETTE**”, Registro N° **42795**, propiedad de la empresa **LA SELECTA S.A.**

II.- Que conferida por el citado Registro la audiencia respectiva, mediante sendos escritos presentados ante ese órgano el 18 de setiembre de 2003, el **Licenciado Randall González Valverde**, en representación de la empresa **LA SELECTA S.A.**, con base en las argumentaciones expuestas ahí, presentó un “*Incidente de Nulidad de Notificación, de Actuaciones y Resoluciones*”, y se opuso a lo pretendido por la entidad solicitante, pidiendo el rechazo de la solicitud de anulación o cancelación promovida por la empresa **PREMEZCLAS INDUSTRIALES PARA PANADERÍA S.A.**

III.- Que mediante resolución dictada a las ocho horas con veintiséis minutos del primero de febrero de dos mil siete, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso: “**POR TANTO** / *Con base en las razones expuestas y citas de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978 y su reforma, y Ley General de la Administración Pública, artículo 173 inciso 2), se resuelve: Se declara con lugar la solicitud de CANCELACIÓN DE REGISTRO, interpuesta por Franco Arturo Pacheco Arce, de la marca “BAGUETTE (DISEÑO)”, REGISTRO n° 42.795, CLASE 30, propiedad de LA SELECTA, S.A. Esta cancelación de registro se hace efectiva a partir del 9 de julio de 1971, sin perjuicio de los derechos adquiridos de buena fe; de conformidad con lo establecido en el numeral 84 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos en concordancia con el numeral 171 de la Ley General de la Administración Pública... NOTIFIQUESE [sic].-*“(Las negritas son del original).



IV.- Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 27 de febrero de 2007, el **Licenciado Randall González Valverde**, en representación de la empresa **LA SELECTA S.A.**, apeló la resolución referida, y mediante escrito presentado ante este Tribunal el 6 de agosto de 2007, expuso y amplió los agravios de su patrocinada.

V.- 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 causen 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 Durán Abarca; y,

CONSIDERANDO:

PRIMERO. EN CUANTO A LA PRUEBA PARA MEJOR PROVEER. Este Tribunal requirió, para mejor proveer, la certificación enunciada en la resolución dictada a las 15:00 horas del 2 de julio del año en curso, que ha tenido a la vista a los efectos de dictar esta resolución, y es la que consta a folios 445 y 446 del expediente.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Se reformula el único hecho probado consignado en la resolución venida en alzada, para que se lea así y se le agregue su respectivo fundamento legal, y agrega los que se dirá:

- 1° Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita, desde el 9 de julio 1971, con vigencia hasta el 9 de julio de 2016, la marca “**BAGUETTE**” con el registro número **42795**, perteneciente a la empresa **LA SELECTA S.A.**, para distinguir y proteger pan y pastas en **Clase 30** del nomenclátor internacional (Ver folios 445 y 446).
- 2° Que la empresa **LA SELECTA S.A.**, ha ejercido contra terceros, en sede judicial, actos defensivos de su marca “**BAGUETTE**” (Ver folios del 128 al 134).



TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Ante la ausencia de un pronunciamiento, en la resolución apelada, de una relación de tales hechos, este Tribunal enlista como hechos de interés en este asunto, con el carácter de no probados, los siguientes:

- 1° Que la empresa **LA SELECTA**, haya tolerado la **generalización** de su marca “**BAGUETTE**”, con registro número **42795**.
- 2° Que la empresa **LA SELECTA**, haya incurrido en una **falta de uso** de su marca “**BAGUETTE**”, con registro número **42795**.

CUARTO. EN CUANTO AL FONDO. ANTECEDENTES. El señor **Franco Arturo Pacheco Arce**, en representación de la empresa **PREMEZCLAS INDUSTRIALES PARA PANADERÍA S.A.**, solicitó la nulidad o cancelación de la marca de fábrica “**BAGUETTE**”, Registro N° **42795**, propiedad de la empresa **LA SELECTA S.A.**, por estimar que esa palabra “**baguette**”, es un vocablo del lenguaje cotidiano francés, que se refiere un tipo de pan clásico de Francia, alargado y con forma de varilla, y que por consiguiente, por tratarse de un término consolidado desde hace varias centurias como una palabra de uso común, descriptiva, genérica y de difusión mundial, no era viable su apropiación por parte de los particulares y, en este caso, por parte de la empresa **LA SELECTA S.A.**, quien habría incurrido en una explotación indebida y de mala fe de dicho vocablo.

Una vez conferida la audiencia respectiva, el **Licenciado Randall González Valverde**, en representación de la empresa **LA SELECTA S.A.**, presentó un “*Incidente de Nulidad de Notificación, de Actuaciones y Resoluciones*”, y luego se opuso a lo pretendido por la empresa solicitante, pidiendo el rechazo de la solicitud de nulidad o cancelación promovida por la empresa **PREMEZCLAS INDUSTRIALES PARA PANADERÍA S.A.**, por cuanto en su criterio, la producción de los bollos alargados, tipo “**baguette**”, fue iniciada por aquella empresa varias décadas atrás, cuando ese tipo de pan era desconocido en el país, y negando la viabilidad de las fuentes tomadas de Internet por la solicitante para sostener sus argumentos, concluyó señalando que en todo caso, su patrocinada nunca actuó de mala fe, sorprendiendo al Registro con la



inscripción de un término genérico, porque para ese entonces (1971), el término “**baguette**” era desconocido en el país, no habiéndose presentado en esa oportunidad, ni en las subsiguientes solicitudes de renovación marcaria, alguna oposición a ello. Finalmente, alegó la prescripción de la acción de nulidad de la marca cuestionada.

En definitiva, manteniendo en términos generales los mismos argumentos efectuados por la empresa solicitante, en la resolución venida en alzada el Registro de la Propiedad Industrial declaró con lugar la solicitud de cancelación del registro de la marca “**BAGUETTE**”, decisión contra la que se alzó el **Licenciado González Valverde**, en su calidad dicha, exponiendo y ampliando, respectivamente, en sus memoriales fechados 22 de febrero y 1º de agosto, ambas fechas del año en curso, los agravios que habría sufrido su patrocinada con lo resuelto por el citado Registro. La profusión de tales agravios, amerita que este Tribunal, para su enunciación y análisis, proceda a reformularlos de la manera en que se expone de seguido.

QUINTO. ANÁLISIS DE LOS AGRAVIOS. 1º SOBRE EL INCIDENTE DE NULIDAD DE NOTIFICACIÓN, ACTUACIONES Y RESOLUCIONES. Este reproche debe ser rechazado. El artículo 38 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos (Nº 7978, del 6 de enero de 2000; en adelante *Ley de Marcas*), recoge, desde un punto de vista sustantivo, la hipótesis de la eventual **cancelación por generalización** de una marca, y los aspectos procedimentales de las diligencias de esa naturaleza, se regulan en los artículos 48 y 49 del Reglamento (Decreto Ejecutivo Nº 30233-J, del 20 de febrero de 2002) de esa Ley de Marcas.

En materia de notificaciones, ese último numeral, el 49 del Reglamento de la Ley de Marcas, remite de manera expresa al artículo 8º de ese Reglamento, que a la letra dice:

Artículo 8º—Notificaciones. El Registro notificará sin necesidad de gestión de parte todas aquellas resoluciones en las que ordene la realización de un acto, en las que requiera la entrega de un documento y las resoluciones definitivas que se emitan en cualesquiera de las formas siguientes:



- a) *En la sede del Registro expresamente en forma personal;*
- b) *En la dirección señalada por el solicitante por correo certificado o*
- c) *Fax o cualquier medio electrónico.*

Los plazos establecidos en la Ley o este Reglamento se computarán a partir del día siguiente en que se practique la notificación correspondiente, sea personal, por fax o cualquier otro medio electrónico. El plazo por correo certificado se computará después de los cinco días hábiles siguientes de puesta en el correo, la resolución correspondiente.

Ahora bien, en la resolución dictada a las 8:30 horas del 30 de abril de 2003 (ver folio 106), el Registro de la Propiedad Industrial le dio curso a las diligencias de nulidad o cancelación marcaria promovidas por **PREMEZCLAS INDUSTRIALES PARA PANADERÍA, S.A.**, confiriéndole la audiencia reglamentaria a **LA SELECTA S.A.**, para que ejerciera su defensa. Como fracasó su envío por correo certificado (ver folio 110), el 18 de agosto de 2003 esa resolución le fue notificada a **LA SELECTA S.A.**, conforme al recién transcrito artículo 8º del Reglamento de la Ley de Marcas, vía fax (ver folios 107-109), procediendo esa empresa a ejercer su defensa, en tiempo, presentando sendos escritos y contraprueba documental el 18 de setiembre de 2003 (ver folios 113-134).

Se desprende de lo recién expuesto, que de acuerdo con lo que consta en el expediente, es claro que, al contrario del criterio del apoderado de **LA SELECTA S.A.**, esta empresa no sufrió alguna suerte de *indefensión* por la circunstancia de que se le haya notificado vía fax la audiencia para que se refiriera a las diligencias instauradas en contra de su marca, no sólo porque el Registro **a quo** se condujo conforme a sus atribuciones y deberes normativos, sino también porque, de manera efectiva, **LA SELECTA S.A.** tuvo oportunidad de ejercer, en tiempo, su defensa.

Bajo la tesis que antecede, deben ser rechazados los agravios del apelante, en el sentido de que la resolución venida en alzada, fue dictada “...*sin resolver primeramente...*” la articulación de nulidad de notificación, actuaciones y resoluciones (ver folio 412), incidencia sustentada en la notificación recién aludida, lo que habría provocado la *indefensión* de **LA SELECTA S.A.**, “...*toda vez que no se ha dado el debido proceso y mucho menos un equilibrio procesal...*” (ver



folio 455). Eso es así, por cuanto desde el momento en que, en el ámbito marcario, existe una disposición expresa como la del artículo 8° del Reglamento de la Ley de Marcas, de carácter no sólo *especial*, sino que *posterior* a la promulgación de la Ley de Notificaciones, Citaciones y Otras Comunicaciones Judiciales (N° 7637, del 21 de octubre de 1996), cabe colegir que el articulado de ésta **no es aplicable** al caso ventilado en el Registro **a quo**, y de tal suerte, **cualesquiera reproches en contra de ello resultan manifiestamente inatendibles e improcedentes**, tal como es el caso del agravio hecho en tal sentido.

Y ese también es el caso del *incidente* que opuso el apoderado de **LA SELECTA S.A.** (ver folios 113-116), pues **lo sustentó en una normativa general que es inaplicable en el caso concreto**, en el que –como ya se comentó– resulta de aplicación una normativa especial. Por eso, por haber sido ese “incidente”, *notoriamente improcedente*, y haber sido presentado, para provocar una mera *dilación manifiesta* (véase el artículo 97 del Código Procesal Civil, cuerpo legal de aplicación supletoria en este Tribunal), no halla este Tribunal mérito para que fuera resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, de previo al fondo del asunto, pues conforme a la moderna corriente procesal, **como no deben ser declaradas nulidades por la nulidad misma, a nada hubiera conllevado cuestionar la primera notificación efectuada a LA SELECTA S.A., si en definitiva ejerció su defensa en tiempo, y aportó su prueba de descargo.**

SEXTO. AGRAVIO 2°: SOBRE LA INVALIDEZ DE LOS DOCUMENTOS PROVENIENTES DE LA INTERNET, POR LA INCERTIDUMBRE DE SU AUTENTICIDAD Y VERACIDAD, Y SU FALTA DE TRADUCCIÓN Y LEGALIZACIÓN.

Este reproche debe ser admitido parcialmente. Puede ser resumido este agravio, diciendo que según la apelante, los datos o documentos tomados de Internet, carecen de validez jurídica, porque son espurios o al menos poco confiables, ya que en la red cibernética no hay controles que aseguren que lo que contiene sea seguro o irrefutable, además de que esos textos ni están traducidos, ni fueron legalizados, razón por la cual no pueden ser utilizados válidamente en este asunto. Tales inconformidades obligan a tratar diversos temas vinculados entre sí.



Internet nació en 1989, con el proyecto “World Wide Web”, en el Centro Europeo de la Investigación Nuclear (CERN), bajo la dirección de Tim Berners-Lee, un graduado de la Universidad de Oxford, Inglaterra, con amplio conocimiento en diseño de sistemas de comunicación en tiempo real. Internet es una red informática internacional, que conecta todo tipo de ordenadores y permite compartir servicios y comunicación directa entre ellos, todo ello con la idea de compartir globalmente información, mediante la utilización de la tecnología de almacenamiento y consulta de datos que abarca todos los tipos existentes, es decir, texto, imagen y sonido (para más, véase el artículo: **Historia del Internet a Nivel Mundial**, en el sitio de Radiográfica Costarricense S.A., en https://www.racsa.co.cr/info_general/historia_internet_mundo.html). Así, “World Wide Web”, “WWW”, “W3” o simplemente “la Web”, se puede resumir como la red a lo ancho del mundo, o la red que envuelve al mundo, y con ella se pretende entrelazar y poner a disposición de los usuarios, toda la información disponible mediante el acceso a Internet en una forma simple y hasta casi natural.

Para esa época, con la promulgación, en 1990, de la Ley de Promoción del Desarrollo Científico y Tecnológico (Ley N° 7169), fueron renovadas las bases de la investigación nacional, al crearse el Ministerio de Ciencia y Tecnología (MICIT), y poco después, en 1993, se dio la prestación de Internet en Costa Rica, cuando con la idea de poder desarrollar proyectos de investigación tomando fuentes de información tanto nacionales, como internacionales, se estableció el primer nodo en la Universidad de Costa Rica (ver en igual sentido, Proyecto Estrategia Siglo XXI, Visión de la ciencia y la tecnología en Costa Rica: una construcción colectiva, Volumen II, Compilador: Gabriel Macaya Trejos y Alejandro Cruz Molina, 1ª edición, San José, Fundación Costa Rica- Estados Unidos de América para la Cooperación, 2006, pp. 14-15).

Entonces, al año siguiente, a partir de octubre de 1994, la empresa estatal Radiográfica Costarricense S.A. (RACSA), comenzó a ofrecer comercialmente en el país el acceso a Internet (ver en igual sentido el dictamen **C-273-2005**, emitido por la Procuraduría General de la República el 29 de julio de 2005). Y a partir de entonces, la evolución de la informática y, por



consiguiente, el servicio de Internet, tanto en el resto del mundo, como en Costa Rica:

“...ha tenido un incremento trascendental, en un proceso de globalización que ha estado experimentando el país, así como el fortalecimiento de una herramienta para la búsqueda de información y toma de decisiones en diversos temas dentro del desarrollo empresarial, así como el fomento de la cultura social de Costa Rica...” (Dictamen C-273-2005 ya citado)

...y de tal manera, que hoy en día:

“... hablar de una sociedad del conocimiento y la información, es hablar de una sociedad en la que, las condiciones de generación de conocimiento y procesamiento de información han sido alteradas por la tecnología centrada sobre el procesamiento de la información, la generación del conocimiento y las tecnologías de la información. Este tipo de sociedad tiene dos expresiones tecnológicas concretas: una es la Internet y la otra es la biotecnología. Y es por esa razón que actualmente existe a nivel mundial, un acuerdo tácito sobre el potencial para el desarrollo social de aplicaciones como la telemedicina, el aprendizaje a distancia, el teletrabajo, los archivos y bibliotecas digitales, entre otras. Es así como en este contexto por un lado la red Internet (...) puede contribuir a mejorar los niveles de salud, educación y capacitación de la población, y por otro aumentar la transparencia de las decisiones y acciones de los agentes públicos y privados, apoyando la comunicación entre la sociedad civil, las instituciones estatales y privadas...” (Proyecto Estrategia Siglo XXI, op.cit., pp. 216-217).

Costa Rica, entonces, no ha estado ajena a ese avance potencial de integración tecnológica e informativa que brinda la Internet, que se convierte en una herramienta más para un mejor servicio público. En el ámbito nacional, algunos ejemplos de las plataformas informáticas que dan por descontado el uso de la Internet son la “Tecnología de Información para el Control Aduanero” (“TICA”); el sistema electrónico de compras gubernamentales, donde las Instituciones del Estado dan a conocer, por medio de Internet, sus demandas de bienes, servicios y obras (“COMPR@RED”); el sistema electrónico de emisión y control de las exenciones fiscales, que permite a los usuarios realizar el trámite en línea y la aplicación automatizada en la Aduana (“EXONET”); el sistema da soporte a los procesos de gestión y administración de todos los recursos humanos, las planillas y el pago de funcionarios del Gobierno Central (“INTEGRA”); el “Sistema Integrado de Gestión de la Administración Financiera” (“SIGAF”),



que sirve de soporte para la gestión administrativa y financiera de los Ministerios del Gobierno; y el sistema electrónico que permite efectuar la captura y explotación centralizada de la información de ingresos, gastos, financiamiento, nivel de empleo, títulos valores y parámetros, suministrada por 120 entidades del Sector Público (“**SICNET**”). Todos esos son sistemas propios del fomento a la cultura del Gobierno Digital que desde hace algunos años se ha ido asentando en el Sector Público en aras de fomentar el uso de Internet para una mejor satisfacción de los intereses públicos, y de lo cual este Tribunal es partícipe, por cuanto todo apunta a que el auge del uso de la Internet seguirá en aumento.

Ahora bien, se ha traído a colación lo expuesto párrafos atrás, por cuanto en el caso de marras, habiendo hecho el Registro fiel cumplimiento del principio **audiatur altera pars** (“*Óigase a la otra parte*”), que postula que todas las partes han de gozar de iguales derechos para su intervención en el procedimiento de que se trate, a las dos empresas enfrentadas en este asunto se les permitió tener acceso a él para combatir los alegatos de la contraria, ocurriendo, en el caso de la empresa **LA SELECTA S.A.**, que ésta rechazó rotundamente la pertinencia y validez de los documentos obtenidos de la Internet, que fueron aportados por la empresa **PREMEZCLAS INDUSTRIALES PARA PANADERÍA, S.A.**, reprochando también su falta de traducción y legalización, sobre todo lo cual la empresa solicitante no atinó a decir nada al respecto. Entonces, interesa a este órgano **ad quem** dejar en claro que sólo ha de ser dentro del contexto de este caso en particular, en el que deben ser ubicados los siguientes razonamientos referentes al uso de los datos y documentos que sean tomados de la Internet.

Lleva razón el apelante, en lo que concierne a la informalidad de los documentos aportados por la empresa solicitante. Ya es bien sabido que conforme a la doctrina procesalista contemporánea, un “documento” es cualquier objeto mueble que tenga un carácter representativo y declarativo, que es la doctrina recogida en el artículo 368 del Código Procesal Civil (“CPC”, en adelante, cuerpo legal de aplicación supletoria en esta materia, por la relación de los artículos 22 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 229 de la Ley



General de la Administración Pública), y que su valor probatorio siempre será **juris tantum** y dependerá, además, del sujeto que sea su emisor, haciéndose una distinción, en virtud de ello, entre **documentos públicos**, y **documentos privados** (véanse los artículos 369, 370 y 379 del CPC), dependiendo de que hayan sido emitidos por una autoridad pública, o no.

Bajo esa tesitura, y en lo que respecta a la **autenticidad** de los datos tomados de la Internet, o mejor aun, la de cualquier “documento” que sea obtenido de la Internet, como generalmente no provendrán de una autoridad pública, cabe concluir que la regla es que tal información **tendrá un carácter privado**.

Por consiguiente, cualquier documento que sea adquirido de la Internet, y luego impreso e incorporado a un expediente, no podrá tener un mayor valor que, en el mejor de los casos, **sería el propio al de un documento privado**, y siempre que fuera *reconocido judicialmente*, o declarado como tal conforme a la ley, según está previsto en el artículo 379 del CPC.

Ahora bien, pero además de lo anterior, en lo que respecta a la **veracidad** de la información que provenga de la Internet, habría que apuntar que como regla de principio, **la realidad o exactitud de esa información estaría supeditada a la seriedad y reputación de la fuente de información a la que se acuda** para obtener los datos de que se trate, **así como a la eventual utilización de mecanismos de seguridad** –tal como es el caso, verbigracia, de la *firma digital*– que permitan tener alguna suerte de confianza en tales datos.

Por consiguiente, estima este Tribunal que **no pueden ser equivalentes**, por ejemplo, **en lo que respecta a su veracidad**, las informaciones que sean adquiridas de una “visita” o “consulta”, vía Internet, al sitio Web del Registro Nacional, o de la Procuraduría General de la República, o de la Real Academia de la Lengua Española, o de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, respecto de aquellas que pudieren ser obtenidas de la “visita” o “consulta” a un sitio de la Web de



carácter particular, privado, o meramente comercial.

En el caso de marras, pues, se tiene que los documentos –privados– obtenidos de la Internet, y que fueron aportados al expediente por la empresa **PREMEZCLAS INDUSTRIALES PARA PANADERÍA, S.A.**, fueron controvertidos y no fueron reconocidos por la empresa **LA SELECTA S.A.**, y negadas entonces su **autenticidad** y **veracidad** dada su naturaleza jurídica, que considera este Tribunal que los hace, en este caso y por las distintas fuentes a las que acudió la primera, poco fidedignos, no tienen la potencia suficiente para que le sean opuestos a la segunda, llevando razón entonces la apelante en tal reproche.

Ahora bien, cosa distinta ocurre con el agravio según el cual los aludidos documentos obtenidos de la Internet no son válidos por no estar traducidos y legalizados. Efectivamente, de acuerdo con el artículo **395** del CPC, a todo documento redactado en un idioma extranjero se le debe agregar su respectiva formal traducción, lo que no ocurrió en el caso de las pruebas identificadas por la empresa **PREMEZCLAS INDUSTRIALES PARA PANADERÍA, S.A.** como “**Documento 3**” (visible a folios del 23 al 26); “**Documento 5**” (visible a folios 34 y 35); y “**Documento 6**” (visible a folios 36 y 37), llevando razón el apelante en este aspecto.

Sin embargo, al contrario del criterio del apelante, este Tribunal considera que a tales documentos, así como a los restantes tomados de la Web que presentó a los autos la empresa **PREMEZCLAS INDUSTRIALES PARA PANADERÍA, S.A.**, no se les debe exigir que contengan, además, su autenticación consular y respectiva legalización.

Tales trámites están regulados en los artículos 80 y 81 de la Ley Orgánica del Servicio Consular (Nº 46, del 7 de junio de 1925), que a la letra indican:

“Artículo 80.-Los certificados y legalizaciones consulares deberán ser expedidos bajo sello del Consulado y producirán efecto en la República después de legalizada la firma del Cónsul por la Secretaría de Relaciones Exteriores.”



“Artículo 81.- En toda legalización de documentos harán constar los Cónsules la calidad oficial del funcionario o funcionarios públicos que lo hubiesen expedido o con cuya intervención se hubiese perfeccionado y la circunstancia de hallarse éstos, al expedir o intervenir en el documento, en pleno ejercicio de sus funciones.

“Ningún Cónsul debe legalizar la firma de un documento en cuyo texto o contenido se ofenda a la República o a sus autoridades.”

Pues bien, por más obvio que resulte, un presupuesto obligado para que sea posible realizar una autenticación consular para luego proceder a la legalización de los documentos de acuerdo con las formalidades que establece el Departamento Consular del Ministerio de Relaciones Exteriores, es, desde luego, **que exista un Cónsul costarricense con la competencia y las credenciales necesarias para poder autenticar documentos.**

Entonces, si la Internet es una red informática internacional, que conecta todo tipo de ordenadores con la idea de compartir globalmente información mediante el uso de tecnologías de almacenamiento y consulta de datos, eso quiere decir que los acontecimientos que tienen lugar en ella, no están ocurriendo, propiamente, en los países donde se encuentran físicamente quienes introducen tales datos, o en donde se tienen en funcionamiento los servidores informáticos, sino en lo que se ha dado en llamar, metafóricamente, como *“ciberespacio”* (véase en igual sentido: <http://es.wikipedia.org/wiki/Ciberespacio>), que es el continente en el que se deben ubicar los objetos e identidades que existen dentro de la citada red informática.

Bajo esa tesitura, en el estado actual de las cosas no interesa, realmente, en materia de Internet, saber la identidad y la localización física de los participantes en ella, por cuanto, como regla de principio, resultan imposibles de determinar debido al anonimato o pseudoanonimato que gobierna ese ámbito. De esto se sigue, entonces, que a la Web no se le pueden aplicar las leyes de algún país determinado, corolario de esto es que no sea viable, en la actualidad, la designación de un sujeto, que entre otros menesteres más pueda “autenticar” documentos privados provenientes de la Internet, con el propósito de que luego una autoridad superior suya los pueda “legalizar”.



En definitiva, aunque no sea jurídicamente exigible a los documentos cuestionados por la apelante, que cuenten con una autenticación consular y legalización, lo cierto es que teniendo a la vista dicha documental, por su informalidad y por su origen incierto y, en algunos casos, por su falta de traducción, de manera contraria al criterio del Registro **a quo**, este Tribunal no los puede tener como válidos para que se tengan por demostrados los hechos señalados por la empresa **PREMEZCLAS INDUSTRIALES PARA PANADERÍA S.A.**, pues, se repite, no permiten arribar a un mínimo de convencimiento acerca de cuanto se pretendió dejar demostrado con ellos.

SÉTIMO. AGRAVIO 3:º SOBRE LA IRRELEVANCIA DEL ESTUDIO DE MERCADO PRESENTADO POR LA EMPRESA SOLICITANTE. Este reproche debe ser admitido. Al contrario de lo que se sostuvo en la resolución apelada, no considera este Tribunal que el “Estudio de Mercado” que aportó la empresa **PREMEZCLAS INDUSTRIALES PARA PANADERÍA S.A.**, le pueda ser opuesto exitosamente a la empresa **LA SELECTA S.A.**, a los efectos de que prospere cancelación de su marca inscrita, a la que se ha referido el asunto venido en alzada. Y para sustentar la afirmación que antecede, hay que empezar con un rápido vistazo del concepto de **prueba**.

La aplicación de cualquier norma jurídica depende no sólo de que efectivamente hayan ocurrido los hechos aducidos por las partes en sus alegaciones sino, además, de que se demuestre que efectivamente sucedieron tales hechos.

Si algunos hechos no quedan fijados de común acuerdo entre las partes, es decir, cuando subsisten “**hechos controvertidos**”, se precisa que sean demostrados, mediante los medios probatorios con los que se cuente, para poder obtener la aplicación de la ley que se persigue.

En términos muy generales, puede decirse que la prueba es aquella actividad procesal de parte, encaminada a producir en el juez el conocimiento o convencimiento acerca de la verdad o falta de verdad de una alegación de hecho, propia o ajena, o al menos para dejar establecidos como



ocurridos, independientemente del parecer del juez, los hechos necesitados de demostración. De manera más concreta, en términos procesales se puede entender por prueba: **1º**, la actividad concreta que su mismo nombre evoca; y **2º**, el medio concreto de prueba, es decir, aquel instrumento real (un documento, por ejemplo) o personal (un testigo, por ejemplo) que se utiliza para demostrar los hechos.

Ahora bien, se pueden encontrar diferentes criterios de clasificación para las pruebas. Uno de los más importantes, es el que distingue entre prueba legal y prueba libre, en el que la **prueba legal** es la que persigue fijar como dados los hechos necesitados de prueba, en virtud de unas reglas de valoración legales, mientras que con la **prueba libre**, lo que se pretende es convencer al juez de la existencia o inexistencia de aquellos hechos que habrán de tenerse en cuenta a la hora de dictar el fallo. Atendiendo al grado de convicción del juez, existe la **prueba plena**, aquella que se da en aquel supuesto en el que para que los hechos tengan los efectos jurídicos pretendidos, se ha de llevar al juez a su pleno y total convencimiento; mientras que la **prueba semiplena** es aquel supuesto en el que para que se produzcan los efectos jurídicos pretendidos, basta con demostrar la mera probabilidad de la concurrencia del hecho.

Desde otros punto de vista, de acuerdo con su objeto, habrá **prueba principal**, aquella dirigida a determinar la verdad de los hechos afirmados por la parte y de la que se pretenden derivar los efectos jurídicos correspondientes; y **contraprueba**, aquella que, aportada por la contraparte, pretende convencer de la falta de verdad de las afirmaciones realizadas por la parte contraria, desvirtuándola. Con ésta, lo que se pretende es crear en el juez, al menos la duda acerca de la veracidad de los hechos alegados por la parte contraria. Y por el momento de su producción, hay **prueba preconstituída**, aquella que se produce incluso antes del inicio del caso de que se trate (la prueba documental que se acompaña a la demanda, por ejemplo); y hay **prueba constituyente**, es decir, la que se produce en momentos posteriores al inicio del proceso o procedimiento.



Pero además de lo anterior, la prueba también está sometida a **sistemas de valoración** bien diferenciados, y cuyos principales exponentes son estos: **1º**, el de la **Prueba Legal o Tasada**, que se caracteriza por la existencia de reglas dictadas a priori por el legislador, que sustituye el papel del juzgador a la hora de apreciar la prueba, viéndose el juez obligado en consecuencia a ajustar su potestad valorativa a un rígido mecanismo donde su participación dinámica en los procedimientos es reducida a su máxima expresión; en este sistema hay una escala preestablecida de valor para cada uno de los elementos probatorios que sean incorporados al expediente, de manera tal que para acreditar o desvirtuar un hecho es indispensable que se cuente con un medio de prueba que la ley haya tipificado previamente; **2º**, el de la **Libre Convicción**, que significa todo lo contrario que el anterior, pues en éste el juez es plenamente libre al momento de dar determinado valor al resultado de una prueba, de cara a lo que deba resolver. De manera tradicional se destacan en este sistema, dos subtipos: el de la **Libre Convicción** propiamente dicha, conocido también como del *Libre convencimiento judicial* o de la *Íntima Convicción*; y el de la llamada **Libérrima Convicción**. En ambos sistemas, el juez no está sujeto a pruebas legalmente tasadas y determinadas, ni tampoco se encuentra sujeto a sugerencia alguna acerca de cómo debe apreciar la prueba, todo lo cual deriva en que será su propio criterio personal, su convicción íntima a nivel de la conciencia, la que indicará el valor que debe atribuir a los diversos elementos probatorios, distinguiéndose a nivel doctrinal uno y otro, en cuanto a si el fallo debe ser motivado, que sí lo debe ser en el caso de la *Libre Convicción*, y no en el caso de la *Libérrima Convicción* (el de la “prueba en conciencia”); y **3º**, el sistema de la **Sana Crítica**, que se trata de una de las formas de apreciación de la prueba que mayor aceptación han tenido, tanto a nivel doctrinal como legislativo, precisamente por tratarse de una fórmula intermedia entre la rigidez del sistema de la prueba legal o tasada, y el de la flexibilidad o inestabilidad excesiva del sistema de la libre convicción. Este sistema se caracteriza por la remisión a determinados parámetros de apreciación, que le permiten al juez tener una función más dinámica dentro de los procedimientos, y que a la vez cumplen la función de facilitar el control a posteriori del trabajo del juez. Generalmente, la doctrina ha clasificado en tres grupos las pautas, que con carácter de recomendación, se postula que deben respetar los juzgadores: **a)** las *reglas de la lógica* (que se



identifican como cuatro: “Ley de Identidad”; “Ley de Contradicción”; “Ley de Tercero Excluido”; y “Ley de Razón Suficiente; **b)** las *reglas de la experiencia* (que consisten en proposiciones o juicios de contenido general y abstracto, cuyo conocimiento se origina mediante la observación y asimilación que haya hecho el juez, de las personas y de la cultura común, y que, aplicados a ciertas situaciones o supuestos concretos cuya calificación dependerá de la razón del juzgador, contribuyen a formar su persuasión o convencimiento acerca de algún hecho sujeto a demostración); y **c)** las *reglas de la psicología* (que remite al uso por parte del juez de los conocimientos empíricos que haya obtenido de esa ciencia no exacta del pensamiento, para formarse una idea respecto del comportamiento de las personas frente a un hecho en particular).

Pues bien, en el caso de este país, el artículo **330** del CPC, estipula expresamente que los jueces deben apreciar las pruebas “...*en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, salvo texto legal en contrario*” (disposición esta que también se encuentra, por ejemplo, en el artículo **298.2**, de la Ley General de la Administración Pública), por lo que partiendo del bagaje doctrinario que sustenta ese sistema de valoración probatoria, y que está recogido en el Derecho Positivo patrio, este Tribunal no puede tener como idóneo el “Estudio de Mercado” que rola a folios del 49 al 86 del expediente, si es lo cierto que entre otros factores más a considerar, ese documento presenta las siguientes singularidades, que lo hacen inaceptable para que le sea opuesto a la empresa **LA SELECTA S.A.**:

- A)** Se trata de un simple documento privado (controvertido por a quien se le opuso), en la medida en que no hay evidencia alguna de que haya sido confeccionado por una autoridad pública, mientras que sí la hay que lo fue por una empresa privada (ver folio 51).
- B)** Se trata de un documento que contiene, básicamente, datos estadísticos y su respectiva interpretación, sin que conste que haya sido preparado por una empresa asesora, o un profesional, que se hayan ajustado a los artículos 19 y 53 de la Ley Orgánica del Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas de Costa Rica (Nº 7105, del 31 de



octubre de 1988); del 24 al 30 del Reglamento General del Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas de Costa Rica (Decreto Ejecutivo N° 20014-MEIC, del 19 de setiembre de 1990); ni en general a las disposiciones del Reglamento de Fiscalización Profesional de Entidades Consultoras en Ciencias Económicas (Decreto Ejecutivo N° 24686-MEIC, del 19 de setiembre de 1995).

- C) Se trata de un documento, al que por su naturaleza se le debió cancelar el timbre del citado Colegio profesional, por lo que ante su omisión, no podría ser tenido en consideración por las instituciones del Sector Público, conforme a lo establecido en el artículo 54 de la citada Ley N° 7105.
- D) Se trata de un documento, sobre el que no hay evidencia alguna de que su confección haya sido dispuesta como pericia, por una autoridad pública dentro del ámbito de sus competencias, jurisdiccionales o administrativas, mientras que sí la hay de que fue solicitado por una entidad privada (ver folio 49).
- E) Se trata de un documento para cuya elaboración no se contó con la participación de **LA SELECTA S.A.**, razón por la cual no se cumple, en este caso, el *principio de prueba por escrito*, previsto en el artículo 372 del Código Procesal Civil.

Por las razones que anteceden, huelga decir que este Tribunal debe discrepar sobre lo valorado por el Registro **a quo**, con relación al citado “Estudio de Mercado”, un documento que, conforme a la *Sana Crítica*, no resulta idóneo para lo que se pretendió utilizarlo.

OCTAVO. AGRAVIO 4º: SOBRE LA INAPLICABILIDAD DEL ARTÍCULO 38 DE LA LEY DE MARCAS EN EL CASO CONCRETO. ANÁLISIS DEL RECURSO VENIDO EN ALZADA Y DE LO DEBE SER RESUELTO. El reproche aludido, también debe ser aceptado. Desde el momento en que lo pretendido por la empresa **PREMEZCLAS INDUSTRIALES PARA PANADERÍA S.A.**, **ha quedado falto de fundamento probatorio** por los razonamientos expuestos en los considerandos atrás, huelga concluir –tal como lo sostuvo el apelante– que no puede ser aplicado en la especie el artículo 38 de la Ley de Marcas, en lo que respecta a la **cancelación** por la presunta ***generalización*** de la marca “**BAGUETTE**”, como



tampoco, acota este Tribunal, el artículo 39 *ibídem*, en lo que se refiere a la **cancelación** de esa marca por su presunta ***falta de uso***.

Sobre el particular, este órgano debe subrayar, con vista en el libelo inicial, que éste adolecía de manera temprana de un vicio lógico intrínseco, en la medida en que con el afán de pretender la extinción del registro de la citada marca, se incurrió ahí en la incongruencia de solicitar su **cancelación** por su presunta ***generalización***, y a la vez también por su presunta ***falta de uso***, ocurriendo que, en este caso, una y otra cosa resultan ser diametralmente opuestas.

En lo que respecta a la presunta ***falta de uso*** de la marca cuestionada, lo que sí quedó demostrado es que **LA SELECTA S.A.** ha ejercido en estrados judiciales la defensa de su marca por lo menos en dos ocasiones (ver Hecho Probado N° 2), lo cual hace presumir su interés en mantener la exclusividad de su uso, cuestión que se refleja también, de alguna manera, en el celo con el que se ha preocupado, desde 1971, de conseguir la renovación registral de su marca (ver Hecho Probado N° 1).

Y en lo que se refiere a la presunta ***generalización*** de ésta, amén de que no hay prueba indubitable al respecto, de limitarse la valoración de ese extremo a tan sólo las bolsas plásticas y de papel aportadas por la empresa **PREMEZCLAS INDUSTRIALES PARA PANADERÍA, S.A.**, (visibles a folios 89, 91, 93, 95 y 97), así como a las reproducciones de fotografías que anexó al escrito inicial (visibles a folios del 99 al 103), lo único que se puede deducir es que terceros han estado haciendo uso de los vocablos “**BAGUETTE**” y “**BAGUETTIN**” en algunos rótulos publicitarios, sin que interese aquí si ello ha ocurrido con el consentimiento o licencia de **LA SELECTA S.A.**, o no.

Ahora bien, de conformidad con el artículo **38** de la Ley de Marcas, para que se pueda entender que una marca se ha convertido en un nombre genérico, es decir, que se ha “generalizado”, porque en los medios comerciales y para el público ha perdido su carácter distintivo como



indicador del origen empresarial del producto al que se refiere, **debe ser comprobada la concurrencia, en el ámbito comercial y del público consumidor, de tres circunstancias que resultan inescindibles:**

- a) La ausencia de otro nombre adecuado para designar el producto o servicio al cual se aplica la marca.
- b) El uso generalizado de la marca como nombre común o genérico del producto o servicio respectivo. Y
- c) El desconocimiento de la marca como signo distintivo de un origen empresarial determinado.

Entonces, partiendo de lo recién expuesto, este Tribunal es del criterio de que no consta en el expediente, prueba alguna que permita concluir que en el ámbito del público y del comercio costarricense, se haya dado la concurrencia de los citados elementos que implicarían la generalización de la marca cuestionada, si es lo cierto, por ejemplo, que el **Diccionario de la Lengua Española** recoge el vocablo “**melcochón**”, como una palabra que en Costa Rica se refiere a un tipo de pan blanco de forma alargada, semejante al que describió el solicitante en su escrito inicial, de lo que se deduce que en el medio nacional sí hay otro nombre adecuado para designar productos semejantes a los que se refiere la marca puesta en entredicho.

En ese mismo sentido, de la prueba física suministrada por la empresa solicitante, esto es, las bolsas de papel y plásticas que aportó, no se demuestra que se haya dado un uso generalizado de la marca como nombre común o genérico del producto o servicio respectivo, si es lo cierto que en ninguna de esas bolsas (salvo la de la propia empresa **LA SELECTA, SOCIEDAD ANÓNIMA**, dueña de la marca combatida), se utilizó la palabra “baguette” para describir el producto que contendrían.

Así las cosas, ante la ausencia probatoria en un caso específico, de al menos uno de los tres factores ya mencionados como reveladores de la generalización de una marca, no es posible,



entonces, concluir que aquella se haya presentado, y en esta oportunidad lo que sucede es que ninguno de tales elementos fueron acreditados por la empresa solicitante, y más bien dos de ellos pueden ser negados.

Al concluirse, entonces, que todo lo que pretendió la empresa **PREMEZCLAS INDUSTRIALES PARA PANADERÍA S.A.**, quedó ayuno de prueba idónea, y por cuanto debe ser protegida, como regla de principio, la marca inscrita, lo único procedente es declarar CON LUGAR el *Recurso de Apelación* interpuesto por el **Licenciado Randall González Valverde**, en representación de **LA SELECTA, SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas con veintiséis minutos del primero de febrero de dos mil siete, la que se revoca en todos sus extremos, disponiéndose, por ende, que se declara SIN LUGAR la *Solicitud de Anulación o Cancelación* de la marca de fábrica “**BAGUETTE**”, Registro N° 42795, promovida por el señor **Franco Arturo Pacheco Arce**, en representación de **PREMEZCLAS INDUSTRIALES PARA PANADERÍA, SOCIEDAD ANÓNIMA**.

NOVENO. 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, y 2° del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo (Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo de 2002), se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, citas normativas, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, se declara CON LUGAR el *Recurso de Apelación* interpuesto por el **Licenciado Randall González Valverde**, en representación de la empresa **LA SELECTA, SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las



ocho horas con veintiséis minutos del primero de febrero de dos mil siete, la que se revoca en todos sus extremos. Se declara SIN LUGAR la *Solicitud de Anulación o Cancelación* de la marca de fábrica “**BAGUETTE**”, Registro N° **42795**, promovida por el señor **Franco Arturo Pacheco Arce**, en representación de la empresa **PREMEZCLAS INDUSTRIALES PARA PANADERÍA, SOCIEDAD ANÓNIMA**. Se da por agotada la vía administrativa. 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**.

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Walter Méndez Vargas

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez



DESCRIPTORES:

CANCELACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TG: INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR: 00.42.91

GENERALIZACIÓN DE LA MARCA

TG: INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR: 00.42.92

NULIDAD DE LA MARCA REGISTRADA

TG: INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR: 00.42.90

USO DE LA MARCA

TG: MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TNR: 00.41.49