
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2023-0071-TRA-PI

SOLICITUD DE CANCELACIÓN POR GENERALIZACIÓN DE LOS SIGNOS

**PURA PITA, PITA, MR. PITA (SEÑOR PITA), SEÑOR PITA (MR. PITA) Y PITA
GRUPO BIMBO S.A.B DE C.V., apelante**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP. DE ORIGEN 2019-7783,
2016-5441, 2005-6346, 2005-6345, 1995-6644, 1995-4703)**

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS



VOTO 0284-2023

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las doce horas con cincuenta y ocho minutos del dieciséis de junio de dos mil veintitrés.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la abogada **Roxana Cordero Pereira**, portadora de la cédula de identidad número 1-1161-0034, vecina de Santa Ana, San José, apoderada especial de **GRUPO BIMBO S.A.B DE C.V.**, una empresa constituida y existente conforme las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, domiciliada en Prolongación Paseo de la Reforma No.1000, Colonia Peña Blanca, Santa Fe, 01210, México, Distrito Federal, México, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 11:33:29 del 22 de noviembre de 2022.

Redacta la juez Priscilla Loretto Soto Arias.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La abogada Roxana Cordero Pereira, de calidades indicadas, apoderada especial de **GRUPO BIMBO S.A.B DE C.V.**, presentó solicitud cancelación por generalización de los signos pertenecientes



a la empresa **FICARIA S.A.:** , registro 284343, inscrita el 21 de noviembre 2019, para proteger y distinguir en clase 30: "pan, productos de repostería y de panadería, no incluidos en otras clases; sándwiches y emparedados; bocadillos y botanas; harinas; alimentos a base de harinas; preparaciones a base de cereales"; **PURA PITA**, registro 258225, inscrita el 08 de diciembre 2016, para proteger y distinguir en clase 30: "harinas; alimentos a base de harinas; preparaciones a base de cereales; pan; productos de panadería, pastelería y repostería; sándwiches; bocadillos y emparedados"; **PITA**, registro 198525, inscrita el 29 de enero de 2010, para proteger en clase 16: "banderas y banderines de papel, calcomanías, vasos plásticos, bolsas plásticas o de papel, papelería, adhesivos, publicaciones y material impreso, tarjetas, calendarios, señales de libros, tarjetas postales, tarjetas para anotar, libretas para tomar mensajes, bolígrafos, lápices, tarjetas de papelería, carteles (posters o afiches), almanaques, circulares, panfletos informativos, litografías, pines, broches, fotografías" y en clase 29: "carnes, pescado, jamón, aves de corral, aves de caza, cortes de carnes en particular para aperitivos, vegetales y frutas y/o secas, preservadas o cocidas, comida enlatada, esencialmente hecha de carne, de pescado, de jamón, de aves de corral y/o de caza, platos preparados, secados, cocinados, enlatados y congelados, elaborados esencialmente de carne, de pescado, de jamón de aves de corral y/o de caza, productos hechos a base de leche a saber, mantequilla, quesos"; **MR. PITA (SEÑOR PITA)**, registro 160991, inscrita el 24 de agosto 2005, para proteger en clase 43: "servicios de alimentación de productos de panadería y repostería, emparedados de todo tipo, pizzas y

quesos"; **SEÑOR PITA (MR. PITA)**, registro 96463, inscrita el 26 de agosto 1996, para proteger en clase 30: "productos de panadería y repostería emparedados de todo tipo, pizzas" y **PITA**, registro 96461, inscrito el 26 de agosto 1996, para distinguir "un establecimiento comercial dedicado a la venta de productos de panadería y repostería, emparedados de todo tipo y pizzas, ubicado en zapote, 100 metros sur de la rotonda del zapote, centro comercial Paseo del Parque, Local n°14". La solicitante alega que el registro de esos signos nunca debió de haberse dado, y ya que es un término genérico y de uso común en la actualidad, en la industria alimentaria, se cumple con los supuestos para la aplicación del artículo 38 de la Ley de marcas y otros signos distintivos.

Por medio de la resolución de las 08:19:15 horas del 18 de agosto del 2022, el Registro de Propiedad Intelectual da traslado a la titular de las marcas, la empresa **FIGARIA S.A.**, que se apersona por medio de su representante, **Luis Diego Acuña Vega**, abogado, vecino de Los Yoses, San Pedro de Montes de Oca, San José, cédula 1-1151-0238, y alega que cada una de las marcas en su conjunto es distintiva para identificar pan tipo árabe o mediterráneo y que no se cumple con los requisitos del artículo 38 de la Ley de marcas y otros signos distintivos, además, las marcas también protegen otros productos o servicios distintos al pan, que no se afectan por la supuesta generalización. Tampoco se aporta prueba idónea y su representada ha realizado acciones tendientes a impedir su uso no autorizado, y que en Costa Rica no se usa el término pita para referirse al pan tipo árabe o mediterráneo ni en el comercio ni por parte del consumidor.

Mediante resolución final dictada a las a las 11:33:29 del 22 de noviembre de 2022, el Registro de la Propiedad Intelectual dispuso declarar sin lugar la solicitud de cancelación por generalización de los registros indicados, al considerar que no se cumplió con los requisitos establecidos en los incisos a), b) y c) del artículo 38 de la

Ley de marcas y otros signos distintivos (ver folios 92 al 114 del expediente principal).

Inconforme con lo resuelto, la representante de la empresa **GRUPO BIMBO S.A.B DE C.V.**, interpuso recurso de apelación, expresando como agravios lo siguiente:

1. Aclara que las sociedades **GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V.** y **BIMBO DE COSTA RICA S.A.** forman parte de un mismo grupo de interés económico de la compañía, por lo que solicita que se analice la prueba aportada.
2. El examinador erróneamente realiza su análisis con base en la prueba de uso de la contraparte y no en el concepto real del término "PITA" que ha sido generalizado por el público consumidor. El calificador parte de un acto viciado de subjetividad al brindar protección exclusiva al término "PITA" para un titular específico, error que se dio desde que concedió los registros de la contraparte, el término es conocido por los consumidores, costarricenses y a nivel mundial, como referencia a un pan blanco plano de harina de trigo.
3. Las marcas están brindando protección a un término genérico y de uso común para panadería utilizado a lo largo de los años por los consumidores, por lo que no son susceptibles de apropiación y es un grave error el proteger términos de uso común, genéricos y que no aportan ningún tipo de distintividad.
4. Estamos ante un proceso de cancelación por generalización o vulgarización del término PITA y no ante una cancelación por falta de uso de los signos. El punto de análisis no es sobre el uso de las marcas registradas sino sobre el concepto generalizado y real del término PITA; el examinador no hizo un análisis de fondo correcto para validar la acción de cancelación por generalización que incluya si las

marcas cuentan con la distintividad requerida para seguir inscritas y si a nivel nacional están generalizadas.

5. La contraparte no ha demostrado que PITA no se ha vulgarizado en Costa Rica. El uso de pan árabe o pan mediterráneo se da porque los competidores se vieron obligados a usarlos por la inscripción indebida y abusiva en el Registro de una marca que genera competencia desleal pues el pan PITA es único y no existe otro nombre para referirse a este.

6. En los supermercados y restaurantes se comercializa como PITA. Ningún consumidor identifica a **FICARIA S.A.** como inventor de este pan. Mantener un registro porque existen términos alternativos no es válido ni admisible.

Ante el Tribunal Registral Administrativo se aporta prueba para mejor resolver por parte de **GRUPO BIMBO S.A.B DE C.V.**, y este Tribunal solicita, también en carácter de mejor resolver, más información a **GRUPO BIMBO S.A.B DE C.V.**

Concedida la audiencia de ley respecto a estas pruebas, **FICARIA S.A.** se pronuncia y solicitó se rechacen por extemporáneas, pues la prueba debió aportarse desde el inicio ante el Registro, y se opone a que se acepten en esta instancia por considerar que es dar demasiada oportunidad a la recurrente.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal admite como propios los hechos que tuvo por probados la autoridad registral en el considerando tercero de la resolución, y además tiene también como hecho con este carácter relevante para el dictado de esta resolución el siguiente:

- La empresa **FICARIA S.A.** ha ejercido distintas acciones de defensa para la protección de las marcas cuya cancelación por generalización se alega en este procedimiento.

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal admite como propio el hecho que tuvo por no probado la autoridad registral en el considerando cuarto de la resolución.

CUARTO. SOBRE EL CONTROL DE 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. El Registro de la Propiedad Intelectual, denegó la solicitud de cancelación por generalización de los registros indicados en el considerando primero de esta resolución, al considerar que no se cumplió con los requisitos establecidos en los incisos a), b) y c) del artículo 38 de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas). (ver folios 92 al 114 del expediente principal).

Con relación a la cancelación de una marca por generalización, nuestra Ley de marcas, el citado numeral 38 contempla la cancelación por generalización, el cual a la letra expresa lo siguiente:

Cancelación por generalización de la marca. 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 con 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 sostiene 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, C. (2004). *Tratado sobre Derecho de Marcas*. Madrid: Editorial Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales S.A., segunda Edición, pp. 659-660).

Sobre esta figura, tanto la legislación nacional como la doctrina resaltan 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 este sentido la doctrina 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, M. (2002). *Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas*. Madrid, España: Civitas Ediciones, primera edición, pp.890).

De las anteriores transcripciones cabe destacar 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 se ha convertido en el nombre genérico del producto. De allí que se requiera un análisis para determinar si efectivamente con los elementos probatorios aportados por la gestionante de estas diligencias, se demuestran los supuestos legales para declarar la vulgarización de las marcas **PITA (Diseño)**, **PURA PITA**, **PITA**, **MR. PITA (SEÑOR PITA)**, **SEÑOR PITA (MR. PITA)** y **PITA**.

Debe tenerse en consideración, que para precisar la vulgarización de una marca requiere apreciarse, además, 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.¹

¹ La doctrina es contundente al indicar que “una vulgarización subjetiva de la marca, que se produce por la actividad -el propio titular de la marca la utiliza como si fuera la denominación genérica del producto o del servicio contraseñado- o por la inactividad -el titular de la marca tolera que otros

En esta línea de ideas, en el expediente administrativo del folio 62 al 83 y del folio 169 al 178 del legajo digital de apelación, se aprecia la presencia de prueba certificada aportada por la titular de las marcas cuya generalización se pretende sea declarada, donde se demuestra que a lo largo de los años ha ejercido distintas acciones tendientes a la protección de sus marcas, tales como publicación en medios de comunicación escrita, gestiones legales a nivel administrativo, así como comunicaciones con distintos competidores y establecimientos comerciales solicitándoles no utilizar sus marcas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley de marcas:

El titular de una marca de fábrica o de comercio ya registrada gozará del derecho exclusivo de impedir que, sin su consentimiento, terceros utilicen en el curso de operaciones comerciales, signos idénticos o similares, ..., para bienes o servicios iguales o parecidos a los registrados para la marca, cuando el uso dé lugar a la probabilidad de confusión...

Aunado a lo anterior, es necesario entrar a la valorar la prueba aportada por la parte solicitante de la generalización a efectos de poder determinar si se cumplen los requerimientos del artículo 38 de la Ley de marcas, a saber:

utilicen la marca y no ejercita su *ius prohibendi* ante la utilización de la marca como genérica por los competidores. Es, desde una perspectiva jurídica, irrelevante el hecho de que objetivamente la marca se haya vulgarizado y los consumidores, la usen generalizadamente como la designación del producto o del servicio. Lo relevante en el ámbito jurídico es que subjetivamente el titular haya dejado de defender su marca en caso de utilización de la misma por parte de los competidores, o bien que la utilización de su marca no haya estado encaminada a preservar la distintividad de la misma.” (Lobato, M. (2002). *Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas*. Madrid, España: Civitas Ediciones, primera edición, pp.890).

-
- Certificación de página web de la red social de Facebook, de los supermercados Compre Bien, en esa impresión se observa el nombre “PAN MEDITERRÁNEO”, debajo de esas palabras se indica “Pita Rica S.A.” y fuera de ese recuadro las palabras “Pita Rica - Compre Bien”, en este caso no se puede visualizar la mención del PAN PITA como lo señala el apelante dado que lo aportado es una impresión y no un video. (folios 8 al 10 del legajo digital de apelación).

 - Certificación página web del supermercado PRICESMART: se observa en este caso un empaque con una etiqueta con las palabras “PAN MEDITERRÁNEO PITA RICA S.A.” y al extremo derecho de la publicación las siguientes palabras “Pita Rica / Pita Rica – Pan Tipo Pita 900 g.” (folios 11 al 13 del legajo digital de apelación).

 - Certificación de página web del sitio tipscr.com, se observa el título “Cociné con Tips” una ilustración que tiene dentro de sus elementos la frase “Pan Pita” (folios 14 al 16 del legajo digital de apelación).

 - Certificación del sitio web del supermercado WALMART, se visualiza entre otros aspectos, la selección de los productos de la siguiente forma: Home Panadería y tortillería Tortillería Pan Pita, seguidamente tres productos, en dos de ellos se lee en sus empaques Bimbo Pan Pita Integral y Bimbo Pan Pita Blanco, y debajo de ellos se observa las siguientes descripciones: Pan Bimbo Pita Integral y Pan Bimbo Pita Blanco (folios 17 al 19 del legajo digital de apelación).

 - Testimonio del instrumento público 69-15 autorizado a las 15:00 horas del 23 de diciembre de 2022 por los notarios Alejandra Vindas Rochas y Steven Ferris Aguilar, correspondiente a un acta notarial levantada en el establecimiento comercial de PriceSmart que se ubica frente a la Autopista Próspero Fernández en Escazú, donde hacen constar que en ese supermercado se comercializa el pan pita con las marcas Pan Mediterráneo, Terránea, Joseph’s Pita Bread y Pan Mediterráneo

Bocas, y adjuntan impresiones de fotografías selladas por uno de los notarios donde se aprecian varios productos entre los que se logra apreciar la rotulación con el precio de Joseph's Pan Pita Blanco y el producto que incluye en su empaque Joseph's Pita Bread. (folios 20 al 30 del legajo digital de apelación).

- Testimonio del instrumento público 70-15 autorizado a las 15:30 horas del 23 de diciembre de 2022 por los notarios Alejandra Vindas Rochas y Steven Ferris Aguilar, correspondiente a un acta notarial levantada en el establecimiento comercial de Walmart que se ubica en el Centro Comercial Trejos Montealegre en San Rafael de Escazú, donde hacen constar que en ese supermercado se comercializa el pan pita bajo distintas marcas, a saber, Pita y Pan Mediterráneo Terránea, y adjuntan impresiones de fotografías selladas por uno de los notarios donde se aprecian varios productos entre los que se destacan productos de la marca PITA, y Pan Mediterráneo Terránea y Pan Mediterráneo Integral Terránea, así como varias rotulaciones con los precios. (folios 31 al 41 del legajo digital de apelación).

- Documento titulado JUSTIFICACIÓN TÉCNICA TÉRMINO GENÉRICO "PAN PITA", suscrito por Carla Murillo Trejos, MSc. Nutrición y Ciencia de Alimentos (folios 44 al 51 del legajo digital de apelación).

- Estudio de mercado titulado "Informe identificación y reconocimiento del Pan Pita como nombre genérico en Costa Rica" realizado por LATINETWORK DICHTER & NEIRA S.A., suscrito por Lina María Bermúdez Gómez y Paola Andrea Prieto Carvajal, realizada entre el 28 de diciembre de 2022 y el 7 de enero de 2023, que es un muestreo producto de la realización de 271 encuestas, con un margen de error de 6% y un nivel de confiabilidad del 95%. (folios 135 al 154 y 228 al 230 del legajo digital de apelación).

-
- Certificado apostillado de registro 287315 emitido por el Ministerio de Comercio e Industria, Dirección General del Registro de la Propiedad Industrial, de Panamá, de la marca de productos BIMBO PITA POCKET Y DISEÑO en el que no se hizo reserva del término PITA. (folios 156 al 161 del legajo digital de apelación).
 - Certificado duplicado apostillado de registro 2022-159626, emitido por la Dirección General de la Propiedad Intelectual de la República de Honduras de la marca mixta de fábrica BIMBO PITA POCKET. (folios 186 al 188 del legajo digital de apelación).
 - Certificado duplicado apostillado de registro 2014-128561, emitido por la Dirección General de la Propiedad Intelectual de la República de Honduras de la marca mixta de fábrica BIMBO PITA POCKET. (folios 189 al 191 del legajo digital de apelación).

Vista la prueba aportada, no advierte este Tribunal que la solicitante de la cancelación haya demostrado que se dé la ausencia de otro nombre para designar comercialmente al producto al que se aplican las marcas, es decir, no es contundente que solo exista el nombre “**PITA**” para designar unos productos de tal tipo, por el contrario, con las pruebas aportadas se puede inferir que existen distintos nombres para referirse a este tipo de pan por lo que no se cumple de forma específica lo referenciado en el inciso a) del artículo citado.

Con la prueba aportada es claro que este tipo de producto comercialmente es conocido con otros nombres, incluso en el mismo documento de Justificación Técnica del Término Genérico “PAN PITA”, en el acápite IV, específicamente se establece “El **pan pita**, también llamado pan árabe, balady, shamy, pan sirio y pan de bolsillo, es un pan plano circular de doble capa con levadura que seo originó en el Medio Oriente.” (folio 15 del legajo digital de apelación), reconociéndose así la existencia de múltiples formas para designar ese tipo de producto en particular.

Aunque el documento aportado y realizado por la Máster Carla Murillo Trejos, concluya que la palabra **PITA** es un término universal debido a que se encuentra contemplado en distintos diccionarios y documentación oficial, ello no implica que también sea un término único o exclusivo para denominar un tipo de pan plano.

De igual manera, el estudio de mercado aportado por la recurrente concluye que hay un 69% de los encuestados que sostienen haber consumido pan PITA/ARABE, lo cual, por sí, deja entrever que muchos identifican a este tipo de pan plano con ambas denominaciones.

Ahora bien, en cuanto al estudio de mercado citado, resulta necesario hacer la aclaración que si bien es cierto concluye que el 7% de los encuestados reconoce al pan pita como un tipo de pan genérico, un 73% lo ubica como un pan de origen mediterráneo, un 48% lo identifica como pan pita al visualizarlo y que existe un 78% de personas encuestadas que considera que cualquier marca puede tener pan pita, y que un 85% sostiene que es un pan y no una marca, esta prueba por sí misma no resulta contundente a criterio de este órgano de alzada, debido a las dimensiones del estudio, pues un muestreo de 271 personas en una población de más de 5 millones de habitantes, resulta ser más un indicio que una prueba fehaciente de la generalización de las marcas.

En cuanto a las certificaciones de sitios web, puede apreciarse en el caso de los supermercados Compre Bien, el nombre “PAN MEDITERRÁNEO”, y debajo de esas palabras se indica “Pita Rica S.A.”, más allá de la denominación social, no se utiliza el término PITA, por lo que no es prueba útil para la presente resolución; en el caso de PriceSmart, se logra determinar que el establecimiento comercial sí clasifica el producto “PAN MEDITERRÁNEO PITA RICA S.A.” como pan tipo pita en su sitio web; y en el caso de Walmart, expende dos tipos de pan bajo el nombre de Pan

Pita, ambos productos producidos por la propia recurrente. Es importante señalar que esta prueba no resulta tampoco contundente para probar una generalización de la marca, el hecho de que dos supermercados utilicen el término pita no implica una identificación generalizada por parte de los consumidores del término pita como el producto, ni que no puedan identificar el origen empresarial del producto protegido con las marcas inscritas, sumado a lo anterior, debe recalcar que en caso de los productos de la empresa Pita Rica S.A., estos están identificados como pan mediterráneo, lo que más bien confirma que ambas terminologías se utilizan para denominar el mismo producto.

En lo que a las actas notariales respecta, puede apreciarse que en PriceSmart se expende un producto denominado “PAN MEDITERRÁNEO TERRÁNEA” que dado su empaque y la prueba aportada por la titular de las marcas cuya cancelación se solicita, resulta ser el mismo producto “PAN MEDITERRÁNEO” solo que la empresa cambió la denominación social a Terránea, y en la etiqueta que mencionan para identificar su precio no consta que se trate de pan pita, igual situación se presenta con respecto al Pan Mediterráneo Bocas, aunque sí consta en la identificación del precio y el empaque del pan marca Joseph’s, lo cual tampoco es suficiente para establecer una generalización de la marca, sumado a lo anterior, también consta en la prueba aportada por la titular registral la prevención a PriceSmart para protección de su marca.

Con relación al acta notarial levantada en Walmart, se consigna que existe un estante de productos identificados como pan pita con distintas marcas, incluyendo los productos identificados con las marcas cuestionadas, también “PAN MEDITERRÁNEO INTEGRAL TERRÁNEA” aunque lo identifican en el precio de estante como “Pita rica pan integral” y “Pita rica pan mediter” para “PAN MEDITERRÁNEO TERRÁNEA”, en el primer caso la prueba no resulta útil para

demostrar la generalización pues se identifica como pita a la marca PITA lo cual no resulta contradictorio, y en el caso de los productos de Terránea se aprecia que el establecimiento todavía identifica a dichos productos con la anterior denominación social “Pita Rica”, lo cual tampoco puede ser tomado como prueba atinente para demostrar la generalización de las marcas.

En lo que a los certificados de inscripción de las marcas BIMBO PITA POCKET en Honduras se refiere, éstas no resultan tampoco ser prueba idónea para demostrar la generalización de las marcas debido a que no demuestran la ausencia de otro nombre para designar el producto en el comercio, ni el uso generalizado de la marca por parte del público, ni la desvinculación de la marca de su origen empresarial.

Finalmente, la impresión del sitio web tipscr.com, en el que se observa el título “Cociná con Tips” y una ilustración de un tipo de pan plano identificado como “Pan Pita”, esta también se constituye en un indicio de que el pan plano puede ser identificado como pan pita y de la posible existencia de un uso generalizado de la marca tanto por parte del público y en los medios comerciales.

Analizada la prueba aportada para demostrar la generalización de las marcas **PITA (Diseño), PURA PITA, PITA, MR. PITA (SEÑOR PITA), SEÑOR PITA (MR. PITA)** y **PITA**, se determina que en cuanto a las situaciones identificadas en los incisos b) y c) que señala la norma de cita, que deben concurrir para considerar que la marca se ha convertido en nombre genérico, no se aportó al expediente prueba idónea suficiente acerca del uso generalizado de la marca por parte del público y en los medios comerciales, como nombre común del tipo de producto, ni se logró demostrar el desconocimiento por parte del público de la marca como signo distintivo de un origen empresarial determinado.

La aportación de los citados documentos en relación con los orígenes de este tipo de producto no representan medios de prueba que acrediten de forma fehaciente que las marcas “PITA” sean de uso generalizado por parte del público, a pesar de que algunas probanzas pueden ser indicios de esta situación, tampoco se logra probar que comercialmente sea el único nombre adecuado del tipo de producto que se relaciona, 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 que 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.

Es criterio de este Tribunal que, con la prueba aportada, el apelante únicamente demuestra que “PITA” es un término más que se utiliza en el mercado para el pan plano; de esta forma, no existe ningún proceso de generalización del término distintivo ni la inactividad de su titular, que permita que la marca se llegue a convertir en la única forma de referirse o distinguir el producto o servicio al cual pretende relacionar. Recuérdese que la generalización es un fenómeno de metamorfosis que va desde la distintividad normal de una marca, pasando por la notoriedad hasta llegar a confundirse signo con producto o servicio. No procede en este caso, la cancelación, salvo que se cumplan los requisitos legales establecidos, y en el presente asunto no se cumplió con los requisitos de la generalización de marca, tal como se señaló y quedó demostrado supra, ya que priva el principio de certeza jurídica, razón por la que debe rechazarse la solicitud de cancelación por generalización de las marcas que nos ocupa.

En otro orden de ideas, es menester señalar que, a pesar de no haberse generalizado, del expediente administrativo se desprende que el término PITA es uno más de los nombres habituales para designar esos productos en el lenguaje

común, por lo que se trata de una marca que inscrita bajo estas condiciones es de carácter débil. Al respecto, debe tenerse muy presente, que, al conformar una marca, su creador puede valerse de toda clase de elementos como: partículas, palabras, frases, prefijos o sufijos, raíces o terminaciones, que individualmente consideradas pueden estimarse como expresiones de uso común, por lo que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna.

Resulta claro que el titular de una marca que lleve incluida una expresión de tal naturaleza no tiene un dominio exclusivo sobre ella y, en consecuencia, no está facultado por la ley para impedir que terceros puedan utilizar dicha expresión en combinación de otros elementos en la conformación de signos marcarios, siempre que el resultado sea suficientemente distintivo a fin de no crear riesgo de confusión o riesgo de asociación con signos ya inscritos a nombre de terceros.

Al realizar el examen comparativo de marcas que se encuentran conformadas por elementos de uso común, estos no deben ser considerados a efectos de determinar si existe confusión o asociación, y esta es una circunstancia de excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes.

En el caso de denominaciones conformadas por elementos de uso común o necesario en el comercio, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo, ya que dichas expresiones son marcariamente débiles.

El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca descarta que partículas y palabras necesarias o usuales pertenecientes al dominio público puedan ser

utilizadas únicamente por un titular marcario, ya que, al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando.

La marca débil es aquella que no posee la suficiente fuerza distintiva para impedir el registro de marcas con cierto grado de similitud, a diferencia de las marcas arbitrarias o de fantasía. Ahora bien, todo signo registrado como marca puede hacerse débil en el mercado de productos o servicios de que se trate. Al respecto, y a manera de ilustración el Tribunal de la Comunidad Andina ha sostenido que:

“...todo signo registrado como marca puede hacerse débil en el mercado de productos o servicios de que se trate. En efecto, si uno de los elementos que integran el signo es de carácter genérico o de uso común, o si evoca una cualidad del producto o servicio, el signo se hará débil frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades”. (Proceso 99-IP-2004, marca: DIGITAL SMOKING, publicado en la Gaceta Oficial N° 1134, de 11 de noviembre de 2004).

En efecto, si uno de los elementos que integran el signo es genérico, de uso común o necesario en el comercio, o si evoca una cualidad del producto o servicio, como es el caso de los términos inscritos con el elemento en común “PITA” que nos ocupa, el signo se hará débil frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades, inapropiables en exclusiva.

La presencia de una locución genérica no monopolizable resta fuerza al conjunto en que aparece; nadie, en efecto, puede monopolizar una raíz o frase genérica, debiendo más bien tolerar que otras marcas la incluyan, aunque podrán exigir que las desinencias u otros componentes del conjunto marcario sirvan para distinguirlo claramente del otro.

El titular de una marca débil, al contener esta una partícula, palabra o frase de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confusión riesgo de asociación, ya que entonces se estaría otorgando al oponente, un privilegio inusitado sobre una raíz, palabra o frase de uso general o necesario en el comercio.

Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcarriamente débiles, y que los cotejos entre marcas y otros signos distintivos que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente.

En cuanto a las manifestaciones de la representación de la titular marcarria en la que se opone a la recepción de las pruebas que en segunda instancia presenta la recurrente, resulta necesario aclararle que las partes pueden presentar pruebas posteriores como prueba para mejor resolver, y tanto en los procedimientos conocidos en la sede jurisdiccional como en la administrativa, la prueba es uno de los elementos esenciales que permite a las partes demostrar sus afirmaciones y los hechos que justifican sus pretensiones ante la autoridad decisora. La doctrina ha afirmado al respecto que:

La prueba es, en todo caso, una experiencia, una operación, un ensayo, dirigido a hacer patente la exactitud o inexactitud de una proposición. En ciencia, probar es tanto la operación tendiente a hallar algo incierto, como la destinada a demostrar la verdad de algo que se afirma como cierto. [...]

En sentido jurídico, y específicamente en sentido jurídico procesal, la prueba es ambas cosas: un método de averiguación y un método de comprobación. [...] La prueba civil es, normalmente, comprobación, demostración, corroboración de la verdad o falsedad de las proposiciones formuladas en el juicio. (COUTURE, Eduardo. FUNDAMENTOS DE DERECHO PROCESAL

CIVIL, Ediciones Depalma, Buenos Aires, Tercer Edición, 1985. p. 214)

En este sentido, esa experiencia, ese método de averiguación y comprobación es ejercido a través de los medios de prueba, sea, los instrumentos utilizados por las partes para intentar acreditar ciertos hechos y situaciones que les permitan obtener un resultado favorable y por ello, a estas corresponde la obligación de aportar los medios probatorios necesarios que permiten al decisor llegar a la verdad real de los hechos y dar fundamento a la resolución final.

Consecuencia de esta posibilidad que tienen las partes de aportar nueva prueba en esta instancia, es la audiencia de nuevas pruebas decretada por este Tribunal, con la que se observan los principios del debido proceso, contradictorio y derecho de defensa, pues ello permite que todos los interesados puedan manifestarse respecto a la nueva documentación aportada, como en efecto ha sucedido.

Así las cosas, 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) de la Ley de marcas, pues no aprecia este Tribunal que conste en autos prueba atinente que logre demostrar que las marcas con la denominación "PITA" en sus diferentes modalidades, hayan perdido su carácter distintivo, por lo que no hay motivo para disentir del criterio emanado por el Registro de la Propiedad Intelectual.

SEXTO. 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 los registros de las marcas **PITA (DISEÑO), PURA PITA, PITA, MR PITA (SEÑOR PITA), SEÑOR PITA (MR. PITA), PITA,** 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 sin lugar el recurso interpuesto por la abogada Roxana Cordero Pereira, de calidades indicadas, apoderada especial de **GRUPO BIMBO S.A.B DE C.V.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual venida en alzada.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por la abogada Roxana Cordero Pereira, de calidades indicadas, apoderada especial de **GRUPO BIMBO S.A.B DE C.V.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 11:33:29 del 22 de noviembre de 2022, la que **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 el artículo 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. **NOTIFIQUESE**.

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

nub/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES.

MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TE: Inscripción de la marca

TG: Propiedad Industrial

TR: Protección de la Propiedad Intelectual

Registro de marcas y otros signos distintivos

TNR: 00.41.55

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