



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2013-0760-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca “PISA AGROPECUARIA”

PISA AGROPECUARIA S.A de C.V, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 7647-2013)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO No. 385-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las diez horas con cinco minutos del veinte de mayo de dos mil catorce.

Recurso de Apelación interpuesto por el **Licenciado Paulo Enrique Guier Acosta**, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-758-405, en su condición de apoderado especial de la empresa **PISA AGROPECUARIA S.A de C.V**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de México, domiciliada en Avenida España, No. 1840, Guadalajara, Jalisco, México, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, tres minutos con nueve segundos del ocho de octubre de dos mil trece.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 03 de septiembre de 2013, el **Licenciado Paulo Enrique Guier Acosta**, en su condición de apoderado especial de la empresa **PISA AGROPECUARIA S.A de C.V**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio **“PISA AGROPECUARIA”**, en clase 05 internacional, para proteger y distinguir ***“Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, emplastos, material para apósitos, material para empastar los dientes y para moldes dentales, desinfectantes, productos para la destrucción de animales***



daños, fungicidas, herbicidas.”

SEGUNDO. Mediante resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas, tres minutos con nueve segundos del ocho de octubre de dos mil trece, se resolvió: “(...) **Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. (...).**”

TERCERO. Inconforme con lo resuelto, el **Lic. Paulo Enrique Guier Acosta** en la representación indicada, interpuso ante el Registro de la Propiedad Industrial recurso de revocatoria con apelación en subsidio, en contra de la resolución final antes indicada y en razón de ello es que conoce este Tribunal.

CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta la Juez Mora Cordero, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho de tal carácter que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito el siguiente signo marcario:

I.- Marca de fábrica: “PiSA (diseño)”, registro 84747, en clase 05 del nomenclátor internacional, para proteger y distinguir: “Medicamentos para uso humano.” Propiedad de la empresa **LABORATORIOS PISA S.A de C.V**, inscrita el 11 de noviembre de 1993 y vigente hasta el 11 de noviembre de 2023 (v.f 06).



II.- Marca de fábrica: “PISA”, registro 181632, en clase 05 del nomenclátor internacional, para proteger y distinguir: *“Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, emplastos, material para apósitos, material para empastar los dientes y moldes dentales (materiales para impresiones dentales, incluidos en clase 5); desinfectante, productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas, herbicidas.”* Propiedad de la empresa **LABORATORIOS PISA S.A de C.V**, inscrita el 03 de noviembre de 2008 y vigente hasta el 03 de noviembre de 2018 (v.f 08).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal encuentra como hecho de tal naturaleza el siguiente:

Que la empresa **PISA AGROPECUARIA S.A de C.V**, no logró demostrar ante esta Instancia administrativa, tener una relación de interés económico con la empresa **LABORATORIOS PISA S.A de C.V**.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, procede a rechazar la inscripción de la marca **PISA AGROPECUARIA** para la clase 5 internacional, en virtud de ser una marca inadmisibles por derechos de terceros, así se desprende de su análisis y cotejo con las marcas registradas por cuanto gráfica, fonética e ideológicamente son muy similares, busca proteger los mismos productos y destinados a un mismo consumidor. Que del estudio integral de la marca, se comprueba que hay similitud, lo cual podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad suficiente que permita identificarlas e individualizarlas en el comercio. Siendo inminente el riesgo de confusión y asociación empresarial en el consumidor, se estaría afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus servicios a través de los signos marcarios distintivos. Por lo que ello transgrede el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.



Por su parte, la representante de la empresa recurrente dentro de su elenco de agravios concluye expresamente que; “(...) contrario a lo que el registro de la propiedad Industrial afirma en su resolución, las dos empresas si son parte de un mismo grupo de interés económico, puesto que se afirma en la carta de consentimiento por el representante legal de ambas empresas. Además, no existe un riesgo en el hecho de que el consumidor deduzca que los productos provienen de un mismo origen, puesto que esa presunción es la realidad de ambas compañías, sus productos provienen de los mismos intereses económicos de ambas empresas y se caracterizan por exactamente los mismos estándares de producción y calidad. En definitiva, la no violación de derechos de terceros, la condición de pertenecer a un mismo grupo de interés económico y la eliminación del riesgo de confusión de los consumidores son interdependientes, y han quedado debidamente probadas en el documento de la carta de consentimiento. En virtud de lo anterior, solicito que se admitan los argumentos aquí presentados a favor de la inscripción de la marca “**PISA AGROPECUARIA**”. Así mismo, que se reconozca la unión que impera entre ambas sociedades, a partir de la cual predomina el mismo interés económico derivado de la misma actividad empresarial. (...).”

CUARTO. SOBRE EL FONDO. EN CUANTO AL RIESGO DE CONFUSIÓN Y EL COTEJO MARCARIO. La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos No. 7978 de 06 de enero de 2000 y su Reglamento, Decreto Ejecutivo número 30233-J de 20 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 4 de abril de 2002, disponen que todo signo que pretenda ser registrado como marca, debe ser primordialmente distintivo. Ello significa que no puede generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción. Esta es la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular, que tiene como corolario la protección que se despliega, con el uso de esa marca, en relación con las marcas de productos similares.

Por ello, entre menos aptitud distintiva posea un signo, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen empresarial de los productos que adquiere en el mercado.

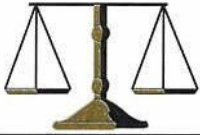


Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre los productos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador, por ende, no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

Bajo tal entendimiento, el artículo 8 incisos a) y b) en concordancia con el artículo 24 del Reglamento, son claros al negar la admisibilidad de una marca, cuando ésta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación, respectivamente *al público consumidor, a otros comerciantes*, ya que este no solo puede producirse por la similitud o semejanza entre los signos, sino también por la naturaleza de los productos o servicios que identifican y la actividad mercantil que de ésta se pretende, debiendo imperar la irregistrabilidad en aquellos casos en que las denominaciones propuestas sean para los mismos productos o servicios, o bien se encuentren relacionados o asociados.

En este sentido, el operador del Derecho al realizar el cotejo marcario debe colocarse en el lugar del consumidor, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten las denominaciones, sin desmembrarlos, analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro); y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto. De esto se deduce, que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiere entre ellos.

Cabe resumir, entonces, que el cotejo marcario se integra por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido. Bajo ese análisis, queda claro que la solicitud de la marca de fábrica y comercio “**PISA AGROPECUARIA**” y la marca inscrita “**PISA**” contienen una evidente similitud que puede inducir al consumidor a encontrarse en una situación de riesgo de confusión visual, auditivo e ideológico.

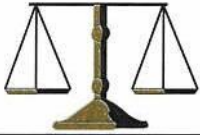


Obsérvese, que los signos contrapuestos “**PISA AGROPECUARIA**” del solicitado y “**PISA**” de la marca inscrita. Tal y como se desprende a nivel visual si bien el signo propuesto incorpora la palabra “**AGROPECUARIA**” ello no le proporciona la distintividad necesaria, en virtud de que su centro de atención se enfoca en la palabra “**PISA**”, lo cual conlleva a que ambas expresiones tanto a nivel gráfico como fonético se escuchan y perciben de manera similar, dado que como se ha determinado su mayor se encuentra localizada en dicha expresión.

Por otra parte, con respecto a su connotación ideológica, es importante señalar la marca “**PISA**” se encuentra inscrita desde noviembre de 1993 (v.f 06), por lo que el consumidor medio maneja un grado de conocimiento con respecto al producto que comercializa la empresa **LABORATORIOS PISA S.A de C.V.**, por ende ideológicamente las va asociar dentro de una misma línea de productos que comercializa la marca inscrita y para un mismo fin, lo cual a diferencia de lo que estima el recurrente si va a producir un impacto directo en el mercado dado que a nivel comercial podría considerarse que pertenece a la misma empresa, y en este sentido el riesgo de confusión y asociación que se generaría con respecto al signo inscrito sería inevitable. Además, de que este Tribunal de alzada en forma reiterada ha establecido que en materia de fármacos, el cotejo debe ser aún más estricto, por cuanto está de por medio la salud pública.

Por las razones antes indicadas, este Tribunal concluye que efectivamente tal y como ha sido sostenido por el Registro de la Propiedad Industrial, el permitir la coexistencia registral del signo solicitado generaría riesgo de confusión u asociación con respecto al signo marcario inscrito “**PISA**” en **clase 05** internacional, propiedad de la empresa **LABORATORIOS PISA S.A de C.V.**, recayendo de esta manera la solicitud dentro de las causales de inadmisibilidad contenidas en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

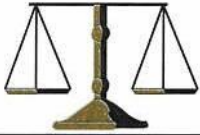
Ahora bien, en cuanto al extremo alegado por el recurrente de que las dos empresas, sea, “**PISA AGROPECUARIA S.A de C.V**” y “**LABORATORIOS PISA S.A de C.V**” son parte de un mismo grupo de interés económico, esta instancia como prueba para mejor resolver (v.f 66),



solicitó a la parte que mediante prueba idónea demostrará que ambas empresas comparten un mismo origen económico.

Sin embargo, el apelante presenta como prueba carta de consentimiento, con la cual el recurrente pretende defender su solicitud, y que constituye la aceptación por parte de la empresa titular del signo inscrito para que la Autoridad Registral proceda a inscribir la marca solicitada, debemos advertir que éste Órgano de alzada, en reiteradas resoluciones, dentro de ellas el **Voto No. 410-2009** de las quince horas del veinte de abril de dos mil nueve, ha afirmado, en relación con la posibilidad de que una carta de consentimiento pueda resolver ese riesgo de confusión al consumidor, lo siguiente:

*“El hecho que dos empresas que están dentro del comercio, ambas titulares de establecimientos comerciales dedicados a la actividad de venta de productos alimenticios para el consumo humano, hayan resuelto su problema y que la titular de la marca inscrita considere que la marca pretendida no le causa daño alguno, pudiendo ambas con las similitudes apuntadas por el Órgano a quo coexistir en el mercado y consentir ambas que así sea por medio de una carta de consentimiento (...) que constan en autos, (..), no significa que el problema con el consumidor medio, el consumidor común, esté resuelto, porque precisamente esa identidad de productos, bajo marcas similares, casi idénticas, provoca indudablemente ese riesgo de confusión que trata de proteger el numeral 8, incisos a) y b) de nuestra Ley de Marcas y que descansan en las funciones que debe tener todo signo marcario, como son: **a) la función de indicación del origen empresarial, b) la función de garantía de estándar de calidad y c) la función publicitaria diáfana transparente, sin posibilidad de existencia de otro signo distintivo igual o similar al inscrito.** Si bien el titular de la marca inscrita renunció a su derecho de exclusiva, por lo menos a nivel registral, no significa que la Administración Registral con una carta de consentimiento, sean los documentos que constan en autos, que ni siquiera están regulados normativamente, deba desproteger al consumidor, que es la persona que va a consumir los productos de esas empresas y tampoco significa que se deba desconocer toda la normativa*



*dirigida a esa protección y permitir que dos marcas estén dentro del comercio con una denominación igual o similar, ya que esta situación por **disposición legal**, escapa del operador jurídico. (...)/ sobre este tópico, concluimos indicando que, en todo caso, la autorización para que una empresa distinta a la titular pueda usar un signo distintivo se regula a través del tema de las licencias, artículo 35 de la Ley de Marcas, y sus correspondientes requisitos legales, pero nunca a través de una simple autorización que deja en desprotección al consumidor. (...).”*

En este caso, ese consentimiento revela alguna suerte de “arreglo” entre las empresas interesadas, que hace a la titular de las marcas inscritas considerar que su derecho no es afectado por el signo solicitado, sin embargo los derechos del consumidor a no ser llevado a confusión sobre el origen empresarial de los servicios que va a adquirir se mantiene y es ése precisamente el que debe proteger en este caso la Autoridad Registral, por lo que sus manifestaciones en este sentido no son acogidas.

Por otra parte, en cuanto a la prueba rotulada como **(DOCUMENTO # 2)** mediante el cual se certifica la representación del señor Carlos Álvarez Bermejillo como apoderado general de la empresa Laboratorios Pisa S.A de C.V la misma no es de recibo, en virtud de que el citado documento no cambia las circunstancias de hecho por medio del cual operó la denegatoria del signo solicitado, dado que la relación de interés económico entre ambas empresas sigue siendo omisa para los efectos de registración. En igual sentido, debemos advertir que la prueba señalada mediante **(DOCUMENTO # 3)** no es acogida, dado que no existe impedimento legal alguno para que el Licenciado **Paulo Enrique Guier Acosta**, ejerza en calidad de apoderado especial de ambas empresas, no obstante, dicha atribución legal no subsana la objeción al registro solicitado, que es precisamente la relación económica existente entre las precitadas empresas.

Finalmente, con relación a la prueba visible a folio 81 del expediente y señalada como **(DOCUMENTO # 4)**, que corresponde a información de la historia contenida en la página del sitio web de PISA AGROPECUARIA, y que se encuentra disponible en la siguiente dirección



<https://www.pisaagropecuaria.com.mx/corporativo/nuestra-historia/>; obsérvese, que de la citada información no se logra demostrar con veracidad que ambas empresas pertenezcan al mismo grupo empresarial, ya que tal y como se desprende de las mismas lo que existe es una vinculación empresarial con el grupo PISA FARMACEUTICA, que se pretende demostrar con las declaraciones juradas aportadas; pero esto no constituye prueba suficiente que demuestre que sea el mismo grupo empresarial o que ambas compartan el mismo capital social.

Nótese, que de la citada documentación (v.81) que se adjunta en su parte inferior se visualiza el logo de PISA AGROPECUARIA y en la esquina inferior derecha que es parte del grupo PISA FARMACEUTICA, no así de PISA LABORATORIOS quien figura como titular de las marcas inscritas. Por otra parte, del documento visible a folio 83 se desprende la historia de PISA LABORATORIOS pero en ello no se hace relación alguna con PISAAGROPECUARIA. Las declaraciones juradas por si solas se tornan insuficientes para declarar que ambas pertenecen al mismo grupo económico, por lo que no encuentra este Tribunal prueba fehaciente con el cual verifique su dicho.

Consecuencia de lo anterior, este Tribunal arriba a la conclusión de que, efectivamente, tal como ha sido sostenido por el Registro de la Propiedad Industrial, existe similitud gráfica, fonética e ideológica entre las marcas contrapuestas, como de los productos que se pretenden proteger y en consecuencia podrán ser fácilmente confundidos, pues el consumidor medio no tendría posibilidad de distinguir si los mismos corresponden a una u otra empresa, por cuanto su identidad y semejanza podría provocar un riesgo de confusión, al aplicarse el signo cuyo registro se solicita a productos iguales a los identificados con las marcas inscritas. Permitir la coexistencia de estos signos, quebrantaría lo estipulado en el artículo 8º incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978.

Por las anteriores consideraciones, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el **Licenciado Paulo Enrique Guier Acosta**, en su condición de apoderado especial de la empresa **PISA AGROPECUARIA S.A de C.V**, en contra de la resolución dictada



por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, tres minutos con nueve segundos del ocho de octubre de dos mil trece, la que en este acto se confirma.

QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara SIN LUGAR el Recurso de Apelación presentado por el **Licenciado Paulo Enrique Guier Acosta**, en su condición de apoderado especial de la empresa **PISA AGROPECUARIA S.A de C.V**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, tres minutos con nueve segundos del ocho de octubre de dos mil trece, la que en este acto se confirma, para que se deniegue el registro de la marca **“PISA AGROPECUARIA” en clase 05 internacional**. 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.-**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Katty Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHOS DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33