



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2011-0299-TRA-PI

Oposición a la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “CUOPRON”

THE LATIN AMERICA TRADEMARK CORPORATION, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 3522-2010)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO N° 1076-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las diez horas con cuarenta y cinco minutos del primero de diciembre de dos mil once.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **María de la Cruz Villanea Villegas**, mayor, casada una vez, Abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número 1-0984-0695, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **THE LATIN AMERICA TRADEMARK CORPORATION**, sociedad organizada y existente de conformidad con las leyes de la República de Panamá, domiciliada en Primer Piso, Edificio Comosa, Avenida Samuel Lewis, Ciudad de Panamá, República de Panamá, contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas con veinticuatro minutos y cuarenta y nueve segundos del catorce de febrero de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 09 de agosto de 2006, la Licenciada **María de la Cruz Villanea Villegas**, en su condición antes indicada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**CUOPRON**”, en **Clase 05** de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: “*preparaciones farmacéuticas y veterinarias, preparaciones sanitarias para uso médico, sustancias dietéticas adaptadas para*



uso médico, alimento para bebés; yeso para uso médico, material para curaciones (apósitos y vendas); material para tapar dientes, cera dental; desinfectantes; preparaciones para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas”.

SEGUNDO. Que en fecha diecinueve de noviembre del dos mil nueve, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **MERCK KGAA**, se opuso al registro solicitado, con base en su marca inscrita **“CUPERON”**.

TERCERO. Que mediante resolución de las trece horas con veinticuatro minutos y cuarenta y nueve segundos del catorce de febrero de dos mil once, dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial se dispuso: “(...) **POR TANTO:** *Con base en las razones expuesta (sic) y citas de la Ley de N° 7978 (Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos), Convenio de París y Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio, (Acuerdo sobre los ADPIC), se declara con lugar la oposición planteada por VICTOR VARGAS VALENZUELA, apoderado especial de la empresa MERCK KGAA, contra la solicitud de inscripción de la marca “CUOPRON” en clase 05 internacional; presentada por MARIA DE LA CRUZ VILLANEA, en su condición de apoderada especial de THE LATIN AMERICA TRADEMARK CORPORATION, la cual se deniega. (...)”.*

CUARTO. Que en fecha catorce de marzo de dos mil once, la representación de la empresa solicitante apeló la resolución final indicada y mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial en fecha treinta y uno de marzo de dos mil once, de previo a otorgarse la audiencia de reglamento, expresó agravios.

QUINTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, la invalidez o la nulidad 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 Jueza Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como único hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente: Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita desde el 2 de febrero de 2009 y vigente hasta el 2 de febrero de 2019, la marca de fábrica “**CUPERON**”, bajo el registro número **185734**, en **clase 05** del nomenclátor internacional, para proteger y distinguir: *“preparaciones farmacéuticas y veterinarias, preparaciones sanitarias para propósitos médicos, sustancias dietéticas adaptadas para usos médicos”*, perteneciente a la empresa **Merck KGaA**. (Ver folios 37 y 38)

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. RESOLUCIÓN FINAL VENIDA EN ALZADA Y ARGUMENTOS DE LA APELACIÓN. La resolución final dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, declaró con lugar la oposición interpuesta por el representante de la empresa **MERCK KGAA**, contra la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**CUOPRON**”, en clase 05 de la Clasificación Internacional, la cual deniega, con fundamento en que:

“(…) Primeramente se realiza el cotejo gráfico y vemos que existe una marcada similitud entre las marcas CUOPRON y CUPERON ya que se trata de marcas que contienen las mismas letras en una misma disposición, la única diferencia entre ellas sería la letra E de la marca inscrita que se encuentra posicionada en el medio de la marca inscrita y la letra O que se le incluye al



inicio de la marca solicitada. Sin embargo, esta diferencia es mínima y difícil de percibir por el consumidor. Fonéticamente, vemos que al tratarse de marcas tan similares con una sola letra de diferencia entre ellas, y siendo que la letra O que se incluye al inicio de la marca solicitada, unida a la letra U, emite un sonido débil, casi imperceptible por el oído humano, predomina el sonido de la letra fuerte, por lo que al momento de pronunciarlas, es casi el mismo, y será difícil para el oído humano detectar esa diferencia, lo que puede causar confusión en el consumidor promedio. Ideológicamente no se realiza cotejo ya que se trata de marcas de fantasía sin ningún significado especial.

Vemos que existen suficientes semejanzas entre las marcas en conflicto como para causar confusión en el consumidor al momento de enfrentar las marcas en el mercado. Las semejanzas no permitirán diferenciar las marcas por lo que se puede creer que se trata de marcas semejantes o relacionadas empresarialmente. Y tomando en cuenta que se trata de marcas que pretenden proteger productos de la misma clase y similares, esto puede generar perjuicio para el titular de las marcas inscritas y con derechos marcarios anteriores, por lo que debe denegarse la solicitud de inscripción de la marca solicitada CUOPRON. (...)”

Por su parte, la sociedad recurrente a través de su representante, destacó en su escrito de expresión de agravios, que al analizar la marcas en cuestión, la confusión directa no existe ya que la marca de su representada además de ser para un ámbito muchísimo más amplio de productos que la marca registrada, mientras que la marca CUPERON es para productos los cuales son de expendio exclusivo en farmacias, donde el consumidor es atendido por una farmacéutico o el médico de turno. Y en relación al riesgo indirecto, este es inexistente, ya que no se puede hablar de que exista un riesgo sobre una marca que se encuentra sin uso.

En virtud de lo anterior, corresponde que este Tribunal se avoque al **cotejo integral (gráfico, fonético e ideológico)** de las marcas contrapuestas, con el propósito de determinar su eventual coexistencia, conforme a lo dispuesto en los artículos 8º y 14 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos N° 7978 del 6 de enero de 2000 (en adelante Ley de Marcas) y 20 y 24 del

Reglamento de esa Ley, Decreto Ejecutivo N° 30233-J del 20 de febrero de 2002 (en adelante el Reglamento).

CUARTO. COTEJO MARCARIO DE LAS MARCAS CONTRAPUESTAS. Para que prospere el registro de un signo, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que es cuando entre dos o más signos se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir el *riesgo de confusión* entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico. Para determinar tal riesgo, el operador de Derecho debe tener en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldados con tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten ambos signos, 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.

Como se infiere de lo anterior, de lo que se trata es de que se impida la inscripción de un signo, que por sus similitudes con otro, pueda provocar en los consumidores la falsa creencia, vía asociación mental, de que los productos o servicios protegidos por unos y otros, tienen un mismo origen o una misma procedencia empresarial, lo que podría constituir un aprovechamiento injusto o inmerecido de la reputación que pudieren ya haber alcanzado los productos o servicios de la empresa que le resulte competidora. Como corolario, entonces, el **cotejo marcario** se justifica por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto o servicio, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

Dicho lo anterior, si en el caso bajo examen las marcas contrapuestas son:

MARCA SOLICITADA:	MARCA INSCRITA:
CUOPRON	CUPERON



PRODUCTOS QUE PROTEGERÍA Y DISTINGUIRÍA:	PRODUCTOS QUE PROTEGE Y DISTINGUE:
En clase 05 de la Nomenclatura Internacional: <i>“preparaciones farmacéuticas y veterinarias, preparaciones sanitarias para uso médico, sustancias dietéticas adaptadas para uso médico, alimento para bebés; yeso para uso médico, material para curaciones (apósitos y vendas); material para tapar dientes, cera dental; desinfectantes; preparaciones para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas”</i>	En la clase 05 de la Nomenclatura Internacional: <i>“preparaciones farmacéuticas y veterinarias, preparaciones sanitarias para propósitos médicos, sustancias dietéticas adaptadas para usos médicos”</i>

... corresponde destacar que las marcas enfrentadas son de tipo meramente **denominativas**, es decir sin ningún tipo de diseño, solamente la palabra representada en letras, ocurriendo que a criterio de este Tribunal, desde el punto de vista **gráfico** así como **fonético**, salta a la vista que la marca opuesta y la solicitada son muy similares, de lo que se deduce que desde un punto de vista meramente visual y auditivo, es factible para el público consumidor pueda confundirse, además de que los productos de la clase que nos ocupa son los mismos y algunos otros se relacionan entre sí íntimamente.

Visto lo anterior, este Tribunal arriba a la conclusión de que, al igual de lo que se sostuvo en la resolución venida en alzada, entre los signos contrapuestos no existe una distinción suficiente que permita su coexistencia, por cuanto su semejanza gráfica y fonética, podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor medio, cuestión que se ve agravada porque el signo cuyo registro se solicita “CUOPRON”, se destinaría a la protección de productos de la misma Clase 05 del nomenclátor internacional, a la que pertenece la marca de la empresa opositora, “CUPERON”, asimismo con productos idénticos y algunos otros relacionados con la marca registrada bajo la citada clase, propiedad de la opositora, antes citada, que son identificados con ésta.



La problemática potencial, práctica y jurídica de lo expuesto, es que la innegable conexión gráfica y fonética entre los signos contrapuestos, **porque denominativamente resultan muy similares**, daría como resultado una fortísima probabilidad de que surja un riesgo de confusión (v. artículos 25 párrafo primero e inciso e. de la Ley de Marcas, y 24 inciso f. de su Reglamento) entre los productos que desplegarían en el mercado los aquí contraparte, por cuanto se relacionan entre sí y hasta algunos son idénticos (v. artículos 8º, inciso a. de la Ley de Marcas, y 24 inciso e. de su Reglamento); pueden ser asociados entre sí (v. artículo 8º inciso b. de la Ley de Marcas, y 24 inciso e. de su Reglamento); y se podrían ofrecer de igual manera ante el público consumidor, y éste sería el mismo tipo de destinatario (v. artículo 24, inciso f. del Reglamento de la Ley de Marcas).

Por consiguiente, la concurrencia de los factores recién destacados, puede traer como colofón que ocurra en perjuicio de la empresa opositora, “(...) *un daño económico o comercial injusto, por una disminución de la fuerza distintiva, del valor comercial de la marca, o por el aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o la clientela creada por su uso (...)*”, según el tenor del inciso f) del numeral 25 del Reglamento de la Ley de Marcas, pudiendo surgir así una conexión competitiva entre los productos de aquella y los productos de la empresa solicitante, lo que no puede ser permitido por este Órgano de Alzada.

Hecho el ejercicio anterior y aplicadas las reglas del cotejo de uno y otro signo conforme al ordinal **24** del Reglamento de la Ley de Marcas, este Tribunal arriba a la conclusión de que, efectivamente, entre las marcas contrapuestas existen más semejanzas que diferencias, no existe una distinción suficiente que permita su coexistencia registral, por cuanto su semejanza podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor medio, al no poder distinguir el origen de los mismos, toda vez que el signo cuyo registro se solicita se destinaría a la protección de productos en la misma clase 05 internacional, en la que se encuentra la marca inscrita; resultando además productos íntimamente relacionados y asociados entre sí, ya que como bien señala el artículo 24 citado “(...) *Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean*



semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos; (...)”, más aun si tomamos en cuenta lo que tanto la doctrina como la jurisprudencia han sido claras y categóricas al no permitir ningún tipo de semejanza entre marcas de clase 5 internacional (farmacéuticas) ya que debe privar el bien común –se protege la salud pública–, de allí que debe existir una mayor rigurosidad en el examen de semejanzas entre signos, lo que debe ser aplicado por este Órgano de Alzada.

Como de permitirse la inscripción de la marca propuesta, se quebrantaría lo estipulado en el artículo 8º, incisos **a)** y **b)** de la Ley de Marcas, lo pertinente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **María de la Cruz Villanea Villegas**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **THE LATIN AMERICA TRADEMARK CORPORATION**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas con veinticuatro minutos y cuarenta y nueve segundos del catorce de febrero de dos mil once, la cual 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, N° 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 del 31 de agosto del 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 interpuesto por la Licenciada **María de la Cruz Villanea Villegas**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **THE LATIN AMERICA TRADEMARK**



CORPORATION, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas con veinticuatro minutos y cuarenta y nueve segundos del catorce de febrero de dos mil once, la cual se confirma. 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 Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Jorge Enrique Alvarado Valverde



DESCRIPTORES

Inscripción de la marca

- TE. Oposición a la inscripción de la marca**
- TE. Solicitud de inscripción de la marca**
- TG. Marcas y signos distintivos. Cotejo Marcario**