



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2009-1000-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de marca fábrica y comercio “HOPSA-COVINTEC HC”**

**EMPRESAS HOPSA S.A., Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 1698-02)**

**[Subcategoría: Marcas y otros signos]**

## ***VOTO N° 054-2010***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las diez horas del dieciocho de enero del dos mil diez***

***Recurso de Apelación*** interpuesto por el Licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, mayor vecina de Santa Ana, San José, titular de la cédula de identidad número 1-626-794, en su condición de apoderada especial de **EMPRESAS HOPSA S.A.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Panamá, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con treinta y nueve minutos y cincuenta y seis segundos del nueve de julio del dos mil nueve.

### ***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el siete de marzo del dos mil dos, el Licenciado **Jorge Tristan Trelles**, mayor, abogado, divorciado, cédula de identidad número 1-392-470, en su condición de apoderado especial de **EMPRESAS HOPSA S.A.**, solicitó la inscripción de la marca de comercio “**HOPSA-COVINTEC HC**” en clase 19 de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: Materiales de construcción no metálicos; tubos rígidos no metálicos para la construcción: asfalto, pez y betún; construcciones transportables no metálicas; monumentos no metálicos.



**SEGUNDO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial dictó prevención el día 9 de septiembre del 2008, en que indica que se encuentra inscrito el distintivo marcario “**HOPSA**”, bajo el registro número 128908, desde el 7 de febrero del 2001, vigente hasta el 7 de febrero del 2011, misma clase y protege: materiales de construcción no metálicos , tubos rígidos no metálicos para la construcción, asfalto, pez y betún, construcciones transportables no metálicas, monumentos no metálicos a nombre de **HOJALATERÍA PANAMA S.A.**

**TERCERO.** Que el día 24 de octubre del 2008, se contesta la prevención indicada anteriormente solicitando se suspenda dicho trámite hasta presentar carta de consentimiento por parte de la empresa **HOJALATERIA PANAMA S.A.**, titular de la marca “**HOPSA**”, solicitud que es acogida mediante el auto de suspensión dictado por el Registro de la Propiedad Industrial el día 6 de noviembre del 2008.

**CUARTO.** Que mediante resolución dictada a las once horas con treinta y nueve minutos y cincuenta y seis segundos del nueve de Julio del dos mil nueve, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: **POR TANTO:** / se resuelve: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada.

**QUINTO.** Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 28 de julio del 2009, la Licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, en representación de **EMPRESAS HOPSA S.A.**, apeló la resolución referida.

**SEXTO.** 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 al recurrente 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 LOS HECHOS PROBADOS.** Se tiene por hechos probados relevantes para lo que debe ser resuelto el siguiente: Único. Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de Fábrica “**HOPSA**”, bajo el registro número 128908, en Clase 19 del nomenclátor internacional perteneciente a **HOJALATERIA PANAMA S.A.**, vigente desde el 7 de febrero del 2001 hasta el 7 de febrero del 2011, para proteger Materiales de construcción no metálicos; tubos rígidos no metálicos para la construcción: asfalto, pez y betún; construcciones transportables no metálicas; monumentos no metálicos. (Ver folios 57 y 58).

**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 LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la inscripción de la marca “**HOPSA-COVINTEC HC**” solicitada por el Licenciado **Jorge Tristan Trelles** en su condición de apoderado especial de **EMPRESAS HOPSA S.A.**, dado que corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros, así se desprende de su análisis y cotejo con la marca inscrita “**HOPSA**”, por cuanto ambas protegen productos de la clase 19, siendo que del estudio integral de la marca se comprueba que hay similitud, lo cual podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad notoria que permita identificarlas e individualizarlas, existiendo riesgo de confusión en el consumidor, trasgrediendo el artículo octavo, literal a) de la Ley de Marcas y Otros Signos distintivos.

Con respecto a lo esgrimido por la parte apelante se indica que el rechazo de la solicitud no tiene aplicación porque se está en presencia de la misma entidad jurídica debido a que



**HOJALATERÍA PANAMA S.A. y EMPRESAS HOPSA S.A.** son la misma empresa, ya que la segunda absorbió a la primera desde el año 2000 y se aportó evidencia electrónica al respecto por lo que, lo que procede realmente es hacer los cambio de titularidad para el Registro N°128908, antes de continuar con el proceso de registro del presente expediente.

**CUARTO. DELIMITACIÓN DEL ASUNTO A DILUCIDAR.** Como la base del rechazo del registro fue que de autorizarse la presente inscripción marcaria, por las similitudes entre uno y otro signo se podría provocar un riesgo de confusión entre los consumidores, 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 8° 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).

**QUINTO. 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.

La confusión visual es causada por la identidad o similitud de los signos, sean éstos palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro y esto por su simple observación, es decir, por la manera en que se percibe el signo. La confusión auditiva se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no, y la confusión ideológica es la que se deriva del mismo o parecido contenido conceptual de los signos, o mejor aún, cuando las palabras comprendidas en los signos contrapuestos significan conceptualmente lo mismo; esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea, en tales signos, puede impedir, o impide, al consumidor, distinguir a



uno de otro.

En términos generales, para determinar el riesgo de confusión entre dos signos, el operador de Derecho primero debe colocarse en el lugar del consumidor presunto, 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 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. 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. Desde esta perspectiva 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.

La normativa marcaria es muy clara al negar la registración de un signo y por ende, otorgarle la protección que tal registro conlleva, cuando la marca solicitada sea similar a otra anterior perteneciente a un tercero que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios, ello de conformidad con el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Como puede observarse, el contenido de la norma citada, es clara, en el sentido, de que no es registrable un signo cuando sea idéntico o semejante con otro ya inscrito, y que los productos que uno y otro distingan sean también idénticos o semejantes, toda vez que la misión de la marca está dirigida a distinguir productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor los diferencie sin que se confunda. Consecuentemente, el Registro de la Propiedad Industrial resguarda los derechos del titular desde el instante en que le otorga el registro de la marca, así, como el derecho exclusivo a los productos o servicios protegidos con ese signo.



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.

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

MARCA INSCRITA: <b>HOPSA</b>	MARCA SOLICITADA: <b>HOPSA-COVINTEC HC</b>
PRODUCTOS QUE DISTINGUE	PRODUCTOS QUE DISTINGUIRÍA
Para proteger en clase 19 de la Nomenclatura Internacional: Materiales de construcción no metálicos , tubos rígidos no metálicos para la construcción, asfalto, pez y betún, construcciones transportables no metálicas, monumentos no metálicos	Para proteger en la clase 19 de la Nomenclatura Internacional: Materiales de construcción no metálicos; tubos rígidos no metálicos para la construcción: asfalto, pez y betún; construcciones transportables no metálicas; monumentos no metálicos.

...corresponde destacar que las marcas enfrentadas son mixtas, pero de prevalencia **denominativas**, es decir, están formadas únicamente por varias letras, ocurriendo que desde un punto de vista **gráfico**, salta a la vista que la marca inscrita, “**HOPSA**”, y la solicitada, “**HOPSA-COVINTEC HC**”, acaban siendo, en términos ortográficos, sumamente parecidas, pues la solicitada contiene la marca inscrita y la presenta como factor tópico, que puede llevar a confusión , siendo muy similares entre sí, de tal forma que desde un punto de vista meramente visual, no existe mayor diferencia entre una y otra.

Derivado de la semejanza recién destacada, desde un aspecto **fonético**, ambas marcas se pronuncian y escuchan de manera muy similar, por cuanto al derivarse de una estructura



gramatical análoga y estar el término HOPSA, contenido dentro del nombre de la marca solicitada “**HOPSA-COVINTEC HC**” produce un sonido sumamente parecido, en razón de lo anterior el consumidor medio podría percibir que está en presencia de una misma marca y llegar a confundirse entre éstas, es decir topamos con una confusión auditiva, por cuanto la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar.

Y desde un punto de vista ideológico, como ambos signos resultan de fantasía porque carecen de significado de acuerdo con la Real Academia de la Lengua Española, no pueden ser asociados conceptualmente a algún objeto conocido, por lo cual entre una y otra marca no habría posibilidad de hallar alguna suerte de diferenciación o, como corresponde en este ámbito, alguna suerte de distintividad.

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, tal y como fue sostenido en la resolución venida en alzada, las similitudes existentes impide el registro de la marca solicitada, siendo además se encuentran en la misma clasificación internacional 19 y protegen exactamente los mismos productos que la marca inscrita, por lo que el consumidor podría perfectamente creer que se trata de una misma marca o de marcas relacionadas entre sí, ya que no se dan diferencias suficientes para poder identificarlas. Tampoco es de recibo lo que argumenta el apelante sobre que “*el rechazo de la solicitud no tiene aplicación porque se está en presencia de la misma entidad jurídica debido a que **HOJALATERÍA PANAMA S.A.** y **EMPRESAS HOPSA S.A.** son la misma empresa, ya que la segunda absorbió a la primera desde el año 2000 y se aportó evidencia electrónica al respecto por lo que procede realmente es hacer los cambio de titularidad*”...; esto no es admisible por cuanto no consta que el apelante haya presentado la solicitud de cambio de titular de la marca “**HOPSA**” (Ver folio 57 y 58), de conformidad con el artículo 32 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y su Reglamento, para lo cual se requiere la presentación de documentos originales legalizados y no son de recibo copias certificadas ya que debe cumplirse



trámite de legalización consular. Conforme los asientos registrales, que constituye el marco de calificación del registrador (artículo 27 de la Ley sobre Inscripción de Documentos en el Registro Público) estamos frente a dos titulares distintos y en consecuencia la marca en estudio se encasilla en las causales de irregistrabilidad.

**SEXTO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Por existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión entre las marcas cotejadas por encontrarse inscrita la marca “**HOPSA**”, de permitirse la inscripción de la marca solicitada “**HOPSA-COVINTEC HC**” se quebrantaría con ello lo estipulado en el artículo 8º inciso a) de la Ley de Marcas y Otros signos Distintivos, máxime que ambas protegen exactamente los mismos productos no siendo posible la coexistencia entre ambas marcas en el comercio ya que perturbaría el derecho de elección del consumidor, al causar un evidente riesgo de confusión. Además nos encontramos frente a dos titulares distintos por cuanto no se demostró que el apelante haya presentado la solicitud de cambio de titular de la marca “**HOPSA**” tal y como lo establece el artículo 32 de la citada ley, no siendo admisible para estos efectos las copias certificadas debido a que es necesario que se cumpla con el trámite de legalización consular de los documentos que refieren a la absorción de las empresas **HOJALATERÍA PANAMA S.A.** y **EMPRESAS HOPSA S.A.** Es por eso, que lo pertinente es rechazar la inscripción de la marca, por resultar improcedente y declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, en representación de **EMPRESAS HOPSA S.A.**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con treinta y nueve minutos y cincuenta y seis segundos del nueve de julio del dos mil nueve, la cual en lo apelado, se confirma.

**SÉTIMO. 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





publicado en el Diario Oficial La Gaceta 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 interpuesto por la Licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, en representación de **EMPRESAS HOPSA S.A.**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con treinta y nueve minutos y cincuenta y seis segundos del nueve de julio del dos mil nueve, la cual en lo apelado, 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.** -

***Lic. Adolfo Durán Abarca***

***MSc. Jorge Enrique Alvarado Valverde***

***MSc. Guadalupe Ortiz Mora***

***Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez***

***Licda. Priscila Loreto Soto Arias***



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

**DESCRIPTORES:**

**MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS**

**TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO**

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.41.33**