



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2008-0290-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca: “EL ANGEL (Diseño)”

Conopco, Inc., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 9754-05)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

## *VOTO N° 466-2008*

*TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las nueve horas con treinta minutos del nueve de setiembre de dos mil ocho.*

*Recurso de Apelación* interpuesto por el Licenciado **Luis Pal Hegedus**, casado, Abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-558-219, en su calidad de Apoderado de la empresa **CONOPCO, INC.**, una sociedad existente y organizada conforme a las leyes de Estados Unidos de América, y con domicilio en New York, en ese mismo país, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas del quince de enero de dos mil ocho.

### RESULTANDO

I.- Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 16 de diciembre de 2005, la señora Analía Liliam García Elizondo, en representación de la empresa **EL ÁNGEL, S.A.**, formuló la solicitud de la inscripción del signo “**EL ANGEL (Diseño)**”, como marca de fábrica y comercio en **Clase 30** de la clasificación internacional, para distinguir y proteger salsas.

II.- Que una vez publicado el edicto de ley para tales efectos, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 21 de marzo de 2007, el Licenciado Luis Pal



Hegedus, en representación de la empresa **CONOPCO, INC.**, formuló oposición en contra de la citada solicitud de inscripción marcaria.

**III.-** Que mediante la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas del quince de enero de dos mil ocho se dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO** / Con base en las razones expuestas (...) se resuelve: Se declara sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado de **CONOPCO, INC.**, contra la solicitud de inscripción de la marca “**EL ÁNGEL (sic) (DISEÑO)**”, en clase 30 internacional, presentado (sic) por **EL ÁNGEL, S.A.**, la cual se acoge. (...)”.

**IV.-** Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 11 de marzo de 2008, el Licenciado Luis Pal Hegedus, en representación de la empresa **CONOPCO, INC.**, apeló la resolución referida, y mediante escrito presentado ante este Tribunal el 30 de julio de 2008, expresó agravios.

**V.-** Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que causen indefensión al recurrente o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

**Redacta la Jueza Ortiz Mora, y;**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO.** EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal prohija el elenco de hechos probados esbozados por el Registro a-quo, con las siguientes salvedades: El fundamento documental del “Hecho Probado 1”, se encuentra visible a folios 25 y 26, y se deja sin efecto el “Hecho Probado 2”, por cuanto es irrelevante para la resolución de este asunto.

**SEGUNDO.** EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Al igual que el **a quo**, este



Tribunal no advierte hechos, de interés para la resolución de este asunto, que tengan ese carácter.

**TERCERO. EN CUANTO A LA DELIMITACIÓN DEL CASO A RESOLVER.** La representante de la empresa **EL ÁNGEL, S.A.**, solicitó la inscripción del signo “**EL ANGEL (Diseño)**”, como marca de fábrica en **Clase 30** de la clasificación internacional, a lo que se opuso el representante de la empresa **CONOPCO, INC.**, por encontrarse ya inscrita a nombre de ésta la marca de fábrica “**LIZANO**”, bajo el registro número **157685**, en **Clases 29 y 30** del nomenclátor, razón por la cual estimó que de ser autorizada su coexistencia, se fomentaría un riesgo de confusión entre el público consumidor entre unos y otros productos amparados por los citados signos. Entonces, por cuanto en la resolución venida en alzada se declaró sin lugar tal oposición y se admitió la solicitud de inscripción formulada, corresponde que este Tribunal se avoque al ***cotejo integral (gráfico, fonético e ideológico)*** de los signos contrapuestos, 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).

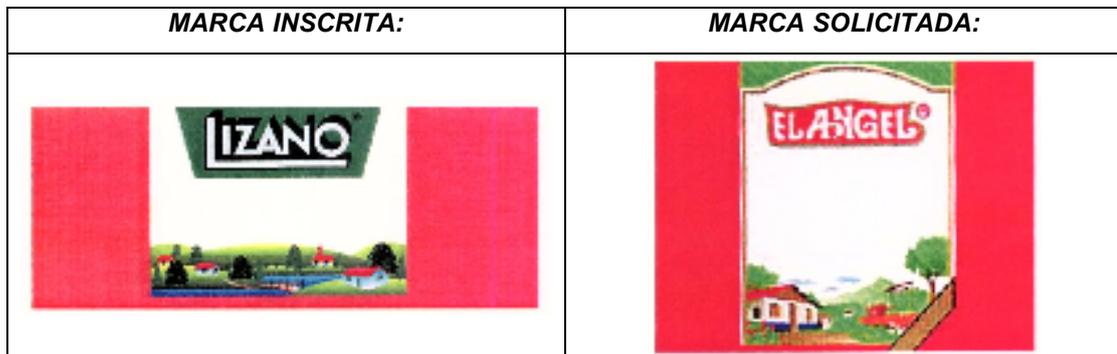
**CUARTO. COTEJO MARCARIO DE LAS MARCAS CONTRAPUESTAS.** Para que prospere el registro de un signo como marca, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que es cuando entre dos o más signos se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir el ***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 atenderse 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:



... se infiere que se tratan de marcas **mixtas**, porque están compuestas tanto por elementos denominativos, “LIZANO” en la inscrita y “EL ÁNGEL” en la solicitada, como también por gráficos. Por eso, ateniéndose únicamente al elemento denominativo de las marcas en contienda, desde un punto de vista **fonético** los signos contrapuestos son diferentes.

No ocurre lo mismo desde un punto de vista **gráfico**, por cuanto como en ambas existe un rectángulo rojo en el que se halla otro blanco, donde en la parte superior está el elemento denominativo escrito con un tipo especial, y en la parte inferior el dibujo de una imagen campestre donde hay casas rústicas, árboles y zonas verdes, de todo ello se infiere que en el plano visual, esto es, a golpe de vista, **los signos resultan ser semejantes**, y más aún porque a juicio de este Tribunal, en esta oportunidad es el elemento gráfico de ambos el que prevalece.



Y desde un punto de vista ideológico, no hay duda de que las marcas contrapuestas se asocian a un mismo elemento conceptual, la noción de un pueblo campesino, un concepto que resulta en ambos signos semejante, si le son asociadas las siguientes consideraciones expuestas en el escrito de apelación, y reiteradas en el de expresión de agravios, y que este Tribunal avala:

“ a) *Los colores*: ambas marcas comparten los mismos colores, ya que ambas resalta el fondo color rojo, en la parte superior de los diseños resalta el color verde, en el centro de ambas marcas resalta el color blanco, y el diseño estilizado de un pueblo que contienen ambas marcas en su interior resalta el verde de las montañas, el rojo de los techos de las casas y el blanco de las paredes de estas casas. Y como se desprende de la comparación entre ambos signos, la disposición de los colores es exactamente igual en ambas.

“ b) *El concepto*: el diseño que contienen ambas marcas hace alusión a un pueblo, donde hay montañas verdes y casas de paredes blancas con techos rojos.

“ c) *Los productos*: la marca registrada por mi representada protege, entre otros, salsas, y la marca solicitada pretende proteger con su marca salsas también, por lo que ambas marcas estarán presentadas al público consumidor de manera conjunta en los establecimientos comerciales.

“ d) *Disposición de los elementos*: la marca solicitada dispone de sus elementos de la **MISMA** manera que están dispuestos los elementos en la marca registrada, es decir los mismos colores se utilizan para los mismos elementos (el mismo color para el fondo principal, el fondo del diseño central, el fondo de la parte superior; los mismos colores para los mismos diseños estilizados), y el elemento nominativo está ubicado en la parte superior en el centro.”

Visto lo anterior, este Tribunal arriba a la conclusión de que, al contrario de lo que se sostuvo en la resolución venida en alzada, entre las marcas contrapuestas no existe una distinción suficiente que permita su coexistencia, por cuanto su semejanza podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor medio, cuestión que se ve agravada porque el signo cuyo registro se solicita, se destinaría a la protección de productos (salsas) de la misma clase del nomenclátor e iguales a unos de los tantos que estarían siendo identificados con la marca inscrita.

La problemática potencial, práctica y jurídica de lo expuesto, es que la innegable conexión conceptual entre las marcas “LIZANO (Diseño)” y “EL ANGEL (Diseño)”, en donde son semejantes sus respectivos diseños, se daría 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 pertenecientes a las empresas aquí antagonistas, por cuanto, por ser “salsas”, se relacionan entre sí (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 exhibirían de igual manera ante el público consumidor; compartirían iguales canales de distribución y puestos de venta; y tendrían un mismo tipo de consumidor o destinatario (v. artículo 24, inciso f. del Reglamento de la Ley de Marcas).

Por consiguiente, la concurrencia de todos los factores recién destacados, puede traer como colofón que ocurra adicionalmente, 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 de la empresa solicitante, lo que no puede ser permitido por este Órgano de Alzada.

**QUINTO.** EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO. Como de permitirse la inscripción de la marca propuesta, se quebrantaría lo estipulado en el artículo 8º de la Ley de Marcas, lo pertinente es declarar con lugar el recurso de apelación presentado en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas del quince de enero de dos mil ocho, la cual se revoca en todos sus extremos, para disponer que en su lugar, se acoge la oposición presentada por la empresa **CONOPCO, INC.**, en contra de la solicitud de inscripción de la marca “**EL ANGEL (Diseño)**”, en **Clase 30** de la clasificación internacional, presentada por la empresa **EL ÁNGEL, S.A.**, la cual se deniega.

**SEXTO.** EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 2º del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, se da por agotada la vía administrativa.



**POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara CON LUGAR el Recurso de Apelación presentado en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas del quince de enero de dos mil ocho, la cual se revoca en todos sus extremos.— En su lugar, SE ACOGE la oposición presentada por la empresa **CONOPCO, INC.**, en contra de la solicitud de inscripción de la marca “**EL ANGEL (Diseño)**”, en **Clase 30** de la clasificación internacional, presentada por la empresa **EL ÁNGEL, S.A.**, la cual SE DENIEGA.— 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.**—

*M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Lic. Adolfo Durán Abarca*

*Lic. Luis Jiménez Sancho*

*M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora*

*Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez*



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## **DESCRIPTORES**

**Derecho Exclusivo de la Marca**

**UP: Derecho de Exclusión de Terceros.**

**TG: Derechos Derivados de la inscripción de la marca.**

**TNR: 00.42.40.**