



## RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2011-0240- TRA-PI

Solicitud de inscripción de la Marca “VOGUE CORP” (DISEÑO)

VOGUE CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA DE C.V, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Exp. de origen 10006- 2010)

MARCAS Y OTROS SIGNOS

### *VOTO N° 061-2012*

*TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, Goicoechea, a las trece horas cuarenta minutos del veintitrés de enero de dos mil doce.*

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado Arnaldo Bonilla Quesada, mayor, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-setecientos cincuenta y ocho seiscientos sesenta, apoderado especial de la sociedad **VOGUE CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE**, una empresa debidamente organizada y existente bajo las leyes de la República de El Salvador, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas cuarenta y un minutos trece segundos del tres de marzo de dos mil once.

#### RESULTANDO

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día veintiocho de octubre de dos mil diez, por el licenciado Arnaldo Bonilla Quesada, apoderado especial de **VOGUE CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE**, solicita la inscripción de una marca:

\_\_\_\_\_ para proteger y distinguir: en clase 35 internacional “Publicidad; gestión



de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina”.

**SEGUNDO.** El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las nueve horas cuarenta y un minutos trece segundos del tres de marzo de dos mil once, resolvió “(..) *Rechazar la inscripción de la solicitud presentada*”

**TERCERO.** Que el apoderado especial de la compañía, **VOGUE CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA** presenta recurso de apelación contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas cuarenta y un minutos trece segundos del tres de marzo de dos mil once.

**CUARTO.** 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, 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 Suárez Baltodano, y;**

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista como hecho probado el siguiente: Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritas las siguientes marcas a favor de **ADVANCE MAGAZINE PUBLISHERS, INC,** (Ver folios 09 a 12 del expediente administrativo venido en alzada

- 1) **VOGUE EN VIVO** bajo el registro número 155126 para proteger en clases **16** “Papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; artículos de encuadernación; fotografías; papelería; adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa; material para artistas; pinceles; máquinas describir y



artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos); materias plásticas para embalaje ( no comprendidas en otras clases ); caracteres de imprenta; clichés. En clase **35** “Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina y en clase **41** “Educación; formación; esparcimiento; actividades deportivas y culturales”.

- 2) **Vogue bajo el Registro** número 125644 para proteger en clase 35 internacional “Servicios de publicidad y negocios, especialmente venta al detalle disponible a través de comunicaciones por computadora, televisión interactiva, vía satélite e inalámbrica en relación con información sobre moda y belleza”.

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** No existen hechos con tal carácter de importancia para la resolución de este asunto.

**TERCERO. EN CUANTO AL FONDO.** El Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la inscripción de la solicitud presentada por considerar “(...) *se procede al estudio integral marcario de conformidad con el artículo 24 inciso a) del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, correspondiendo en primer lugar a la comparación a nivel gráfico se determina que VOGUE Corp (DISEÑO) como marca propuesta y la marca inscrita VOGUE , son idénticas, por lo que se encuentra contenida dentro de la otra, con lo cual se denota la ausencia de los elementos que la hagan distinguible; que el término CORP, no se toma en cuenta, dado que es una abreviatura del término “corporación “ y al ser un término genérico y de uso común, no puede ser objeto de apropiación por parte de ningún particular; por lo que continuando con el análisis se determina que existe ese riesgo de confusión para el consumidor medio; d) que igual suerte corre el cotejo fonético, por cuanto al derivarse de una estructura gramatical casi idéntica en ambos casos, fonéticamente suenan igual, en conjunto las palabras tienen una idéntica pronunciación , es decir topamos con una confusión auditiva...”*



Por su parte el apoderado de **VOGUE CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA** indicó que aunque las marcas compartan semejanzas eso no significa que la marca de servicio



\_\_\_\_\_ solicitada por su representada pueda producir confusión al consumidor respecto a los productos y mucho menos genera confusión empresarial, pues al contener grafías diferentes el consumidor puede distinguir con facilidad cuáles son los productos que comercializa cada una de las diferentes marcas inscritas, que la marca de servicio solicitada, por si sola puede ser distinguida por el público consumidor al ser un nombre original, único e innovador, lo que se manifiesta en la capacidad que tiene el signo para distinguir los productos en el mercado, permitiéndole al usuario poder diferenciarlos e identificarlos por sí solos pudiendo las dos marcas inscritas junto con la marca de servicio solicitada, coexistir en el mercado.

**CUARTO. COTEJO MARCARIO DE LOS SIGNOS ENFRENTADOS.** De las normas citadas, se advierte, que en la protección de los derechos de los titulares de marcas, deben concurrir ciertos requisitos que representan un parámetro eficaz para la valoración que debe realizar el registrador cuando enfrenta dos signos en conflicto con los intereses que tutela el ordenamiento jurídico relacionados con las marcas, a saber:

*“(...) proteger, efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores...” (Ver Artículo 1 de la Ley de Marcas)”*

En virtud de lo expuesto, debe concluirse que los signos bajo examen, el signo solicitado



\_\_\_\_\_ como signo propuesto, y por otro lado, los signos inscritos “**VOGUE EN VIVO**” y “**Vogue,**” según puede desprenderse de las certificaciones que constan en el expediente (ver folios 09 a 12), son signos que protegen productos similares ya que tanto el signo solicitado como las marcas inscritas protegen productos en clase 35 internacional a saber el solicitado “*Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina*” y los inscritos “**VOGUE EN VIVO**” en clase 35 “*Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina y Vogue,*” *Servicios de publicidad y negocios, especialmente venta al detalle disponible a través de comunicaciones por computadora, televisión interactiva, vía satélite e inalámbrica en relación con información sobre moda y belleza*”, razón por la cual se corre el riesgo de causar confusión en el público consumidor por lo que en ese sentido este Órgano de alzada, comparte el razonamiento esbozado por el **a-quo** en la resolución recurrida. Considera este Tribunal que el distintivo CORP es el diminutivo de Corporation, de esta forma Corp no puede hacer distinción ya que el mismo indica sencillamente de que se trata de “una corporación” por lo que con mucha probabilidad el consumidor llegaría a creer de que se trata de la corporación titular de las marcas inscritas, lo que acarrea un riesgo de confusión que obliga a rechazar la marca solicitada. Respecto a los alegatos del oponente los mismos deben ser rechazados toda vez que del análisis efectuado se vislumbra riesgo de confusión y de asociación para el consumidor, resultando evidente que existe relación en los canales de comercialización que identifica al signo solicitado, por tanto existe un nexo entre los mismos, de hecho se trata de sectores claramente definidos entre las empresas que participan en uno y otro y que guardan una relación directa.

Todo lo anterior, se ciñe a la regla del artículo 8 inciso a) de la Ley de Marca y 24 inciso e) del Reglamento a dicha Ley.



**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 (Nº 8039 del 12 de octubre de 2000) y 2º del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo Decreto Ejecutivo Nº 35456-J del 30 de marzo de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

### **POR TANTO**

De conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales y de doctrina que anteceden, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado Arnaldo Bonilla Quesada, apoderado especial de la sociedad **VOGUE CORPORATION SOCIEDADA ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas cuarenta y un minutos trece segundos del tres de marzo de dos mil once, la que en este acto se confirma, rechazando la inscripción del signo “**VOGUE CORP**” (**DISEÑO**) 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 Suárez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*



**DESCRIPTORES**

**MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS**

**TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO**

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.**

.