

**RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente N° 2008-0776-TRA-PI**

**Oposición a inscripción de marca de fábrica y comercio “VOGUE (DISEÑO)”**

**LABORATORIOS DE COSMÉTICOS VOGUE LTDA., Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Exp. Original 6782-02)**

**Marcas y Otros Signos**

***VOTO N° 400-2009***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVA— Goicoechea, a las trece horas veinte minutos del veinte de abril de dos mil nueve.**

Recurso de apelación presentado por el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdíán**, mayor de edad, divorciado, abogado, vecino de San José, cédula de identidad número uno-quinientos treinta y dos-trescientos noventa, en su condición de apoderado especial de la empresa **LABORATORIOS DE COSMETICOS VOGUE, SOCIEDAD ANONIMA**, una sociedad organizada y existente conforme a las leyes de Colombia y domiciliada en Autopista Sur, No. 10-74 (Zona Industrial Cazucá), Bogotá, Colombia, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial de las catorce horas con veinticinco minutos del doce de agosto de dos mil ocho.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que en fecha treinta de setiembre de dos mil dos, el Licenciado Edgar Zurcher Gurdíán, de calidades y condición indicadas, presentó solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio **“VOGUE (DISEÑO)”**, para proteger y distinguir cosméticos en general, en clase 03 de la Nomenclatura Internacional.

**SEGUNDO.** Que en fecha primero de abril de dos mil tres, el Licenciado Jorge Tristán Trelles, mayor de edad, divorciado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-trescientos noventa y dos-cuatrocientos setenta, en su condición de apoderado especial de la empresa **ADVANCE MAGAZINE PUBLISHERS INC.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes del Estado de New York, con domicilio y establecimiento comercial en 350 Madison Avenue, New York, NY 10017, Estados Unidos de América, planteó oposición contra la solicitud de registro de la marca antes indicada.

**TERCERO.** Que mediante resolución final dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con veinticinco minutos del doce de agosto de dos mil ocho, se dispuso: “... **POR TANTO:** *Con base en las razones expuestas y citas de la Ley de N° 7978, Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor N° 7472, Convenio de París, Acuerdo de los ADPIC, se resuelve: **Se declara con lugar la oposición interpuesta por el apoderado de ADVANCE MAGAZINE PUBLISHERS INC., de esta plaza, contra la solicitud de inscripción de la marca “VOGUE (DISEÑO)” en clase 3 internacional, presentada por LABORATORIOS DE COSMÉTICOS VOGUE, LTDA, la cual se DENIEGA. (...)***”

**CUARTO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el doce de setiembre del dos mil ocho, el Licenciado Edgar Zurcher Gurdían, en su carácter dicho, apeló la resolución final antes indicada.

**QUINTO.** Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se observan causales, defectos u omisiones que provocaren indefensión a las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal, previas las deliberaciones de rigor.

**Redacta el Juez Suárez Baltodano, y;**

## CONSIDERANDO

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista como hechos probados de influencia para la resolución de este proceso los siguientes:

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentran inscritas a nombre de la empresa **ADVANCE MAGAZINE PUBLISHERS, INC.**, las siguientes marcas, según consta a folios 49 al 56:

a) **“VOGUE”**, bajo el número de registro 57449, desde el 9 de junio de 1980 y con vencimiento el 9 de junio de 2010, para proteger y distinguir patrones de papel y revistas, en clase 16 internacional.

b) **“VOGUE”**, bajo el número de registro 125644, desde el 30 de abril de 2001 y con vencimiento el 30 de abril de 2011, para proteger y distinguir 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, en clase 35 internacional.

c) **“VOGUE”**, bajo el número de registro 125667, desde el 30 de abril de 2001 y con vencimiento el 30 de abril de 2011, para proteger y distinguir servicios de educación y entretenimiento, especialmente entretenimiento en la forma de un programa de televisión sin fin en el campo de la moda y la belleza, en clase 41 internacional.

d) **“VOGUE”**, bajo el número de registro 126851, desde el 25 de junio de 2001 y con vencimiento el 25 de junio de 2011, para proteger y distinguir servicios relacionados con el suministro de información sobre moda y belleza distribuida por televisión, vía satélite e inalámbrica así como redes de computación globales, en clase 42 internacional.

2.- Que el edicto de la marca de fábrica y comercio “**VOGUE (DISEÑO)**” fue publicado en el Diario Oficial La Gaceta números 23, 24 y 25 los días 03, 04 y 05 de febrero de 2003 (ver folio 01).

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS:** No existen hechos de esta naturaleza de importancia que considerar para el dictado de la presente resolución.

**TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, con fundamento en el artículo 8° inciso b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, y por cuanto observó similitud gráfica y fonética, al realizar el cotejo marcario y comparar el signo solicitado “**VOGUE (DISEÑO)**”, en clase 3 de la nomenclatura internacional, con la marca inscrita “**VOGUE**” propiedad de la empresa **ADVANCE MAGAZINE PUBLISHERS, INC.**, en clase 16 Nomenclatura Internacional, y por ende, la probabilidad de un riesgo de confusión, capaz de provocar errores en los consumidores, además consideró el Registro que: “... *si bien es cierto, en el presente expediente, la oponente no logra aportar prueba suficiente para demostrar la notoriedad del signo marcario de su propiedad, ya que la misma no satisface los criterios del artículo 45 de la Ley de Marcas..., este Registro no puede obviar, que la marca “VOGUE” es una revista que goza de fama y prestigio dentro de la actividad comercial en la que participa, motivos por los cuales, puede existir algún tipo de aprovechamiento injustificado del prestigio de la marca de la empresa ADVANCE MAGAZINE PUBLISHERS INC por parte de la empresa solicitante LABORATORIOS DE COSMÉTICOS VOGUE, LTDA...*”, motivos por los que estimó imposible la coexistencia registral del signo solicitado con el ya inscrito, y por tales razones declaró con lugar la oposición interpuesta y denegó la solicitud presentada.

Por su parte, el recurrente destacó en su escrito de expresión de agravios, no coincidir con el criterio del Registro, por cuanto: “...*en el caso concreto estamos ante una marca que está*

*en uso y es conocida en nuestro país. El público consumidor la asocia en el mercado como una marca de productos de maquillaje y belleza siendo que así se publicita y es la manera en que el consumidor la percibe. VOGUE por su lado es una revista de moda, de alta costura que se encuentra accesible en puntos de venta de revistas, y estanterías de librerías y supermercados. En ningún momento un consumidor tendrá a los dos productos enfrentados en un anaquel, siendo que tanto su presentación como su fin son totalmente diferentes... Como puede apreciarse, la marca es utilizada en muchos productos de belleza y es reconocida en el mercado como tal, por lo tanto hay una clara identificación en el mercado del producto con la marca, y NO existe posibilidad de que sea confundido con la casa de revistas que se está oponiendo. La coexistencia que puedan tener estas dos marcas es justa y viable. El consumidor se verá beneficiado y en ningún momento habrá lesión por derechos de terceros...”*

**CUARTO. EN CUANTO AL RECHAZO POR PARTE DEL REGISTRO Y ANALISIS DE SIGNOS.** El Registro de la Propiedad Industrial, con fundamento en el artículo y consideraciones citadas, concluyó que la marca inscrita en clase 16 de la nomenclatura internacional, por la empresa **ADVANCE MAGAZINE PUBLISHERS, INC.**, tal y como se detalla en el primer hecho probado punto a), presentaba similitud gráfica y fonética al grado de confusión con el signo solicitado por **LABORATORIOS DE COSMÉTICOS VOGUE LTDA.**; sin embargo, considera este Tribunal, que tal similitud no sólo se presenta en relación con la marca previamente inscrita, detallada en el punto a) del primer hecho probado, sino también con las descritas en los puntos b), c) y d) del mismo. Contrario a lo apreciado por el Registro de la Propiedad Industrial, del cotejo en conjunto de la marca de fábrica inscrita (punto a) hecho probado primero y de las marcas de servicios inscritas puntos b), c) y d) hecho probado primero “**VOGUE**”, con el signo solicitado “**VOGUE (DISEÑO)**”, se establece, además de una similitud gráfica y fonética, que podría inducir a error o confusión al consumidor en el mercado, una relación directa entre los productos y servicios que protegen en su conjunto, existiendo como común

denominador que están relacionados **con la moda y la belleza**, por lo que estima este Tribunal, que tal similitud, así como la relación entre productos y servicios, no solo se observa en relación con la marca inscrita en clase 16, como lo determinó el **a-quo**, sino tomando en cuenta todas las marcas involucradas en el presente caso.

Debe hacerse notar, que si bien el signo solicitado como marca es de tipo mixto, en escritura con letras mayúsculas de color negro con la figura de un laberinto en la parte superior de



**VOGUE** y los inscritos resultan de tipo denominativo, ya que se escribe la palabra “**Vogue**”, el elemento preponderante en ambos signos marcarios es la denominación “**VOGUE**”, lo cual produce un inmediato efecto visual, que podría hacer creer al consumidor, de que se trata de un mismo producto o servicio **con un mismo origen empresarial y relacionados**, que como bien señala el Registro **a quo**, con probabilidad de que el adquirente de un producto, como los que la marca solicitada protegería y distinguiría, se vea confundido, al ser precisamente las palabras sobresalientes de ambas marcas. Tales coincidencias en ambos signos minimizan la función diferenciadora y por ende reduce la capacidad distintiva del signo solicitado como marca, propiciándose en la especie, la posibilidad de asociación empresarial por parte de los consumidores de ese tipo de servicios que eventualmente podrían creer que el origen empresarial de ambos signos marcarios es el mismo, lo cual conduciría a un detrimento del esfuerzo que en ese sentido ha desplegado el titular de la marca inscrita con anterioridad, así como de un aprovechamiento injusto.

Al respecto, el artículo 1º de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978, niega la protección de signos idénticos o similares a otros registrados con anterioridad, cuando exista probabilidad de riesgo de confusión, por cuanto el fin primordial de nuestra legislación marcaria es: “...*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”, por lo que resulta claro que no es dable la registración de un signo que genere algún riesgo de confusión o asociación en el público consumidor, tal prohibición, se establece en principio en protección del público consumidor y del titular de la marca previamente inscrita. En este sentido, la doctrina señala que “Al protegerse un signo registrado, se tutela al consumidor frente a la posibilidad de que éste se confunda respecto del origen mediato de los productos o servicios que consume. De este modo, si no existe dicho riesgo de confusión mediato sobre el origen empresarial, no existe un riesgo de asociación y pueden convivir las marcas en conflicto.” (LOBATO, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas, Primera Edición, Civitas Editores, España, p. 288)*

**QUINTO.** En cuanto al argumento esgrimido por la empresa recurrente, en el sentido de que la coexistencia registral de la marca solicitada con la inscrita es posible ya que en ningún momento el consumidor tendrá a los dos productos enfrentados en un anaquel, siendo que tanto su presentación como su fin son totalmente diferentes y que la marca solicitada es utilizada en muchos productos de belleza y es reconocida en nuestro mercado como tal, y que por lo tanto hay una clara identificación en el mercado del producto con la marca, no existiendo la posibilidad de que sea confundido con la casa de revistas que se está oponiendo, resultando dicha coexistencia justa y viable, beneficiando al consumidor y nunca lesionando derechos de terceros, es menester acotar, que tal afirmación no puede ser de recibo por este Tribunal, ya que está claramente estipulado en el numeral 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas previamente citada, que aunque se trate de productos o servicios diferentes, al existir relación entre éstos y que puedan causar confusión, no está permitido su registración. Además que, de acuerdo con el artículo 89, párrafo final de la citada Ley, el hecho de que dos productos se encuentren en clases diferentes, según la clasificación internacional de productos y servicios para el registro de las marcas, no significa que dichos productos sean distintos entre sí, y ello se infiere de la letra de dicho artículo que dice: ***“Los productos o servicios no se considerarán distintos entre sí por razón de que, en cualquier***

*registro o publicación del Registro de la Propiedad Industrial, figuren en clases diferentes de la clasificación referida en el primer párrafo de este artículo”* (Lo resaltado en negrilla no es del original). Consecuentemente, tal hecho por sí no es óbice para alegar, como lo hace el recurrente, la procedencia de la registración del signo solicitado, al clasificarse en clase 03 internacional, ya que, de conformidad con el párrafo final del numeral 89 antes citado, aunque las marcas pertenezcan a clases diferentes, serían susceptibles de provocar confusión en el público consumidor, como sucede en el presente caso, que lo que se protege representan servicios y productos fácilmente relacionados.

Nótese, que las marcas registradas “**Vogue**” protegen, entre otros, una revista sobre moda así como servicios de educación, entretenimiento y suministro de información sobre moda y belleza distribuida por distintos medios de comunicación y la marca solicitada “**VOGUE (DISEÑO)**” pretende proteger productos cosméticos en general, por lo que en ambos casos son productos y servicios que van dirigidos específicamente a temas sobre moda y belleza, y al determinarse que la marca solicitada pretende distinguir productos relacionados a los servicios protegidos por la inscrita, determinan la coexistencia de elementos homogéneos, que no permiten un grado de distintividad suficiente como para contrarrestar la similitud que se presenta, o el impacto gráfico, fonético y hasta ideológico podría decirse que producen los signos confrontados, lo que impide la concesión de la marca solicitada.

Todo lo anterior, se ciñe a la regla del artículo 24 inciso e) del Reglamento a la Ley de Marcos y Otros Signos Distintivos, que dispone: “*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...*”

**SEXTO.** Bajo esa tesitura, puede precisarse que, el signo “**VOGUE (DISEÑO)**” que pretende registrarse no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad, ya que



resulta idéntico gráfica y fonéticamente a las marcas inscritas, además de todo lo supracitado, lo que aumenta la probabilidad de que se dé una asociación o relación entre los productos y servicios que comercializan ambas empresas, que a pesar de ser servicios asignados a clases diferentes son fácilmente relacionados.

**SETIMO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Conforme a las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, procede declarar sin lugar el recurso interpuesto por el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdíán**, en su condición de apoderado especial de la empresa **LABORATORIOS DE COSMÉTICOS VOGUE LTDA.**, contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con veinticinco minutos del doce de agosto de dos mil ocho, la cual se confirma.

**OCTAVO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA ADMINISTRATIVA.** Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con el artículo 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 expuestas y citas normativas que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdíán**, en su condición de apoderado especial de la empresa **LABORATORIOS DE COSMÉTICOS VOGUE LTDA.**, contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con veinticinco minutos del doce de agosto de dos mil ocho, la cual se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará en

los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

*Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez*

*M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Lic. Adolfo Durán Abarca*

*M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora*

*Dr. Pedro Daniel Suárez Baltodano*

El que suscribe, Carlos Manuel Rodríguez Jiménez, en calidad de Presidente del Tribunal Registral Administrativo, hago constar que los jueces Guadalupe Ortiz Mora y Adolfo Durán Abarca, a pesar de que estuvieron presentes en la votación de este asunto, no firman la resolución definitiva por encontrarse disfrutando de vacaciones legales.---



DESCRIPTORES

***MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS***

***TE: MARCAS EN TRAMITE DE INSCRIPCION***

***MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO***

***TG: MARCAS INADMISIBLES***

***TNR: 00.41.33.***