



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2012-0134-TRA-PI

Oposición en solicitud de registro como marca del signo VOGUE

3-102-490682 S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 907-2011)

Marcas y otros signos

VOTO N° 0811-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas cuarenta y cinco minutos del veinticinco de junio de dos mil trece.

Recurso de apelación presentado por la señora Flor Naranjo Chaves, mayor, casada, secretaria, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número uno-setecientos ochenta y ochonovecientos cincuenta y tres, en su condición de apoderada generalísima sin límite de suma de la empresa 3-102-490682 S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, cinco minutos, cuarenta y seis segundos del diecinueve de diciembre de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha cuatro de febrero de dos mil once, la señora Naranjo Chaves, en representación de la empresa 3-102-490682 S.A., presentó solicitud de inscripción como marca de comercio del signo **VOGUE**, para distinguir paraguas, sombrillas, maletas, porta documentos, billeteras, salveques, mochilas y carteras, en clase 18 de la nomenclatura internacional.

SEGUNDO. Que en fecha veinticuatro de agosto de dos mil once, el Licenciado Jorge Tristán Trelles, mayor, 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., organizada y existente bajo las leyes del Estado de New York, Estados Unidos de América, planteó oposición contra la solicitud de registro de marca antes indicada.

TERCERO. Que mediante resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, cinco minutos, cuarenta y seis segundos del diecinueve de diciembre de dos mil once, se dispuso declarar con lugar la oposición planteada, denegándose el registro solicitado.

CUARTO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el dieciocho de enero del dos mil doce, la señora Naranjo Chaves, en su carácter dicho, apeló la resolución final antes indicada; la cual fue admitida para ante este Tribunal por resolución de las ocho horas, cuarenta y cinco minutos, nueve segundos del veinticinco de enero de dos mil doce.

QUINTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su Órgano Colegiado de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.

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:

a) De fábrica **VOGUE**, registro N° 57449, vigente hasta el nueve de junio de dos mil veinte, para distinguir patrones de papel y revistas, en clase 16 (folios 76 y 77).

b) De servicios **VOGUE**, registro N° 125644, vigente hasta el treinta de abril de dos mil veintiuno, para 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 (folios 78 y 79).

c) De servicios **VOGUE**, registro N° 125667, vigente hasta el treinta de abril de dos mil veintiuno, para 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 (folios 80 y 81).

d) De servicios **VOGUE**, registro N° 126851, vigente hasta el veinticinco de junio de dos mil veintiuno, para 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 (folios 82 y 83).

2.- Que la marca **VOGUE** ha sido declarada notoria en Colombia, Costa Rica y Venezuela (legajo de prueba, folios del 80 al 121).

3.- Que la marca **VOGUE** se utiliza actualmente en el comercio relacionada con productos y temas de moda y belleza (legajo de prueba, folios del 73 al 74 y del 237 al 239, y revista Vogue Latinoamérica en sobre de prueba).

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, teniendo en cuenta que la Sección Tercera del Tribunal Superior Contencioso Administrativo, por resolución N° 6637-97 de las catorce horas diez minutos del treinta de mayo de mil novecientos noventa y siete, declaró notoria la marca VOGUE, considera que el signo solicitado no puede coexistir con las marcas inscritas por estar todas relacionadas con la moda. Por su parte la apelante indica que ya se le otorgó la marca IN VOGUE para los mismos productos, por lo que se le debe también otorgar la ahora solicitada, que no puede tenerse a las marcas inscritas como notorias, ya que la prueba que se indica para lograr tal declaratoria es muy antigua, y que en virtud del principio de especialidad éstas pueden coexistir registralmente, por ser los productos muy distintos entre sí.

CUARTO. EN CUANTO A LA NOTORIEDAD DE LAS MARCAS INSCRITAS. COTEJO DE LOS SIGNOS ENFRENTADOS. Analizado el presente asunto, considera este Tribunal que ha de confirmarse lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial. La empresa apelante basa parte de sus alegaciones en el hecho de que los elementos probatorios traídos a colación por la empresa titular de la marca VOGUE son de vieja data, no aptos para comprobar una actual notoriedad. Sin embargo, tenemos que el **a quo** no realizó una declaratoria de notoriedad basándose en documentación aportada, sino que lo que hizo fue reconocer y aplicar al trámite de registro incoado la notoriedad que ya había sido declarada por la Sección Tercera del Tribunal Superior Contencioso Administrativo, en su sentencia N° 6637-97 dictada a las catorce horas con diez minutos del treinta de mayo de mil novecientos noventa y siete. Ahora, para este Tribunal está claro el hecho de que una marca puede llegar a perder la notoriedad que otrora poseyese, máxime en un caso como el bajo estudio, en donde la declaratoria judicial reconocida por la Administración Registral ya rebasa los quince años; sin embargo, a través de documentación aportada al expediente en fecha siete de agosto de dos

mil doce, reseñada en el numeral tres del considerando primero de hechos probados, se comprueba que actualmente la marca se sigue utilizando en el comercio y bajo las mismas premisas que justificaron en su momento la declaratoria de su notoriedad, por lo tanto lo procedente es tener a la marca por notoria a la fecha del presente trámite de solicitud de registro de marca, por lo que no se podrá dar validez al alegato de la apelante en el sentido de restarle tal categorización a las marcas de la oponente; siendo éste entonces un factor que ha de pesar a la hora de realizar el respectivo cotejo marcario entre los signos enfrentados.

Del cotejo en conjunto de las marcas inscritas con el signo solicitado se establece, además de identidad gráfica y fonética, una relación entre los productos y servicios que distinguen, pudiéndose pensar que la empresa que publicita la revista Vogue, dedicada a modas, ha decidido marcar ciertos productos relacionados con moda, sean los propuestos en el listado de la clase 18 por la empresa solicitante, por lo que existe un riesgo de asociación entre la revista y los productos a marcar con el signo solicitado, dándose además un aprovechamiento injusto de la notoriedad del término Vogue en relación a modas. El artículo 89 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante, Ley de Marcas), es claro en indicar que *“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...”*.

Existe una relación clara entre los listado inscritos y el propuesto, por el hecho de que se relacionan con modas, situación que genera un riesgo de confusión, que es el criterio esencial para proteger los derechos que posee el tercero a través de sus marcas inscritas, situación que se refuerza por el hecho de que las marcas oponentes han sido declaradas notorias, por lo que aplica la doctrina general de que éstas se protegen de una forma más intensa, ya que toman realce la posibilidad no solo de un riesgo de confusión, sino también de un aprovechamiento injusto de su fama y notoriedad, situación que podría implicar competencia desleal, contra la cual es claro el artículo 1 de la Ley de Marcas, en el sentido de que debe darse tutela a los titulares de marcas a efecto de asegurar que el sistema marcario cumpla a cabalidad su

función. De ahí que esta protección ampliada, que podría incluso romper con el principio de especialidad, está expresamente reconocida por el artículo 44 de la Ley de Marcas, que establece que la protección se da independientemente de si la marca notoria se encuentra inscrita o no, y se puede aplicar a cualquier bien o servicio, en el tanto constituya un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o sugiera una conexión con ella, basta entonces que su uso pueda lesionar los intereses legítimos de esta persona.

Habiéndose demostrado que la marca notoria VOGUE se utiliza para distinguir una revista de modas, y que los productos a marcar por la solicitante pueden ser considerados como artículos accesorios a la vestimenta, se demuestra la existencia de una relación entre ellos, porque los productos a marcar son elementos que se conjugan con la moda, entendida como *“Uso, modo o costumbre que está en boga durante algún tiempo, o en determinado país, con especialidad en los trajes, telas y adornos, principalmente los recién introducidos.”* (22^{ava} edición del **Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Española, consultada en su sitio web www.rae.es**).

Quedando clara la identidad entre los signos cotejados, y que los productos del listado propuesto se relacionan con los productos y servicios de las marcas inscritas y además notorias, ya que se encuentran cobijados bajo el concepto de “moda”, tan sólo resta señalar, respecto al argumento de que ya le había sido otorgado el signo IN VOGUE, esto no es un elemento que permita acoger el signo ahora solicitado, ya que cada solicitud ha de ser analizado por la Administración Registral de acuerdo a su singular marco de calificación, conformado el contenido de ésta, el marco normativo que le sea aplicable y los derechos previos de tercero que le puedan ser oponibles, por ello es que lo que en un momento se otorga no puede venir a impeler lo ahora pedido, por ende el alegato en dicho sentido no puede ser atendido por este Tribunal.

Por lo tanto, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto, confirmándose la resolución final venida en alzada.



QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA 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, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, 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 el la señora Flor Naranjo Chaves en representación de la empresa 3-102-490682 S.A., contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, cinco minutos, cuarenta y seis segundos del diecinueve de diciembre de dos mil once, la cual se confirma, denegándose el registro como marca del signo VOGUE. 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.**

Norma Ureña Boza

Pedro Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortíz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

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.