

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2011-0300- TRA-PI

Solicitud de inscripción del Nombre Comercial “VOGUE CORP” (DISEÑO)

VOGUE CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA DE C.V, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Exp. de origen 10007- 2010)

MARCAS Y OTROS SIGNOS

VOTO N° 113-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, Goicoechea, a las catorce horas diez minutos del trece de febrero 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 trece horas cincuenta y seis minutos nueve segundos del dos 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 del nombre comercial:



_____ para proteger y distinguir: “Un establecimiento comercial dedicado a la gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina”.

SEGUNDO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las trece horas cincuenta y seis minutos nueve segundos del dos 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 DE C.V** presenta recurso de apelación contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas cincuenta y seis minutos nueve segundos del dos 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 el 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 10 a 13 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 nombre comercial propuesto y la marca inscrita VOGUE , son idénticas, por lo que una 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 DE C.V**, indicó que aunque las marcas y el nombre comercial comparten semejanzas eso no significa que el nombre comercial VOGUE Corp (Diseño) 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 el nombre comercial solicitado, por si solo puede ser distinguido 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 el nombre comercial solicitado, coexistir en el mercado.

CUARTO. COTEJO MARCARIO DE LOS SIGNOS ENFRENTADOS. En cuanto a los agravios expuestos por el apoderado de la empresa **VOGUE CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA DE C.V**, y a efecto de resolver su sustento, se debe necesariamente hacer un cotejo de los signos distintivos, escenario que se plantea conforme los supuestos regulados en el artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y el artículo 24 del Reglamento, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero de 2002, por lo cual se debe dilucidar si la coexistencia de ambos en el mercado son o no susceptibles de causar confusión en los terceros, y por otro lado, el riesgo que podría presentar, en el sentido de llegar a asociar la empresa titular del signo inscrito, con la empresa del solicitado.

De los artículos citados 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, 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)”

Ahora bien, tratándose de un nombre comercial como en el presente caso, es importante destacar que el artículo 2 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, lo define como: *“Nombre comercial: signo denominativo o mixto que identifica y distingue una empresa o un establecimiento comercial determinado”*, de lo que se infiere que es todo signo o denominación que sirve para identificar a un establecimiento comercial en el ejercicio de su actividad empresarial, y que distingue estas de otras idénticas o similares. Más concretamente, nombre comercial es aquel signo denominativo o mixto que identifica y distingue a un establecimiento comercial, de otros, con el objeto de que sean reconocidos por el público dentro del mercado. BREUER MORENO, citado por BERTONE y CABANELLAS, señala que el nombre comercial es: *“... aquel bajo el cual un comerciante –empleando la palabra en su sentido más amplio– ejerce los actos de su profesión; es aquél que utiliza para vincularse con su clientela; para distinguirse a sí mismo en sus negocios o para distinguir a su establecimiento comercial...”* (Véase a Mario Efraim LÓPEZ GARCÍA, Nombres comerciales y emblemas, en <http://www.ilustrados.com/publicaciones/EpyAuVFplAWDWFYapo.php>). La protección del nombre comercial, se fundamenta en la circunstancia de que es el más sencillo, natural y eficaz medio para que un comerciante identifique su actividad mercantil, permitiéndole al público que lo reconozca fácilmente. Es eso, de manera especial, lo que revela que el objeto del nombre comercial, tiene una función puramente distintiva, reuniéndose en un signo, la representación de un conjunto de cualidades



pertenecientes a su titular, tales como el grado de honestidad, reputación, prestigio, confianza, fama, calidad de productos, ubicación geográfica, etcétera. De esto se colige, que el nombre comercial es aquel con el cual la empresa trata de ser conocida individualmente por los compradores, a efecto de captar su adhesión, buscando mantenerse en la lucha de la competencia y ser distinguida sobre sus rivales.

En virtud de lo expuesto, tal y como lo manifestó el Registro de Instancia el nombre comercial

Vogue
Corp.

solicitado _____ presenta similitud con los signos inscritos “**VOGUE EN VIVO**” registro 155126 y “**Vogue,**” registro 125644, según puede desprenderse de las certificaciones que constan en el expediente (ver folios 10 a 13), siendo estas últimas denominativas, y a nivel

Vogue
Corp.

gráfico se determina que _____ como nombre comercial propuesto y las marcas inscritas “**VOGUE EN VIVO**” y “**Vogue,**” son idénticas por lo que se encuentran contenidas dentro del signo solicitado, con lo cual se denota la ausencia del requisito de distintividad, igualmente sucede con el cotejo fonético, ya que al derivarse de una estructura gramatical casi idéntica en ambos casos suenan igual, siendo que en este escenario se observan elementos que conllevan a la existencia de un riesgo de confusión o de asociación, pues, se vislumbra que existe posibilidad que al estar el consumidor frente a la denominación de los signos marcarios en conflicto, pueda interpretar que existe conexión entre los titulares, situación que no le da distintividad al nombre comercial solicitado

Tómese en cuenta también que conforme la doctrina marcaria, el elemento denominativo es el que debe prevalecer en el cotejo, por cuanto:

“(…) la palabra es el medio más usual para solicitar el producto al que se refiere la marca. El signo gráfico, por lo tanto quedaría disminuido frente a la denominación,

salvo el que tenga notoriamente un distintivo figurativo que sea capaz de inducir al público a requerir el bien o servicio a través del concepto que el signo gráfico evoca y no de la palabra o denominación...” (Ver resolución dictada por Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el 27 de febrero de 2002, dentro del Proceso 79-IP-2001).

Conforme lo indicado este Tribunal considera que efectivamente, el signo objeto de denegatoria, le es aplicable lo dispuesto en el artículo 65 de la Ley de de Marcas y Otros Signos Distintivos, puesto que dicha norma prevé, la irregistrabilidad de un nombre comercial, al respecto señala: *“Artículo 65.-Nombres comerciales inadmisibles. Un nombre comercial no podrá consistir, total ni parcialmente, en una designación u otro signo contrario a la moral o el orden público o susceptible de causar confusión, en los medios comerciales o el público, sobre la identidad, la naturaleza, las actividades, el giro comercial o cualquier otro asunto relativo a la empresa o el establecimiento identificado con ese nombre comercial o sobre la procedencia empresarial, el origen u otras características de los productos o servicios producidos o comercializados por la empresa”*. (El subrayado no es del original).



Nótese además que el nombre comercial solicitado_____ como signo propuesto, y por otro lado, los inscritos, **“VOGUE EN VIVO”** y **“Vogue,”** son signos que protegen productos similares ya que tanto el signo solicitado, como las marcas inscritas protegen productos relacionados, a saber el solicitado protege *“Un establecimiento comercial dedicado a la 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.

En consecuencia, no es dable la registración de un signo que genere algún riesgo de confusión o asociación en el público consumidor, ya que tal prohibición, se establece en protección de éste y del titular de un signo previamente inscrito. 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.*” (**LOBATO, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas, Primera Edición, Civitas Editores, España, p. 288**), toda vez que merece tener presente que la misión del signo marcario está



dirigida a distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor los diferencie sin que se confunda. De ahí que, marcariamente se reconoce la distintividad como el requisito básico que debe cumplir todo signo que pretenda protección registral, pues, un signo debe ser capaz, tanto intrínseca como extrínsecamente, de individualizar a un determinado producto.

Así las cosas, al existir riesgo de confusión entre los signos cotejados, este Tribunal concuerda con el **a-quo** en su disposición de denegar la solicitud de registro del nombre comercial presentada por el apoderado de la compañía, **VOGUE CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA DE C.V** con fundamento en el artículo 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, ya que queda claro que el nombre comercial, cuya inscripción se solicita, generaría un riesgo de confusión en el público consumidor y hace nugatoria la solicitud de inscripción del nombre comercial, por carecer de distintividad, con relación a los signos inscritos a nombre de **ADVANCE MAGAZINE PUBLISHERS, INC**, que es un requisito básico que debe cumplir todo signo que pretenda protección registral, pues un signo debe ser capaz, tanto intrínseca como extrínsecamente, de individualizar a un determinado establecimiento, tal y como se indicó en líneas atrás, de no ser así, el consumidor podría verse confundido, que es lo que se pretende evitar.

Conforme a las consideraciones que anteceden, resulta procedente declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por el Licenciado Arnaldo Bonilla Quesada, apoderado especial de la sociedad **VOGUE CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas cincuenta y seis minutos nueve segundos del dos de marzo de dos mil once, la cual se confirma.



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 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 SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas cincuenta y seis minutos nueve segundos del dos de marzo de dos mil once, la que en este acto se confirma, rechazando la inscripción del nombre comercial “**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



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.

.