

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Expediente N° 2005-0265-TRA-PI

Solicitud de registro de la marca “JOLIE DE VOGUE”

Laboratorios de Cosméticos Vogue Sociedad Anónima, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen N° 114-05)

VOTO No 115-2006

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, al ser las diez horas, treinta minutos del veintidós de mayo de dos mil seis.

Recurso de apelación presentado por el señor **Oldemar Ramírez Escribano**, mayor de edad, casado, abogado, cédula de identidad número uno- trescientos noventa y tres- novecientos seis, en su condición de apoderado especial de **LABORATORIOS DE COSMETICOS VOGUE, SOCIEDAD ANONIMA**, domiciliada en autopista Sur, Número Diez-Setenta y Cuatro, Zona Industrial Cazucá, Bogotá, Colombia, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial de las trece horas, cuarenta y nueve minutos, trece segundos del veintiuno de junio de dos mil cinco.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha siete de enero de dos mil cinco, el señor Oldemar Ramírez Escribano, de calidades y condición indicadas, presentó solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio **“JOLIE DE VOGUE”**, para proteger y distinguir cosméticos, perfumería, aceites esenciales y lociones para el cabello, en clase 03 de la Nomenclatura Internacional.

SEGUNDO. Que mediante resolución de las trece horas, cuarenta y nueve minutos, trece segundos del veintiuno de junio de dos mil cinco, la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, fundamentada en el artículo 8 literal a) de la Ley de Marcas y

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Otros Signos Distintivos, dado que con anterioridad se había inscrito la marca JOLIE MADAME, en clase 3 y VOGUE en clase 35 de la Nomenclatura Internacional, declaró sin lugar la solicitud presentada.

TERCERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el catorce de julio de dos mil cinco, el representante de la empresa Laboratorios de Cosméticos Vogue Sociedad Anónima, recurre la resolución indicada, interponiendo el recurso de revocatoria con apelación, en el que alega que la marca solicitada no afecta ningún derecho de terceros, toda vez que las marcas Jolie Madame de Balmain, S. A., está formada por un nombre compuesto diferente a Jolie de Vogue, por lo que no podría inducir a confusión, y, Vogue de Advance Magazine Publisher, Inc., es una marca que debe estar inscrita en la clase 35 internacional, que difiere a lo estipulado en la clase 3 que es la clase a la cual correspondería inscribir la marca Jolie de Vogue, que ambas marcas no conllevan gran similitud gráfica y fonética como lo establece el Registro.

CUARTO: Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se observan causales, defectos u omisiones que pudieran haber provocado la indefensión de las partes e interesados, o la invalidez y/o ineficacia de las diligencias, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal, previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Rodríguez Jiménez, y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Al no contener la resolución que se conoce en alzada relación de “HECHOS PROBADOS”, este Tribunal enlista con tal carácter los siguientes :

1.- Que el señor Oldemar Ramírez Escribano, es apoderado especial de la empresa Laboratorios de Cosméticos Vogue Sociedad Anónima (ver folio 33).

2.- Que la marca “**JOLIE MADAME**” propiedad de Balmain, S.A., domiciliada en Francia, se encuentra inscrita según acta 23168 desde el 17 de agosto de 1960 vigente hasta el 17 de agosto de 2010, en clase 3, para distinguir y proteger productos de perfumería y belleza, particularmente perfumes (ver folio 26).

3.- Que la marca “**VOGUE**” propiedad de Advance Magazine Publishers, Inc., domiciliada en Estados Unidos de América, se encuentra inscrita según acta 125644 desde el 30 de abril de 2001 vigente hasta el 30 de abril de 2011, en clase 35, para distinguir y proteger 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 (ver folios 28).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra Hechos con influencia para la resolución de este asunto, que pudieren tener el carácter de No Probados.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. 1.-) En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, tomando en consideración lo dispuesto en el artículo 8º, inciso a), de la Ley de Marcas, declaró sin lugar la solicitud de registro de la marca de fábrica y de comercio “**JOLIE DE VOGUE**” en la clase 3 Internacional, fundamentando su decisión en el hecho de que entre la marca solicitada y las marcas inscritas “**JOLIE MADAME**” y “**VOGUE**” existe una gran similitud gráfica y fonética, pues contiene los términos Jolie y Vogue, los cuales tienen un derecho registral consolidado, por lo que se puede crear confusión al público consumidor; además, por existir relación en cuanto a los bienes protegidos por las marcas inscritas y los de la solicitante, en todos los casos se protegen bienes y/ o servicios relacionados con la belleza. **2.-)** Contra esa decisión apeló el representante de la empresa Laboratorios de Cosméticos Vogue Sociedad Anónima, alegando como agravios que la marca Jolie de Vogue no muestra similitud gráfica ni fonética con la marca inscrita Jolie Madame de Balmain, S. A., la cual está

formada por un nombre compuesto y se trata de una sociedad mercantil de capital y no de una marca comercial, por lo que no puede compararse una sociedad mercantil con una marca; y que la marca Vogue de Advance Magazine Publisher, Inc. está inscrita en clase 35 internacional, lo cual no es comparable con los cosméticos a inscribirse por su marca en clase 3 internacional, ya que la marca Vogue de Advance Magazine Publisher, Inc., es reconocida como una revista de modas y no en cosméticos, por lo que pertenecen a dos clases distintas. Asimismo, alega la recurrente, que la marca Jolie Madame está relacionada específicamente con perfumería y no abarca otros usos más amplios, tal es el caso de los cosméticos, que de acuerdo a la base de datos sobre cosméticos ante el Ministerio de Salud, la marca Jolie Madame de Balmain S.A., aparentemente no aparece registrada ante dicho ente estatal, y si este fuera el caso, los productos de dicha marca no se estarían comercializando en el mercado nacional; por último, señala, que la inscripción de su marca sí se ha aceptado en otros países, en cumplimiento de todos los cánones legales, enunciando los países donde se encuentra registrada la marca.

CUARTO. Al respecto, este Tribunal, es del criterio que los agravios formulados por la parte recurrente no son de recibo, toda vez, que examinadas en su conjunto la marca que se pretende inscribir “JOLIE DE VOGUE”, para distinguir cosméticos, perfumería, aceites esenciales y lociones para el cabello, en clase 3 internacional y las marcas inscritas “JOLIE MADAME”, a nombre de Balmain S. A., en clase 3, y “VOGUE” de Advance Magazine Publishers, Inc., en clase 35 de la Clasificación Internacional, no sólo se advierte una similitud gráfica y fonética, lo que por sí es motivo para impedir su inscripción, sino que también y quizás lo más importante, es la existencia de riesgo de confusión para el público consumidor, que podría producirse de consentir la coexistencia de las marcas, pues todas ellas se relacionan con productos relativos al campo de la belleza.

La normativa marcaria es muy clara al negar la registración de un signo y por ende, otorgarle la protección que tal registro conlleva, cuando la marca solicitada sea similar a otra anterior perteneciente a un tercero que genere en los consumidores un riesgo

de confusión en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios, ello de conformidad con el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que a la letra dice: *“Artículo 8.- Marcas inadmisibles por derechos de terceros. Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros: a) Si el signo es idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos (sic), que puedan causar confusión al público consumidor”*. Consecuentemente, no es registrable un signo cuando sea idéntico o semejante con otro ya inscrito y que los productos que uno y otro distingan sean también idénticos o semejantes, toda vez que la misión de la marca está dirigida a distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor los diferencie sin que se confunda.

Así, de conformidad con los artículos 8º y 14 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en relación con el 24 del Reglamento de esa Ley, que es Decreto Ejecutivo 30233-J de 20 de febrero de 2002, todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, no puede generar confusión con relación a otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción. En este sentido, el artículo 24 del Reglamento, contiene las reglas que registralmente permiten calificar las similitudes y diferencias entre marcas, a efecto de establecer la coexistencia de las mismas, centrándose entre otros, en aspectos tales como el examen global de los signos en conflictos atendiendo a su impresión gráfica, fonética y/o ideológica, al modo y la forma en que normalmente se venden los productos o se prestan los servicios o se presentan al consumidor, o la atención a la coincidencia de vocablos en su conjunto. Las reglas ahí establecidas persiguen evitar la confusión del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, y, por otro, el hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de una marca registrada, que consisten en impedir que terceros utilicen su marca o una marca similar para los bienes o servicios iguales o parecidos a los registrados para su marca, cuando el uso dé lugar a la posibilidad de confusión.

QUINTO. Distinguiéndose, en primer orden, que la semejanza de los signos puede ser fonética, gráfica o conceptual, siendo que “ *La semejanza fonética se centra en el parecido de los signos enfrentados en cuanto a su expresión verbal(PERLEN es semejante a PERLEX). La semejanza gráfica se refiere a la expresión visual de los signos y la semejanza conceptual se asocia al parecido que suscitan los signos en cuanto a las connotaciones que suponen (p.ej., CASA y MANSION)*”. (Lobato Manuel, Comentarios a la Ley 17/2001 de Marcas, CIVITAS Ediciones, Primera Edición, 2002, pág. 282). Véase que, si bien, el signo solicitado “JOLIE DE VOGUE” está compuesto de dos palabras y las marcas registradas “JOLIE MADAME ” y “VOGUE” lo están en su orden conformados por dos y una palabras, lo cierto es que el núcleo central de esas denominaciones lo constituyen las palabras “ JOLIE” y VOGUE, resultando en definitiva que los términos que conforman la marcas que pretende el registro, mantienen identidad con respecto a los elementos comunes de las marcas inscritas. Merece aclarar a la recurrente, que las marcas a las cuales se enfrentó la marca que solicita fueron JOLIE MADAME y VOGUE, tal y como registralmente se encuentran (véanse las certificaciones constantes a folios 26 y 28 del expediente), y no como las señala en su escrito de apelación, Jolie Madame de Balmain, S.A. y Vogue de Advance Magazine Publisher, Inc, por lo que debe rechazarse lo referido por la apelante cuando alega que no existe similitud pues se trata de una sociedad mercantil.

Efectivamente, realizada la comparación de los signos, se determina la coexistencia de elementos comunes, que conllevan a establecer una similitud gráfica, fonética y conceptual, que impide la concesión de la marca solicitada, lo contrario, devendría en perjuicio a las empresas Balmain, S.A. y Advance Magazine Publishers, Inc, como titulares de la marcas inscritas “Jolie Madame” y Vogue, desde el 17 de agosto de 1960 y 30 de abril de 2001, respectivamente.

Por otra parte, de autorizarse la inscripción de la marca de fábrica y comercio JOLIE DE VOGUE, se perjudicaría al consumidor promedio, con la confusión que se puede producir, siendo esto suficiente para hacerle dudar sobre el origen o procedencia de

los productos, ya que se correría el riesgo de que el consumidor considere que la marca solicitada proviene del mismo fabricante, generando un riesgo de asociación con los productos y servicios que ofrecen las marcas inscritas, ocurriendo así, en la marca cuestionada la falta de distintividad, siendo que éste es el principal requisito que debe cumplir cualquier marca que se pretenda inscribir.

Precisamente, la distintividad de los signos que se someten a registración es lo que permite que el consumidor pueda elegir un determinado producto, dentro de una gama de bienes de la misma especie. Sobre este aspecto, ilustra la sentencia del Tribunal Andino de Justicia, en el Proceso No. 37-IP-2000, emitida en Quito, Ecuador, el 25 de agosto de 2000, que en lo que nos interesa, estableció lo siguiente: *“La distintividad, principal requisito, es la razón de ser de la marca, ya que es esta característica la que permite diferenciar en el mercado los productos o servicios ofertados por un empresario, de otros de la misma clase o similares. Si una marca llega a confundirse con los signos de otro productor, este signo no permitirá que el producto tenga en el mercado su individualización propia, no será reconocida por los consumidores, ni será asociada con el producto que se desea adquirir por parte del consumidor, por lo que no cumpliría el objetivo perseguido por su titular”*. En tal virtud, merece resaltar que el consumidor promedio no suele reconocer a primera vista las diferencias que podría encontrar si se tomara el tiempo necesario para examinar la marca y el producto correspondiente, su primera impresión es determinante y de ahí la importancia de que no se genere confusión en el público consumidor.

SEXTO. Bajo esa tesitura, puede precisarse que, “JOLIE DE VOGUE” tal y como pretende registrarse no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad, ya que resulta muy similar a otras marcas registradas con anterioridad pertenecientes a terceros, a pesar de que la empresa recurrente señala que las marcas inscritas respecto de la que pretende el registro, no conllevan gran similitud gráfica y fonética. En este aspecto, considera este Tribunal que la apelante no lleva razón, ya que, de la confrontación no se determinaron detalles relevantes que puedan determinarse como diferenciadores que confieran distintividad a la marca que se solicita, sino que, por el

contrario, la similitud que despliega el cotejo de las marcas inscritas y la solicitada, resaltan gran probabilidad de que se dé una asociación o relación entre los servicios y el giro comercial que mantienen las empresas, pues pertenecen al mismo ramo. Así, al no contener la marca solicitada “JOLIE DE VOGUE” diferencias sustanciales con las marcas registradas, permite concluir que, entre los signos existe riesgo de confusión y no es posible consentir su coexistencia como se solicita.

SETIMO. Igualmente, se deja entrever que otro elemento relacionado con la confundibilidad que se provoca entre las marcas cotejadas apunta a los productos que protegen y distinguen cada una de las marcas. En este sentido, se nos presenta que tanto las marcas inscritas como la solicitada protegen una, sea la marca “Jolie Madame” productos de belleza, y la otra “Vogue” si bien es una marca que protege servicios de publicidad y negocios relacionados con la moda y belleza, dentro de la actividad mercantil, son productos considerados de consumo masivo adquiridos por toda clase de público, aspecto que propicia un riesgo de confusión en el consumidor medio, al pretenderse proteger con el signo tal y como se solicita productos iguales o similares o bien relacionados a los de las marcas inscritas. Tal situación eleva las probabilidades de suscitar un riesgo de confusión indirecta en el consumidor, ya que puede suceder que el comprador del producto atribuya, a los productos que se le ofrecen, un origen empresarial común, por la similitud que puedan guardar los términos. En el caso de autos, al tratarse de productos de belleza y de servicios de información sobre moda y belleza, existe probabilidad de que pueda coincidir su exposición en los puntos de venta, centros de distribución y otros lugares en donde se expenden al público, pudiéndose provocar, eventualmente, que el consumidor estime que los productos comercializados bajo la marca “ JOLIE DE VOGUE”, tengan un origen común ya sea de Balmain, S. A. o de Advance Magazine Publishers, Inc.. En relación a la confusión indirecta, Otamendi señala que tal circunstancia se da “... cuando el comprador cree que el producto que desea tiene un origen, un fabricante determinado, o que ese producto pertenece a una línea de productos de un fabricante distinto de quien realmente lo fabricó (...).” (Jorge Otamendi, Derecho de Marcas, Abeledo-Perrot, pág. 174-175). En igual sentido, pueden consultarse las resoluciones

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, números 29 y 47, de las 15:50 horas del 17 de junio de 1988 y 15:40 horas del 10 de agosto de 1988.

Respecto a los productos a proteger, se manifiesta por parte de la recurrente que la marca Jolie Madame, a pesar de estar inscrita en clase 3, no abarca cosméticos como si es el caso de la marca Jolie de Vogue, no siendo procedente acoger dicha alegación, por cuanto debe tenerse presente que el público consumidor como se indicó, no detalla en este aspecto, sino que atiende al distintivo marcario o al origen empresarial además, que la primera protege artículos de perfumería, igual que lo pretende hacer la segunda, y en cuanto a la consideración de que la clase 3 no puede compararse con la 35 ya que la marca Vogue de Advance Magazine Publisher, Inc, es reconocida como una revista de modas y no en cosméticos, tal manifestación también debe rechazarse, toda vez que podría darse el riesgo de confusión entre la marca de producto solicitada y la de servicio inscrita, si bien las marcas de servicio no se refieren a un producto concreto sino distingue las actividades del empresario, es muy común para el consumidor la existencia de empresas que ofrecen tanto productos como servicios, y en el caso concreto, la marca de servicio VOGUE en clase 35, protege y distingue 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.

OCTAVO. Asimismo, argumenta la sociedad recurrente, que los productos de la marca Jolie Madame, en apariencia, no se comercializan en el mercado nacional, apreciación que de igual manera, ha de rechazarse y no se considera, toda vez, que tal y como se señala se trata de una conjetura y de tenerse certeza debió el interesado demostrar su afirmación, al tenor de lo dispuesto por el artículo 42 de la Ley de Marcas.

NOVENO. Por último, señala la sociedad apelante respecto de su marca, que no hay razón suficiente y consistente para que el Registro se opusiera a la inscripción, ya

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

que en otros países se ha aceptado, enunciando los países donde se ha inscrito la marca Jolie de Vogue. Sin embargo, tal argumentación no puede validarse, pues la inscripción de una marca en un país no la hace automáticamente registrable en otro, ya que en principio, el registro o no de una marca es una facultad que ostenta cada Estado y depende de las circunstancias atinentes a cada Registro. (Véase el artículo 6 inciso 1) del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, ratificado por Costa Rica mediante la Ley N° 7484 de 25 de marzo de 1995)

DECIMO. Consecuentemente, no advertir el riesgo de confusión que podría presentarse ante la coexistencia de los signos enfrentados, quebrantaría esa función distintiva que les es consustancial a todo signo marcario, y a su vez, restringiría indebidamente el derecho exclusivo de que goza el titular de una marca ya registrada, es decir, el de impedir que terceros utilicen en el curso de sus operaciones comerciales, signos idénticos o similares que pudieran producir confusión o afectar el derecho exclusivo, que le otorga el registro o la inscripción de una marca de conformidad con el artículo 25 Ley de Marcas citada. Así las cosas, al existir la posibilidad de un riesgo de confusión entre las marcas cotejadas, este Tribunal concuerda con el a-quo en su disposición de denegar la solicitud de registro solicitada por Laboratorios de Cosméticos Vogue, Sociedad Anónima, fundamentados en el artículo 8 literal a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

DECIMO PRIMERO. Sobre lo que debe ser resuelto. Conforme a las consideraciones, citas normativas, jurisprudencia y de doctrina que anteceden, puede concluirse que, la disposición prohibitiva del artículo 8, literal a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos resulta aplicable en este caso, tal y como así lo dispuso el **a quo**, por lo que procede declarar sin lugar el recurso interpuesto contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, cuarenta y nueve minutos, trece segundos del veintiuno de junio de dos mil cinco, la cual se confirma.

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

DECIMO SEGUNDO. En cuanto al agotamiento de la vía 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, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, jurisprudencia y citas legales invocadas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor Oldemar Ramírez Escribano, en su condición de Apoderado Especial de la empresa LABORATORIOS DE COSMETICOS VOGUE, SOCIEDAD ANONIMA, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, cuarenta y nueve minutos, trece segundos del veintiuno de junio de dos mil cinco, la cual en este acto se confirma. 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. **NOTIFÍQUESE.**

Licda. Guadalupe Ortiz Mora

Lic. Edwin Martínez Rodríguez

M.Sc. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Licda. Xinia Montano Álvarez