



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2010-0185-TRA-PI

Oposición a inscripción de la marca de fábrica “VOGEL (DISEÑO)”

The House of Edgeworth, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 1908-2009)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 352-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las doce horas con diez minutos del ocho de setiembre de dos mil once.

Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada **Denise Garnier Acuña**, mayor, casada una vez, Abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número 1-0487-0992, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **The House of Edgeworth Incorporated**, sociedad constituida y organizada bajo la leyes de Suiza, domiciliada en Zaehlerweg 4, Zug CH, 6300, Suiza, contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas con veintiséis minutos y treinta y un segundos del dieciséis de noviembre del dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado el 6 de marzo del 2009, el señor **John Vogel**, mayor, casado una vez, Empresario, portador del pasaporte No. Z7828929 en su condición de Apoderado General de la empresa **EL CENTAURO DE ORO LIMITADA**, sociedad



organizada y existente bajo las leyes de Costa Rica, solicitó la inscripción de la marca de fábrica “**VOGEL (DISEÑO)**”, en **Clase 34** internacional, para proteger y distinguir: “*puros de tabaco.*”

SEGUNDO. Que en fecha 16 de junio del dos mil nueve, el Licenciado Cristian Calderón Cartín, en su condición de Gestor de Negocios de la empresa *The House of Edgeworth Incorporated*, plantea oposición contra la solicitud de registro de marca relacionada, por ser dicha compañía titular de la marca “**VOGUE (DISEÑO)**”, en clase 34 de la Clasificación Internacional.

TERCERO. Que en resolución final dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con veintiséis minutos y treinta y un segundos del dieciséis de noviembre de dos mil nueve, se dispuso: “**POR TANTO** // *Con base en las razones expuestas y citas de la Ley N° 7978 (...), se resuelve: Se declara sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado de la empresa **THE HOUSE OF EDGEWORTH**, contra la solicitud de inscripción de la marca “**VOGEL (DISEÑO)**”; en clase 29 internacional; presentada por el señor **JOHN VOGEL**, en su condición de apoderado general de la empresa **EL CENTAURO DE ORO LIMITADA**, la cual se acoge. (...). **NOTIFÍQUESE.-**”*

CUARTO. Que mediante libelo presentado al Registro de la Propiedad Industrial en fecha 14 de enero de dos mil diez, la representación de la empresa *The House of Edgeworth Incorporated*, planteó en tiempo y forma recurso de apelación contra la resolución final antes indicada y una vez otorgada la audiencia de reglamento dictada por este Tribunal, mediante resolución de las once horas con treinta minutos del catorce de mayo de dos mil diez, no expresó agravios.

QUINTO. 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. Se tienen como hechos con tal carácter los siguientes:

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritas las siguientes marcas, propiedad de la opositora **The House of Edgeworth Incorporated**: “**Vogue AROME DINER EN VILLE (DISEÑO)**”, “**Vogue AROME BALADE AU PARC (DISEÑO)**”, y “**Vogue (DISEÑO)**”, Registros Nos. 186810, 186812 y 186991, inscritas en clase 34 de la nomenclatura internacional para proteger y distinguir: “*cigarrillos, tabaco, productos de tabaco, encendedores y fósforos; artículos para fumadores*”, vigentes hasta febrero del 2019. (ver folios 56 al 61)

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos, de interés para lo que debe ser resuelto, que revisten el carácter de no probados.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución recurrida resolvió que en justos términos desde el punto de vista gráfico y fonético la marca solicitada “**VOGEL (DISEÑO)**” goza de distintividad frente a las marcas oponentes razón por



la cual puede coexistir registralmente con éstas sin generar riesgo de confusión entre los consumidores, ni riesgo de asociación empresarial, razón por la cual rechazó la oposición planteada y acogió la solicitud de inscripción de la marca solicitada. Por su parte, la representación de la empresa recurrente no expresó agravios.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. EN CUANTO A LA IRREGISTRABILIDAD DEL SIGNO SOLICITADO. Efectuado el estudio de la prueba constante en el expediente (Folio 56 al 61), este Tribunal estima que la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con veintiséis minutos y treinta y un segundos del dieciséis de noviembre de dos mil nueve, debe ser revocada, para en su lugar acoger la oposición y negar el registro solicitado, a tenor de lo establecido en el numeral 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

La inscripción de la marca que se gestiona “**VOGEL (DISEÑO)**” resulta ininscribible al existir una semejanza de tipo gráfica y fonética, con las inscritas “**Vogue AROME DINER EN VILLE (DISEÑO)**”, “**Vogue AROME BALADE AU PARC (DISEÑO)**”, y “**Vogue (DISEÑO)**”; nótese, que los términos cotejados sean “VOGEL” y “VOGUE”, que son los elementos predominantes y los que más recordará el consumidor, aunque a la marca solicitada se le agrega al final las letras “EL” y las inscritas contienen la terminación “UE”, debiendo tener presente que la letra “U” no se pronuncia en el idioma español cuando va antecedida de la letra “G” y precedida de las letras “E” o “I”, y asimismo ésta no lleva diéresis, pudiéndose causar riesgo de confusión para el consumidor medio por esa similitud gráfica y fonética. Ello significa, que el elemento predominante es aquel que causa mayor impacto en la mente del consumidor como consecuencia de su fuerza distintiva, tal y como en doctrina se ha analizado, al establecerse que: “(...) *Con carácter general cabe afirmar que el vocablo dominante en una marca denominativa compleja es aquel que el público capta y retiene en la memoria con mayor facilidad (...)*” (FERNÁNDEZ NÓVOA, Carlos Tratado sobre Derecho de Marcas, Segunda



Edición, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, Madrid, España, 2004, págs. 315 y 316). Tal situación provoca que gráficamente, las denominaciones enfrentadas a simple vista, sean parecidas, lo que le resta distintividad al término solicitado. En relación al aspecto fonético, tal similitud también se da, pues el impacto sonoro y la conformación en conjunto son similares.

Por otra parte, los productos que protegería y distinguiría el signo solicitado son muy similares y se encuentran insertos dentro de los productos de las marcas inscritas, y asimismo estos se encuentran íntimamente relacionados, ubicándose en la misma clase 34 de la clasificación internacional, resultando que los productos que identifican ambos signos, sean comercializados en los mismos puntos de venta y hasta en las mismas secciones.

Precisamente, es esa similitud en sí lo que impide el registro solicitado, pues dicha semejanza podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor medio, ya que se pretenden proteger productos de una misma naturaleza a los amparados por la marca inscrita, a saber, tabaco, que se ofrecen usualmente en los mismos establecimientos, aumentándose la probabilidad de que el consumidor considere que el origen de los productos es el mismo, lo cual va en contra de seguridad jurídica pretendida por la normativa marcaria.

Además, no sólo existe la posibilidad de que pueda coincidir la exposición de los productos en los puntos de venta, centros de distribución y otros lugares en donde se expenden al público, sino que podría darse la confusión de ese público, al momento de escoger el producto, ya que el tipo de consumidor es el mismo, dicha situación, conlleva a concluir, que es alta la probabilidad de que las marcas sean confundidas. 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. (...)*”.



QUINTO. Aunado a lo anterior, merece señalarse, que según se constata del expediente (folios 90 al 161) la opositora tiene inscritas desde febrero del año 2009, las marcas “**Vogue AROME DINER EN VILLE (DISEÑO)**”, “**Vogue AROME BALADE AU PARC (DISEÑO)**”, y “**Vogue (DISEÑO)**” en clases 34, para tabaco y productos relacionados con éste. Este término fue inscrito y lanzado al mercado por la empresa **The House of Edgeworth Incorporated**, razón por lo que si otra empresa ahora pretende utilizarlo para productos que están relacionados con los protegidos, indudablemente generaría un riesgo de confusión en el consumidor, ya que el consumidor medio podría asociar que las marcas que contengan el término “**Vogue**” y se apliquen a productos de la clase 34, tienen un mismo origen o proceden del mismo productor o comercializador.

Así las cosas, el signo solicitado “**VOGEL**”, deviene ininscribible por derechos de terceros, ya que existen varias marcas, propiedad de la oponente, que contienen el término “**VOGUE**”, como elemento denominativo preponderante en marcas mixtas, y esto generaría riesgo de confusión porque los productos se ubican en la misma clase 34 y se encuentran íntimamente relacionados, y esto produce riesgo de confusión directo e indirecto (sobre el origen empresarial); razones éstas por las que la marca propuesta no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad, siendo éste el requisito básico que debe cumplir todo signo que pretenda protección registral, ya que se persigue que el consumidor pueda elegir un determinado producto, de entre una gama de los de la misma especie, con lo cual se reconoce también el mérito del titular de una marca, cuando ha logrado así posicionar su producto en el mercado. El no advertir el riesgo de confusión que podría presentarse ante la coexistencia de las marcas en estudio, quebrantaría esa función distintiva que les es consustancial, y 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, tal y como se infiere del artículo 25 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

En consecuencia, de autorizarse la inscripción de la marca de fábrica “**VOGEL (DISEÑO)**”, sería consentir un perjuicio a la empresa titular de las marcas inscritas “**VOGUE**”, y por otro lado se afectaría también al consumidor promedio con la confusión y asociación que se puede producir, de conformidad con lo establecido en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Conforme a las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, este Tribunal considera que lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Denise Garnier Acuña**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **The House of Edgeworth Incorporated**, contra la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con veintiséis minutos y treinta y un segundos del dieciséis de noviembre de dos mil nueve, la cual debe revocarse, y en su lugar declarar con lugar la oposición interpuesta y denegar la solicitud de inscripción de la marca “**VOGEL (DISEÑO)**”.

SEXTO. 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, N° 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 del 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.



POR TANTO

Con fundamento en las razones de ley, doctrina y jurisprudencia citadas, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Denise Garnier Acuña**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **The House of Edgeworth Incorporated**, contra la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con veintiséis minutos y treinta y un segundos del dieciséis de noviembre de dos mil nueve, la cual se revoca, y se declara con lugar la oposición interpuesta y se deniega la inscripción de la marca solicitada **“VOGEL (DISEÑO)”**. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia que se dejará en el libro de ingresos que lleva este Tribunal, devuélvase el expediente al Registro de origen para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.-**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES:

INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

**TE: RESOLUCIÓN SOBRE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA**

TG: MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TNR: 00.42.55

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

**TE: REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA
TRÁMITE DE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA**

TG: INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR: 00.42.25