



RESOLUCIÓN FINAL

Expediente N° 2012-0226-TRA-PI

Oposición a la inscripción de la marca “SV SEVIC (DISEÑO) (25)

VICTORIA`S SECRET STORES BRAND MANAGEMENT, INC., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de Origen N° 1285-2011)

Marcas y otros signos distintivos

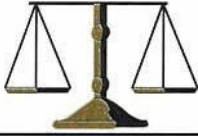
TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica, a las catorce horas con veinte minutos del veintidós de noviembre de dos mil doce.

VOTO N° 1264-2012

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, mayor, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número nueve-cero doce-cuatrocientos ochenta, en su condición de apoderado especial de la empresa **VICTORIA`S SECRET STORES BRAND MANAGEMENT, INC**, sociedad organizada y existente conforme a las leyes de Delaware, domiciliada en Four Limited Parkway, Reynoldsbur, Ohio 43068, Estados Unidos de América, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, treinta y cinco minutos, cuarenta y seis minutos del primero de diciembre de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el dieciséis de febrero de dos mil once, el señor Alvaro Zamora Meléndez, mayor, casado una vez, administrador de empresas, vecino de Heredia, titular de la cédula de identidad número uno-setecientos ochenta y ocho-y novecientos treinta y nueve, en su condición de apoderado



generalísimo sin límite de suma de la empresa **EL SECRETO DE VICTORIA SEVIC SOCIEDAD ANÓNIMA**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Costa Rica, domiciliada en Heredia, San Joaquín de Flores, del cementerio 600 metros este, condominio Hacienda las Flores, solicitó la inscripción de la marca “**SV SEVIC (DISEÑO)**”, para proteger y distinguir en **clase 25** de la Clasificación Internacional de Niza, “ropa interior, lencería y vestidos de baño”.

SEGUNDO. Que los edictos correspondientes fueron publicados los días veintisiete, treinta y treinta y uno de mayo de dos mil once, en el diario oficial La Gaceta números ciento dos, ciento tres, y ciento cuatro, y mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintisiete de julio de dos mil once, el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, en representación de la empresa **VICTORIA’S SECRET STORES BRAND MANAGEMENT, INC** presentó formal oposición en contra de la referida solicitud de inscripción marcaria.

TERCERO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución final dictada a las catorce horas, treinta y cinco minutos, cuarenta y seis segundos del primero de diciembre de dos mil once, declaró sin lugar la oposición interpuesta por la empresa **VICTORIA’S SECRET STORES BRAND MANAGEMENT, INC**, y acoge la solicitud de inscripción de la marca “**SV SEVIC (DISEÑO)**”, presentada por la empresa **EL SECRETO DE VICTORIA SEVIC SOCIEDAD ANÓNIMA**.

CUARTO. Que en fecha quince de febrero de dos mil doce, el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, en representación de la empresa **VICTORIA’S SECRET STORES BRAND MANAGEMENT, INC**, interpuso recurso de apelación contra la resolución supra citada, y el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las catorce horas, treinta y cinco minutos, cuarenta y seis segundos del primero de diciembre de dos mil once, admitió el recurso de apelación, y es por esa circunstancia que conoce este Tribunal.

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 la Jueza Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Se acoge el hecho que como probados indica el Registro en el considerando primero, y segundos, debiendo agregarse que el fundamento probatorio se encuentra a folios 2, 34, 81 a 94, 101 a 106, y 109 a 118 del expediente.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos con tal carácter y de relevancia para resolución de este proceso.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. La resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, declara sin lugar la oposición interpuesta por la empresa **VICTORIA'S SECRET STORES BRAND MANAGEMENT, INC**, y acoge la solicitud de inscripción de la marca "**SV SEVIC (DISEÑO)**", en **clase 25** de la Clasificación internacional de Niza, del expediente número **1285-2011**, presentada por el señor Alvaro Zamora Meléndez, en representación de la empresa **EL SECRETO DE VICTORIA SEVIC SOCIEDAD ANÓNIMA**, por considerar que no existe notoriedad del signo de la empresa oponente, además, porque la marca solicitada y las inscritas gráfica, fonética e ideológicamente no presentan identidad alguna.

La representación de la sociedad recurrente mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial el quince de febrero de dos mil doce, apela la resolución referida, sin



embargo, ocurre que en el caso bajo examen, al momento de apelar el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, en representación de la empresa **VICTORIA'S SECRET STORES BRAND MANAGEMENT, INC**, se limitó a consignar, en lo que interesa, lo siguiente: “(...) *apelo la resolución de las 14:35:46 horas del 01 de diciembre de 2011, Ref, 30/2011/47308, que declara sin lugar la oposición (...)*”. (Ver folio 65), frase con la cual, desde luego, no satisfizo lo establecido en el artículo **19** del Reglamento Operativo de este Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 del 31 de agosto del 2009, que compele a los recurrentes a establecer las motivos de su inconformidad; y finalmente, conferida por este Tribunal la audiencia (ver folio 126) para expresar agravios, desaprovechó esa oportunidad para exponer las razones de su impugnación, dejando pasar el plazo respectivo sin haber presentado algún alegato con el cual sustentarla.

No obstante lo expuesto en los párrafos que anteceden, en cumplimiento del *Principio de Legalidad* que informa esta materia y que, por consiguiente, compele a este Tribunal Registral a conocer la integridad del expediente sometido a estudio, resulta viable revocar la resolución venida en alzada, por cuanto el signo solicitado y las marcas inscritas resultan similares, por las razones que se expondrán a continuación.

CUARTO. El Registro de la Propiedad Industrial en la resolución impugnada determina que existe suficiente distintividad gráfica, fonética e ideológica, entre los distintivos solicitado y los inscritos, toda vez, que las marcas “**SV SEVIC (DISEÑO)**”, pretendida y “**VICTORIA'S SECRET**” que viene a ser el elemento principal de los signos inscritos: “**VICTORIA'S SECRET (DISEÑO)**”, registro número **95316**, “**ANGELES BY VICTORIA'S SECRET**”, registros números **104062**, **104392** y **104393**, “**VICTORIA'S SECRET**” registros números **106571**, **197377** y **197562**, “**VICTORIA'S SECRET PINK**”, registros números **195790**, **195782** y **195787**, “**VICTORIA'S SECRET GARDEN**”, registro número **195216**, “**VICTORIA'S SECRET PURE SEDUCTION**”, registro número **195215**, “**VICTORIA'S SECRET VERY SEXY FOR HER**”, registro número **195776**, “**VICTORIA'S SECRET**



VERY SEXY FOR HER HIM”, registro número **195773**, y **“DREAM ANGELS BY VICTORIA’S SECRET”**”, registro número **195223**, no coinciden. Además, señala que en Costa Rica, el signo **“VS”** la empresa **VICTORIA’S SECRET STORES BRAND MANAGEMENT, INC** no lo tiene inscrito y no demostró su notoriedad, por lo que la misma no puede ser parte del cotejo marcario.

Al respecto, considera este Tribunal que si bien la marca solicitada no goza de notoriedad, la misma resulta semejante a los signos inscritos, por lo que estamos en presencia de un derecho oponible. Según los hechos tenidos por probados , basados en las certificaciones constantes a folios 81 a 94, 101 a 106, y 109 a 118 del expediente, vemos como la empresa ha forjado una familia de marcas cuyo elemento en común como se indicara anteriormente es la expresión **“VICTORIA’S SECRET”**, que traducida al idioma español es el SECRETO DE VICTORIA, el sentido de la frase en idioma inglés es aprehensible fácilmente en la mente de los consumidores, ya que VICTORIA se entiende como nombre propio y SECRET como secreto, y la denominación de la marca pretendida **“SV SEVIC”**, formada por la letras **“SV”**, escritas en color negro y ubicadas dentro de un círculo de color negro, fondo rosado, y la palabra **“SEVIC”**, escrita en color negro, está entre dos puntos de color negro, fondo rosado, donde **“SV”** es la sigla con la que se distingue **“SEVIC”**, esta última funciona como un acrónimo constituido por la unión de la primera sílaba de las palabras SECRETO y VICTORIA. Como resultado de este análisis, tenemos que, el signo **“SV SEVIC”**, solicitado por la empresa **EL SECRETO DE VICTORIA SEVIC SOCIEDAD ANÓNIMA**, incluye, traducida al español, una marca que se encuentra inscrita según los registros supra citados, ello, aunado a que los productos que pretende proteger en clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, a saber, **“ropa interior, lencería y vestidos de baño”**, unos son idénticos y otros se relacionan con los productos que distinguen las marcas inscritas, en las clases 3, 14, 18, 25, 35, y 42, según se desprende de las certificaciones visible a los folios mencionados anteriormente, toda vez, que los productos de uno y otro signo son de una misma naturaleza **“vestuario y de uso personal”**, por lo que éstos compartirían canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidores a que van destinados, aumentándose la probabilidad de que el consumidor considere que el origen



empresarial de los productos que pretende distinguir la marca solicitada y los que distinguen las inscritas es el mismo, lo que no desvirtúa un posible riesgo de confusión y de asociación, en el sentido que los consumidores podrían pensar que existe conexión entre los distintivos marcarios, en el sentido de pertenecer a un mismo titular, situación contraria a la seguridad jurídica pretendida por la normativa marcaria.

De acuerdo a lo anterior, considera este Tribunal, que la marca solicitada al enfrentarse a los signos que ya se encuentran inscritos, se tiene que amparar al que cuenta con protección registral, ello a la luz del numeral 25 de la Ley de Marca y Otros Signos Distintivos, en este caso, el titular de las marcas inscritas, sea, la empresa **VICTORIA'S SECRET STORES BRAND MANAGEMENT, INC**, goza “*del derecho exclusivo de impedir que, sin su consentimiento, terceros utilicen en el curso de operaciones comerciales, signos idénticos o similares, incluso indicaciones geográficas y denominaciones de origen, para bienes o servicios iguales o parecidos a los registrados para la marca, cuando el uso de lugar a la probabilidad de confusión*”. Al respecto, afirma la doctrina al señalar 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**”, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, p. 288), de manera que este Tribunal está llamado a garantizar esa protección y rechazar la marca solicitada, máxime si se considera lo dispuesto en el numeral 8 inciso a) y b), artículo 25 párrafo primero e inciso e), ambos de la Ley de Marcas, y el artículo 24 inciso e) del Reglamento de la Ley citada.

QUINTO. Conforme a las consideraciones, citas normativas y doctrina expuestas, considera este Tribunal que lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, en su condición de apoderado especial de la empresa **VICTORIA'S SECRET STORES BRAND MANAGEMENT, INC.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, treinta y cinco minutos, cuarenta y seis segundos del primero de diciembre de dos mil once, la que en este acto se revoca, para que se acoja la oposición presentada por la representación de la sociedad



aludía, y se deniegue el registro de la marca “SV SEVIC (DISEÑO)”, en clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

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 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

De conformidad con las consideraciones, citas normativas y de doctrina expuestas, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, en su condición de apoderado especial de la empresa **VICTORIA`S SECRET STORES BRAND MANAGEMENT, INC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, treinta y cinco minutos, cuarenta y seis segundos del primero de diciembre de dos mil once, la que en este acto se revoca, para que se acoja la oposición presentada por la representación de la sociedad aludía, y se deniegue el registro de la marca “SV SEVIC (DISEÑO)”, en clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. 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.-
NOTÍFIQUESE.-

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

Oposición a la inscripción de marca

TG. Inscripción de marca

TNR. 0042.38

Marca notoriamente conocida

TG. Marcas inadmisibles por derecho de terceros

TNR. 00.41.06