



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N°: 2009-1291-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “SWEET DAYDREAM”**

**VICTORIA´S SECRET STORES BRAND MANAGEMENT INC**

**Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen N° 5694-09**

**Marcas y otros signos**

### ***VOTO N° 359-2010***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con veinte minutos del quince de abril del dos mil diez..***

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, mayor, casado, abogado, vecina de San José, Centro Omni 8° piso, Avenida 1, Calle 3, titular de la cédula de identidad número nueve-cero doce-cuatrocientos ochenta, en su condición de apoderado especial **VICTORIA´S SECRET STORES BRAND MANAGEMENT INC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, veintisiete minutos, tres segundos del veintitrés de setiembre de dos mil nueve.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el veintinueve de junio del dos mil nueve, el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, en la condición y calidad indicada al inicio, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de la marca de fábrica y comercio “**SWEET DAYDREAN**”, en **clase 3** de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: perfume, agua de perfume, agua de colonia, agua de tocador, spray refrescante para el cuerpo, rociador refrescante para el



cuerpo, exfoliante para el cuerpo, burbujas para el baño, enjuagues para el baño, jabón para el cuerpo, gel para la ducha, mantequilla para el baño, crema para el cuerpo, lociones para el cuerpo, polvos para el cuerpo, jabón de manos, crema de manos, lociones para manos, champú para el cabello, acondicionador para el cabello, gel para estilizar el cabello, crema para estilizar el cabello.

**SEGUNDO.** Que mediante resolución dictada a las 09:08:04 horas del 2 de julio de 2009, el Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud marcaria, que no es susceptible de inscripción registral dado que se encuentra inscrita la marca “**SWEET DREAMS** con número de registro 149891, inscrita el 06 de octubre del 2004 y vence el 06 de octubre del 2014, siendo, el signo solicitado inadmisibles por derechos de terceros, según lo dispuesto en el numeral 8, literal a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

**TERCERO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las diez horas, veintisiete minutos, tres segundos del veintitrés de setiembre de dos mil nueve, dispuso rechazar la solicitud de inscripción de la marca referida en el resultando anterior.

**CUARTO.** Que inconforme con dicho fallo, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el seis de octubre del dos mil nueve, la representación de la empresa mencionada, interpuso recurso de revocatoria y apelación, siendo, que el Registro mediante resolución dictada a las ocho horas, siete minutos, treinta y seis segundos declara sin lugar la revocatoria y admite la apelación, circunstancia por la cual 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 del apelante o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

**Redacta el Juez Jiménez Sancho, y;**



## CONSIDERANDO

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista con tal carácter el siguiente: **ÚNICO.** Que a nombre de la empresa PUNTO ROJO S.A., cédula de persona jurídica número 3-101-002526, domiciliada en Alajuela, 300 metros al norte de los Tribunales de Justicia, Costa Rica, existe inscrito la marca de fábrica “**SWEET DREAMS**”, en **clase 3** internacional, para proteger y distinguir: jabones, jabones de tocador, jabones bactericidas, jabones perfumados, cremas para la cara, cuerpo y manos, jabones medicados, jabones de aceite y todo tipo de jabones, jabones en polvo, pasta y en barra, detergente y materiales raspantes para limpiar y pulimentar, detergentes líquidos, preparaciones desengrasantes y para blanquear, lociones, extractos, polvos, maquillaje, coloretes, talcos, lápices labiales, brillantinas, aceites de baño, gels, champús y acondicionadores para el cabello y fijadores para el cabello, dentífricos y perfumes. (Ver folios 27 a 28).

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra hechos con influencia para la resolución de este asunto, con el carácter de no probados.

**TERCERO. EN CUANTO AL FONDO. SOBRE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución apelada rechaza la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**SWEET DAYDREAM**”. Al respecto consideró en lo conducente lo siguiente:

*“VIII. (...) Es criterio de este Registro rechazar la inscripción de la marca SWEETE DAYDREAM (dulce ensueño) dado que corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros, así se desprende de su análisis y cotejeo con la marca inscrita SWEET DREAMS (dulce sueño), por cuanto ambas protegen productos de la clase 3 y debe preservar el interés público (...) se comprueba que hay similitud (...) lo cual podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad notoria que permita identificarlas e*



*individualizarlas. Que siendo inminente el riesgo de confusión en el consumidor al coexistir ambas marcas en el comercio, se estaría afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios distintivos, los cuales se reconocen a través de su inscripción (...) la marca propuesta transgrede el artículo octavo, literal a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos” (la negrita es del original).*

Por su parte la recurrente en su escrito de apelación alega en lo conducente lo siguiente:

*“(...) El criterio del Registro para rechazar la solicitud de inscripción de mi representada es incorrecto por cuanto, las marcas en cuestión protegen productos totalmente diferentes entre sí, y van a consumidores distintos. Lo anterior a pesar de que se encuentran en la misma clase. Por lo anterior solicito a este Registro reconsiderar su criterio y aceptar la solicitud de inscripción para no lesionar los derechos de mi representada (...)”*

En el presente caso, nos enfrentamos a un cotejo de signos distintivos, escenario que se plantea conforme los supuestos regulados en el artículo 8 inciso a) y b) y el artículo 14 de Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y los artículos 20 y 24 de su Reglamento, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 febrero de 2002, por lo cual se debe dilucidar si la **coexistencia de ambos signos** en el mercado son o no susceptibles de causar confusión en los terceros, y por otro lado, representan un riesgo para esos terceros, en el sentido de llegar a asociar la empresa del titular del signo inscrito, con la empresa del signo solicitado.

El artículo 8 citado indica lo siguiente respecto de la similitud de signos distintivos:

*“(...) 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, una indicación geográfica o una denominación de origen, 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, que puedan causar confusión al*



- público consumidor*". (lo subrayado no es del texto original).
- b) *Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca, la indicación geográfica o la denominación de origen anterior*". (lo subrayado no es del texto original).

Para determinar los alcances del contenido de este artículo, debe tenerse en cuenta también lo prescrito por el artículo 24 del Reglamento de cita, que determina lo siguiente en lo que interesa:

*"...Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas:*

- a) *Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate.*
- b) *En caso de marcas que tienen radicales genéricos o de uso común, el examen comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos;*
- c) *Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;*
- d) *Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se venden los productos, se prestan los servicios o se presentan al consumidor, tomando en cuenta canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados;*
- e) *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; ...*" (lo resaltado no es del original)

De las normas transcritas, 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 de marcas, cuando enfrenta dos signos en conflicto con los intereses que tutela el ordenamiento jurídico relacionados con las marcas, 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)”*

**CUARTO. EN CUANTO AL RIESGO DE CONFUSIÓN.** Para que prospere el registro de un signo distintivo, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que es cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir el riesgo de confusión entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico. La confusión visual es causada por la identidad o similitud de los signos, sean éstos palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro y esto por su simple observación, es decir, por la manera en que se percibe el signo. La confusión auditiva se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no, y la confusión ideológica es la que se deriva del mismo o parecido contenido conceptual de los signos, o mejor aún, cuando las palabras comprendidas en los signos contrapuestos significan conceptualmente lo mismo; esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea en tales signos, puede impedir, o impide, al consumidor, distinguir a uno de otro.

En términos generales, para determinar el riesgo de confusión entre dos signos, el operador de Derecho primero debe colocarse en el lugar del consumidor presunto, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten ambos signos, sin desmembrarlos; analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro); y tener en consideración las semejanzas y no las



diferencias entre los signos en conflicto. De esto se deduce, que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiere entre ellos. Desde esta perspectiva cabe resumir, entonces, que el **cotejo marcario** se integra por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto o servicio y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

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.

**QUINTO. ANÁLISIS Y COTEJO DE LAS MARCA ENFRENTADAS.** En este punto, debe este Tribunal aplicar los elementos antes apuntados, para poder cotejar si entre la

MARCA INSCRITA	MARCA SOLICITADA
<b>SWEET DREAMS</b>	<b>SWEET DAYDREAM</b>
PRODUCTOS QUE DISTINGUE	PRODUCTOS A DISTINGUIR
<b>Clase 3. Jabones, jabones de tocador, jabones bactericidas, jabones perfumados, cremas para la cara, cuerpo y manos, jabones medicados, jabones de aceite y todo tipo de jabones, jabones en polvo, pasta y en barra, detergente y materiales raspantes para limpiar y pulimentar,</b>	<b>Clase 3. Perfume, agua de perfume, agua de colonia, agua de tocador, spray refrescante para el cuerpo, rociador refrescante para el cuerpo, exfoliante para el cuerpo, burbujas para el baño, enjuagues para el baño, jabón para el cuerpo, gel para la ducha, mantequilla para el baño, crema para el cuerpo, lociones para el</b>



detergentes líquidos, preparaciones desengrasantes y para blanquear, <b>lociones</b> , extractos, polvos, maquillaje, coloretos, talcos, lápices labiales, brillantinas, aceites de baño, <b>gels, champús y acondicionadores para el cabello</b> y fijadores para el cabello, dentífricos y perfumes	<b>cuerpo, polvos para el cuerpo</b> , jabón de manos, <b>crema de manos, lociones para manos, champú para el cabello, acondicionador para el cabello, gel para estilizar el cabello</b> y crema para estilizar el cabello.
---	---

... existe tal similitud que impida el registro solicitado, o bien, si las diferencias entre ambas, permiten que puedan coexistir registralmente.

Así las cosas, en el presente caso, considera este Tribunal importante señalar que la marcas enfrentadas son **meramente denominativas**, están conformadas por dos palabras, ocurriendo que desde un punto de vista **gráfico o visual**, salta a la vista que la marca inscrita “**SWEET DREAMS**”, y la solicitada, “**SWEET DAYDREAM**”, por la distribución y tipo de sus consonantes y vocales, acaban siendo, en términos ortográficos sumamente parecidas, pues de las palabras que las componen dos de ellas son iguales “**SWEET**”, la segunda palabra a saber, “**DREAM**” y “**DAYDREAM**”, se diferencian únicamente en cuanto a que la solicitada contiene al inicio el vocablo “**DAY**”, sin embargo, la frase “**DREAM**”, es igual a la inscrita, siendo, que el vocablo inicial en el signo pretendido no hace diferencia alguna, por lo que se deduce que desde el aspecto visual, no existe mayor diferencia entre una y otra.

Derivado de la semejanza recién destacada, desde el punto de vista **fonético o auditivo** ambas marcas se pronuncian y escuchan de manera muy similar, resultando acertado el análisis hecho por el Órgano **a quo**, al establecer que “*(...) el consumidor medio podría percibir que está en presencia de una misma marca y llegar a confundirse entre estas, es decir, topamos con una confusión auditiva, por cuanto la pronunciación de las palabras tiene una fonética muy similar (...)*”.





Y desde el punto de vista ideológico, la confusión en el consumidor es posible que se produzca, por cuanto la denominación de la marca solicitada, así como la inscrita evocan la misma idea, siendo, que la marca propuesta ofrece al público consumidor el mismo concepto ideológico que contiene la marca inscrita, pues, nótese, que la denominación “SWEET DAYDREAM” , traducida al español como lo señala la empresa solicitante a folio uno del expediente, significa “dulce ensueño” y “SWEET DREAMS”, traducido al español como lo señala el Registro significa “dulce sueño”, como puede observarse ambas denominaciones evocan la misma idea desde el ámbito conceptual.

La similitud gráfica, fonética e ideológica encontrada entre el signo solicitado y el inscrito corresponde precisamente a la ausencia de una condición, que según el tratadista Jorge Otamendi, es esencial para la registrabilidad de un signo y éste es, que:

*“(..) el signo sea inconfundible con marcas registradas o solicitadas con anterioridad, Es lo que se denomina como especialidad, que la marca sea especial con respecto a otras marcas. (...) Autores como Braun, Van Bunnan y Saint Gal llaman a la especialidad, disponibilidad. El signo será registrable si está disponible, es decir, si no ha sido ya adoptado por otro”. (OTAMENDI, Jorge, **Derecho de Marcas**, Editorial Buenos Aires, Argentina, Tercera Edición, p. 109).*

Hecho el ejercicio anterior y aplicadas las reglas del cotejo de uno y otro signo conforme al ordinal **24** del Reglamento de la Ley de Marcas, este Tribunal arriba a la conclusión de que, efectivamente, tal como fue sostenido en la resolución venida en alzada, entre las marcas contrapuestas existen más semejanzas que diferencias, no existe una distinción suficiente que permita su coexistencia registral, por cuanto su semejanza podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor medio, al no poder distinguir el origen de los mismos, toda vez que el signo cuyo registro se solicita se destinaría a la protección de productos semejantes, idénticos e íntimamente relacionados con los que protege y distingue la marca inscrita, tal y como se desprende del cuadro comparativo supra citado, resultando, que los productos de uno y otro



signos comparten los mismos canales de distribución y comercialización, y tendrían un mismo tipo de consumidor o destinatario, lo que también podría provocar, que el consumidor estime que los productos comercializados por uno y otro signo, tengan un origen empresarial común. Tal incapacidad de distinguir el origen empresarial es contraria a la libre voluntad con la que deben ellos realizar la elección o escogencia. En función de lo anterior, y para evitar que ese riesgo se presente, en la relación de los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas citada, y el artículo 24 inciso e) del Reglamento a esa Ley, se establece la prohibición de registrar un signo cuando se afecte algún derecho de terceros y distinga los mismos productos o servicios u otros relacionados con éstos, que puedan causar confusión y riesgo de asociación al público y más aún el numeral 25 de la Ley de Marcas otorga al titular de una marca ya registrada el derecho exclusivo de impedir que sin su consentimiento terceros utilicen un signo idéntico o similar para bienes o servicios iguales o parecidos. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ante un caso de similitud de signos manifestó:

*“El signo igual o idéntico no está prohibido por sí mismo como irregistrable, sino en cuanto pueda ser causa para que el consumidor caiga en el error o engaño de suponer que todos los productos a que se refiere la marca son originarios del mismo productor o empresario, evitándose de este modo, en el consumidor el error o confusión sobre la procedencia de los productos o servicios teniendo en cuenta la naturaleza de dichos productos.*

*“Para que subsista la prohibición, se requiere que entre las dos marcas que se analizan exista una confundibilidad que imposibilite su diferenciación, lo que genera la figura del ‘riesgo de confusión’, evitando que las marcas sean ‘claramente distinguibles’. La existencia de este riesgo, conduce a la irregistrabilidad de una marca que produzca confusión con otra ya registrada para productos o servicios de la misma clase.” (Ver Proceso 09-IP-94, sentencia del 24 de marzo de 1995. Los subrayados no son del original).*

Partiendo de lo expuesto, y aplicadas las reglas del cotejo marcario a unas y otro signo conforme lo establecido en el ordinal 24 del Reglamento de la Ley de Marcas, este Tribunal arriba a la conclusión que la marcas inscrita y la solicitada, son marcas similares gráfica, fonética e ideológicamente y que su eventual coexistencia implicaría alguna suerte de confusión en el



público consumidor, máxime que protegen productos semejantes, idénticos e íntimamente relacionados entre sí. Por lo que este Tribunal considera que no son de recibo los alegatos expuestos por la apelante en su escrito de apelación.

**SEXTO. LO QUE DEBE RESOLVERSE.** Como consecuencia de lo anterior, este Tribunal arriba a la conclusión de que efectivamente, tal como ha sido sostenido por el Registro, existe similitud gráfica, fonética e ideológica, entre las marcas enfrentadas y riesgo de confusión, por lo que permitir la inscripción de la marca solicitada “**SWEET DAYDREAM**” quebrantaría lo estipulado en los artículos 8 inciso a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y 24 incisos e) del Reglamento a la Ley de Marcas, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, en su condición de apoderado especial de **VICTORIA’S SECRET STORES BRAND MANGEMENT INC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, veintisiete minutos, tres segundos del veintitrés de setiembre del dos mil nueve, la que en este acto se confirma.

**SÉTIMO. 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 y 2 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, de 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa, se da por agotada la vía administrativa.

***POR TANTO***

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, en su condición de apoderado especial de **VICTORIA’S SECRET STORES BRAND MANGEMENT INC**, en contra de la resolución dictada por el



Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, veintisiete minutos, tres segundos del veintitrés de setiembre del dos mil nueve, la que 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 para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

*Lic. Luis Jiménez Sancho*

*M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora*

*Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez*

*M.Sc. Norma Ureña Boza*



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## **DESCRIPTORES**

### **MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS**

**TE. Marca registrada o usada por terceros**

**TG. Marcas Inadmisibles**

**TNR. 00.41.33**