



RESOLUCIÓN DEFINITIVA
EXPEDIENTE 2025-0474-TRA-PI
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA Y
COMERCIO "HIPERS"
DREAMS USA, INC., apelante
REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE
ORIGEN 2025-4369)
MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0234-2026

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con dieciocho minutos del dieciséis de abril del dos mil veintiséis.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la abogada María de la Cruz Villanea Villegas, vecina de Escazú, portadora de la cédula de identidad 1-0984-0695, apoderada especial de la compañía **DREAMS USA, INC.**, sociedad existente conforme las leyes de Estados Unidos de América, domiciliada en 2 Charles Street, Suite 3B, Providence, Rhode Island, United States 02904, Estados Unidos de América; en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:38:13 horas del 3 de septiembre de 2025.

Redacta la juez Quesada Bermúdez



CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Con escrito presentado el 29 de abril de 2025, la abogada María de la Cruz Villanea Villegas, en su condición de apoderada especial de la compañía **DREAMS USA, INC.**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica "**HIPPERS**", para proteger y distinguir en clase 9: alfombrillas para salpicadero diseñadas para sujetar teléfonos móviles y teléfonos inteligentes [smartphones]; emoticonos descargables para teléfonos móviles; elementos gráficos descargables para teléfonos móviles; soportes adaptados para teléfonos móviles y teléfonos inteligentes [smartphones]; estuches especiales para aparatos e instrumentos fotográficos; estuches para teléfonos inteligentes [smartphones]; cintas para teléfonos móviles; películas de protección diseñadas para teléfonos inteligentes [smartphones]; en clase 16: productos de imprenta; adhesivos [artículos de papelería]; cartas intercambiables que no sean para juegos; tarjetas postales; fichas [artículos de papelería]; tarjetas de felicitación; participaciones [artículos de papelería]; papel; en clase 20: figuritas de madera, cera, yeso o materias plásticas; etiquetas de materias plásticas; llaves de materias plásticas; obras de arte de madera, cera, yeso o materias plásticas; y en clase 28: figuras de acción de juguete; juguetes.

Mediante resolución dictada a las 14:38:13 horas del 3 de septiembre de 2025, el Registro de la Propiedad Intelectual denegó la inscripción de la marca solicitada, de conformidad con el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas y otros signos distintivos.

Inconforme con lo resuelto, la representación de la empresa



solicitante apeló y expresó los siguientes agravios:

1. DREAMS USA, INC. es una compañía que opera principalmente en el rubro de productos de entretenimiento, artículos infantiles, juguetes y merchandising, a diferencia de los productos amparados por HYPEROS, enfocados en sistemas informáticos, electrónicos y soluciones tecnológicas de mayor sofisticación.

2. Los Hippers se presentan en diversas ediciones temáticas, incluidas versiones limitadas o de temporada, y su función principal es decorativa, sin implicar una utilidad técnica o mecánica.

3. La resolución incurre en un análisis fraccionado de las marcas registradas en comparación con la de su mandante, tomando únicamente en consideración sus partes por separado, sin tomar en consideración la marca en su conjunto.

4. Los signos son gráficamente distintos. La composición de las palabras que componen la marca de su representada tiene una posición a la hora de presentar la marca que es distinta a la marca registrada. El signo HYPEROS es una expresión evocativa de “Hyper Operating System”, con un evidente contenido descriptivo o al menos sugestivo para productos informáticos o de software. Por el contrario, HIPERS es un término de fantasía, sin ningún significado conocido ni carga conceptual relacionada con tecnología.

5. En el tema fonético, los signos se escuchan totalmente distinto. Aunque ambas marcas tienen una estructura similar en número de letras, la secuencia de vocales y consonantes es distinta. La terminación -ERS de HIPERS suena completamente diferente a



la terminación -OS de HYPEROS.

6. El principio de especialidad permite la inscripción de signos si bien en la misma clase, pero totalmente diferentes y que por ende no pueden de ninguna manera causar algún tipo de confusión al consumidor promedio.

Solicitó delimitar la lista de productos en clase 9 internacional y que se continúe con el trámite de registro de la marca de su mandante.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal encuentra como hecho probado, que en el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentra inscrito el siguiente signo distintivo:

Marca de comercio y servicios "**HYPEROS**", registro 323435, inscrita desde el 19 de abril de 2024, vigente hasta el 19 de abril de 2034, propiedad de XIAOMI INC., para proteger y distinguir en **clase 9**: aplicaciones de software para computadora, descargables; aplicaciones de software para teléfonos móviles, descargables; software de computadora, grabado; Software informático para mantener y operar sistemas informáticos; unidades centrales de procesamiento [procesadores]; programas del sistema operativo; programas operativos de computadora; Software informático adaptado para su uso en el funcionamiento de ordenadores; Software informático para controlar el funcionamiento de dispositivos de audio y vídeo; servidores para sistemas de redes domésticas; aparato de procesamiento de datos; Programas informáticos utilizados para sistemas de caja registradora electrónica; relojes inteligentes [procesamiento de datos]; podómetros; aparato para comprobar el



franqueo; detectores de monedas falsas; dispositivos mecánicos para conteo de monedas; máquinas de dictar; hologramas; marcadores de dobladillo; máquinas de votación; máquinas de lotería; aparato de reconocimiento facial; terminales de venta de tiquetes, electrónicos; fotocopiadoras [fotográficas, electrostáticas, térmicas]; básculas; medidas; tabloneros de anuncios electrónicos; enrutadores de red; celulares; Aparatos de posicionamiento global [GPS]; receptores de sistemas de posicionamiento global; videocámaras; robots de vigilancia de seguridad; parlantes inteligentes; auriculares y audífonos; proyectores multimedia; monopiés utilizados para tomar fotografías colocando un teléfono inteligente o una cámara más allá del alcance normal del brazo; aparatos e instrumentos topográficos; aparato de análisis de aire; medidores de presión de neumáticos; brazaletes inteligentes, pulseras conectadas [instrumentos de medición]; robots de laboratorio; dispositivos de medición, eléctricos; Robots humanoides con inteligencia artificial para uso en investigación científica; aparatos e instrumentos ópticos; materiales para redes eléctricas [alambres, cables]; semiconductores; chips [circuitos integrados]; diodos emisores de luz [LED]; sensores; clavijas, tomas de corriente y otros contactos [conexiones eléctricas]; paneles de control [electricidad]; pantallas de vídeo; aparato de control remoto; fibras ópticas [filamentos conductores de luz]; aparato regulador de calor; pararrayos; aparatos de ionización que no sean para el tratamiento del aire o del agua; aparato extintor de incendios; Aparatos e instalaciones para la producción de rayos X, que no sean para uso médico; Dispositivos de protección para uso personal contra accidentes; cerraduras biométricas de huellas dactilares; lentes, anteojos; cargadores de batería; baterías, eléctricas; dibujos animados; silbatos deportivos; velas de huevos; silbato para perros;



imanes decorativos; vallas electrificadas; Imanes de refrigerador; silbatos de adiestramiento de palomas; controles remotos para dispositivos electrónicos móviles; Robots humanoides con inteligencia artificial para preparar bebidas; gafas de sol para mascotas; en **clase 12:** automóviles; scooters auto equilibrados; bombas para neumáticos de bicicleta; transportadores aéreos; cochecitos; vehículos para nieve; neumáticos para ruedas de vehículos; material rodante para ferrocarriles; equipos de reparación para cámaras de aire; drones con cámara; vehículos acuáticos; asientos de seguridad para niños, para vehículos; vehículos teledirigidos, excepto juguetes; en **clase 35:** publicidad; proporcionar información comercial a través de un sitio web; provisión de un mercado en línea para compradores y vendedores de bienes y servicios; promoción de ventas para otros; consultoría en gestión de personal; sistematización de la información en bases de datos informáticas.; contabilidad; alquiler de máquinas expendedoras; búsqueda de patrocinio; alquiler de stands de venta; alquiler de cajas registradoras; arrendamiento de cajas registradoras; búsqueda de patrocinio para competiciones deportivas; búsqueda de patrocinio para juegos de deportes electrónicos; Servicios de venta minorista de preparados farmacéuticos, veterinarios y sanitarios y suministros médicos.; servicios de venta al por menor o al por mayor de medicamentos; Servicios de venta al por menor o al por mayor de medicamentos veterinarios; y en **clase 42:** investigación tecnológica; control de calidad; Ingeniería Topográfica; análisis químico; ensayos clínicos; predicción del tiempo; pruebas técnicas de vehículos; diseño industrial; diseño de decoración de interiores; diseño de vestimenta; diseño de software de computadora; Proporcionar sistemas informáticos virtuales a través de la computación en la nube; Consultoría en diseño y desarrollo de hardware informático; Desarrollo



de software de controladores y sistemas operativos; Diseño de sistemas informáticos utilizando métodos de desarrollo ágiles; servicios de integración de sistemas informáticos; Monitoreo del funcionamiento del sistema informático mediante acceso remoto; Diseño y desarrollo de sistemas electrónicos de seguridad de datos; Monitorización de sistemas informáticos para detectar averías; diseño de sistemas informáticos; autenticar obras de arte; diseño de artes gráficas; siembra de nubes; análisis de escritura [grafología]; servicios de cartografía; alquiler de contadores para el registro del consumo de energía; pesaje de mercancías para terceros; escenografía para empresas teatrales; diseño de obras de arte; servicios de diseño de logotipos; servicios de pesaje de camiones; diseño de animación para otros; diseño de arte gráfico; servicios de creación de nombres; pruebas y análisis de mercancías que se importan o exportan con fines de despacho de cuarentena; alquiler de telescopios; Diseño de etiqueta de imán de nevera; calibración de medidores de densidad nuclear; detección de radón; calibración de equipos de prueba de construcción; diseño de libros personalizados (certificación visible a folios 7 y 8 del legajo digital de apelación).

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD. Examinado el acto administrativo emitido en primera instancia, este Tribunal constata que no se presentan vicios en sus elementos esenciales que conlleven nulidad, invalidez o indefensión que ameriten su saneamiento.



No obstante, se advierte que, en la resolución impugnada, al realizar el cotejo marcario (párrafo tercero visible a folio 42 del expediente principal) se presenta una imprecisión, primeramente, al señalar que los signos analizados son mixtos y en segundo lugar en la descripción de los signos, lo cual constituye un error material que no afecta el sentido ni la coherencia del razonamiento expuesto por la autoridad registral. Del análisis integral del acto administrativo se desprende con claridad que la intención de la Administración fue evidenciar el alto grado de similitud entre los signos cotejados, por la coincidencia en su elemento denominativo.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Con el fin de examinar si el signo pretendido satisface las exigencias legales, conforme los principios que rigen el derecho marcario, es necesario traer a colación el artículo 2 de la Ley 7978, de marcas y otros signos distintivos, (en adelante Ley de marcas), el cual define la marca de la siguiente forma:

Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase.

Por su parte, el numeral 3 de la ley de cita, precisa cuales son los signos que pueden constituir una marca:

Artículo 3. Signos que pueden constituir una marca. Las marcas se refieren, en especial, a cualquier signo o combinación de signos capaz de distinguir los bienes o servicios; especialmente las palabras o los conjuntos de palabras –incluidos los nombres de personas, las letras, los números, los elementos figurativos,



las cifras, los monogramas, los retratos, las etiquetas, los escudos, los estampados, las viñetas, las orlas, las líneas o franjas, las combinaciones y disposiciones de colores, así como los sonidos. Asimismo, pueden consistir en la forma, la presentación o el acondicionamiento de los productos, sus envases o envolturas o de los medios o locales de expendio de los productos o servicios correspondientes.

Sin perjuicio de las disposiciones relativas a las indicaciones geográficas contenidas en esta ley, las marcas podrán referirse a nombres geográficos, nacionales o extranjeros, siempre que resulten suficientemente distintivos y su empleo no sea susceptible de crear confusión respecto del origen, la procedencia y las cualidades o características de los productos o servicios para los cuales se usen o apliquen tales marcas.

La naturaleza del producto o servicio al cual ha de aplicarse la marca, en ningún caso será obstáculo para registrarla.

Conforme la norma citada la aptitud distintiva es el elemento esencial de la marca, puesto que permite que el consumidor identifique el origen empresarial de un producto o servicio, diferenciándolo de sus competidores y evitando riesgo de confusión en el mercado.

Para determinar si un signo contiene esta aptitud distintiva, el registrador ha de realizar un examen de los requisitos sustantivos, intrínsecos y extrínsecos, y determinar que no se encuentre comprendido en las causales de rechazo contenidas en los artículos 7 y 8 de la Ley de marcas, referidas a la capacidad del signo para identificar el producto o servicio, y que no vaya a producir un riesgo de confusión a los consumidores respecto de su origen empresarial.



En el caso en concreto, el signo solicitado fue rechazado por causales extrínsecas, al considerarse que incurre en las siguientes prohibiciones:

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, 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.

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.

[...]

Con este tipo de prohibiciones se pretende evitar el riesgo de confusión en el público consumidor, es decir, que aquel incurra en error respecto a los productos o servicios que desea adquirir, o que se genere una asociación indebida en cuanto al origen empresarial de tales productos o servicios.



De conformidad con la norma transcrita, no es registrable como marca un signo idéntico o similar a uno previamente registrado o en trámite de registro a favor de un tercero, en tanto no tendría carácter distintivo y daría lugar a un riesgo de confusión o de asociación empresarial.

Para el presenta análisis, resulta necesario confrontar los signos marcarios en conflicto para determinar si existe identidad o semejanza entre ellos, en grado de que el consumidor pueda incurrir en riesgo de confusión o bien en riesgo de asociación. Para realizar este análisis, se recurre al artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas, el cual establece las reglas que se deben seguir:

Artículo 24. Reglas para calificar semejanza. 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;

f) No es necesario que haya ocurrido confusión o error en el consumidor, sino es suficiente la posibilidad de que dicha confusión o error se produzca, teniendo en cuenta las características, cultura e idiosincrasia del consumidor normal de los productos o servicios; o

g) Si una de las marcas en conflicto es notoria, la otra debe ser clara y fácilmente diferenciable de aquella, para evitar toda posibilidad de aprovechamiento indebido del prestigio o fama...

En atención a lo anterior, corresponde cotejar la marca propuesta con el signo inscrito, para esto este Tribunal procede a analizar las marcas en su conjunto y conforme a los principios que rigen el derecho marcario.

Marca solicitada

HIPPERS

Clases 9, 16, 20 y 28

Marca registrada

HYPEROS

Clases 9, 12, 35 y 42

Los listados correspondientes constan en los considerando primero y segundo de la presente resolución.



Desde el punto de vista gráfico, los signos confrontados son denominativos y están compuestos por 7 letras, coinciden en 5 de las letras que los componen y en sus consonantes, lo que genera una impresión visual muy similar. Si bien existen algunas diferencias en las vocales, estas no eliminan la similitud y el riesgo de confusión, debido a que el consumidor suele prestar mayor atención al conjunto marcario que a detalles aislados.

En el aspecto fonético, “HIPERS” y “HYPEROS” presentan una pronunciación muy similar. Al coincidir en sus sonidos iniciales HIP/HYP incrementa la similitud auditiva; esto induce a error al consumidor, el cual puede pensar que se trata de productos provenientes de un mismo origen empresarial.

En el cotejo ideológico, ninguno de los signos posee significado conceptual específico, por lo que no se configura identidad o semejanza en este sentido.

En consecuencia, del análisis integral de los signos y conforme a su apreciación en conjunto, se logra determinar que las semejanzas existentes resultan preponderantes sobre las diferencias.

Al presentarse un alto grado de semejanza marcaria, resulta imperioso el análisis del principio de especialidad. Sobre este principio la doctrina ha indicado lo siguiente:

“...El principio de la especialidad determina que la compatibilidad entre signos será tanto más fácil cuanto más alejados sean los productos o servicios distinguido por las marcas enfrentadas. Como principio general, si los productos o



servicios de las marcas comparadas son dispares, será posible la coexistencia de tales marcas. ..." (Lobato, Manuel. (2002). *Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas*. (1ª Ed.). Madrid: Civitas, p. 293).

De esta manera, al analizar los productos que se busca proteger y distinguir con el signo solicitado para las clases 9, 16, 20 y 28, frente a los amparados por la marca registrada en las clases 9, 12, 35 y 42 de la nomenclatura internacional, se advierte que existe coincidencia directa únicamente respecto de los productos comprendidos en la clase 9 internacional.

En cuanto a los productos solicitados para las clases 16, 20 y 28, se concluye que no presentan relación, complementariedad ni conexión competitiva con los productos y servicios protegidos con el signo inscrito, de forma tal que permitan presumir un mismo origen empresarial.

Bajo este conocimiento, es criterio de este Tribunal que, respecto de los productos solicitados en las clases 16, 20 y 28 de la nomenclatura internacional, resulta procedente autorizar la inscripción del signo "HIPERS", al no encontrarse comprendidos ni vinculados con los productos y servicios distinguidos por la marca registrada.

Por el contrario, corresponde denegar el registro para los productos comprendidos en la clase 9 internacional, por coincidir con los productos protegidos por el signo inscrito y existir riesgo de confusión para el consumidor, así como riesgo de asociación empresarial en el mercado.



El apelante manifestó su intención de delimitar los productos de la clase 9 a; no obstante, no consta en autos el pago de la tasa correspondiente para formalizar la limitación. Sin embargo, aun considerando la restricción propuesta por el recurrente, subsiste el impedimento de registro, por cuanto no se elimina el riesgo de confusión derivado de la semejanza entre los signos enfrentados.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, este Tribunal debe declarar parcialmente con lugar el recurso de apelación interpuesto por la abogada María de la Cruz Villanea Villegas, en su condición de apoderada especial de la compañía **DREAMS USA, INC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, venida en alzada. En consecuencia, se debe revocar parcialmente la resolución recurrida, para que se conceda la marca solicitada para proteger y distinguir los productos reclamados en las clases 16, 20 y 28 internacional; se mantiene el rechazo respecto de los productos comprendidos en la clase 9 internacional solicitada.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **con lugar parcialmente** el recurso de apelación interpuesto por la abogada María de la Cruz Villanea Villegas, en su condición de apoderada especial de la compañía **DREAMS USA, INC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 14:38:13 horas del 3 de septiembre de 2025, la que en este acto **se revoca en forma parcial**, para que se conceda la marca en las clases 16, 20 y 28 de la nomenclatura internacional, si otro motivo ajeno al



analizado no lo impidiera; se mantiene el rechazo respecto de los productos comprendidos en la clase 9 internacional solicitada. Sobre lo resuelto en este caso, se da por agotada la vía administrativa, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 43747-MJP. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFIQUESE.**

Karen Quesada Bermúdez

Óscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

gmq/KQB/ORS/CMCh/GBM/NUB

DESCRIPTORES.

WWW.TRA.GO.CR



Marcas y signos distintivos

TE. Marcas inadmisibles

TG. Propiedad Industrial

TR. Registro de marcas y otros signos distintivos

TNR. 00.41.55