



**RESOLUCIÓN DEFINITIVA
EXPEDIENTE 2025-0313-TRA-PI**

SONNY ANGEL



**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN COMO MARCA DEL SIGNO
DREAMS USA, INC, apelante
REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE
ORIGEN 2025-3049)
MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS**

VOTO 0033-2026

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas veintiocho minutos del veintinueve de enero de dos mil veintiséis.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la licenciada María De La Cruz Villanea Villegas, portadora de la cédula de identidad 1-0984-0695 en su condición de apoderada especial de la empresa **DREAMS USA, INC.**, organizada y existente bajo la leyes de Estados Unidos de América, con domicilio en 2 Charles Street, Suite 3B, Providence, Rhode Island, United States 02904., contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:37:23 horas del 30 de mayo de 2025.

Redacta el Juez Cristian Mena Chinchilla

CONSIDERANDO



PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 25 de marzo de 2025, María De La Cruz Villanea Villegas, en su condición indicada, presentó solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio

SONNY ANGEL



para distinguir **en clase 9:** Fundas para teléfonos móviles, tablets y laptops; soportes para teléfonos móviles y tablets; adhesivos de vinilo y calcomanías decorativas para dispositivos electrónicos; imágenes digitales descargables de personajes de juguetes; fondos de pantalla y stickers digitales para uso en dispositivos móviles y computadoras; emojis y avatares descargables; altavoces portátiles y auriculares con diseños de personajes; dispositivos de almacenamiento de datos, unidades USB y discos duros externos; relojes inteligentes con carátulas o temas de personajes; software para personalizar dispositivos electrónicos con temas de personajes; aplicaciones móviles con stickers, filtros y efectos visuales de personajes; videojuegos descargables; programas de entretenimiento digital descargable; bienes digitales descargables autenticados por NFT y **en clase 28:** Juguetes; figuras de juguete de PVC.

El Registro de la Propiedad Intelectual mediante resolución de las 15:37:23 horas del 30 de mayo de 2025, rechazó la marca solicitada, por derechos de terceros al existir el registro previo del signo **SONY**, que distingue productos en las clases 9 y 28.

Inconforme con lo resuelto, María De La Cruz Villanea Villegas como representante de la empresa solicitante, apeló y expuso como agravios lo siguiente:



1-Su representada es una empresa estadounidense, fundada en 2010, dedicada a la venta al por menor de ropa y accesorios. Se reconoce en el mercado de juguetes coleccionables siendo el distribuidor exclusivo en América del Norte y del Sur de productos como SMISKI y SONNY ANGEL, éstas últimas son originarias de Japón y a través de redes sociales, ferias de juguetes y foros, los coleccionistas se conectan para intercambiar, mostrar y debatir sobre sus figuras. Se tiene demostrado que tienen un valor emocional, reconfortante y terapéutico. Señala que actualmente son un ícono de la moda.

2-El Registro incurre en un análisis fraccionado de la marca solicitada, toma en cuenta únicamente las partes por separado y no considera la marca en conjunto.

3-Las marcas cotejadas cuentan con su propio nombre, poseen denominaciones diferentes y evitan cualquier confusión empresarial que pueda considerarse.

4-La marca solicitada comercializa todo tipo de juguetes y sus derivados como fundas de celular, soportes de teléfono, stickers digitales. Por el contrario, la marca inscrita SONY protege en clase 09 productos reproductores de sonido y en clase 28 juguetes de baterías, convirtiéndose una posible confusión del consumidor en algo no factible. Las marcas bajo estudio buscan proteger productos diferentes y de acuerdo con el principio de especialidad las mismas pueden coexistir en el mercado.



5-Indica que aporta un extracto de TMVIEW en el cual se denotan los registros mundiales de su mandante.

6- Las marcas cotejadas son gráfica, fonética e ideológicamente diferentes.

Solicita se declare sin lugar la resolución denegatoria y se continúe con el registro marcario del signo solicitado.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal encuentra como hecho probado que en el Registro de Propiedad Intelectual se encuentran inscritas a nombre de la empresa **SONY GROUP CORPORATION**, las marcas:

SONY registro 023736, que protege y distingue en clase 9: receptores de radio y televisión y sus partes, baterías, tubos eléctricos al vacío, altoparlantes y magnavoces, fonógrafos eléctricos, amplificadores, aparatos grabadores, convertidores (unidades rectificadoras para la operación de radio de batería), tocadiscos, aparatos grabadores de sonido (tipo alambre), alambre grabador magnetizado, aparatos eléctrico-comunicadores, aparatos para dictar, grabadores de cintas, cintas para estos grabadores, cintas grabadas y transistores, vigente hasta el 26 de diciembre de 2030.

SONY registro 221152, que protege y distingue en clase 28: Juegos y juguetes; artículos de gimnasia y deporte no comprendidos en otras clases; decoraciones para árboles de Navidad; juguetes; cartas para jugar; unidades portátiles de juegos electrónicos; aparatos para juegos concebidos para su uso con pantallas de visualización externas o monitores; juegos y juguetes musicales; aparatos para



juguetes de audio; cajas musicales de juguetes; instrumentos musicales de juguetes; tocadiscos de juguete para jugar melodías y casetes; juegos musicales; juguetes manejados con baterías; juguetes electrónicos; juegos de computador electrónicos, que no estén diseñados para su uso con receptores de televisión; aparatos de diversión eléctricos y electrónicos (automáticos, tragamonedas / operados por mostrador); juegos electrónicos automáticos, accionados por monedas o mostrador liberados (excepto los adaptados para su uso con receptores de televisión); juegos de mano y aparatos electrónicos (excepto los adaptados para su uso con receptor de televisión solamente); juegos de video distintos de los estén diseñados solo para ser usados con receptores de televisión; máquinas de juegos automáticas y que funcionan con monedas; aparatos de juegos distintos de los que funcionan con monedas o los adaptados para su uso con receptores de televisión; juguetes y juegos con salidas de video; juguetes operados electrónicamente; juguetes y juegos electrónicos interactivos; máquinas de videojuegos independientes que incorporan un medio de visualización; juguetes electrónicos, dispositivos de mano; computadoras de juguete (que no funcionan); teléfonos móviles de juguete (no para trabajo); y partes y piezas para todos los productos mencionados, vigente hasta el 10 de setiembre de 2032.

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Considera este Tribunal que no existen hechos de tal naturaleza que deban ser valorados para la resolución del presente proceso.

CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD. Analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos



esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. RESPECTO DE LAS SIMILITUDES ENTRE SIGNOS MARCARIOS Y EL COTEJO DE ESTOS.

El artículo 8º de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme al inciso: 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 distinga los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor.

Según el inciso citado para que no sea admisible el signo solicitado



, debe presentar semejanza gráfica, fonética e ideológica con los signos registrados **SONY** y distinguir los mismos productos u otros relacionados de manera que causen riesgo de confusión al consumidor final.

En relación con lo citado, para determinar la similitud o semejanza se debe realizar el cotejo marcario tomando en cuenta algunas de las reglas que se encuentran contenidas en el artículo 24 del reglamento a la Ley de marcas, que ayudarán a determinar la posible coexistencia de los signos:

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.
- c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos.

Dadas las pautas a seguir se procede al cotejo de los signos en conflicto, tomando en cuenta la regla del análisis en conjunto:

SIGNO SOLICITADO CLASES 9 y 28



SIGNOS REGISTRADOS CLASE 9 y 28

SONY

Desde el punto de vista gráfico o visual se entiende que un análisis unitario se realiza sin descomponer el signo, en ese sentido, el conjunto de elementos que lo integran prevalece sobre sus partes.

Gráficamente los signos se diferencian en su estructura, la marca registrada es meramente denominativa (o con un diseño de letras muy específico o grafía especial), la solicitada es una **marca mixta**. El elemento figurativo (las cinco perspectivas de la figura "ángel") ocupa



una posición dominante y central que altera la percepción visual del consumidor.

La marca "SONNY ANGEL" posee dos términos y 10 letras, mientras que "SONY" tiene solo uno de 4 letras. Esta diferencia en la longitud y la composición de los vocablos reduce drásticamente el riesgo de confusión visual. Analizados los signos, considera esta instancia no existe un riesgo de confusión para el consumidor, ya que los elementos que acompañan el signo, en especial los elementos figurativos, junto con el término "ANGEL", hacen que éstos no sean confundibles.

Desde el punto de vista fonético al pronunciarse, la marca solicitada tiene un ritmo distinto: "Son-ny An-gel" (cuatro sílabas) frente a "Sony" (dos sílabas), el término "ANGEL" actúa como un elemento diferenciador potente que aleja la sonoridad de ambas marcas.

En el plano ideológico **SONY** es un término de fantasía; mientras que **SONNY ANGEL** evoca una figura angelical o un personaje infantil (reforzado por el diseño de los "muñecos" en la imagen). Por lo que no se genera una similitud ideológica.

Bajo la regla de la apreciación en conjunto el signo solicitado debe verse como un todo donde el diseño de las figuras y la palabra "ANGEL" son los elementos más distintivos. Por lo que una vez analizados estos, difiere este Tribunal de lo resuelto por el Registro de origen, determinando que no se configura una similitud que impida la coexistencia de los signos en conflicto.

Al presentar diferencias en el plano gráfico, fonético e ideológico no es necesario realizar un cotejo de los productos ya que ante tales



diferencias no existe riesgo de confusión o asociación alguna para el consumidor.

De conformidad con las anteriores consideraciones, contrario a lo dictado por el Registro, determina esta instancia el signo solicitado no violenta los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de marcas, acogiendo los agravios vertidos en cuanto a la no similitud de los signos en disputa; por lo que se declara con lugar el recurso de apelación presentado por María De La Cruz Villanea Villegas, en su condición de apoderada especial de la empresa **DREAMS USA, INC.**, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:37:23 horas del 30 de mayo de 2025, la que en este acto se revoca para que se continúe con la inscripción del signo

SONNY ANGEL



, sí otro motivo ajeno al expresado en esta resolución no lo impidiere.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **CON LUGAR** el recurso de apelación presentado por María De La Cruz Villanea Villegas, en su condición de apoderada especial de la empresa **DREAMS USA, INC.**, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:37:23 horas del 30 de mayo de 2025, la que en este acto se revoca para que se continúe con la inscripción

SONNY ANGEL



del signo , sí otro motivo ajeno al expresado en esta resolución no lo impidiere. 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 dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. NOTIFÍQUESE.

Jonnathan Lizano Ortiz

Oscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

mgm/JLO/ORS/CMCH/GBM/NUB

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33