



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2025-0112-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE SERVICIOS



JER S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE
ORIGEN 2024-11103)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0404-2025

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas trece minutos del cuatro de setiembre de dos mil veinticinco.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la licenciada Cynthia Wo Ching Vargas, portadora de la cédula de identidad 1-1068-0678 en su condición de apoderada especial de la empresa **JER S.A.**, organizada y existente bajo la leyes de Colombia, con domicilio en avenida calle 26 N 69D - 91 Oficina 604 Torre Avenida el Dorado Centro Empresarial Bogotá D.C., Colombia; contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:30:41 horas del 11 de marzo de 2025.

Redacta el Juez Cristian Mena Chinchilla

CONSIDERANDO



PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 28 de octubre de 2024, la licenciada Cynthia Wo Ching Vargas, de calidades y condición indicadas, presentó la solicitud de inscripción de la marca



de servicios que distingue en clase 41: servicios recreativos en forma de torneos deportivos interactivos en línea, según limitación realizada mediante escrito presentado el 29 de enero de 2025.

El Registro de la Propiedad Intelectual mediante resolución de las 11:30:41 horas del 11 de marzo de 2025, rechazó la marca solicitada por razones intrínsecas al considerarla compuesta de términos de uso común y carente de distintividad, además, por derechos de terceros al



existir el registro previo del signo , que distingue en servicios en las clases 41 y 42.

Inconforme con lo resuelto, la licenciada Cynthia Wo Ching Vargas apeló y expuso como agravios lo siguiente:

Los incisos a) y b) del artículo 8 de la ley no son aplicables, el Registro de la Propiedad Intelectual realiza una comparación de la marca solicitada dejando de lado que su análisis debe comprender el elemento gráfico, o sea el diseño y los colores de la marca solicitada, el elemento fonético, el cual es totalmente diferente entre la marca solicitada y la inscrita, y el elemento ideológico, el cual y para el caso en examen, las marcas no generan una idea en común al comparar una con la otra.

Es evidente que la impresión visual y fonética que las marcas en examen presentan, permite afirmar que su diferenciación es fácil para



el consumidor promedio. Además, a través de la impresión de conjunto y la lectura de las marcas en estudio se puede afirmar que no provocarían en la mente del consumidor una impresión de identidad, por lo que no es posible afirmar que exista riesgo de confusión entre las marcas analizadas.

Solicita aplicar especialidad ya que los servicios protegidos (Servicios recreativos en forma de torneos deportivos interactivos en línea) difieren de los protegidos por el signo inscrito.

Existen registros previos con el término “bet” por lo que se debe respetar el principio constitucional de igualdad. Cita lista de marcas.

La marca analizada en su conjunto no violenta los incisos d) y g) del artículo 7.

Si el Registro de la Propiedad Intelectual considera que la marca “



” no es registrable porque “bet” significa “apuesta” y “pro” significa “profesional”, ninguna de las marcas citadas en el apartado “PRIMERO” de este alegato (11 marcas) podrían haberse registrado, principalmente las registradas en clase 41 relacionadas con servicios de apuestas o juegos de azar.

La combinación de los términos junto con el diseño permite su registro. Según el diccionario de la real academia “pro” no se puede tener como profesional. Ni la partícula “pro” significa profesional en ninguna de sus acepciones. Y por esta razón no se puede aplicar el artículo 7 incisos d) y g) a la presente solicitud de inscripción.



SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal encuentra como hecho probado que en el Registro de Propiedad Intelectual se encuentra inscrita a nombre de la empresa **CORREDOR EMPRESARIAL S.A.**, la marca **BetPlay**  registro 302894, que protege y distingue en clase 41: servicios de entretenimiento, principalmente actividades de juegos relacionados con loterías, bingos y en general todo tipo de juegos de azar y de casino. Servicios de juegos de azar prestados a través de internet Servicios de información sobre juegos de azar y clase 42: servicios de operación de juegos de azar, juegos de computador. Sitios de internet que ofrecen juegos de azar, programación de computadores, servicios de noticias relacionadas con juegos de azar a través de las redes de comunicación, servicios de consultoría para crear e Implementar juegos de lotería y entretenimiento, vigente hasta el 1 de febrero 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 distingue 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 el signo registrado **BetPlay**  y distinguir los mismos servicios 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 41



Servicios recreativos en forma de torneos deportivos interactivos en línea.

SIGNO REGISTRADO CLASE 41 y 42



Servicios de entretenimiento, principalmente actividades de juegos relacionados con loterías, bingos y en general todo tipo de juegos de azar y de casino. Servicios de juegos de azar prestados a través de internet Servicios de información sobre juegos de azar.

Servicios de operación de juegos de azar, juegos de computador. Sitios de internet que ofrecen juegos de azar, programación de computadores, servicios de noticias relacionadas con juegos de azar a través de las redes de comunicación, servicios de consultoría para crear e Implementar juegos de lotería y entretenimiento.

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



Gráficamente los signos presentan una grafía especial en sus letras que permite diferenciarlos en el mercado por el consumidor medio,

además cuentan con diseños o figuras muy particulares ( - ), esto permite determinar más diferencias que semejanzas en el plano gráfico, sumado a que los términos “play” y “pro” que son las sílabas diferentes en los signos sustrayendo el elemento común “bet”; en su conjunto no presentan una identidad gráfica mayor para que el consumidor los confunda, por lo que se determina que no se configura una similitud gráfica.

Desde el punto de vista fonético no se puede indicar que la pronunciación en conjunto de la denominación solicitada “**betpro**” sea igual a la denominación registrada “**betplay**”, a pesar de contener el término “bet” sus vocalizaciones difieren, las sílabas finales pro y play marcan una diferencia sustancial en su pronunciación.

En el plano ideológico la marca registrada, si bien se compone de dos términos juntos, puede ser traducida del inglés al español como “, juego de apuesta”, término que resulta evocativo con relación a los servicios que distingue, y la marca solicitada igualmente, por estar compuesta por dos términos puede verse como “en favor de las apuestas” o “apuesta profesional”, términos que resultan también evocativos con relación a los servicios que distinguen, pero que remiten a ideas que no resultan similares. Importante en este apartado aclarar que no se hace un análisis de los signos, separando su estructura gramatical, por el contrario, se plantea su traducción como aspecto vital para el cotejo ideológico, pero manteniendo siempre el análisis de conjunto para determinar sus diferencias.



Al presentar diferencias en el plano gráfico, fonético e ideológico no es necesario realizar un cotejo de los servicios ya que ante tales diferencias no existe riesgo de confusión o asociación alguna para el consumidor, en ese caso la delimitación de los servicios realizada por la solicitante no es motivo para determinar la diferencia de los signos.

Además, considera esta instancia, contrario a lo resuelto por el



Registro, que la marca solicitada no es descriptiva o carece de distintividad para los servicios que distingue, como se mencionó es un término evocativo y por ende registrable, por lo que no le son aplicables las prohibiciones del inciso d) y g) del artículo 7 de la ley de marcas. El signo solicitado no transmite una idea de forma directa al consumidor, por el contrario, éste debe realizar un esfuerzo mental para deducir el concepto que transmite el elemento denominativo, lo que lo hace un término evocativo y, por ende, factible de ser protegido.

De conformidad con las anteriores consideraciones, contrario a lo dictado por el Registro, el signo solicitado no violenta los incisos d) y g) del artículo 7 y el inciso a) del artículo 8 de la Ley de marcas, por lo que se declara con lugar el recurso de apelación presentado por la licenciada Cynthia Wo Ching Vargas, en su condición de apoderada especial de la empresa **JER S.A.**, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:30:41 horas del 11 de marzo de 2025, la que en este acto se revoca para que se continúe



con la inscripción del signo , 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 la licenciada Cynthia Wo Ching Vargas, en su condición de apoderada especial de la empresa **JER S.A.**, contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:30:41 horas del 11 de marzo de 2025, la que en este acto se revoca para que se continúe con la inscripción 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.

Priscilla Loretto Soto Arias

Oscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza



mgm/PLSA/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