



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2025-0286-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE SERVICIOS:



CROWN CITY PREMIUM, S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2024-5171

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0035-2026

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

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la abogada Adriana Elizabeth Piedra Flores, cédula de identidad 5-0350-0865, vecina de San José, Montes de Oca, San Pedro, Los Yoses, en su condición de apoderada especial de la empresa **CROWN CITY PREMIUM, S.A.**, cédula de persona jurídica 3-101-738052, sociedad organizada y existente bajo las leyes de la República de Costa Rica, con domicilio en San José, Avenida Primera, calle 3 en el

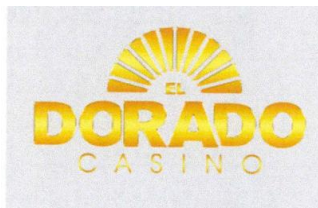


Lobby del Hotel Exe, antiguo Edificio Cristal, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:17:14 horas del 5 de junio de 2025.

Redacta la juez Norma Ureña Boza.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 21 de mayo de 2024, la abogada Adriana Elizabeth Piedra Flores, en su condición de apoderada especial de la empresa **CROWN CITY PREMIUM, S.A.**,



presentó la solicitud de inscripción del signo , como marca de servicios para proteger y distinguir, en clase 41 internacional, explotación de casino, casino en línea, juegos de azar y apuestas.

Mediante resolución final dictada a las 14:17:14 horas del 5 de junio de 2025, el Registro de la Propiedad Intelectual, rechazó la inscripción de la marca solicitada porque presenta similitud gráfica, fonética e



ideológica con el signo registrado , debido a que contiene en su conjunto el término **DORADO**, de la marca inscrita, el cual se considera la parte central de estos, y protege servicios iguales y relacionados a los protegidos por el signo registrado; ambos van dirigidos al área del entretenimiento, buscan satisfacer la misma



necesidad del consumidor, persiguen un mismo fin, y comparten los mismos canales de comercialización y distribución, y el consumidor al observarlos podría asociarlos empresarialmente, de conformidad con el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas).

Inconforme con lo resuelto, la abogada Adriana Elizabeth Piedra Flores, representante de la empresa solicitante planteó recurso de apelación y expresó en sus agravios lo siguiente:

1. La resolución impugnada omite referirse a la actividad ilícita que se ejerce bajo registro -DoradoBet- que de manera camuflada desarrolla un "sportsbook" conocido como casa de apuestas, el cual no guarda asidero legal en nuestro país.

2. El Registro de la Propiedad Intelectual comete un error metodológico al descomponer los signos en conflicto para encontrar un único punto de coincidencia el término **DORADO**, y a partir de ahí desestimar todos los demás elementos denominativos como gráficos que le confieren una identidad propia e inconfundible. Este "análisis fragmentado" es contrario al principio de visión de conjunto, tal como lo establece el artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas y otros signos distintivos. Cita el voto 0083 (SPORLINE AMÉRICA) y el voto 0054-2024 (CARSBelén) son precedentes directos donde se revocaron denegatorias del Registro de la Propiedad Intelectual.

3. A nivel gráfico, la marca solicitada "**CASINO EL DORADO**" es un conjunto armónico de tres palabras y un logotipo distintivo, la marca "**DoradoBet**" es un neologismo de una sola palabra con una tipografía y un logo completamente diferente. El Registro de Propiedad



Intelectual erró al calificar "CASINO" como descriptivo, cuando es un elemento denominativo clave que define el servicio y aporta una distintividad crucial al conjunto.

En el análisis fonético la sonoridad de los signos **"CA-SI-NO-EL-DO-RA-DO"** y **"DO-RA-DO-BET"**, es distinta y no existe posibilidad de confusión auditiva. En el aspecto ideológico **"CASINO EL DORADO"** evoca un concepto de lujo, tradición y un destino físico de entretenimiento (la mítica ciudad de oro). Por su parte, **"DoradoBet"** evoca un concepto funcional, moderno y digital, ligado a la acción de apostar en línea ("Bet"), son dos mundos conceptuales distintos.

4. El Registro de la Propiedad Intelectual falló al no reconocer que el término **"DORADO"** en el contexto de la clase 41 para juegos de azar es un término evocativo y, por ende, constituye una marca débil. Sugiere ideas de riqueza y fortuna. La doctrina de las marcas débiles desarrollada por el Tribunal en el emblemático voto 494-2009 (FRITOS vs FRITICOS) establece que el titular de una marca evocativa debe tolerar el registro de otras que usen el mismo término, siempre que estas incorporen adicionales que le otorguen suficiente carácter distintivo.

5. El Registro se declaró incompetente para analizar la ilicitud y el uso de la marca **"DoradoBet"**, su posterior decisión de suspender el presente trámite a la espera del resultado de la acción de cancelación demuestra la **prejudicialidad** del asunto. La legalidad y el uso efectivo de una marca son presupuestos indispensables para que esta pueda fungir como un impedimento registral válido.



El Tribunal como órgano Superior y garante de legalidad del sistema registral no puede ignorar una cuestión de orden público que vicia de nulidad absoluta el supuesto derecho que se pretende oponer.

6. La marca **“DORADObet”** ampara una actividad de apuestas deportivas en línea por operadores privados, la cual es ilegal en Costa Rica, de conformidad con el artículo 7 inciso h) de la Ley de marcas.

Conforme el principio de territorialidad reafirmado en los votos O471-2022 (Marco Polo y O218-2022 (POLY COLOR), el uso que sustenta un derecho marcario debe ser un uso lícito y efectivo dentro del territorio de Costa Rica. Cualquier “uso” que DoradoBet” pueda alegar es un uso ilícito y, por tanto, jurídicamente inexistente para efectos de enervar una acción de cancelación o para constituir un obstáculo registral legítimo.

7. Existen una serie de marcas inscritas en el Registro de la Propiedad Intelectual que también usan la palabra común **“DORADO”** en la clase 41 internacional, lo que permite la viabilidad del registro de la marca **“CASINO EL DORADO”** y su coexistencia con la marca **“DoradoBET”**. La marca pretendida **“CASINO EL DORADO”** es plenamente registrable posee suficientemente aptitud distintiva en su visión de conjunto y no genera riesgo de confusión o asociación con la marca **“DoradoBet”**.

Solicita se revoque la resolución recurrida y se continúe con el trámite de inscripción de la marca de servicios mixta **“CASINO DORADO”**.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal encuentra como hecho con tal carácter y relevante para la resolución del presente caso que, en el Registro de Propiedad Intelectual se encuentra inscrita a



nombre de la empresa, **INVERSIONES INTERNACIONALES LA**



MORENITA IILM LIMITADA, la marca de fábrica ,
registro 309774, en clase 41 internacional, protege y distingue,
servicios de entretenimiento y esparcimiento, apuestas deportivas,
juegos de azar y todo tipo de juegos on line (en línea). Inscrita el 8 de
noviembre de 2022, vigente hasta el 8 de noviembre de 2032. (folio
13 del legajo de apelación).

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no enlista hechos
con este carácter de relevancia para la presente resolución.

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. COTEJO DE LOS SIGNOS
ENFRENTADOS.** De conformidad con la Ley de marcas y su
Reglamento, todo signo que pretenda ser registrado como marca debe
ser primordialmente distintivo, por lo que no debe generar confusión
en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción
y esta es precisamente la esencia del derecho exclusivo que una
marca inscrita confiere a su titular. Entre menos aptitud distintiva
posea, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la
semejanza entre los signos puede inducir a los consumidores a error
en cuanto a la procedencia o el origen de los productos o servicios que
adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad



de asociación o relación entre estos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador y en consecuencia no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

En este sentido, el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme a esos incisos de la siguiente forma:

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.

[...]

En relación con lo citado, para realizar el cotejo marcario es importante tomar en cuenta algunas reglas que ayudarán a determinar la posible coexistencia de los signos; a estos efectos, la comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir cada signo debe analizarse

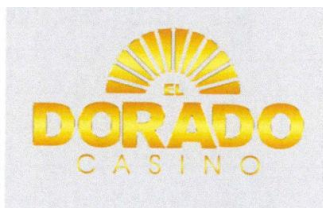


con una visión en conjunto, teniendo en cuenta la unidad gráfica, auditiva e ideológica; se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro; quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa y deberá enfatizar las semejanzas y no las diferencias entre los signos, pues en las primeras es donde se percibe el riesgo de confusión o asociación.

En atención a lo expuesto, se procede en este acto al cotejo de la marca propuesta con la inscrita a partir del contexto gráfico, fonético e ideológico, así como del contenido o análisis de los productos que estas protegen.

Las marcas por cotejar son:

Marca solicitada



Clase 41: explotación de casino, casino en línea, juegos de azar y apuestas.

Marca registrada



registro 309774

Clase 41: servicios de entretenimiento y esparcimiento, apuestas deportivas, juegos de azar y todo tipo de juegos on line (en línea).



Del análisis unitario de los signos, se determina que la marca propuesta es mixta, se conforma de un diseño de color amarillo que asemeja a una especie de ruleta, y la frase **CASINO EL DORADO**, donde el término que destaca dentro del conjunto marcario es el vocablo **DORADO**, escrito en una grafía especial en letra mayúscula grande de color amarillo oro, encima de este se encuentra el artículo “**EL**” y debajo se posiciona la palabra **CASINO**, ambos componentes están escritos en una grafía especial en una tonalidad amarillo pálido. La marca inscrita, registro **309774**, se compone de un diseño en forma de escudo de color negro y dentro de este se ubica la letra “**D**” escrita en mayúscula, en una grafía especial de color blanco con fondo negro y al lado derecho del diseño se ubica la locución **DoradoBet**, escritas en una grafía especial las dos primeras letras de cada palabra **D** y **B**, están escritas en mayúscula, las restantes letra en minúscula.

De la descripción anterior, se desprende a nivel gráfico o visual, que la marca solicitada y la marca inscrita a pesar de conformarse por elementos denominativos como gráficos, se hace notar que la marca solicitada contiene en su conjunto marcario el término **DORADO**, el cual es el elemento preponderante y coincidente con el signo inscrito mixto. La palabra **CASINO** y el artículo **EL** son componentes que no aportan suficiente distintividad al signo para ser una marca registrable y distinguirse claramente de la marca registrada, ello, principalmente porque la locución **CASINO** es descriptiva, transmite directamente al consumidor el tipo de servicio a distinguir.

La similitud contenida en la parte denominativa de los signos, en cuanto al término **DORADO** hace que, a nivel fonético o auditivo, su pronunciación suena idéntico al oído del consumidor, lo que puede



generar una confusión en este porque podría asumir que los signos al tener en común la palabra **DORADO** pertenecen a la misma empresa o bien tienen alguna relación comercial, ello, debido a que los signos distinguen servicios dirigidos al mismo mercado, sea, apuestas y juegos de azar en línea.

En el contexto ideológico o conceptual, se logra colegir que el término **DORADO** que comparten los distintivos marcarios es definido por el Diccionario en línea de la Real Academia Española (<https://dle.rae.es/dorado>, como “[...] Del part. de dorar. 1. Adj. Dicho de un color. Semejante al del oro [...]. 2. Adj. De color Dorado. [...]”, de manera que, poseen el mismo concepto y evocan la misma idea, por lo que los signos podrían ser confundibles en cuanto al elemento preponderante **DORADO**.

Ahora bien, realizado el cotejo de los signos en pugna y determinada las semejanzas gráfica, fonética e ideológica que presentan, es necesario llevar a cabo el análisis de los servicios que protegen desde el ámbito de aplicación del principio de especialidad. Sobre ello, el inciso e) del artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas dispone “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.”

Precisamente, las reglas establecidas en esta norma persiguen evitar la confusión del consumidor al momento de elegir sus productos, servicios o giro comercial, así como también hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de una marca o nombre comercial registrados con anterioridad, que consisten en impedir que terceros



utilicen su marca o nombre comercial similar para bienes o servicios idénticos o similares a los registrados, cuando el uso dé lugar a la posibilidad de confusión, principios que precisamente se encuentran en el artículo 25 de la Ley de marcas.

Así las cosas, del cotejo realizado se desprende que el signo inscrito



, registro 309774, protege en clase 41 internacional, servicios de entretenimiento y esparcimiento, apuestas deportivas, juegos de azar y todo tipo de juegos on line (en línea). Por



su parte el solicitado , pretende amparar, la explotación de casino, casino en línea, juegos de azar y apuestas. Dado que ambos signos protegen servicios de una misma naturaleza, apuestas y juegos de azar en línea, existe un riesgo de confusión o asociación empresarial para el consumidor medio, lo que podría lesionar los derechos de la titular del signo inscrito previamente,

Conforme a lo expuesto y llevado a cabo el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita, considera esta instancia, que las marcas en conflicto presentan similitud y los servicios son de una misma naturaleza, y por estas razones debe denegarse el signo solicitado, a fin de evitar el riesgo de confusión o de asociación empresarial, de conformidad con el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas y el artículo 24 incisos c) y e) de su Reglamento.



Respecto al agravio que señala la representación de la empresa apelante, sobre que la resolución impugnada omite referirse a la actividad ilícita que se ejerce bajo el registro –DoradoBet– que de manera camuflada desarrolla un “sportsbook” conocido como casa de apuestas, el cual no guarda asidero legal en nuestro país; es importante indicar a la impugnante, que ni el Registro de la Propiedad Intelectual ni esta instancia tienen competencia alguna para referirse sobre la licitud o no de la actividad comercial que realiza la empresa **INVERSIONES INTERNACIONALES LA MODENITA IILM LIMITADA,**



titular de la marca de fábrica, inscrita en Costa Rica, pues la función del Registro como la de este Tribunal se limita exclusivamente a determinar si el signo marcario no incurre en las prohibiciones establecidas en los artículos 7 y 8 de la Ley de marcas, para ser objeto de registro.

En cuanto al agravio que expone la representación de la empresa apelante, acerca de que el Registro de la Propiedad Intelectual erra al realizar un análisis fragmentado del signo, al encontrar como único punto de coincidencia el termino **DORADO**, y desestima todos los demás elementos denominativos como gráficos que le confieren una identidad propia e inconfundible; no lleva razón la apelante en su agravio, en cuanto a que el Registro no tomó en consideración los demás elementos que conforman el signo, pues del contenido de la resolución final se evidencia que el Registro analizó el signo de manera integral, considerando todos sus elementos, tal y como se desprende a folios 42 a 45 del expediente principal, lo que desvirtúa



la alegación de que hubo por parte de la autoridad registral un análisis fragmentado del signo.

En cuanto al agravio que formula la representación de la empresa apelante, respecto a que el Registro de la Propiedad erró al calificar "CASINO" como descriptivo, cuando es un elemento denominativo clave que define el servicio y aporta una distintividad crucial al conjunto; no lleva razón la apelante en indicar que el Registro calificó la palabra "CASINO" como descriptivo, pues efectivamente dentro del conjunto marcario pedido es un término descriptivo, porque informa sobre la naturaleza de los servicios a proteger, sea, explotación de casino, casino en línea, juegos de azar y apuestas, por ende, no aporta distintividad alguna al signo y se considera inapropiable.

Sobre el agravio de la empresa apelante, sobre que la sonoridad de los signos "CA-SI-NO-EL-DO-RA-DO" y "DO-RA-DO-BET", es distinta y no existe posibilidad de confusión auditiva; en lo concerniente a este agravio, es importante recalcar a la apelante que de la visión de conjunto el elemento preponderante del signo solicitado es el vocablo **DORADO**, el cual está contenido en su totalidad en el signo inscrito; por consiguiente, la fuerza distintiva de los signos recae en la palabra **DORADO**, de modo que su sonoridad resulta idéntica al oído del consumidor, lo que induce a que este pueda caer en riesgo de confusión o asociación empresarial. De ahí, que no lleva razón la representación de la apelante cuando manifiesta en su agravio, que la sonoridad de los signos es distinta y no existe posibilidad de confusión auditiva.

En relación con el agravio que refiere la representación de la empresa impugnante, sobre que ideológicamente los signos **CASINO EL**



DORADO y **DoradoBet**, tienen un concepto diferente; al respecto, es necesario reiterar a la recurrente que el elemento determinante y distintivo de los signos, es la palabra **DORADO**, que se define como se indicó líneas arriba como un color semejante al oro, por lo que los signos podrían ser confundibles en cuanto al núcleo central **DORADO**. Así que, no lleva razón la apelante al indicar en su agravio, que los signos son dos mundos conceptuales distintos, ya que la palabra **DORADO**, en los conjuntos marcarios en pugna es la que atrae la atención del consumidor.

En lo concerniente al agravio que expone la representación de la empresa apelante, sobre que el Registro de la Propiedad Intelectual falló al no reconocer que el término “**DORADO**” en el contexto de la clase 41 para juegos de azar es un término evocativo y, por ende, constituye una marca débil. Sugiere ideas de riqueza y fortuna; no lleva razón la apelante en sus agravios, al destacar que el Registro falló en reconocer que el término **DORADO**, es evocativo, pues sí la palabra **DORADO**, es evocativa como lo manifiesta la apelante, al ser este el elemento central de los signos cotejados y estar íntegramente contenido en la marca ya inscrita, el riesgo de confusión y asociación empresarial es inevitable, de modo que, debe darse protección al signo registrado frente al conjunto marcario que intenta inscribirse.

Referente al agravio de que existen una serie de marcas inscritas en el Registro de la Propiedad Intelectual que también usan la palabra común “**DORADO**” en la clase 41 internacional, lo que permite la viabilidad del registro de la marca “CASINO EL DORADO” y su coexistencia con la marca “DoradoBet”; al respecto, debe tener presente la recurrente que cada solicitud de marca es independiente



de cualquier otro trámite que se haya presentado en el Registro, pues no se puede dejar de lado el principio de la independencia de las marcas, cada una debe ser analizada individualmente respecto de su específico marco de calificación registral. Ello significa que el calificador debe examinar las formalidades intrínsecas y extrínsecas del acto pedido por lo que la coexistencia de registros previos no vincula la decisión del presente expediente.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por los argumentos, y citas legales expuestos, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación planteado por la abogada Adriana Elizabeth Piedra Flores, en su condición de apoderada especial de la empresa **CROWN CITY PREMIUM, S.A.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:17:14 horas del 5 de junio de 2025, la que en este acto se confirma.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por la abogada Adriana Elizabeth Piedra Flores, en su condición de apoderada especial de la empresa **CROWN CITY PREMIUM, S.A.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:17:14 horas del 5 de junio de 2025, la que en este acto se **confirma**. 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

lvd/JLO/ORS/CMCH/GBM/NUB

DESCRIPTORES.

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TE: MARCAS EN TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN



TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33

)