



RESOLUCIÓN DEFINITIVA
EXPEDIENTE 2026-0015-TRA-PI
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN COMO MARCA
DEL SIGNO SUN.WIN
SUNWIN INFORMATION TECHNOLOGY LLC., apelante
REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
(EXPEDIENTE DE ORIGEN 2025-11347)
MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0366-2026

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas cincuenta y dos minutos del veintiocho de mayo de dos mil veintiséis.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la abogada María de la Cruz Villanea Villegas, cédula de identidad 01-0984-0695, vecina de Escazú, en su condición de apoderada especial de SUNWIN INFORMATION TECHNOLOGY LLC, regida bajo las leyes de Emiratos Árabes Unidos, domiciliada en Office No. 2F6 – Owned by Obaid B, Deira – Hor Al Anz, Dubai, Emiratos Árabes Unidos; en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:21:09 horas del dieciséis de diciembre de dos mil veinticinco.

Redacta el juez Cristian Mena Chinchilla.



CONSIDERANDO

PRIMERO: OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 7 de octubre de 2025, la abogada María de la Cruz Villanea Villegas, de calidades mencionadas y en su condición de apoderada especial de la empresa SUNWIN INFORMTION TECHNOLOGY LLC, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y servicios **SUN.WIN** en clase 9 internacional para proteger: Software informático; Software de aplicación para teléfonos móviles; Vales descargables para dispositivos móviles; Software; en clase 38 internacional para proteger: Servicios de transmisión de video, audio y televisión; Transmisión de televisión por Internet; Transmisión en flujo (streaming) de sonido e imágenes por Internet; en clase 41 internacional para distinguir: Entretenimiento mediante videojuegos; provisión de videojuegos en línea; servicios de entretenimiento; Entretenimientos interactivos; en clase 42 internacional para proteger: Servicios de alojamiento en la nube; Desarrollo de software; Servicios de tecnologías de la información; en clase 43 internacional para proteger: Servicios de catering; Servicios relacionados con la preparación de alimentos y bebidas; Provisión de alimentos y bebidas a huéspedes; Alojamiento temporal de huéspedes; Reserva de alojamiento temporal (folios 1 a 4).

La promovente solicitó delimitar la inscripción marcaría rogada en la clase 43 internacional por medio del escrito presentado en este procedimiento, eliminando la totalidad de los servicios pretendidos en esa clase. (folio 13 a 18)

El Registro de Propiedad Intelectual mediante resolución de las 11:21:09 horas del 16 de diciembre de 2025 (folios 35 a 47), autorizó parcialmente el registro de la marca de fábrica y comercio **SUN.WIN**



en las clases 09, 38 y 42 de la nomenclatura internacional para proteger los productos y servicios antes enlistados; pero denegó la inscripción en la clase 41 internacional por las razones extrínsecas de inadmisibilidad preceptuadas por los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de marcas) pues consideró su registro generaría riesgo de confusión y de asociación empresarial con la marca de servicios **SUNWING** propiedad de la empresa SUNWING VACATIONS INC./ VACANCES SUNWING INC, inscrita en la clase 41 internacional para distinguir: Clubes nocturnos; gestión, disposición y planeamiento de eventos, conferencias, exhibiciones, actividades y eventos, con fines culturales y de entretenimiento.

Inconforme con lo resuelto, la apoderada especial de la empresa promovente interpuso recurso de apelación (folio 49) y una vez conferida la audiencia por este Tribunal mediante resolución de las 15:28 horas del 12 de enero de 2026, formuló los siguientes agravios (folio 12 a 18):

1. En autos consta que se solicitó la delimitación de servicios de la presente marca **SUN.WIN** en aras de eliminar cualquier posible confusión para el registrador de primera instancia, de acuerdo con lo establecido en el artículo 11 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

2. En el presente caso, los servicios que pretende distinguir la marca de su representada, sean entretenimiento mediante videojuegos, provisión de videojuegos en línea, servicios de entretenimiento, entretenimientos interactivos, están principalmente enmarcados



dentro de la Clase 41 del Clasificador de Niza, pero más específicamente se refieren a entornos digitales, tecnológicos e interactivos, dirigidos a usuarios de plataformas electrónicas, jugadores de videojuegos y consumidores de contenido digital.

3. La marca registrada podría presentar una objeción o conflicto, identifica servicios como clubes nocturnos y gestión, disposición y planeamiento de eventos culturales o de entretenimiento, no obstante, a pesar de la coincidencia formal en la clasificación, manifiesta existe una distinción sustancial en la naturaleza y entorno de prestación de los servicios, porque mientras la marca registrada se dirige a un público interesado en eventos presenciales, actividades sociales nocturnas y experiencias en vivo, la marca de su representada opera dentro de un ecosistema digital, con una dinámica totalmente distinta en cuanto a su oferta y consumo.

4. Además, el público consumidor relevante de cada uno de estos servicios presenta diferencias claras: los consumidores de videojuegos y entretenimiento digital suelen ser personas habituadas al entorno tecnológico, muchas veces jóvenes, y que acceden al contenido de forma remota, mediante plataformas virtuales. En contraste, quienes participan en eventos, conferencias o clubes nocturnos, son personas que buscan experiencias físicas, presenciales y localizadas. Esto evidencia que los canales de comercialización, el entorno de prestación de servicios y los perfiles del público objetivo son diferentes, reduciendo de manera significativa cualquier posibilidad de confusión o asociación empresarial indebida.



5. La jurisprudencia marcaría, tanto nacional como internacional, ha sido reiterativa en señalar que la coexistencia marcaría es viable cuando, a pesar de coincidir en una misma clase, los signos distintivos se utilizan para distinguir servicios que no son similares desde una perspectiva comercial o funcional.

6. La simple coincidencia en la clase no es suficiente para impedir un registro, siendo esencial la existencia de similitud sustancial entre los productos o servicios. En este caso, la diferenciación es clara y objetiva.

7. Fundamenta sus agravios en los votos 154-2010-TRA-PI, 813-2011-TRA-Pi de este Tribunal Registral Administrativo, por lo que solicita, de acuerdo con el principio de especialidad, se autorice la coexistencia de ambas marcas confrontadas en el mercado de bienes y servicios, aceptar sus alegatos y continuar con el proceso de inscripción rogado.

SEGUNDO: HECHOS PROBADOS. Este Tribunal admite como hecho probado que en el Registro de la Propiedad Intelectual consta el registro de la marca de servicios **SUNWING** propiedad de la empresa **SUNWING VACATIONS INC./ VACANCES SUNWING INC.**, con registro 238381 e inscrita en lo que interesa para este caso, en la clase 41 internacional para proteger: Clubes nocturnos; gestión, disposición y planeamiento de eventos, conferencias, exhibiciones, actividades y eventos, con fines culturales y de entretenimiento.

Esta marca también se encuentra inscrita en las clase 35



internacional para proteger: Gestión, disposición y planeamiento de eventos, conferencias y exhibiciones, con fines publicitarios; en la clase 36 internacional para distinguir: Seguros, a saber, consultoría, disposición y obtención de seguros de transportes, viajes, paseos, vehículos y médicos, para terceros; en clase 39 internacional para proteger: Servicios de viaje y tour, a saber, disposición de tour de viaje; servicios de reservación de transporte, servicios de agencia de viajes, disposición de tour de viaje, servicios de información de viaje, disposición de tour de viaje; servicios de agencia de viajes, a saber, hacer reservaciones y separaciones para transporte y tours de viaje; agencias de reservación de viajes; servicios de información de viajes; transporte de personas, correo y bienes por aire; suministrar asistencia con transporte aéreo y por tierra; proveer servicios de sistema de reservación de aerolíneas por medio de terminales de cómputo y la red global de computadoras; servicios de reservación telefónica usados en la operación de aerolíneas; reservación y tiquetes computarizados de servicios de transporte; organización y disposición de tour de excursiones; en clase 43 internacional para distinguir: Servicios de agencia de reserva, a saber, hacer reservaciones y separaciones de alojamiento temporal y hospedaje para terceros, hacer reservaciones de hotel para terceros; suministrar alojamiento temporal en hoteles; servicios de bar; servicios de sala de cóctel; servicios de restaurante; proveer facilidades para banquetes en salones; servicios de catering; y en clase 45 internacional para proteger: Disposición de servicios de boda; planeamiento y disposición de ceremonias de boda; servicios de compromiso (folio 5 de este legajo de apelación)



TERCERO: HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con tal carácter que sean de relevancia para el dictado de 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. De conformidad con la Ley de marcas y su reglamento, todo signo que pretenda ser registrado debe ser primordialmente distintivo a fin de no generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción; esta es la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular.

Así, entre menos aptitud distintiva posea un signo, 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 que adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre productos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador y, por ende, no sería posible dar protección registral a ese signo pretendido.

La legislación marcaria enumera una serie de prohibiciones de registro, cuando exista un derecho subjetivo de un tercero que podría verse perjudicado por el signo que se pretenda inscribir, así el artículo 8 de la Ley de marcas, determina:



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.
- [...]

De acuerdo con la norma anterior, no es registrable como marca un signo idéntico o similar a uno previamente registrado o en trámite de registro por parte de un tercero, por cuanto no tendría carácter distintivo y generaría riesgo de confusión o de asociación empresarial.

Sobre este tema, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 19-IP-2022 del 28 de julio de 2022 hace el siguiente



análisis:

a) El riesgo de confusión puede ser directo o indirecto:

El riesgo de confusión directo está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor, al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro distinto.

El riesgo de confusión indirecto se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee.

b) **El riesgo de asociación** consiste en la posibilidad de que el consumidor, a pesar de diferenciar los signos en conflicto y el origen empresarial del producto o servicio, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto o el prestador del servicio respectivo, tiene una relación o vinculación económica con otro agente del mercado.

[...]

Así, para que prospere el registro de un signo distintivo, este debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, el cual se presenta cuando dos o más signos poseen similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales que hacen surgir el riesgo de confusión entre ellos, sea este de carácter visual, auditivo o ideológico.

Para determinar la distintividad del signo marcario se debe realizar un cotejo adecuado y colocarse en el lugar del consumidor, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado



con tales signos. Luego, debe atenderse a la impresión de conjunto que despierten las denominaciones, 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 hubiera entre ellos.

Ahora bien, para realizar el cotejo marcario entre el signo solicitado y las marcas registradas, no solo es de aplicación el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas, sino también el artículo 24 de su Reglamento, que establece:

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 [...]

Por lo anterior, el cotejo marcario debe realizarse entre el elemento denominativo de la marca pretendida “SUN.WIN” y la marca inscrita “SUNWING”, únicamente en cuanto a los servicios enlistados por cada signo marcario en la clase 41 internacional, ya que fue la clase objetada en la resolución recurrida; y además, la clase 43 internacional, la recurrente afirmó y reiteró en sus alegatos que



solicitó delimitar todos los servicios de la marca SUN.WIN en esta clase (ver agravio primero). Por tanto, el cotejo marcario se ilustra en la siguiente tabla:

Marca pretendida	Marca inscrita
SUN.WIN	SUNWING

La falta de distintividad a nivel gráfico y fonético es pacífica para este Tribunal, pues la marca pretendida coincide en la totalidad de sus letras con las de la marca registrada, en el mismo orden, siendo la única diferencia la letra “G” al final de la inscrita, y el punto entre las sílabas del signo pretendido. Así las cosas, son más que evidentes las semejanzas entre los signos. Por otra parte, la pronunciación y la escucha de cada término (SUN.WIN / SUNWING) inician con la sílaba SUN y finalizan de forma similar (ING / IN), resultando que a nivel auditivo y fonético ambos términos pueden ser confundidos por el público consumidor, al escucharse de forma casi idéntica.

A nivel ideológico no existe riesgo de confusión entre los términos antes señalados, tal y como lo determinó el operador jurídico de primera instancia; sin embargo, si se presenta similitud gráfica y fonética y de acuerdo con el inciso c) del artículo 24 antes transcrito, debe concederse más relevancia a las semejanzas detectadas que a las diferencias existentes entre los signos cotejados, pues son las similitudes las que finalmente provocarán el riesgo de confusión y



asociación empresarial en la percepción del público consumidor.

Este Tribunal no acepta el agravio del recurrente referido a que solamente existía riesgo de confusión y de asociación entre la marca pretendida y la marca inscrita, en la clase 43 internacional y que por esa razón, confirmó la solicitud de delimitar la marca pretendida en la clase 43. Este agravio no es de recibo, pues en la resolución impugnada el operador jurídico aceptó tal rogación y únicamente determinó el riesgo de confusión y de asociación para los signos confrontados en la clase 41 internacional, por lo que la eliminación de la clase mencionada no suprimió las objeciones existentes para su inscripción, dada la relación de servicios como se detalla a continuación.

Tome en cuenta la recurrente que la marca de servicios **SUNWING** protege en la clase 41 de la nomenclatura internacional, Clubes nocturnos; gestión, disposición y planeamiento de eventos, conferencias, exhibiciones, actividades y eventos, con fines culturales y de entretenimiento; razón por la que no se puede aceptar su agravio referido a que esta marca está dirigida únicamente al público interesado en eventos presenciales, actividades sociales nocturnas y experiencias en vivo, pues resulta obvio y claro para este Tribunal, que la marca **SUNWING** también distingue actividades y eventos con fines culturales y de entretenimiento que no están limitados a horarios nocturnos y presenciales como afirma la recurrente; es más, no encuentra sustento esta instancia para este análisis que plantea la recurrente en su escrito de agravios, ya que una vez estudiado el listado de servicios inscrito tal cual consta en el asiento registral, este es amplio y no limita su protección a actividades presenciales, por el



contrario, su ámbito de protección queda abierto a “actividades y eventos con fines culturales y de entretenimiento” que pueden incluir actividades en formatos digitales, por lo que no resulta de recibo esta apreciación; además, por este motivo, se rechaza también el alegato referido a que, existen diferencias en la naturaleza y el entorno de la prestación de servicios de cada uno de las marcas confrontadas, toda vez que en la lista de servicios protegidos por la marca inscrita, no se aprecia alguna limitación en cuanto a los servicios de entretenimientos y eventos con fines culturales distinguidos y ofrecidos por su titular marcario. Por lo que se concluye existe relación entre los servicios pretendidos y los registrados.

Es claro para este Tribunal que las marcas antes cotejadas en la clase 41 internacional protegen servicios idénticos y relacionados por lo que aumenta el riesgo de confusión y de asociación empresarial en la percepción del consumidor; en este sentido, el inciso f) del artículo 24 del Reglamento a la ley de Marcas, antes transcrito establece que no es necesario que haya ocurrido la confusión o error en la percepción del consumidor, sino que es suficiente la posibilidad de que se provoque tal confusión, por lo que deberá confirmarse la resolución venida en alzada y denegar la inscripción de la marca pretendida, únicamente en la clase 41 internacional de acuerdo con los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de marcas.

Tome en cuenta la recurrente que la normativa citada procura evitar la confusión del consumidor al momento de elegir los productos y servicios, pero también protege los derechos subjetivos de los titulares marcarios pues impide que terceros utilicen su marca o una similar para representar bienes o servicios idénticos o similares a los



protegidos por el signo marcario inscrito, precisamente cuando existe posibilidad o riesgo de confusión o de asociación para el público consumidor, al respecto el artículo 25 de la Ley de marcas, en lo de interés dicta:

Artículo 25.-Derechos conferidos por el registro. El titular de una marca de fábrica o de comercio ya registrada gozará del derecho exclusivo de impedir que, sin su consentimiento, terceros utilicen en el curso de operaciones comerciales, signos idénticos o similares, incluso indicaciones geográficas y denominaciones de origen, para bienes o servicios iguales o parecidos a los registrados para la marca, cuando el uso dé lugar a la probabilidad de confusión.

[...]

En cuanto a la pretensión de la recurrente de aplicar el principio de especialidad, para autorizar la inscripción marcaria en la clase 41 internacional, tome en cuenta la recurrente que el Voto 813-2011 dictado por este Tribunal a las 10:30 horas del 11 de noviembre de 2011, expone:

el Principio de Especialidad, éste supone que los derechos que confiere la inscripción de una marca sólo se adquieren con relación a los productos o servicios para los que hubiere sido solicitada, y que funciona como una limitación a los derechos del propietario de la marca, los cuales quedan reducidos a un determinado sector de servicios o productos respecto del cual el titular tiene especial interés en obtener la protección emergente del registro de un signo marcario. De tal suerte, la consecuencia



más palpable de este principio es que sobre un mismo signo pueden recaer dos o más derechos de marca autónomos, pertenecientes a distintos titulares, **pero eso sí, siempre que cada una de esas marcas autónomas sea utilizada con relación a una clase o variedad diferente de productos o servicios, porque como consecuencia de esa diferencia, no habría posibilidad de confusión sobre el origen o la procedencia de los tales productos o servicios.** En resumen, una marca no puede, indeterminadamente, proteger cualquiera y todas las mercaderías, sino aquellas para las cuales se le otorgó exclusividad, y correlativamente, una marca no podrá impedir el registro de otras idénticas que amporen productos o servicios inconfundibles

[...]

Lo anterior no se ajusta a los presupuestos de hecho y de derecho de la causa conocida en autos, pues como se indicó anteriormente, los servicios de entretenimiento y eventos culturales protegidos por la marca inscrita no poseen limitación en cuanto a entornos, plataformas o en cuanto a los horarios en que se brindarán tales servicios, razón por la que no es posible aplicar el principio de especialidad en el presente procedimiento conforme sus agravios.

Del análisis realizado, se desprende que no procede el registro de la marca **SUN.WIN** en la clase 41 internacional porque los servicios que solicita distinguir son similares, relacionados y asociados con las actividades y eventos con fines culturales y de entretenimiento protegidos por la marca inscrita **SUNWING**, y porque existe una evidente falta de distintividad a nivel gráfico y fonético entre dichos



signos, lo cual provoca un posible riesgo de confusión y de asociación empresarial para el público consumidor que, fácilmente puede relacionar los servicios ofrecidos y deducir que poseen el mismo origen empresarial, no siendo posible bajo esta circunstancia autorizar el registro de la marca solicitada.

SEXTO: SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas y en aplicación de los criterios de lógica, experiencia, ciencia y correcto entendimiento humano (artículo 41.5 del Código Procesal Civil) este Tribunal declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la abogada María de la Cruz Villanea Villegas, apoderada especial de SUNWIN INFORMATION TECHNOLOGY LLC. en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:21:09 horas del dieciséis de diciembre de dos mil veinticinco.

POR TANTO

Se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por la abogada María de la Cruz Villanea Villegas, apoderada especial de SUNWIN INFORMATION TECHNOLOGY LLC., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:21:09 horas del dieciséis de diciembre de dos mil veinticinco; la que en este acto **se confirma**. 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

Oscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla

Celso Damián Fonseca Mc Sam

Norma Ureña Boza

dcg/KQB/ORS/CMCh/CDFM/NUB

Marcas y signos distintivos

TE. Marcas inadmisibles

TG. Propiedad Industrial

TR. Registro de marcas y otros signos distintivos

TNR. 00.41.55