

---

**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**EXPEDIENTE 2021-0095-TRA-PI**

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE SERVICIOS "CONDominio  
EVOLUTION"**

**EVOLUTION FREE ZONE S.A., apelante**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN  
2020-7291)**

**MARCAS Y OTROS SIGNOS**

**VOTO 0228-2021**

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las diez horas con cuarenta minutos del treinta de abril de dos mil veintiuno.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la señora María Laura Vargas Cabezas, abogada, cédula de identidad: uno-mil ciento cuarenta y ocho- trescientos siete, vecina de Escazú, en su condición de apoderada especial de la compañía **EVOLUTION FREE ZONE SOCIEDAD ANÓNIMA**, cédula jurídica: 3-101-793721, domiciliada en San José, Escazú, San Rafael, Centro Corporativo Plaza Roble, Edificio el Pórtico, primer piso, oficinas de Caoba Legal, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:58:47 del 20 de enero de 2021.

**Redacta la jueza Quesada Bermúdez**

**CONSIDERANDO**

**PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** Por escrito presentado el 10 de septiembre del 2020, la señora María Laura Vargas Cabezas, en su condición de apoderada

---

especial de la compañía **EVOLUTION FREE ZONE S.A.**, solicitó la inscripción de la marca de servicios "**CONDominio EVOLUTION**", en clase 37 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir: servicios de construcción, restauración, reparación, decoración y mantenimiento de edificios y obras de infraestructura. Consultoría en construcción, restauración, reparación, decoración y mantenimiento de edificios y obras de infraestructura.

Mediante resolución de las 14:58:47 del 20 de enero de 2021, el Registro de la Propiedad Intelectual dictó resolución denegatoria por considerar que el signo propuesto es inadmisibles por razones extrínsecas, con fundamento en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas y otros signos distintivos, al encontrarse inscrita la marca de servicios "**EVOLUTION**", en clase 37 internacional, para proteger y distinguir: servicios de construcción y servicios de reparación de inmuebles; servicios de asesoría relacionados con la construcción y con el uso de materiales para la construcción (asesoría o información en materia de construcción); pavimentación de carreteras, servicios de instalación de pisos y banquetas; demolición y trabajos de albañilería, trabajos de yesería, remodelación de inmuebles.

Inconforme con lo resuelto, el 28 de enero del 2021 la representación de la empresa **EVOLUTION FREE ZONE S.A.**, interpuso recurso de revocatoria y apelación en subsidio, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual y en sus agravios manifestó:

1. Existe una palabra clave que distingue la marca solicitada con respecto a la marca protegida: "CONDominio" que, además se sitúa al inicio de la denominación por lo que agrega más distintividad; el significado en conjunto le aporta un alto nivel de distintividad a la marca solicitada como un todo.
2. La denominación "CONDominio" no está relacionada específicamente a los servicios que pretende proteger, no califica ni describe los servicios que pretende proteger por lo que

---

tiene un alto nivel de distintividad.

3. El examen del signo solicitado ante el Registro debe ser de su totalidad como conjunto y no un análisis individual de cada uno de los elementos que lo conforman. El Registro se sigue enfocando en la denominación "EVOLUTION" como un elemento aislado.

4. Si bien la marca solicitada contiene dentro de su denominación una marca ya inscrita, el consumidor no va a resultar engañado sobre el origen empresarial de la marca solicitada, dado que existe un elemento tan fuerte como la palabra "CONDOMINO" que antecede a "EVOLUTION". Si existe un elemento dominante para un país como Costa Rica, donde la escritura es de izquierda a derecha, es la primera y no la segunda de las palabras de una denominación.

5. Contrario a lo indicado por el Registro, los condominios de ninguna manera se limitan únicamente a viviendas; bajo el derecho civil consisten en la situación en la que la propiedad de una cosa es compartida por dos o más personas, es un supuesto de comunidad de derechos reales, por lo que un condominio puede estar destinado a viviendas, oficinas, comercios, industria, parques, agricultura, turismo, entre muchas otras.

6. Un consumidor sofisticado, que es el mercado a que apuntan los servicios a proteger, tendrá sumamente clara la diferencia y sabrá que esos servicios no están relacionados con la marca inscrita.

7. En cuanto al cotejo de los signos, existen diferencias sustanciales en los ámbitos gráfico, fonético e ideológico; por lo que la marca es distintiva, original, no ha sido registrada y no existe riesgo de confusión.

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal encuentra como único hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto que en el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentra inscrita la marca de servicios "EVOLUTION", registro 235122, inscrita desde el 9 de mayo de 2014 y vigente hasta el 9 de mayo de 2024, titular: CEMEX RESEARCH GROUP AG, en clase 37 internacional para proteger y distinguir: servicios de construcción y servicios de reparación de inmuebles; servicios de

asesoría relacionados con la construcción y con el uso de materiales para la construcción (asesoría o información en materia de construcción); pavimentación de carreteras, servicios de instalación de pisos y banquetas; demolición y trabajos de albañilería, trabajos de yesería, remodelación de inmuebles.

**TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra hechos que con tal carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

**CUARTO. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LA PRUEBA Y EL CONTROL DE LEGALIDAD.** En cuanto a la prueba constante en el expediente, se admite para su valoración el certificado de inscripción de la marca de servicios "EVOLUTION", registro 235122, visible a folios 8 y 9 expediente principal.

Asimismo, 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.** La marca es definida por el artículo 2 de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas), como:

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.

La aptitud distintiva y lo que provoque en el consumidor es la esencia de la marca, la distintividad constituye el fundamento de su protección, porque no solo le otorga al producto o servicio de que se trate una identidad propia que la hace diferente a otras, sino que contribuye a que el consumidor pueda distinguirla eficazmente de otras pertenecientes a los

---

competidores en el mercado, lo que evita que se pueda presentar alguna confusión al respecto.

La legislación marcaría enumera una serie de prohibiciones de registro, cuando existe un derecho subjetivo de un tercero que podría verse perjudicado por el signo que se pretende inscribir. El artículo 8 de la Ley de marcas y otros signos distintivos, determina en lo que interesa para este asunto:

**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 busca evitar el riesgo de confusión, es decir, que el consumidor incurra en error respecto a los productos o servicios que desea adquirir, o cuando exista asociación indebida acerca del origen empresarial de tales productos o servicios. Al respecto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 700-IP-2018, hace el siguiente análisis:

[...]

Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directo o indirecto) y/o riesgo de asociación en el público consumidor.

a) El riesgo de confusión, puede ser directo o indirecto. El primero, 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. Y el segundo, 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, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.

[...]

En este sentido es necesario confrontar los signos marcarios 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 el artículo 24 de la Ley de marcas y otros signos distintivos, establece las reglas a seguir y en este caso interesa referirse a las siguientes:

**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;

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;

[...]

En aplicación del artículo anterior, es que se resulta necesario cotejar la marca propuesta y la inscrita:

MARCA PROPUESTA  
**CONDominio EVOLUTION**

TITULAR: EVOLUTION FREE ZONE S.A.

Clase 37 internacional: servicios de construcción, restauración, reparación, decoración y mantenimiento de edificios y obras de infraestructura. Consultoría en construcción, restauración, reparación, decoración y mantenimiento de edificios y obras de infraestructura.

---

MARCA REGISTRADA  
**EVOLUTION**

TITULAR: CEMEX RESEARCH GROUP AG

Clase 37 internacional: servicios de construcción y servicios de reparación de inmuebles; servicios de asesoría relacionados con la construcción y con el uso de materiales para la construcción (asesoría o información en materia de construcción); pavimentación de carreteras, servicios de instalación de pisos y banquetas; demolición y trabajos de albañilería, trabajos de yesería, remodelación de inmuebles.

Del análisis de los signos se desprende lo siguiente:

Cotejo gráfico: la marca propuesta es un signo distintivo denominativo, que incluye los términos “CONDominio EVOLUTION”, mientras que la marca registrada también denominativa, está formada por el vocablo “EVOLUTION”. Ambas marcas coinciden en la palabra “EVOLUTION”, por lo que existen elementos para determinar que existe similitud gráfica entre los signos analizados.

Cotejo fonético: la pronunciación de las palabras que componen las marcas en conflicto es semejante; al contener el signo solicitado y la marca inscrita el término “EVOLUTION”, el impacto sonoro que provoca es similar al que produce la marca registrada.

Cotejo ideológico: en cuanto a los conceptos o ideas que suscitan los signos confrontados, ambas marcas se encuentran en idioma inglés, la marca solicitada se traduce al español como “CONDominio EVOLUCIÓN”, y la inscrita como “EVOLUCIÓN”, por lo que evocan el mismo concepto en la mente del consumidor.



---

En cuanto a los servicios que buscan proteger y distinguir tanto la marca propuesta como la inscrita, se encuentran contenidos en clase 37 de la nomenclatura internacional y es posible determinar que ellos se encuentran relacionados y son de la misma naturaleza. Al coincidir en el mismo objeto de protección y al estar frente servicios similares el consumidor puede confundirse en su elección y generar además riesgo de asociación empresarial indebido.

Partiendo del cotejo realizado, es que este Tribunal rechaza los agravios expuestos por el apelante y concluye que la marca solicitada analizada en su conjunto no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad. Con relación al término “CONDominio”, se determina que este no le aporta aptitud distintiva al signo, sino más bien informativa, en tanto el elemento preponderante de la marca recae sobre la palabra “EVOLUTION”, que es justamente el único elemento que conforma a la marca registrada; ello imposibilita la coexistencia registral de los signos con el fin de evitar que el consumidor incurra en riesgo de confusión y asociación empresarial.

De conformidad con las anteriores consideraciones, se determina que el signo solicitado transgrede los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de marcas, por lo que se rechaza el recurso de apelación presentado por el señor María Laura Vargas Cabezas, en su condición de apoderada especial de la compañía **EVOLUTION FREE ZONE S.A.**, contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual venida en alzada.

**SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Por las razones expuestas, este Tribunal rechaza el recurso de apelación interpuesto por el señor María Laura Vargas Cabezas, en su condición de apoderada especial de la compañía **EVOLUTION FREE ZONE S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:58:47 del 20 de enero de 2021.

---

**POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por el señor María Laura Vargas Cabezas, en su condición apoderada especial de la compañía EVOLUTION FREE ZONE SOCIEDAD ANÓNIMA, en contra de la resolución dictada por el de la Propiedad Intelectual, a las 14:58:47 del 20 de enero de 2021, 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 el artículo 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456-J. 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**

**Leonardo Villavicencio Cedeño**

**Priscilla Loretto Soto Arias**

**Guadalupe Ortiz Mora**

---

gmq/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

## **DESCRIPTORES.**

### MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLE POR DERECHOS DE TERCEROS

TNR: 00.41.36

### MARCAS EN TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN

T.E: MARCAS EN TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN

TG: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TNR: 00.41.26