



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2024-0255-TRA-PI

OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE

COMERCIO Y SERVICIOS 

EVOLUTION FREE ZONE S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

(EXPEDIENTE DE ORIGEN 2023-10329)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0011-2025

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas con cincuenta minutos del nueve de enero de dos mil veinticinco.


Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la abogada María Laura Vargas Cabezas, cédula de identidad 1-1148-0307, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de la compañía EVOLUTION FREE ZONE S.A., 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 final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:58:53 horas del 23 de abril de 2024.

Redacta la juez Quesada Bermúdez



CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 17 de octubre de 2023, el abogado Juan Esteban Durango Rave, cédula de identidad 8-0119-0732, vecino de Curridabat, en su condición de apoderado especial de la compañía DESARROLLADORA EVOLUTION UX S. A., cédula jurídica 3-101-886354, domiciliada en San José, San Rafael de Escazú, Plaza Fuentes del Obelisco quinto piso, solicitó la

inscripción de la marca de comercio y servicios  para proteger y distinguir en clase 35 internacional: consultoría profesional sobre negocios comerciales; consultoría sobre dirección de negocios; y en clase 36: consultoría financiera; financiación participativa; inversión de capital.

Luego de publicados los edictos para oír oposiciones y dentro del plazo conferido, la abogada María Laura Vargas Cabezas, de calidades conocidas y en la condición indicada, interpuso formal oposición contra la solicitud presentada y alegó entre otras consideraciones que permitir la coexistencia de signos marcarios tan similares con canales de comercialización comunes dejaría en total indefensión las marcas registradas por su representada y sus derechos como titular al no haberse reconocido la protección frente a la existencia de otros signos que diluyan su aptitud distintiva; permitir que exista un signo que genere tal nivel de riesgo puede generar que los consumidores no tenga certeza del origen de los servicios.

Mediante resolución de las 10:58:53 horas del 23 de abril de 2024, el Registro de la Propiedad Intelectual, denegó la oposición interpuesta pues determinó que el signo propuesto no incurre en las



prohibiciones establecidas en los artículos 7 y 8 de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas), y acogió la solicitud presentada.

Inconforme con lo resuelto, la abogada María Laura Vargas Cabezas, en su condición de apoderada especial EVOLUTION FREE ZONE S.A. apeló la resolución indicada y señaló como agravios:

1. El Registro de Propiedad Industrial, fue omiso al considerar los incisos a), b), c), d), y f), del artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas, los cuales, son claramente de aplicación en él, y no solo su inciso e).

2. La manera en la que está escrita la denominación en la marca mixta “EvoluX (diseño)” destaca la “X” en mayúscula. Por lo que, la manera en la que se lee y como lo leería un consumidor promedio, es uniendo las letras “Evolu” (que evocan “evolución”) y solamente agrega una X al final. De ahí que es difícil que un consumidor promedio relacione la marca con “experiencia de usuario o UX”, por ende, se rechaza el argumento planteado por el solicitante, así como el criterio dado por el Registro de la Propiedad Intelectual, puesto que el enfoque del análisis a nivel gráfico, fonético e ideológico debió ser en la denominación EVOLUTION / EVOLUCIONA y su similitud tan estrecha con la denominación “EvoluX”.

3. Los servicios que pretende proteger la marca solicitada son idénticos a los servicios protegidos por las marcas registradas de su representada, en consecuencia, existe, a su criterio, un riesgo de confusión para los consumidores, dado que no se trata de servicios “inconfundibles” sino más bien de servicios idénticos o relacionados.



4. La eventual inscripción de la marca solicitada causaría que la fuerza distintiva de las marcas de su representada se vea debilitada por la presencia de un signo tan similar, cuyos servicios protegidos son idénticos, en una parte, y relacionados en lo demás, en las clases 35 y 36, dado que sus consumidores finales y sus canales de comercialización son los mismos. Permitir la coexistencia de ambas marcas dejaría en absoluta indefensión las marcas registradas por su representada y sus derechos como titular, al no haber reconocido su protección frente a la existencia de otros signos que diluyan su aptitud distintiva, y que ello genere que los consumidores no tengan la certeza del origen de los servicios.

Solicitó que se declare con lugar el recurso de apelación interpuesto, se acoja la oposición y se revoque la resolución del Registro de Propiedad Intelectual, a efectos de que se deniegue la solicitud de inscripción del signo pretendido por parte de DESARROLLADORA EVOLUTION UX, S.A.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos relevantes para el dictado de la presente resolución, que la compañía EVOLUTIONS FREE ZONE, cuenta con las siguientes marcas de servicios inscritas:

1. **EVOLUTION FREE ZONE**, registro 288824, inscrita el 22 de mayo de 2020 y vigente hasta el 22 de mayo de 2030, para proteger en clase 35: publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina; en clase 36: seguros; operaciones financieras; operaciones monetarias; negocios inmobiliarios; en clase 39: transporte; embalaje y almacenamiento de mercancías; organización de viajes; en clase 42: servicios científicos y



tecnológicos, así como servicios de investigación y diseño conexos; servicios de análisis industrial; investigación industrial y diseño industrial; control de calidad y servicios de autenticación; diseño y desarrollo de equipos informáticos y software; y en clase 43: servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal (folios 57 y 58, expediente principal).

2. EVOLUCIONA, registro 292853, inscrita el 11 de diciembre de 2020 y vigente hasta el 11 de diciembre de 2030, para proteger en clase 35: publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina y gestión y consultoría en recursos humanos, contratación y reclutamiento de personal, y apoyo administrativo. Organización de presentaciones de empresas, ferias comerciales, ferias de empleo, organización y realización de reuniones comerciales. Asesoría y planificación contable y fiscal. En clase 36: servicios de seguros; operaciones financieras; operaciones monetarias; negocios inmobiliarios, servicios financieros relacionados con el desarrollo inmobiliario, la venta y arrendamiento de propiedades. Administración de bienes inmuebles, organización de alquileres o arrendamientos de bienes inmuebles corretaje de bienes inmuebles, valoración de bienes inmuebles, evaluación financiera y financiamiento de bienes inmuebles consultoría fiscal (no contable). En clase 39: transporte; embalaje y almacenamiento de mercancías; organización de viajes, organización de servicios de transporte. En clase 41: educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales, organización de seminarios, charlas, talleres, cursos, concursos educativos o recreativos, competencias deportivas, eventos culturales o deportivos. En clase 42: servicios científicos y tecnológicos, así como servicios de investigación y diseño conexos; servicios de análisis industrial,



investigación industrial y diseño industrial; control de calidad y servicios de autenticación; diseño y desarrollo de equipos informáticos y software, y servicios de diseño, arquitectura, decoración de interiores, ingeniería, diseño de ingeniería, consultoría en ingeniería, investigación de ingeniería peritajes de ingeniería, planificación de obras de ingeniería. En clase 43: servicios de restauración (alimentación) y hospedaje temporal. Servicios de preparación y suministro de comidas y bebidas. Servicios de guardería (folios 59 y 60, expediente principal).

3. CONDOMINIO EVOLUTION, registro 292855, inscrita el 11 de diciembre de 2020 y vigente hasta el 11 de diciembre de 2030, para proteger en clase 35: publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina y gestión y consultoría en recursos humanos, contratación y reclutamiento de personal, y apoyo administrativo. Organización de presentaciones de empresas, ferias comerciales, ferias de empleo. Organización y realización de reuniones comerciales. Asesoría y planificación contable y fiscal; en clase 36: servicios de seguros; operaciones financieras; operaciones monetarias; negocios inmobiliarios, servicios financieros relacionados con el desarrollo inmobiliario, la venta y arrendamiento de propiedades. Administración de bienes inmuebles, organización de alquileres o arrendamientos de bienes inmuebles corretaje de bienes inmuebles, valoración de bienes inmuebles, evaluación financiera y financiamiento de bienes inmuebles, consultoría fiscal (no contable); en clase 39: transporte; embalaje y almacenamiento de mercancías; organización de viajes, organización de servicios de transporte; en clase 41: educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales, organización de seminarios, charlas, talleres, cursos, concursos educativos o recreativos,



competencias deportivas, eventos culturales o deportivos; en clase 42: servicios científicos y tecnológicos, así como servicios de investigación y diseño conexos; servicios de análisis industrial, investigación industrial y diseño industrial; control de calidad y servicios de autenticación; diseño y desarrollo de equipos informáticos y software, y servicios de diseño, arquitectura, decoración de interiores, ingeniería, diseño de ingeniería, consultoría en ingeniería, investigación de ingeniería peritajes de ingeniería, planificación de obras de ingeniería; en clase 43: servicios de restauración (alimentación) y hospedaje temporal. Servicios de preparación y suministro de comidas y bebidas. Servicios de guardería infantil (folios 61 y 62, expediente principal).

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos de tal carácter para lo que debe ser resuelto.

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. La Ley de marcas y su Reglamento, establecen que 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 de la Ley de marcas, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado cuando afecte algún derecho de tercero, en este caso aplica lo que dispone el inciso a):

- 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 éstos, que puedan causar confusión al público consumidor.

De esta manera, para que prospere el registro de un signo marcario, este debe tener la aptitud distintiva necesaria para evitar un conflicto con uno o varios signos inscritos; este se configura cuando se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hagan surgir el riesgo de confusión entre los signos marcarios propuestos. Para determinar si se presentan tales similitudes, el operador del derecho debe realizar un cotejo de los signos; colocarse en el lugar del consumidor, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Por otra parte, debe atenderse a la impresión que despierten las denominaciones, sin desmembrarlas, analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro). 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.


Por su parte, el artículo 24 inciso a) del Reglamento a la Ley de marcas, establece las reglas para realizar el cotejo entre signos marcarios, aduciendo al examen gráfico, fonético e ideológico, así como al análisis de los productos y servicios que se pretenden distinguir.

Al respecto, la confusión visual, es causada por la identidad o similitud de los signos; sean estos, palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro elemento, lo que se configura por su simple observación; es decir, por la manera en que el consumidor percibe el signo; la confusión auditiva se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no; y, la confusión ideológica es la que se deriva del mismo o parecido contenido conceptual de los signos, o mejor aún, cuando las palabras comprendidas en los signos contrapuestos significan conceptualmente lo mismo; esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea, en los signos puede impedir o impide al consumidor distinguir a uno de otro.

En el presente asunto, se debe determinar si el distintivo marcario propuesto es diferente o presenta algún tipo de riesgo de confusión con respecto al signo inscrito, de conformidad con lo que establece el artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas.


Los signos por cotejar son los siguientes:



<u>Marca solicitada</u>	<u>Marcas registradas</u>
 Clases 35 y 36.	EVOLUTION FREE ZONE Clases 35, 36, 39, 42 y 43.
	EVOLUCIONA Clases 35, 36, 39, 41, 42 y 43.
	CONDominio EVOLUTION Clase 35, 36, 39, 41, 42 y 43.

Los listados correspondientes a cada signo constan en los considerandos primero y segundo de esta resolución.

El análisis inicial de los signos permite determinar que la marca

propuesta:  corresponde a un signo marcario mixto, sea, conformado por una parte denominativa y un diseño; mientras que las marcas inscritas: **EVOLUTION FREE ZONE**, **EVOLUCIONA** y **CONDominio EVOLUTION**, son de carácter denominativo.


Tomando en consideración tales elementos, lo siguiente es determinar si existen similitudes entre los signos contrapuestos. En cuanto a la similitud gráfica, conforme se desprende de la estructura gramatical, la marca solicitada se encuentra compuesta por la palabra “**EvoluX**” en contraposición con las marcas inscritas que se componen de las frases o palabras **EVOLUTION FREE ZONE**, **EVOLUCIONA** y **CONDominio EVOLUTION**; en este sentido, las palabras utilizadas **FREE ZONE** (zona libre) y **CONDominio**, son términos de uso común



para los servicios protegidos, por lo que deben excluirse del cotejo marcario en atención a lo que establece el artículo 28 de la Ley de marcas, y 24 inciso b) de su Reglamento. Así las cosas, el cotejo se realiza con relación únicamente a las palabras empleadas **EvoluX**, **EVOLUTION** y **EVOLUCIONA**, sin que ello signifique que en el análisis se realiza a partir de una segregación de los signos.

De lo anterior se colige que las marcas comparten la dicción **EVOLU**. La marca propuesta utiliza la letra **X** al final de su estructura gramatical, mientras que las inscritas contienen las terminaciones **TION** y **CIONA**, las cuales son suficientemente diferentes como para que el consumidor no los relacione y logre indentificar un signo de los otros.

Por otra parte, la marca propuesta utiliza un diseño compuesto por líneas y puntos que forman un círculo, el cual se ubica al lado

izquierdo del signo  elemento que le proporciona una carga distintiva significativa al distintivo que se pretende proteger y por medio del cual el consumidor puede individualizar la marca en el comercio.

Desde el punto de vista fonético, las marcas contrapuestas **EvoluX**, **EVOLUTION**, **FREE ZONE**, **EVOLUCIONA** y **CONDominio EVOLUTION** pese a compartir las cinco letras **EVOLU** en la misma posición, los elementos gramaticales **X**, **TION** y **CIONA** contenidos al final de su conformación permiten que al ejercer su pronunciación estas tengan un impacto sonoro diferente; y esta circunstancia le proporciona al signo marcario pedido la carga distintiva necesaria con relación a las marcas inscritas.



En el campo ideológico la denominación propuesta **EvoluX** no cuentan con ningún significado, por tanto, se trata de un signo marcario de fantasía y no es posible realizar el cotejo con los signos inscritos que sí tienen su propio significado.

Por todo lo indicado, se concluye que, desde el punto de vista gráfico y fonético los signos presentan diferencias sustanciales que le permiten al consumidor identificarlos e individualizarlos en el mercado.

En cuanto al cotejo de productos, queda claro que al presentar los signos confrontados diferencias tan marcadas resulta innecesario analizar los servicios que se pretenden proteger y comercializar con los que protegen las marcas inscritas, puesto que las diferencias en los signos impiden que existe riesgo de confusión o asociación alguna para el consumidor.

Ahora bien, con relación a los agravios planteados por el apelante, específicamente en cuanto a la aplicación de los incisos a), b), c), d), y f), del artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas, este Tribunal estima que la resolución impugnada se encuentra ajustada a los presupuestos jurídicos que le eran de aplicación al caso en estudio. Tal como se determinó, la marca propuesta cuenta con aptitud distintiva y presenta las diferencias necesarias para su protección.


En cuanto al argumento de que el denominativo EvoluX evoca la idea de evolución, se debe indicar que, conforme fue analizado, el signo en su conjunto no cuenta con significado alguno, por lo que se clasifica dentro de las llamadas denominaciones de fantasía; por tanto, no



podría dicha propuesta evocar ningún contenido lingüístico; razón por la cual sus consideraciones no son de recibo.

Sobre los servicios que se pretenden proteger con la marca solicitada en relación con los protegidos por las marcas registradas, y el posible riesgo de confusión para los consumidores al ser idénticos o relacionados, no lleva razón el apelante debido a que en el estudio se determinó que los signos cotejados son diferentes, por tanto, los servicios que se ofrecen son fácilmente identificables para el consumidor; por lo que, esa condición distintiva contenida en los signos elimina el riesgo de confusión para el consumidor final de estos servicios; de ahí que no exista afectación para la compañía titular de los registros inscritos puesto que es precisamente la fuerza distintiva contenida en sus signos marcarios lo que permite la protección de la marca pretendida, y ante esa circunstancia inmersa en la marca inscrita no se podría considerar tampoco la dilución aludida sobre la distintividad contenida en sus signos marcarios. Razón por la cual sus manifestaciones en ese sentido no son de recibo.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. De conformidad con las consideraciones expuestas, este Tribunal estima que el signo

solicitado  no violenta el inciso a) del artículo 8 de la Ley de marcas, por lo que se debe declarar sin lugar el recurso de apelación presentado y confirmar la resolución apelada, en todos sus extremos.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por abogada María Laura Vargas Cabezas,



apoderada especial de EVOLUTION FREE ZONE S.A., en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:58:53 horas del 23 de abril de 2024, la que en este acto **se confirma** en todos sus extremos. 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.**

Karen Quesada Bermúdez

Óscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

omaf/KQB/ORS/CMCh/GBM/NUB



DESCRIPTORES.

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHOS DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR UN TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33

MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TE: CATEGORÍAS DE SIGNOS PROTEGIDOS

TG: PROPIEDAD INDUSTRIAL

TR: PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

TNR: 00.41.55