



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2024-0067-TRA-PI

OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE



SERVICIOS

ZONA FRANCA COYOL S.A., apelante

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE
ORIGEN 2023-4920)**

MARCAS Y OTROS SIGNOS

VOTO 0106-2024

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las doce horas ocho minutos del diez de octubre de dos mil veinticuatro.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **María Laura Vargas Cabezas**, portadora de la cédula de identidad 1-1148-0307, en su condición de apoderada especial de **ZONA FRANCA COYOL, S.A.**, una sociedad constituida y existente bajo las leyes de la República de Costa Rica, con cédula de persona jurídica 3-101-420512, domiciliada en Alajuela, Alajuela, El Coyo, Zona Franca, ubicado frente a Riteve, Oficinas Administrativas, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:26:41 horas del 12 de diciembre del 2023.

Redacta el Juez Gilbert Bonilla Monge

CONSIDERANDO



PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 29 de mayo de 2023, **PIETRO ROMANO** cédula de residencia, 138000046219 apoderado de **LOGIPARK COYOL, S.A.**, presentó solicitud de



inscripción de la marca de servicios que distingue en clase 39: alquiler de bodegas para terceros, transporte, embalaje, almacenamiento de mercaderías, organización de viajes.

El 28 de agosto de 2023, la licenciada **MARIA LAURA VARGAS CABEZAS**, apoderada de **LOGIPARK COYOL S.A.**, se opuso a la inscripción del signo solicitado con fundamento en el registro de sus



marcas **ZONA FRANCA COYOL**, **COYOL ZONA FRANCA**, para distinguir mismos servicios y otros relacionados.

El Registro de la Propiedad Intelectual mediante resolución de las 11:26:41 horas del 12 de diciembre del 2023, declaró sin lugar la



oposición planteada y acogió el signo solicitado .

Inconforme con lo resuelto, la licenciada **María Laura Vargas Cabezas** apelo y expuso como agravios lo siguiente:

1. En cuanto a los signos denominativos registrados **COYOL ZONA FRANCA** y **ZONA FRANCA COYOL** el análisis debe versar sobre las palabras y no sobre el diseño como lo realizó en forma errónea el registrador.
2. A pesar de que la protección marcaria se le confirió a las marcas y nombres comerciales inscritos como un todo, es importante



tomar en cuenta que de acuerdo con el artículo 24 inciso b) y c) del Reglamento a la Ley de Marcas, "el examen comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos", y "darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias", por lo que a nuestro criterio, el enfoque del análisis del Registro de Propiedad Industrial a nivel gráfico, fonético e ideológico debió ser en la denominación COYOL.

3. LOGIPARK no es un término de fantasía, como lo indica el registrador, ya que el fonema "LOGI" que para un consumidor promedio hace referencia a logística, y la palabra "PARK" proveniente del inglés que significa parque. En conjunto, y para un consumidor promedio que tenga conocimiento de ese sector empresarial, se puede entender claramente que su significado es logistics park o "parque logístico", que es un espacio geográfico en el que se agrupan centros operativos basados en la integración de procesos logísticos. "LOGIPARK" no es una palabra de fantasía, sino que es un acrónimo.
4. "Coyol" no es una provincia, cantón ni distrito de Costa Rica, son una especie de palma abundante en Costa Rica, lo cual no es descriptivo ni relacionado en absoluto con los productos, servicios y el giro comercial protegidos por las marcas de su representada, que a la vez no están monopolizando una ubicación geográfica" sino que desarrollaron una marca y nombre comercial propios que si son distintivos para sus productos, servicios y giro comercial.
5. El signo solicitado pretende proteger servicios idénticos, así como muy similares o relacionados a los servicios ya protegidos por las marcas y nombres comerciales inscritos por su



representada, por lo que existe una alta posibilidad de asociación empresarial y confusión de consumidores.

6. Se debe dar protección a los signos registrados por ser notorios (ver pruebas), y el registro de la marca solicitada constituye un acto de competencia desleal.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal encuentra como hecho probado que en el Registro de Propiedad Intelectual se encuentran inscritos a nombre de la empresa **ZONA FRANCA COYOL S.A.**, los signos marcarios:



registro 266676, vigente hasta el 2 de noviembre de 2027, que protege y distingue en clase 39: Transporte; embalaje y almacenamiento de mercancías; organización de viajes.

“**ZONA FRANCA COYOL**”, registro 175039, vigente hasta el 23 de mayo de 2028, que protege y distingue en clase 39: Transporte de carga y almacenaje.



Nombre comercial registro 266601, inscrito el 27 de octubre de 2017, que protege y distingue: Un establecimiento comercial dedicado a un centro comercial de alojamiento de oficinas y locales comerciales, ubicado en Alajuela, Alajuela El Coyo, Zona Franca El Coyo, ubicada frente a RITEVE, Oficinas Administrativas.

Nombre comercial “**COYOL ZONA FRANCA**” registro 163344, inscrito el 20 de octubre de 2006, que protege y distingue: Un establecimiento comercial dedicado a negocios inmobiliarios. Ubicado en la Zona Industrial Tipo Tres en el Coyo de Alajuela.



TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal encuentra como hecho con tal naturaleza de importancia para el presente caso, el siguiente:

No se logra demostrar la notoriedad de los signos registrados **ZONA**



FRANCA COYOL, **COYOL ZONA FRANCA**, para las clases 39 y el giro comercial que distinguen, por parte de la empresa **ZONA FRANCA COYOL S.A.**

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. I. RESPECTO A LA NOTORIEDAD DE LAS MARCAS REGISTRADAS. Cuando se pretende el reconocimiento de la notoriedad de un signo marcario, es necesario que su titular aporte todos los elementos probatorios que así lo demuestren, a efecto de que así sea declarada por la autoridad correspondiente, en este caso la Autoridad Registral; de ahí que el artículo 44 de la Ley de marcas, establece que para demostrar la notoriedad de una marca, pueden ser utilizados todos los medios probatorios y corresponde a la Administración Registral valorar si procede o no otorgarle el reconocimiento de notoriedad al signo marcario, a tenor de lo establecido en el artículo 45 de la ley en mención, que indica lo siguiente:



Criterios para reconocer la notoriedad. Para determinar si una marca es notoriamente conocida se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios:

- a) La extensión de su conocimiento por el sector pertinente del público, como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada.
- b) La intensidad y el ámbito de difusión y publicidad o promoción de la marca.
- c) La antigüedad de la marca y su uso constante.
- d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que la marca distingue.

Ahora bien, teniendo en cuenta lo indicado en el párrafo anterior, debe realizarse el correspondiente análisis del detalle de la prueba, para lo cual se deben aplicar las normas básicas relativas a la valoración de la prueba; siendo preciso analizar los elementos probatorios aportados por la recurrente con el fin de demostrar la notoriedad de su marca.

En el presente caso la prueba aportada es la siguiente:

- 1. Certificación notarial que consiste en la noticia publicada en la página web de Zona Franca el Coyo, la noticia se titula COYOL FREE ZONE DESTACA COMO LA MEJOR ZONA FRANCA DE AMÉRICA. (consultada el 14 de diciembre de 2023)
- 2. Certificación notarial que consiste en la noticia publicada en la página web del diario la República, denominada "Coyo Free Zone se mantiene como la mejor zona franca de América Latina por cuarto año consecutivo". (consultada el 14 de diciembre de 2023)



La anterior prueba es mínima para determinar la notoriedad de los signos registrados, no se encuentran documentos como estudios de mercadeo, publicidad, facturas de venta u otros que sirvan de base para declarar la notoriedad de las marcas oponentes.

No existe dato objetivo sobre la inversión de los últimos años en publicidad o promoción de la marca oponente, únicamente se tiene un dato aislado de tipo informativo.

Tampoco se observa dato alguno en el expediente que permita delimitar el volumen de ventas de los productos y servicios de las marcas oponentes de los últimos 3 a 5 años.

No se puede determinar el valor económico que representa la marca, ni mucho menos el porcentaje de la participación de la marca en el sector o segmento correspondiente del mercado.

En resumen, no existe prueba que demuestre que la empresa **ZONA FRANCA COYOL S.A.**, cuente en el mercado con un volumen de ventas, duración, intensidad de uso, alcance geográfico de uso, valoraciones de mercado de los signos inscritos, para poder determinar que es notoria, la prueba aportada es insuficiente.

II. 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.



De tal forma para que no sea admisible el signo solicitado , en clase 39, deben presentar semejanza gráfica, fonética e ideológica



con los signos registrados **ZONA FRANCA COYOL**, **COYOL ZONA FRANCA** y distinguir los mismos productos y 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



Alquiler de bodegas para terceros, transporte, embalaje, almacenamiento de mercaderías, organización de viajes

SIGNOS Oponentes



ZONA FRANCA COYOL, , COYOL ZONA FRANCA

Transporte de carga y almacenaje. Transporte; embalaje y almacenamiento de mercancías; organización de viajes. Un establecimiento comercial dedicado a un centro comercial de alojamiento de oficinas y locales comerciales. Un establecimiento comercial dedicado a negocios inmobiliarios.

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.

Por lo anterior, desde el punto de vista gráfico los signos enfrentados



vs ZONA FRANCA COYOL, , COYOL ZONA FRANCA,

analizados integralmente no presentan una confusión visual para el consumidor, visualmente la figura terráquea junto con la leyenda



LOGIPARK COYOL, S.A., no provocan semejanza con las marcas mixtas y denominativas registradas, la percepción global de los signos es distinta.

En este caso la coincidencia parcial del término **COYOL** no es un elemento para provocar riesgo de confusión para el consumidor, ya que es una zona geográfica reconocida en el sector del mercado de zona franca y afines.

Desde el punto de vista fonético la vocalización de la parte denominativa de los signos no presenta similitud alguna no existe la posibilidad de vocalizar de forma semejante LOGIPARK COYOL S.A., con las denominaciones registradas **ZONA FRANCA COYOL**,



, **COYOL ZONA FRANCA**, la coincidencia en el vocablo COYOL no es suficiente para determinar similitud fonética.

Desde el punto de vista ideológico la marca solicitada evoca para el consumidor la idea de parque logístico, por lo que no determina similitud a zona franca o coyol zona libre.

Por lo antes citado desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico los signos presentan más diferencias que semejanzas, no concurren semejanzas de peso que ameriten determinar una posible confusión para el consumidor final.

Al presentar diferencias tan marcadas 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 alguno para el consumidor.



De conformidad con las anteriores consideraciones, el signo solicitado no violenta el inciso a) del artículo 8 de la Ley de marcas por lo que se declara sin lugar el recurso de apelación presentado por **María Laura Vargas Cabezas**, en su condición de apoderada especial de **ZONA FRANCA COYOL, S.A.**, contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:26:41 horas del 12 de diciembre del 2023, la que en este acto se confirma en todos sus extremos.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación presentado por **María Laura Vargas Cabezas**, en su condición de apoderada especial de **ZONA FRANCA COYOL, S.A.**, contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:26:41 horas del 12 de diciembre del 2023, 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

Oscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla



Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

mgm/KQB/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