



**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**EXPEDIENTE 2025-0361-TRA-PI**

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN COMO MARCA DEL SIGNO “COPILOT”**

**ART AND DESIGN PRO LIMITED, apelante**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL**

**(EXPEDIENTE DE ORIGEN 2024-11450)**

**MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS**

## **VOTO 0136-2026**

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las catorce horas doce minutos del cinco de marzo de dos mil veintiséis.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el licenciado Marco Antonio López Volio, abogado, cédula 1-1074-0933, en representación de la empresa ART AND DESIGN PRO LIMITED, organizada y existente bajo las leyes del Inglaterra, domiciliada en Dept 3805a, 601 International House, 223 Regent Street, Mayfair, London, Reino Unido, W1B 2QD, – Reino Unido, contra la resolución dictada por el Registro de Propiedad Intelectual a las 08:14:40 horas del 16 de julio de 2025.

**Redacta el juez Gilbert Bonilla Monge**


### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** El licenciado Marco Antonio López Volio solicitó el registro de la marca de servicios



“COPILOT” para distinguir en clase 42: Servicios científicos y tecnológicos, así como servicios de investigación y diseño conexos; servicios de análisis industrial, investigación industrial y diseño industrial; servicios de control de calidad y servicios de autenticación; software como servicio (SaaS), plataforma como servicio (PaaS), excepto para ayudas a la navegación en vehículos; instalación, mantenimiento y reparación de hardware informático; diseño y desarrollo de hardware y software informáticos; todo lo anterior excluyendo expresamente los equipos de navegación para vehículos [ordenadores de a bordo], los dispositivos de navegación por satélite y los productos cartográficos.

Por medio de resolución de las 08:14:40 horas del 16 de julio de 2025, el Registro de la Propiedad Intelectual, deniega la solicitud del signo “COPILOT” por presentar identidad con los registros previos de

las marcas  para distinguir productos y servicios en las clases 9, 35 y 42, fundamenta el rechazo en el artículo 8 inciso a) y b) de la Ley de marcas y otros signos distintivos.

El apoderado del solicitante presentó recurso de apelación contra lo resuelto por el Registro de origen y expresó como agravios lo siguiente:


1.-El Registro aplica erróneamente el análisis en conjunto, ya que aísla el elemento COPILOT, y a partir de este señala las semejanzas dejando por fuera los demás elementos que contienen los signos registrados.



2.- El término RISK y los elementos gráficos de los signos registrados son los que les dan la distintividad a los signos registrados frente al solicitado, hecho que no valora el Registro.

3.- La resolución no valoró el modo y la forma que se prestan los servicios y se presentan las marcas en el mercado (Naturaleza Esencia y Propósito Fundamental). La marca solicitada es una herramienta de productividad. Su función es ayudar a la gente a hacer su trabajo más rápido y fácil. Sirve para cosas como escribir documentos, analizar datos en Excel u organizar el correo. Es como un "ayudante inteligente" para las tareas del día a día en cualquier oficina.



4.- La marca  es una plataforma especializada que ayuda a las organizaciones a gestionar riesgos operativos y mantener el cumplimiento normativo. Es una plataforma de cumplimiento normativo (compliance). Su función es ayudar a las empresas a evitar problemas legales y multas. Sirve para gestionar riesgos, seguir leyes complicadas y auditar procesos. Es como un "auditor interno" o un "abogado digital" especializado.

**COPILOT:** Opera en el ámbito de la utilidad general y la neutralidad funcional. Su ideología se asocia a la innovación abierta, la facilidad de uso y la capacidad de adaptarse a cualquier objetivo del usuario. No está constreñida a un marco normativo específico.

**RISK COPILOT:** Opera en el ámbito de la obligatoriedad legal y la especialización absoluta. Su ideología evoca seguridad, precaución, control estricto y adherencia forzosa a normativas. Su razón de ser es el marco regulatorio, fuera de él no tiene uso. La palabra "Risk"



(Riesgo) en su nombre no es un mero adorno; es el pilar conceptual que define toda su existencia y la separa irrevocablemente de conceptos como "productividad" o "creatividad".

5.- El cotejo gráfico, fonético e ideológico de los signos difiere sustancialmente para poder crear confusión al consumidor.

6.- La marca solicitada no se relaciona o presenta identidad en cuanto a los productos y servicios de las clases 9 y 35 de las marcas registradas. En la clase 42 el simple hecho de que ambas marcas se encuentren clasificadas dentro esa clase no implica que exista semejanza competitiva ni riesgo de confusión. El análisis detallado demuestra que COPILOT se orienta a servicios tecnológicos y de desarrollo de software con un enfoque amplio en productividad y soluciones informáticas, mientras que RISK COPILOT restringe su ámbito al cumplimiento normativo mediante un SaaS especializado en legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo y actividades ilícitas. En otras palabras, aun compartiendo formalmente la misma clase de Niza, sus objetos y finalidades se encuentran en planos totalmente distintos, sin relación funcional ni complementariedad, lo que descarta cualquier posibilidad de asociación indebida por parte del consumidor.

7.- Público Objetivo y Capacidad de Discernimiento: El Consumidor Especializado.

1. COPILOT: Se dirige a un público masivo y horizontal. Su usuario es cualquier persona que use Microsoft 365: desde un estudiante hasta un gerente, en cualquier sector. La decisión de compra es simple (¿me hace más productivo?) y el canal es directo (plataforma de Microsoft).



2. RISK COPILOT: Se dirige a un nicho ultra-especializado y regulado. Su usuario es exclusivamente el Oficial de Cumplimiento (Compliance Officer), auditor interno, abogado corporativo o gerente de riesgo en sectores como banca, Fintech o salud. La decisión de compra es compleja, costosa y sujeta a estrictos procedimientos corporativos. Implica evaluaciones técnicas, de diligencia del proveedor y aprobaciones legales.

8.- En cuanto al Modelo de Negocio, Licenciamiento y Personalización, COPILOT se comercializa como un complemento dentro de un modelo de suscripción basado en Microsoft 365, que implica una tarifa periódica para mantener el acceso tanto a la plataforma base como a sus extensiones. Esto posiciona a COPILOT dentro de un ecosistema cerrado y altamente controlado. RISK COPILOT puede estar disponible bajo licencias más flexibles o incluso modelos SaaS independientes, dirigidos a mercados específicos (cumplimiento normativo, análisis de datos), lo que puede facilitar su adopción por empresas que no usan Microsoft 365. A diferencia de Microsoft Copilot, que únicamente se puede adquirir como una extensión de una cuenta paga de Microsoft 365, RISK COPILOT requiere el desarrollo de una versión específica para cada empresa, completamente personalizada según sus necesidades.

9.-Ausencia de "relación" según el Artículo 8. La ley habla de "servicios relacionados". Para que exista relación, debe haber una conexión tangible que lleve al consumidor a pensar que provienen de la misma empresa.

1. No hay relación entre un producto masivo estandarizado y un servicio de consultoría personalizado.




2. No hay canal de distribución común. Es imposible "tropezarse" con el proceso de compra de RISK COPILOT mientras se adquiere COPILOT.

3. No hay similitud en la naturaleza del acto de compra. Una es una transacción simple y digital; la otra es un proceso corporativo complejo de meses.


Solicita se declare con lugar el recurso de apelación, se acepten los argumentos expuestos y se ordene al Registro continuar con el trámite del registro de la marca.

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal encuentra como hecho probado que en el Registro de Propiedad Intelectual se encuentran inscritos y vigentes a nombre de la empresa SNAP COMPLIANCE COSTA RICA S.A., los siguientes signos:



Marcas de fábrica  , registro 402913, distingue en clase 9: un software, que consiste en una plataforma digital para la gestión y consulta de personas y empresas en materia de cumplimiento normativo, entendido como las actividades vinculadas al cumplimiento de los deberes formales y materiales en materia de legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo y actividades ilícitas de venta de estupefacientes, sustancias psicotrópicas y drogas de uso no autorizado, vigente hasta el 21 de noviembre de 2034.




Marcas de servicios  , registro 403080, distingue en clase 35: la comercialización de servicios de búsqueda de datos en



archivos informáticos para terceros en materia de cumplimiento normativo, entendido como las actividades vinculadas al cumplimiento de los deberes formales y materiales en materia de legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo y actividades ilícitas de venta de estupefacientes, sustancias psicotrópicas y drogas de uso no autorizado, vigente hasta el 26 de noviembre de 2034.



Marcas de servicios  , registro 406244, distingue en clase 42: el diseño, el desarrollo y el mantenimiento de software como servicio (SaaS), vigente hasta el 2 de abril de 2035.

**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 EL CONTROL DE LEGALIDAD.** Que 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 otros signos distintivos número 7978 (en adelante Ley de marcas), y su reglamento, Decreto Ejecutivo 30233-J, 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 la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular.

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, por ende, no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

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. Al respecto, el artículo 8 de la Ley de marcas, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros por encontrarse en alguno de los supuestos contenidos, en los incisos a) y b):

[...]

- 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 transcrita, 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.

Así, para que prospere el registro de un signo distintivo, este debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que se presenta cuando entre dos o más signos existen similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales que hacen surgir el riesgo de confusión entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico; para lo que se debe realizar el cotejo marcario 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 el análisis del cotejo marcario entre el signo solicitado y los registrados, no solo es de aplicación el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de cita, sino también el artículo 24 incisos c) y e) de su Reglamento, que refieren al deber de calificar las semejanzas entre los diferentes signos distintivos, examinar sus similitudes gráficas, fonéticas e ideológicas, dando más importancia a las



similitudes que a las diferencias entre ellos. Estas semejanzas fundamentan el riesgo de confusión y asociación frente al consumidor y sirven de base, para objetar el registro de un signo como protección a los derechos adquiridos por terceros que comercialicen una marca igual o similar a la pedida. Al efecto se indica:

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:

[...]

c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;

[...]

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;

[...]

De acuerdo con lo anterior, es necesario cotejar la marca propuesta y las marcas inscritas:

#### Marca solicitada

### COPILOT

En clase 42, servicios científicos y tecnológicos, así como servicios de investigación y diseño conexos; servicios de análisis industrial, investigación industrial y diseño industrial; servicios de control de calidad y servicios de autenticación; software como servicio (SaaS),



plataforma como servicio (PaaS), excepto para ayudas a la navegación en vehículos; instalación, mantenimiento y reparación de hardware informático; diseño y desarrollo de hardware y software informáticos; todo lo anterior excluyendo expresamente los equipos de navegación para vehículos [ordenadores de a bordo], los dispositivos de navegación por satélite y los productos cartográficos.

### Marcas inscritas



En clase 9, un software, que consiste en una plataforma digital para la gestión y consulta de personas y empresas en materia de cumplimiento normativo, entendido como las actividades vinculadas al cumplimiento de los deberes formales y materiales en materia de legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo y actividades ilícitas de venta de estupefacientes, sustancias psicotrópicas y drogas de uso no autorizado; en clase 35, la comercialización de servicios de búsqueda de datos en archivos informáticos para terceros en materia de cumplimiento normativo, entendido como las actividades vinculadas al cumplimiento de los deberes formales y materiales en materia de legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo y actividades ilícitas de venta de estupefacientes, sustancias psicotrópicas y drogas de uso no autorizado; en clase 42 el diseño, el desarrollo y el mantenimiento de software como servicio (SaaS)



En el plano gráfico los signos registrados son mixtos, pero contienen un elemento que capta con mayor fuerza la atención del consumidor, ya que la denominación **RISK** (riesgo en su traducción del idioma inglés al español), tiene un carácter descriptivo o de baja distintividad en las clases 9, 35 y 42, ya que indica la finalidad del software (cumplimiento normativo y gestión de riesgos). Por lo tanto, el elemento predominante es **COPILOT**.

En ese orden de ideas la marca solicitada **COPILOT** no solo es similar, sino que es idéntica al elemento con mayor fuerza distintiva de las marcas registradas.

Desde el punto de vista fonético la marca solicitada está contenida íntegramente dentro de la marca registrada. Al pronunciar ambas, la coincidencia en la segunda unidad fonética ("CO-PI-LOT") es total.

En el aspecto ideológico ambas marcas evocan la misma idea: un "copiloto" o asistente técnico que guía al usuario, al compartir el mismo concepto en el mismo sector (software/tecnología), el público podría asumir que **COPILOT** es una versión simplificada, una actualización o un módulo específico perteneciente a la familia de productos de **RISK COPILOT**.

Ahora bien, comprobada la similitud gráfica, fonética e ideológica, de



los signos **COPILOT** y corresponde analizar los servicios y productos que pretenden proteger en clases 9, 35 y 42,



análisis de especialidad que debe ser más riguroso dada la similitud tan marcada de los signos.

En lo que respecta a los servicios de la clase 42 existe una identidad de servicios casi absoluta, la marca solicitada pretende distinguir "diseño y desarrollo de hardware y software informáticos" y "Software como Servicio (SaaS)" y las marcas registradas protegen el "diseño, desarrollo y mantenimiento de Software como Servicio (SaaS)".

Al ser servicios idénticos en la misma clase (42), el consumidor no tiene ninguna herramienta para distinguir el origen empresarial. El "género" solicitado (software en general) absorbe totalmente la "especie" registrada (software de cumplimiento), lo que genera una invasión del ámbito de protección del titular registral.

Los servicios solicitados de autenticación y control de calidad son complementarios a la "gestión y consulta de personas en cumplimiento normativo" (clase 9 y 35 de los signos registrados). Un sistema de cumplimiento normativo requiere intrínsecamente procesos de autenticación y control de calidad de datos. El consumidor asumirá que ambos servicios provienen de la misma fuente técnica.

Los servicios científicos, tecnológicos y análisis Industrial solicitados son tan amplios que actúan como un "paraguas" que cubre la actividad específica de la marca registrada. La marca solicitada pretende distinguir el género de los servicios, pero esto cubre la especie de los servicios registrados.

Los canales de comercialización de los servicios coinciden se dirigen al sector corporativo, los departamentos de tecnologías de la



información, legal y de cumplimiento de una empresa son el mismo público meta para ambas marcas.

La oferta de servicios de SaaS y plataformas digitales se realiza primordialmente a través de internet y ferias tecnológicas especializadas. La coincidencia de nombre en un mismo entorno digital hace que el error del consumidor sea inevitable.

La marca solicitada “**COPILOT**” infringe el principio de prioridad, al pretender registrar un signo idéntico para servicios que ya cuentan con protección.

No existe posibilidad de coexistencia pacífica, ya que el titular registrado tiene un derecho preferente sobre el desarrollo y mantenimiento de software (SaaS), actividad que la solicitud pretende abarcar de forma genérica.

La identidad denominativa, sumada a la identidad de canales de comercialización y la relación íntima de los servicios de autenticación con el cumplimiento normativo, garantiza un riesgo de confusión y asociación en el público consumidor.

Partiendo del análisis anterior, y por compartir este Tribunal en su totalidad los fundamentos jurídicos esgrimidos por el Registro de la Propiedad Intelectual en la resolución recurrida, no viene al caso ahondar sobre los agravios formulados por el apelante en sentido contrario, los cuales deben ser rechazados por cuanto no logran invalidar las argumentaciones expuestas por este Órgano de alzada, debido a que como quedó demostrado el signo propuesto no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad, lo que no le



permite la posibilidad de coexistir registralmente junto con los signos registrados; existe riesgo de confusión en el consumidor.

**SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Por existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión directo e indirecto entre los signos cotejados, lo pertinente es rechazar la marca propuesta y declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución del Registro de Propiedad Intelectual, venida en alzada.

### POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por Marco Antonio López Volio, en representación de la empresa ART AND DESIGN PRO LIMITED, contra la resolución dictada por el Registro de Propiedad Intelectual, a las 08:14:40 horas del 16 de julio de 2025, 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 el artículo 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. **NOTIFÍQUESE.**

Karen Quesada Bermúdez



Oscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla

Gilbert Bonilla Monge

Celso Fonseca Mc Sam

mgm/KQB/ORS/CMCH/GBM/CFM

DESCRIPTORES.

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHOS DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR UN TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33