



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2025-0367-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE COMERCIO Y
SERVICIOS “MIRAGE”

NOCAP INC., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2025-4385

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0156-2026

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas con cuarenta y tres minutos del doce de marzo de dos mil veintiséis.

Recurso de apelación planteado por el abogado **Marco Antonio López Volio**, cédula de identidad 1-1074-0933, vecino de San José, en su condición de apoderado especial de la compañía **NOCAP INC.**, organizada y existente de conformidad con las leyes de Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:12:24 horas del 15 de julio de 2025.

Redacta el juez Gilbert Bonilla Monge.



CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 30 de abril de 2025, el abogado **Marco Antonio López Volio**, en su condición de apoderado especial de **la compañía NOCAP INC.**, solicitó la inscripción de la marca de comercio y servicios MIRAGE en las siguientes clases de la nomenclatura internacional de Niza: **clase 9:** software informático descargable y software de aplicación móvil que utiliza inteligencia artificial (IA) y aprendizaje automático para el procesamiento del lenguaje natural, y para su uso en la creación, generación, diseño, desarrollo, producción, grabación, guionización, narración, traducción, doblaje, transcripción, modificación, edición, mejora, actualización, publicación, difusión y compartición de contenido de video, imagen, audio, audiovisual y multimedia. Y en **clase 42:** Desarrollo de modelos básicos de inteligencia artificial (IA); servicios de software como servicio (SAAS) que utilizan inteligencia artificial (IA) y aprendizaje automático para el procesamiento del lenguaje natural, y para su uso en la creación, generación, diseño, desarrollo, producción, grabación, guionización, narración, traducción, doblaje, transcripción, modificación, edición, mejora, actualización, publicación, publicación y compartición de contenido de video, imagen, audio, audiovisual y multimedia; suministro de uso temporal de software en línea no descargable que utiliza inteligencia artificial (IA) y aprendizaje automático para el procesamiento del lenguaje natural, y para su uso en la creación, generación, diseño, desarrollo, producción, grabación, guionización, narración, traducción, doblaje, transcripción, modificación, edición, mejora, actualización, publicación, publicación y compartición de contenido de video, imagen, audio, audiovisual y multimedia; investigación, diseño y desarrollo de programas informáticos y



software en el campo de la generación y producción de video con inteligencia artificial (IA).

El Registro de la Propiedad Intelectual, por resolución de las 14:12:24 horas del 15 de julio de 2025, procedió a denegar la solicitud de la marca de comercio y servicios MIRAGE en clases 9 y 42 internacional, pedida por la compañía NOCAP I.N.C., al determinar su inadmisibilidad por derechos de terceros de conformidad con el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas); por cuanto a nivel gráfico, fonético e ideológico es casi idéntico a la marca inscrita  y busca proteger productos y servicios de la misma naturaleza mercantil, por tanto, destinados al mismo tipo de consumidor. En consecuencia, lo procedente es el rechazo de la solicitud. Notificación realizada el 22 de julio de 2025. (Folio 56 a 75)

Luego de la audiencia conferida por este Tribunal, el representante de la compañía NOCAP INC., sobre lo apelado indicó:

1. La resolución impugnada adolece de vicios de derecho y de apreciación al aplicar incorrectamente los criterios legales para el cotejo de signos, menciona los artículos 8 de la Ley de marcas y 24 de su Reglamento.
2. Los elementos diferenciadores presentes como tipografía, logotipo y la composición visual, entre los signos cotejados no puede darse el riesgo de confusión entre la marca MIRAGE que es solo texto y la marca . El hecho de que una marca cuente con elementos gráficos o adicionales como un símbolo distintivo aporta una carga visual suficiente para evitar



confusión en el consumidor respecto al origen empresarial del producto o servicio. Las diferencias gráficas no son meramente visuales, sino que activan marcos ideológicos.

3. Mientras “MIRAGE” remite al orden, al prestigio y a la firmeza, se asocia con fluidez, naturalidad y cercanía; por tanto, comunica un sistema de valores diferentes, que influye en la expectativa del consumidor sobre el tipo de producto, su calidad, su filosofía

y su propósito. En síntesis, MIRAGE y  operan en planos ideológicos distintos: la primera se alinea con una identidad de poder, elegancia y control; la segunda, con una estética de modernidad, accesibilidad y sensibilidad creativa. Estas diferencias ideológicas impiden que ambas marcas sean percibidas como portadoras del mismo concepto o del mismo sistema de valores. Desde esta perspectiva, puede afirmarse que no existe una coincidencia ideológica entre los signos, ya que su forma de presentación altera de manera significativa la forma en que son interpretados y valorados por el consumidor.

4. Las marcas en cuestión están dedicadas a la producción de productos diseñados para propósitos específicos y diferenciados, para satisfacer necesidades particulares, lo que las hace completamente distintas en cuanto a uso y función.
5. La resolución impugnada incurre en un vicio de derecho al aplicar de forma rígida y automática la clasificación de Niza, limitando su análisis a la mera coincidencia en la clase 9 para concluir una supuesta identidad de productos. Tal diferencia es tan grande como la comparación entre el cuchillo de chef como un bisturí de cirujano están en la clase 8 (“herramientas manuales”), nadie los confunde ni los adquiere en los mismos lugares. El software especializado en IA y el software de control



de electrodomésticos no son idénticos ni siquiera semejantes en el comercio real.

6. Los productos de las marcas en cuestión no compiten en el mismo mercado, no se distribuyen por canales comerciales comunes, ni físicos ni digitales; están dirigidos a segmentos de consumidores totalmente diferenciados, lo que hace que no exista riesgo de confusión o asociación, no existe relación funcional ni indicio de que ambas marcas provengan de un mismo origen empresarial, reforzando la conclusión de que la supuesta similitud es inexistente en la práctica comercial.
7. Los canales de adquisición demuestran que los productos no coinciden ni se superponen en el mercado, eliminando cualquier posibilidad de contacto simultáneo que pudiera inducir a error o generar confusión entre los consumidores.
8. Los productos de ambas marcas no tienen relación funcional alguna, ni están diseñados para complementarse; la marca MIRAGE no ofrece hardware, maquinaria o electrodomésticos, no produce ni ofrece software o servicios digitales relacionados con procesamiento de lenguaje, IA o multimedia; por tanto, no existe tampoco una relación que induzca a pensar que ambas marcas provienen de un mismo origen empresarial.
9. De conformidad con los argumentos expuestos, solicita se declare sin lugar la prevención de fondo señalada y se admitan los argumentos expuestos en el presente escrito de contestación y se continúe con el trámite de registro de la marca solicitada MIRAGE, en las clases 9 y 42.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho de tal naturaleza y relevante para el dictado de la presente resolución



que, en la base de datos del Registro de la Propiedad Intelectual, la compañía COMAXIM S.A de C.V., es titular registral del siguiente signo marcario:

➤ Marca de fábrica y servicios:  registro

298111, en las **clases 7, 9, 11, 16, 35, 38 y 41** internacional. Para los efectos de la presente solicitud y de interés para lo que debe ser analizado se toma en consideración únicamente el contenido de la **clase 9** que proteger: aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesaje, de medición, de señalización, de control (inspección), de salvamento y de enseñanza; aparatos e instrumentos de conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad; aparatos de grabación, transmisión o reproducción de sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; discos compactos, dvd y otros soportes de grabación digitales; mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas de calcular, equipos de procesamiento de datos, ordenadores; software; extintores. Inscrita el 28 de julio de 2021, con vigencia al 28 de julio de 2031. (folio 5 y 6 del legajo de apelación).

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. No se encuentran hechos con tal carácter que resulten 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. La normativa marcaría exige la denegatoria de un signo cuando éste sea idéntico o similar a otro anterior, perteneciente a un tercero y que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de sus productos o servicios.

En este sentido, 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, entre:

- 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.
- b) Si el 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.

Bajo la citada tesitura, es claro que la finalidad de una marca es lograr la individualización de los productos o servicios que distingue dentro



del tráfico mercantil a efecto de evitar que se pueda provocar alguna confusión. Con ello se protege no solo al consumidor, sino también al empresario titular de signos similares dentro del mismo giro comercial.

Ahora bien, para realizar el 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 debe tomarse en consideración las reglas del artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas, que es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiere entre los mismos.

El numeral de cita al efecto 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:

- 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 de aquella, para evitar toda posibilidad de aprovechamiento indebido del prestigio o fama de la misma.

Desde esta perspectiva cabe resumir entonces, que, para establecer esa identidad o semejanza entre las marcas, así como de los productos o servicios, tenemos como herramienta el cotejo marcario, procedimiento que resulta necesario para poder valorarlos desde los puntos de vista gráfico, fonético e ideológico o bien determinar las diferencias existentes entre el signo solicitado y los signos registrados. Esta composición puede generar que efectivamente se provoque en relación con los inscritos, un riesgo de confusión frente al consumidor, situación que lleva a objetar el registro de un signo con el fin de tutelar los derechos adquiridos por terceros.

El Tribunal Registral Administrativo, con relación a ello ha



determinado que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos marcas son confundibles, de ahí que; con el cotejo gráfico se verifican las similitudes que pueden provocar una confusión visual causada por la identidad o similitud de los signos derivada de su simple observación, es decir, por la manera en que se percibe la marca; con el cotejo fonético se verifican tanto las similitudes auditivas como la pronunciación de las palabras si tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no. Ello sin dejar atrás la confusión ideológica que se deriva del idéntico o parecido contenido conceptual de los signos, la cual surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea, en los signos, impide al consumidor distinguir a uno de otro. Para el caso que nos ocupa, este Tribunal de alzada procede entonces con el cotejo de los signos objetados, de la siguiente manera:

SIGNO SOLICITADO

MIRAGE

Clase 9: software informático descargable y software de aplicación móvil que utiliza inteligencia artificial (IA) y aprendizaje automático para el procesamiento del lenguaje natural, y para su uso en la creación, generación, diseño, desarrollo, producción, grabación, guionización, narración, traducción, doblaje, transcripción, modificación, edición, mejora, actualización, publicación, difusión y compartición de contenido de video, imagen, audio, audiovisual y multimedia.

Clase 42: desarrollo de modelos básicos de inteligencia artificial (IA); servicios de software como servicio (SAAS) que utilizan inteligencia



artificial (IA) y aprendizaje automático para el procesamiento del lenguaje natural, y para su uso en la creación, generación, diseño, desarrollo, producción, grabación, guionización, narración, traducción, doblaje, transcripción, modificación, edición, mejora, actualización, publicación, publicación y compartición de contenido de video, imagen, audio, audiovisual y multimedia; suministro de uso temporal de software en línea no descargable que utiliza inteligencia artificial (IA) y aprendizaje automático para el procesamiento del lenguaje natural, y para su uso en la creación, generación, diseño, desarrollo, producción, grabación, guionización, narración, traducción, doblaje, transcripción, modificación, edición, mejora, actualización, publicación, publicación y compartición de contenido de video, imagen, audio, audiovisual y multimedia; investigación, diseño y desarrollo de programas informáticos y software en el campo de la generación y producción de video con inteligencia artificial (IA).

MARCA INSCRITA



En lo que interesa. **Clase 9:** aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesaje, de medición, de señalización, de control (inspección), de salvamento y de enseñanza; aparatos e instrumentos de conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad; aparatos de grabación, transmisión o reproducción de sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; discos compactos, dvd y otros soportes de grabación digitales; mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras,



máquinas de calcular, equipos de procesamiento de datos, ordenadores; software; extintores.

Al efectuar el cotejo correspondiente, se observa que la marca propuesta **MIRAGE** es denominativa, sea, compuesta por una palabra;

y la marca inscrita  es mixta, conformada por una palabra y un diseño.

Tomando en consideración tales elementos; en cuanto a la similitud gráfica contenida entre los signos debemos señalar que, el signo solicitado **MIRAGE** utiliza en su totalidad el contenido gramatical de la marca inscrita; por tanto, el vocablo de dominio del signo inscrito, y lo que el consumidor identificará en el mercado, y es precisamente ante esa identidad que se podría generar riesgo de confusión y asociación empresarial para el consumidor, no siendo posible bajo esa condición el proporcionarle protección registral.

Lo anterior, aunado a que pese a que la marca inscrita contempla un diseño  su contenido gramatical **MIRAGE** es el de mayor impacto y lo que identifica la marca en el comercio; por ende, lo que consumidor relacionará a golpe de vista; de ahí que, es bajo esa particularidad lo que impide que el signo propuesto cuente con la carga distintiva requerida para obtener protección registral, al pretender el uso del mismo contenido lingüístico inscrito.

En cuanto al nivel fonético es claro que las marcas cotejadas al emplear el mismo contenido gramatical **MIRAGE**, su pronunciación y contenido sonoro se escucha y percibe de manera idéntica; siendo claro que el consumidor las pueda confundir; y considerar que son de un mismo origen empresarial.



Con respecto al contexto ideológico tenemos que, el contenido conceptual representa un elemento relevante a la hora de realizar la similitud o no entre signos marcarios; esta semejanza ideológica se da cuando al comparar dos marcas, se evoca la misma idea de otras similares que impide que el consumidor las pueda distinguir; para el caso bajo estudio es claro que la palabra empleada **MIRAGE** se encuentra en idioma inglés y traducida al español refiere al concepto de “espejismo”; por lo que, a diferencia de lo que señaló el Registro de instancia, la dicción empleada ya sea en idioma inglés o traducida al español evocan a un mismo contenido lingüístico, situación que induce a que en idéntico sentido el consumidor pueda relacionar el signo como provenientes de un mismo origen empresarial; tenga este conocimientos o no del idioma que emplea el signo marcario al ser idéntico al denominativo inscrito.

En virtud del análisis realizado, se desprende que el signo que se pretende proteger **MIRAGE** no cuenta con la capacidad distintividad necesaria con relación a la marca inscrita  por cuanto del cotejo realizado se determina que lleva razón el Registro de la Propiedad Intelectual al determinar que entre ellas existe identidad gráfica, fonética e ideológica; por tanto, no cuenta con la aptitud distintiva necesaria para obtener protección registral y el consumidor fácilmente las puede relacionar no siendo posible bajo esa circunstancia concederle protección registral.

Realizado el cotejo entre los signos en pugna y determinadas las semejanzas entre ellos, es necesario llevar a cabo el análisis del principio de especialidad conforme lo dispone el artículo 24 del



Reglamento de la Ley de marcas; aplicando las reglas establecidas en el citado cuerpo normativo que persigue evitar la confusión del consumidor al momento de elegir productos o servicios; y, por otro lado, hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de una marca u otro signo distintivo registrado con anterioridad e impedir que terceros utilicen el signo o uno similar para productos o servicios idénticos, similares o relacionados a los registrados, cuando el uso dé lugar a la posibilidad de confusión o asociación, principios que precisamente se encuentran en el artículo 25 de la Ley de marcas.

Ahora bien, con respecto al cotejo de productos que se detalla líneas arriba encontramos que los productos a proteger con la marca propuesta **MIRAGE** en clase 9 y 42 internacional, y los protegidos con la marca inscrita  en clase 9 internacional, por su naturaleza mercantil se encuentra relacionados, debido a que no podríamos obviar que dentro de ambas categorías se pretende la protección de “**software**”, y es bajo esa circunstancia o condición que el consumidor las pueda relacionar como provenientes de un mismo origen empresarial; de ahí que, no sea posible concederle protección registral al signo solicitado.

Del análisis realizado, este Tribunal comparte lo expresado por el Registro de la Propiedad Intelectual en la resolución venida en alzada, al determinar que el signo pretendido infringe el contenido del artículo 8 inciso a) y b) de la Ley de marcas, procediendo su denegatoria.

En cuanto a los agravios expuestos por el recurrente, al indicar que los elementos diferenciadores presentes como tipografía, logotipo y la composición visual, entre los signos cotejados no puede generar el



riesgo de confusión entre la marca MIRAGE (solo texto) y la marca  y le aporta una carga visual suficiente para evitar confusión en el consumidor respecto al origen empresarial del producto o servicios; además, de que activa incluso marcos ideológicos diferentes. Al respecto, este Tribunal reitera que tal y como fue analizado líneas arriba el signo propuesto utiliza el mismo vocablo de la marca inscrita MIRAGE, para proteger productos relacionados con la misma naturaleza mercantil que comercializa la titular del registro inscrito; siendo dicha expresión la de mayor fuerza e impacto en la marca y es precisamente esa condición la que redirecciona al signo propuesto a incurrir en las causales de inadmisibilidad del artículos 8 incisos de la Ley de marcas y 24 de su Reglamento, criterio dado por el Registro de la Propiedad Intelectual, y avalado por este órgano de alzada.

El recurrente agrega que la palabra MIRAGE y  operan en planos ideológicos distintos e impiden que ambas marcas sean percibidas como portadoras del mismo concepto o del mismo sistema de valores; siendo que su forma de presentación altera de manera significativa la manera en que son interpretados y valorados por el consumidor. Sobre el citado argumento no lleva razón el petente toda vez que, el uso de la misma frase como en el caso que nos ocupa evoca a un mismo concepto; por lo que, el hecho de que el signo inscrito contemple un elemento de diseño en su marca no lo hace diferente a nivel ideológico con relación a la marca pedida, y con mucho menos razón si su actividad comercial se encuentra relacionada; lo que evidentemente conlleva a que el consumidor pueda incurrir en error en cuanto a las marcas, los productos que se



comercializan y el origen empresarial de estos. Razón por la cual sus argumentaciones en dicho sentido no son atendibles.

Señala el recurrente que la resolución impugnada incurre en un vicio de derecho al aplicar de forma rígida y automática la clasificación de Niza, limitando su análisis a la mera coincidencia en la clase 9 debido a que el software especializado en IA y el software de control de electrodomésticos no son idénticos ni siquiera semejantes en el comercio real. Este Tribunal, ha de reiterar que la normativa marcaría persigue evitar la confusión del consumidor al momento de elegir productos o servicios en el comercio; además, de hacer prevalecer los derechos del titular de una marca registrada con anterioridad, cuando el uso que se pretende dé lugar a la posibilidad de confusión o asociación empresarial; de ahí que, no podríamos obviar que en el mundo de la informática el “software” nos refiere a un programa o conjunto de programas diseñados para realizar tareas específicas en un ordenador; y la “IA” también corresponde al campo de la informática dedicado a crear sistemas capaces de simular procesos de inteligencia humana; en este sentido, es claro que la naturaleza mercantil de ambos corresponde al campo de la informática y en “programas de software” por lo que, al pretender el signo propuesto utilizar el mismo vocablo MIRAGE de la marca inscrita el consumidor fácilmente las puede relacionar de manera directa como provenientes de un mismo origen empresarial, por cuanto, aun y cuando las funciones de cada una sean distintas, su origen es el mismo. Razón por la cual se rechazan sus argumentos en sentido contrario.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las consideraciones expuestas, este Tribunal considera procedente



declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la compañía **NOCAP INC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, venida en alzada.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas este Tribunal declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por el abogado **Marco Antonio López Volio**, en su condición de apoderado especial de la compañía **NOCAP INC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:12:24 horas del 15 de julio de 2025, la cual **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 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

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

omaf/KQB/ORS/CMCh/GBM/NUB



DESCRIPTORES.

Marca registrada o usada por tercero

TG: Marcas inadmisibles por derechos de terceros

TNR: 00.41.36