



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2025-0567-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN COMO MARCA DEL SIGNO “COPILLOT”

ART AND DESIGN PRO LIMITED, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

(EXPEDIENTE DE ORIGEN 2024-11433)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0276-2026

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas dieciocho minutos del veintiocho de abril de dos mil veintiséis.

Conoce este Tribunal el 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 empresa **ART AND DESIGN PRO LIMITED**, organizada y existente conforme las leyes del Reino Unido, domiciliada en Dept 3805a, 601 International House, 223 Regent Street, Mayfair, London, Reino Unido, WIB 2QD, Reino Unido, en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Intelectual a las 13:39:03 horas del 22 de octubre de 2025.

Redacta el juez Cristian Mena Chinchilla.



CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El licenciado **Marco Antonio López Volio**, de calidades indicadas anteriormente y en su condición de apoderado especial de la empresa **ART AND DESIGN PRO LIMITED**, solicitó el registro de la marca de fábrica y comercio **“COPILOT”** para distinguir en clase 9 internacional: aparatos e instrumentos científicos, de investigación, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, audiovisuales, ópticos, de pesaje, de medición, de señalización, de detección, de pruebas, de inspección, de salvamento y de enseñanza; aparatos e instrumentos de conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la distribución o del consumo de electricidad; aparatos e instrumentos de grabación, transmisión, reproducción o tratamiento de sonidos, imágenes o datos; soportes grabados o descargables, software (excepto para ayudas a la navegación en vehículos), soportes de registro y almacenamiento digitales o análogos vírgenes; mecanismos para aparatos que funcionan con monedas; aplicaciones de software descargables, excepto para ayudas a la navegación en vehículos; plataformas de software, grabadas o descargables, excepto para ayudas a la navegación en vehículos; hardware informático, cajas registradoras, dispositivos de cálculo; ordenadores y dispositivos periféricos informáticos; trajes de buceo, máscaras de buceo, tapones para los oídos para buceo, pinzas nasales para buceadores y nadadores, guantes de buceo, aparatos de respiración para la natación subacuática; aparatos extintores de incendios; 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 13:39:03 horas del 22 de octubre 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 en la clase 9 internacional, fundamentando el rechazo en el artículo 8 inciso a) y b) de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas).

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 limita el cotejo marcario a la coincidencia parcial o total de un único vocablo, prescindiendo de la configuración integral del signo que pretende registrarse; la sola coincidencia del término **“COPILOT”** no basta para generar riesgo de confusión.
2. En la práctica registral, nacional como internacional, existen numerosos signos que incorporan el término **“COPILOT”** sin que ello haya constituido, por sí solo, un obstáculo para su registro. La coexistencia pacífica de tales signos evidencia que el vocablo carece de la exclusividad para reclamar un derecho marcario cuando los productos o servicios distinguidos presentan finalidades, mercados y funciones claramente diferenciadas; otorgarle una protección absoluta significaría desconocer los principios de libre competencia, proporcionalidad y razonabilidad que rigen el sistema marcario costarricense.



3. La resolución impugnada adopta una visión simplificada de la categoría de softwares; sin embargo, dicha categoría comprende un espectro bastante amplio; y la resolución no ofrece ningún razonamiento que explique por qué, más allá de la coincidencia del vocablo “COPILOT”, los productos comparados generarían en el consumidor promedio una expectativa de un mismo origen empresarial.
4. En el caso concreto de las marcas “COPILOT” (Clase 09, con exclusión expresa de equipos de navegación para vehículos) y “RISK COPILOT” (en trámite previo en la misma clase), debe circunscribirse estrictamente a los productos que cada signo identifica, valorando si existe una afinidad competitiva real capaz de producir confusión en el consumidor promedio. (Adjunta voto 0157-2024, del Tribunal registral Administrativo).
5. Sobre el cotejo de los signos, desde la perspectiva gráfica los signos cotejados no conllevan a riesgo de confusión; en cuanto al diseño y estilo general, el logotipo de RISK COPILOT presenta un diseño moderno y dinámico, con formas circulares y fluidas que evocan movimiento y tecnología, reforzado por el uso de degradados en distintos tonos de azul. Además, incorpora un símbolo de verificación (“check”), lo que transmite la idea de seguridad, control o aprobación; a diferencia del signo COPILOT que es nominativo simple, compuesto únicamente por la palabra, sin elementos adicionales. Del cotejo fonético, los signos presentan diferencias claras en su estructura sonora, ritmo y extensión verbal. Y desde el punto de vista ideológico, ambos signos se distancian claramente en los valores, mensajes y asociaciones que transmiten al consumidor.



6. Desde el punto de vista de los productos y servicios ofrecidos, “COPILOT” y “RISK COPILOT” operan en ámbitos diferentes dentro del mercado tecnológico, lo que reduce la posibilidad de riesgo de confusión, especialmente considerando su finalidad, alcance funcional y público objetivo.
7. Los usuarios de COPILOT pueden abarcar consumidores generales, con interés en hardware, software y equipos digitales de uso extendido; su consumo no exige un conocimiento especializado de regulación o cumplimiento legal; a diferencia de la marca inscrita que se encuentra dirigida a empresas, entidades financieras, donde la adquisición implica procesos de evaluación técnica, análisis normativo y decisiones corporativas; por tanto, su público es altamente especializado y profesional.
8. Cada marca desarrolla una identidad comercial propia, con canales de promoción, uso y percepción distintos; no existe evidencia de que los consumidores confundan software general o aparatos tecnológicos con soluciones de compliance financiero y AML, y la diferencia funcional evita solapamiento competitivo; dado que cada signo se dirige a mercados distintos, con finalidades y aplicaciones técnicamente separadas, siendo plenamente viable su coexistencia en el comercio sin que ello genere afectación comercial, ni confusión en el consumidor.

Solicita se declare con lugar el recurso y se continúe con el trámite de la marca solicitada.

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:



1.-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; inscrita el 21 de noviembre de 2024 y vigente hasta el 21 de noviembre de 2034.



2.-Marcas de servicios  , registro 406244, distingue en clase 42: el diseño, el desarrollo y el mantenimiento de software como servicio (SaaS); inscrita el 2 de abril de 2025 y vigencia al 2 de abril de 2034.

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. 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 su Reglamento, 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 señalan el 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

COPILLOT

Clase 9: aparatos e instrumentos científicos, de investigación, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, audiovisuales, ópticos, de pesaje, de medición, de señalización, de detección, de pruebas, de inspección, de salvamento y de enseñanza; aparatos e instrumentos de conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la distribución o del consumo de electricidad; aparatos e instrumentos de grabación, transmisión, reproducción o tratamiento de sonidos, imágenes o datos; soportes grabados o descargables, software (excepto para ayudas a la navegación en vehículos), soportes de registro y almacenamiento digitales o análogos vírgenes; mecanismos para aparatos que funcionan con monedas; aplicaciones de software descargables, excepto para ayudas a la navegación en vehículos; plataformas de software, grabadas o descargables, excepto para ayudas a la navegación en vehículos; hardware informático, cajas registradoras, dispositivos de cálculo; ordenadores y dispositivos periféricos informáticos; trajes de buceo, máscaras de buceo, tapones para los oídos para buceo, pinzas nasales para buceadores y nadadores, guantes de buceo, aparatos de respiración para la natación subacuática; aparatos extintores de incendios; 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



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. (Registro 402913)

Clase 42: Para el diseño, el desarrollo y el mantenimiento de software como servicio (SaaS). (Registro 406244)



Dentro del plano gráfico los signos registrados son mixtos, sea, compuesto por una parte denominativa y un diseño; el elemento predominante lo conforma la palabra **COPILOT** siendo este el que capta con mayor fuerza la atención del consumidor, ya que la denominación **RISK** (traducción del idioma inglés al español refiere a “riesgo”), tiene un carácter descriptivo o de baja distintividad en las clases 9 y 42, ya que indica la finalidad del software (cumplimiento normativo y gestión de riesgos).

Partiendo de lo analizado, la marca solicitada **COPILOT** conforme se evidencia no solo es similar, sino que utiliza de manera idéntica el elemento preponderante y de mayor fuerza distintiva de las marcas registradas, estando contenida en su totalidad el signo pretendido en



las marcas inscritas, lo que evidencia para este Tribunal una clara semejanza gráfica.

Desde el punto de vista fonético la marca solicitada al estar contenida íntegramente dentro de las marcas registradas, al ejercer su pronunciación la coincidencia en la segunda unidad fonética (“CO-PI-LOT”) es total; por tanto, la coincidencia auditiva puede generar error o confusión en el consumidor.

Respecto al contenido ideológico ambas marcas evocan la misma idea o concepto; un “copiloto” o asistente técnico que guía al usuario, por lo que, 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**.

Analizada la similitud gráfica, fonética e ideológica, de los signos



COPILOT y  corresponde examinar los servicios y productos que pretende proteger la solicitante en clase 9 internacional, con relación a lo que protegen y distinguen los signos inscritos en clase 9 y 42 internacional, análisis de especialidad que debe ser más riguroso dada la similitud contenida entre los signos.

En este sentido, con relación al cotejo de productos y servicios, este Tribunal estima que, con relación al ámbito de protección que pretende la compañía solicitante para los productos de la clase 9 internacional, existe identidad y relación con relación a los productos y servicios que protege la compañía titular de las marcas inscritas en clase 9 y 42 internacional, con relación a la actividad que se pretende



comercializar “software” encontrándose dentro de una misma naturaleza mercantil; debido a que, el hecho de que se contemple un ámbito de protección más amplio no la hace diferente con relación a la protección del titular registral, y es precisamente esa condición lo que impide su coexistencia registral.

Por las consideraciones expuestas, este Tribunal estima que conforme ha sido analizado la marca solicitada **“COPILLOT”** infringe el principio de prioridad, al pretender registrar un signo similar para productos que ya cuentan con protección; debido a que la identidad denominativa, sumada a la identidad de canales de comercialización y la relación íntima de los productos que se pretenden, garantiza un riesgo de confusión y asociación en el público consumidor que impide otorgarle protección registral.

En cuanto a los agravios señalados por el recurrente sobre los aspectos del cotejo marcario y ámbito de protección; tales extremos han sido debidamente abordados por este Tribunal, en su estudio de fondo determinado su inadmisibilidad conforme el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas; criterio que fue dado por el Registro y que avala este órgano de alzada, por lo que se rechazan los agravios al respecto.

En cuanto a la práctica registral nacional como internacional, donde argumenta que existen numerosos signos que incorporan el término **“COPILLOT”** sin que ello haya constituido, por sí solo, un obstáculo para su registro. Al respecto, es importante reiterar al recurrente que en el caso que nos ocupa el signo propuesto no solo se encuentra contenido en las marcas inscritas, sino que además es para productos que ya cuentan con protección, situación que conforme fue analizada líneas



atrás conlleva a un posible riesgo de confusión y asociación para el consumidor que impide otorgarle protección registral; de ahí que, si existen signos inscritos que incorporan esa denominación es porque superaron el proceso de calificación registral ejercida por el operados jurídico conforme a nuestra legislación marcaria, sea respecto de los numerales 7 y 8 de la Ley de marcas, por tanto, no infringen las causales de inadmisibilidad, contenida en dichos numerales, ya que cada caso presenta sus particularidades.

Ahora bien, en cuanto al voto 0157-2024 del Tribunal registral Administrativo, donde indica se confirmó la posibilidad de registrar la marca “PRADA GROUP” para servicios odontológicos pese a la reconocida fama de PRADA en la industria de la moda, privilegiando la ausencia de riesgo de asociación indebida por operar en sectores distintos, obsérvese que efectivamente la naturaleza mercantil de ambos signos difiere en su totalidad, sea servicios “odontológicos” vs “moda” situación que no ocurre en el presente caso ya que la solicitante pretende proteger productos ya protegidos por la titular de la marca inscrita. Razón por la cual sus argumentos en ese sentido no son procedentes. Sus argumentos sobre que el consumidor es distinto, ya que el mercado del software es amplio, también debe ser rechazado, ya que del análisis de los productos es claro que estos se insertan en ese mercado que, si bien es amplio, así lo es la lista de productos pretendidos, por lo que el riesgo para el consumidor medio de este tipo de productos es evidente para esta Tribunal por las razones expuestas.

Finalmente, en cuanto al diseño y características del signo inscrito alegado por el recurrente, con relación al signo solicitado por su representada, conforme fue analizado líneas arriba la parte



predominante de la marca inscrita lo conforma la palabra **COPILLOT** y el elemento que capta con mayor fuerza la atención del consumidor, por lo que al utilizar la marca solicitada la misma denominación **COPILLOT** y encontrarse dentro de la misma naturaleza mercantil, el consumidor podría asumir que provienen de la misma fuente técnica y relacionarlos de manera directa, sin entrar a cuestionar o considerar las características del diseño contenido de la marca inscrita; ya que en casos como el que nos ocupa los canales de comercialización coinciden con el mismo público meta. De ahí que, sus argumentos no son atendibles.

Por las consideraciones expuestas, los agravios del apelante deben ser rechazados, ya que el signo que solicita no cuenta con una carga distintiva requerida que le otorgue distintividad, por lo que no le permite la posibilidad de coexistir registralmente junto con los signos registrados, por lo que se confirma la resolución recurrida.

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 los agravios formulados por el apelante, por lo que se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución de las 13:39:03 horas del 22 de octubre de 2025, emitida por el Registro de Propiedad Intelectual, la que se confirma por las razones expuestas por este Tribunal.

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 13:39:03 horas del 22 de octubre 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. **NOTIFIQUESE.**

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

Omaf/KQB/ORS/CMCH/GBM/CFM

DESCRIPTORES.

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHOS DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR UN TERCERO



**TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO**

**GOBIERNO
DE COSTA RICA**

28 de abril de 2026
VOTO 0276-2026
Página 17 de 17

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33