



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2025-0447-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN

COMO MARCA DEL SIGNO

COMERCIAL KAUFMANN S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE
ORIGEN 2024-12403)

MARCAS Y OTROS SIGNOS



VOTO 0198-2026

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

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la señora Monserrat Alfaro Solano, con cédula de identidad 1-1149-0188, vecina de San José, en su condición de Apoderada Especial de **COMERCIAL KAUFMANN S.A.**, domiciliada en Av. Gladys Marín Millie 5830, comuna de Estación Central, Santiago de Chile, Chile, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 13:48:59 del 21 de agosto de 2025.

Redacta la juez Norma Ureña Boza.

CONSIDERANDO



PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 29 de noviembre de 2024, la representación de la compañía COMERCIAL KAUFMANN



S.A, solicitó la inscripción de la marca de servicios , para proteger y distinguir las siguientes clases:

- Clase 35 internacional: Consultoría de negocios y consultoría empresarial en el ámbito de la gestión de flotas de vehículos para terceros; organización empresarial y administración de flotas de transporte; suministro de información sobre negocios en línea en el ámbito de la gestión de flotas de vehículos; registro de vehículos y transferencia de títulos de vehículos; gestión de bases de datos relacionadas a vehículos, gestión de base de datos relacionadas a flotas de transporte y flotas de vehículos; servicios que consisten en el registro, recopilación, transcripción y sistematización de comunicaciones escritas y datos; sistematización de datos en bases de datos informáticas relacionadas a vehículos y flotillas de transporte; servicios de consultoría y de información respecto de todos los servicios antedichos.
- Clase 39 internacional: Alquiler y transporte de vehículos; alquiler de remolques de automóviles; alquiler de plazas de estacionamiento y de garajes para vehículos; servicios de chofer; servicios de remolque de vehículos; servicios de seguimiento, localización y supervisión de vehículos; seguimiento de vehículos de transporte por ordenador; seguimiento de flotas de automóviles mediante dispositivos electrónicos de navegación y localización; seguimiento y supervisión de vehículos en el ámbito



de la gestión de flotas de vehículos; servicios de consultoría y de información respecto de todos los servicios antedichos.

Por auto de prevención de forma y fondo del 5 de diciembre de 2024, el Registro de la Propiedad Intelectual no presenta objeción alguna



para el registro de la marca en clase 35 internacional, pero inadmisibles para clase 39 en los servicios: alquiler y transporte de vehículos; alquiler de remolques de automóviles; alquiler de plazas de estacionamiento y de garajes para vehículos; servicios de chofer. por transgredir el artículo 8 inciso d) de la Ley de marcas y otros signos distintivos

Mediante resolución dictada a las 13:48:59 del 21 de agosto de 2025, el Registro de la Propiedad Intelectual denegó parcialmente la inscripción del signo solicitado, al considerar que resulta inadmisibles por derechos de terceros, de conformidad al artículo 8 inciso d) de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas), en cuanto a la clase 39 en los servicios: alquiler y transporte de vehículos; alquiler de remolques de automóviles; alquiler de plazas de estacionamiento y de garajes para vehículos; servicios de chofer.

Inconforme con lo resuelto la representación de **COMERCIAL KAUFMANN S.A.**, apeló y expuso como agravios lo siguiente:

1. La autoridad registral desmenuzó las palabras y el diseño que componen el distintivo solicitado, lo que no procede por ser una marca mixta pues se está calificando cada uno de sus elementos por aparte. Se omite el diseño en el examen del distintivo, y se toma única y exclusivamente la parte denominativa de la marca



para compararlo con el nombre comercial. La marca solicitada combina elementos denominativos y visuales que permiten una identificación para el consumidor y una aptitud distintiva mayor, a resumidas cuentas, la marca solicitada no fue valorada como un todo.

2. Existe una diferenciación entre marca y nombre comercial, ambas actividades responden a realidades económicas y públicos objetivos claramente diferenciados, por lo que no existe solapamiento funcional ni riesgo de confusión en el mercado.
3. El principio de especialidad implica que la protección marcaria se limita a los productos o servicios efectivamente amparados en una clase determinada. En este caso, los servicios protegidos por la marca solicitada difieren en naturaleza, finalidad y destinatarios de los servicios amparados por el nombre comercial en cuestión. Por lo tanto, la coexistencia de ambos signos es perfectamente posible sin que se vulnere el interés del consumidor ni los derechos de terceros.
4. La sociedad PILOTO RENTE UN CARRO, S.A. no se encuentra actualmente activa en el país, lo que evidencia la ausencia de uso efectivo del nombre comercial invocado.

Por último, solicita revocar la resolución impugnada sobre el rechazo del registro para los servicios de: “alquiler y transporte de vehículos; alquiler de remolques de automóviles; alquiler de plazas de estacionamiento y de garajes para vehículos; servicios de chofer”.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho de tal naturaleza y relevante para el dictado de la presente resolución que, en el Registro de la Propiedad Intelectual, se encuentra inscrito el nombre comercial **PILOTO (PILOT)**, registro: 110131, inscrito desde el



16 de noviembre de 1998, titular: PILOTO RENTE UN CARRO, S.A., para proteger y distinguir en clase 49 internacional: “Un establecimiento comercial dedicado a la renta de vehículos, la organización de viajes, las visitas turísticas y el transporte de viajeros. Ubicado en Alajuela, intersección del Aeropuerto, del Hotel Hampton, 100 norte.” (visible a folio 5 y 6 del legajo digital 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 DEL ASUNTO. En el presente asunto, el Registro de la Propiedad Intelectual dictó resolución denegatoria parcial de la solicitud de inscripción de la marca servicios



, en cuanto a los servicios solicitados en clase 39 internacional: Alquiler y transporte de vehículos; alquiler de remolques de automóviles; alquiler de plazas de estacionamiento y de garajes para vehículos; servicios de chofer, por considerar que el signo resulta inadmisibles por derechos de terceros, conforme el artículo 8 inciso de d) de la Ley de marcas.

En cuanto al resto de servicios en clase 39: servicios de remolque de vehículos; servicios de seguimiento, localización y supervisión de vehículos; seguimiento de vehículos de transporte por ordenador;



seguimiento de flotas de automóviles mediante dispositivos electrónicos de navegación y localización; seguimiento y supervisión de vehículos en el ámbito de la gestión de flotas de vehículos; servicios de consultoría y de información respecto de todos los servicios antedichos, no se presentó objeción para su registro.

El artículo 2 de la Ley de Marcas, define la marca como:

Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase.

Con relación al nombre comercial el artículo supra citado lo conceptualiza de la siguiente forma:

“Signo denominativo o mixto que identifica y distingue una empresa o un establecimiento comercial determinado.”

La finalidad de estos signos distintivos radica en lograr la individualización de los productos, servicios o del giro comercial que identifican, evitando así la generación de confusión en el mercado. De este modo, no solo se protege al consumidor, sino también al empresario titular de signos similares dentro del mismo ámbito comercial.

En atención a esta finalidad, la normativa marcaría contempla la denegatoria del registro de un signo cuando este sea idéntico o similar



a otro previamente registrado o solicitado por un tercero, y que, como consecuencia de ello, pueda generar en los consumidores un riesgo de confusión respecto del origen empresarial de sus productos o servicios.

En este sentido el artículo 8 de la Ley de marcas, establece de manera clara que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello implique la afectación de derechos de terceros. En lo que interesa, dicha disposición señala:

Artículo 8: Marcas inadmisibles por derechos de terceros. Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros:

[...]

d) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a un nombre comercial o emblema usado en el país por un tercero desde una fecha anterior.

[...]

Con este tipo de prohibiciones se busca evitar el riesgo de confusión, es decir, que el consumidor incurra en error respecto a los productos o servicios que desea adquirir, o cuando exista asociación indebida acerca del origen empresarial de tales productos o servicios. Al respecto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 700-IP-2018, hace el siguiente análisis:



Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directo o indirecto) y/o riesgo de asociación en el público consumidor.

- a) El riesgo de confusión puede ser directo o indirecto. El primero, riesgo de confusión directo, está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee.
 - b) El riesgo de asociación consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.
- [...]

Conforme a lo anterior, resulta necesario confrontar los signos distintivos en conflicto, para determinar si existe identidad o semejanza entre ellos, en grado de que el consumidor pueda incurrir en riesgo de confusión o bien en riesgo de asociación. Para realizar este análisis el artículo 24 de la Ley de marcas, establece las reglas a seguir:

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.

En aplicación del artículo transcrito, es que se procede cotejar la



marca propuesta y el nombre comercial inscrito:

<u>Marca propuesta</u>	<u>Nombre comercial registrado</u>
 Clase 39: Alquiler y transporte de vehículos; alquiler de remolques de automóviles; alquiler de plazas de estacionamiento y de garajes para vehículos; servicios de chofer; servicios de remolque de vehículos; servicios de seguimiento, localización y supervisión de vehículos; seguimiento de vehículos de transporte por ordenador; seguimiento de flotas de automóviles mediante dispositivos electrónicos de navegación y localización; seguimiento y supervisión de vehículos en el ámbito de la gestión de flotas de vehículos; servicios de consultoría y de información respecto de todos los servicios antedichos.	PILOTO (PILOT) Clase 49: Un establecimiento comercial dedicado a la renta de vehículos, la organización de viajes, las visitas turísticas y el transporte de viajeros. Ubicado en Alajuela, intersección del Aeropuerto, del Hotel Hampton, 100 norte.

Del análisis visual se desprende que el signo solicitado es mixto cotejado con el inscrito que es denominativo. Denominativamente ambos signos comparten el elemento dominante **CoPiloto/PILOTO(PILOT)**, compuesto por seis letras dispuestas en idéntico orden, circunstancia que genera un riesgo de confusión y asociación empresarial en el consumidor medio. En efecto, el término “PILOTO” constituye el componente distintivo y dominante de los



signos confrontados, siendo además el elemento que mayormente recordará y genera impacto en el público consumidor al momento de identificar el origen empresarial de los servicios.

La semejanza entre los signos “COPILOTO” y “PILOTO” es considerada intensa y esencial, toda vez que la marca solicitada incorpora íntegramente el signo previamente registrado. Conforme a los principios que rigen el análisis de la posibilidad de confundir dos o más marcas, el cotejo debe realizarse entre los signos tal y como fueron solicitados e inscritos, apreciándolos en conjunto, pero otorgando especial relevancia a sus elementos dominantes.

En cuanto al elemento figurativo, se determina que no posee el carácter suficiente para diferenciar los signos en el mercado. Ello, en virtud de que, en la percepción del consumidor, suele prevalecer el componente denominativo sobre los elementos gráficos, especialmente en este coincide sustancialmente, como ocurre en el presente caso.

Al ser el elemento **CoPiloto/PILOTO(PILOT)**, el que prevalece, la percepción auditiva es semejante, pues al ser pronunciados los signos en conflicto emiten una sonoridad casi idéntica al oído humano, incrementado el riesgo de asociación indebida en el consumidor. El prefijo **co-** no elimina la similitud fonética.

Desde el punto de vista ideológico o conceptual, los signos cotejados al compartir el vocablo **CoPiloto/PILOTO(PILOT)**, transmiten una misma idea en la mente del consumidor. Esta coincidencia, refuerza la conexión mental que realizará el público relevante al estar frente a



ambos signos en el mercado. La palabra Copiloto significa según la Real Academia Española: piloto auxiliar, y el termino piloto persona que dirige un automóvil, avión, globo, etc. (<https://dle.rae.es/copiloto?m=form/> <https://dle.rae.es/piloto?m=form/>)

Ahora bien y en cuanto a los servicios que se pretenden amparar con la marca solicitada, y el giro comercial del nombre comercial registrado, se determina que existe conexión y una estrecha relación.

Concurre una clara afinidad y complementariedad en los servicios que



pretende distinguir la marca , ya que el alquiler y transporte de vehículos guardan una estrecha relación de compatibilidad y concordancia con los servicios prestados por el nombre comercial **PILOTO(PILOT)**; en ese tráfico mercantil, los establecimientos de este tipo frecuentemente ofrecen servicios conexos de transporte, alquiler de vehículos y choferes como parte integral de su oferta comercial.

En consecuencia, los servicios confrontados coinciden en su finalidad, canales de comercialización y público objetivo, lo que incrementa significativamente la posibilidad de que el consumidor medio asuma erróneamente la existencia de un mismo origen empresarial o de una vinculación económica entre los titulares de los signos en conflicto.

Se observa que global y conjuntamente la marca que se pretende registrar carece de una carga diferencial suficiente que le otorgue la distintividad requerida, en relación con el signo previamente inscrito, motivo por el cual el signo solicitado carece de la distintividad



necesaria para acceder a protección registral.

El apelante señala en sus agravios que la autoridad registral desmenuzó las palabras y el diseño que compone el distintivo solicitado, calificando cada uno de sus elementos por aparte, cuestión que no es correcta. Conforme a los principios que rigen el cotejo marcario, la evaluación de la similitud entre signos debe efectuarse considerando las marcas en su **conjunto**, tal y como son percibidas por el consumidor medio, evitando un análisis fragmentado o artificial de sus componentes. No obstante, dentro de esa apreciación integral, adquieren especial relevancia aquellos elementos que poseen mayor fuerza distintiva, dominante o evocadora, por ser los que generan un mayor impacto en la percepción, recordación e identificación del origen empresarial de los productos o servicios.

En ese sentido, el análisis no se limita solamente a verificar coincidencias gráficas o fonéticas aisladas, sino que procura determinar cuál es el elemento que permanecerá en la mente del consumidor y que, por ende, podría inducirlo a error, confusión o asociación respecto del origen empresarial de los signos confrontados.

En cuanto a su alegato sobre la diferenciación entre marca y nombre comercial, no tiene sustento jurídico cuando, en la práctica, los signos concurren en el mercado identificando actividades económicas vinculadas o dirigidas a un mismo sector de consumidores. En materia de derecho marcario, el análisis de los signos no se limita exclusivamente a la naturaleza formal de este (marca o nombre comercial), lo que se busca es la percepción del consumidor, y a la realidad económica en la que los signos coexistan.



En lo que respecta al principio de especialidad alegado, si bien este establece que la protección marcaria recae sobre productos o servicios determinados, dicho principio no posee carácter absoluto ni puede interpretarse de manera aislada. Su finalidad esencial consiste en evitar la coexistencia en el mercado de signos idénticos o semejantes cuando, debido a la relación existente entre los productos o servicios distinguidos, pueda generarse riesgo de confusión, asociación indebida o error respecto de su origen empresarial.

En el presente caso, los servicios que el solicitante pretende distinguir, particularmente los relacionados al “Alquiler y transporte de vehículos; alquiler de remolques de automóviles; alquiler de plazas de estacionamiento y de garajes para vehículos; servicios de chofer”, mantienen una evidente relación de afinidad, complementariedad y conexidad competitiva con los servicios desarrollados por establecimientos dedicados a actividades turísticas. Como ya fue indicado, en la práctica comercial, este tipo de establecimientos suele ofrecer de manera integral servicios de transporte, alquiler de vehículos, choferes y logística turística, razón por la cual el consumidor puede percibir razonablemente que dichos servicios provienen de un mismo origen empresarial o de empresas económicamente vinculadas.

En consecuencia, la coexistencia de servicios relacionados, canales de comercialización convergentes y un público objetivo potencialmente coincidente incrementa la probabilidad de confusión directa e indirecta en el mercado. Bajo este contexto, corresponde al Registro salvaguardar el interés del consumidor y garantizar la función distintiva de la marca, sin presumir que el público realizará



análisis especializados o diferenciaciones técnicas entre categorías comerciales aparentemente distintas.

Finalmente, y en lo que respecta al alegato de que la sociedad PILOTO RENTE UN CARRO, S.A. no se encuentra actualmente activa en el país es improcedente, ya que, la protección de los signos distintivos se rige por los principios de prioridad y registro, de manera que la inscripción válida ante el Registro de la Propiedad Intelectual es el acto que confiere derechos de exclusividad, oponibilidad y tutela frente a terceros. La eventual situación registral de la sociedad titular ante el Registro de Personas Jurídicas constituye una materia distinta, que no incide automáticamente sobre la validez, vigencia ni eficacia jurídica del signo distintivo inscrito.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, este Tribunal considera procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la apoderada especial de la compañía **COMERCIAL KAUFMANN S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual venida en alzada, la que en este acto se confirma.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por la señora Monserrat Alfaro Solano, en su condición de apoderada especial de **COMERCIAL KAUFMANN S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 13:48:59 del 21 de agosto de 2025, la que en este acto **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

Óscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

mut/KQB/ORS/CMCh/GBM/NUB

DESCRIPTORES:

Protección de nombre comercial

TG: Nombres comerciales



TNR: 00.43.03

Marcas inadmisibles por derechos de terceros
TE. Marca registrada o usada por un tercero
TG. Marcas inadmisibles
TNR. 00.41.33