

---

**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**EXPEDIENTE 2022-0503-TRA-PI**

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE  
SERVICIOS**



**GLOBAL CHARTERED CONTROLLER INSTITUTE, S.L., apelante**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN  
2022-4330)**

**MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS**

**VOTO 0024-2023**

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las catorce horas con cincuenta y nueve minutos del veinte de enero de dos mil veintitrés.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la señora **Johanna Agüero Flores**, asistente legal, vecina de San Rafael de Escazú, portadora de la cédula de identidad: 1-1394-0979, en su condición de apoderada especial de la compañía **GLOBAL CHARTERED CONTROLLER INSTITUTE, S.L.**, una sociedad organizada y existente de acuerdo a las leyes de España, domiciliada en Carrer dels Arbres 23, 5<sup>a</sup> 03201 Elche (Alicante), España, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 09:16:37 horas del 3 de octubre de 2022.

**Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez**

**CONSIDERANDO**

---

**PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** La señora **Johanna Agüero Flores**, en su condición de apoderada especial de la compañía **GLOBAL CHARTERED CONTROLLER INSTITUTE, S.L.**, presentó solicitud de inscripción de la marca de



servicios: **CCA**, para proteger y distinguir **en clase 41 internacional:** servicios de formación y educación orientado a certificar profesionales en temas de análisis de control de gestión, planificación, estrategia, sistemas de información, presupuestos, tecnología, inteligencia empresarial, actividades operativas, hojas de cálculo, costos, finanzas, gestión de proyectos, riesgos, cuadro de mandos, control de distribución, control digital, control de aprovisionamiento, control económico-financiero, control de mercadeo, control de recursos humanos y habilidades profesionales, (limitado según adicional 21/2022-010734 folio 12 del expediente original).

Mediante resolución dictada a las 09:16:37 horas del 3 de octubre de 2022, el Registro de la Propiedad Intelectual rechazó la marca solicitada, por considerar que resulta inadmisibles por motivos intrínsecos, por carecer de distintividad y causar engaño o confusión sobre los servicios que busca proteger y distinguir, conforme al artículo 7 inciso j) de la Ley de marcas y otros signos distintivos.

Inconforme con lo resuelto, por escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Intelectual, la señora **Johanna Agüero Flores**, en la condición indicada, interpuso recurso de apelación, expresando como agravios lo siguiente:

**1.** La marca solicitada al contemplar en su conjunto marcario el término CERTIFICATE no engaña al consumidor sobre la expectativa de servicios a recibir por cuanto la lista de servicios indica claramente que el servicio de educación y formación está orientado a certificar (titular/formar/educar), en materia de análisis de control de gestión y otros, a aquellos profesionales que reciban dicho servicio de educación.

---

2. Consideramos que los servicios a proteger por la marca interesada están debidamente clasificados en clase 41 y no en la clase 42 que señala el Registro como oportuna, por cuanto es en clase 41 donde se clasifican los servicios de formación y educación. Si su interpretación al respecto es errónea, y efectivamente corresponde la clase 42, esta parte es totalmente anuente a aceptar dicha reclasificación. Por lo que solicita aclaración sobre este extremo, lo cual no fue resuelto por el Registro.

3. El signo propuesto es transparente y directo en relación con los servicios que pretende distinguir, consistente en servicios de educación tendientes a preparar a consumidores interesados en obtener el título / certificado/ reconocimiento educativo de controlador autorizado.

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS.** Este Tribunal no enlista hechos probados y no probados por ser un caso de puro derecho.

**TERCERO. SOBRE EL CONTROL DE LEGALIDAD.** Una vez 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.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** La Ley de marcas y otros signos distintivos, N° 7978 del 6 de enero de 2000 (en adelante Ley de marcas) en su artículo 2 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.

---

En este sentido, para determinar si un signo contiene esta distintividad el Registrador ha de realizar un examen de los requisitos sustantivos (intrínsecos y extrínsecos) de la solicitud del signo propuesto, y determinar que no se encuentre comprendido en las causales de irregistrabilidad comprendida en los artículos 7 y 8 de la citada Ley de marcas, lo anterior en cuanto a la capacidad misma de la marca para identificar el producto o servicio de que se trata, que no vaya a producir eventualmente un riesgo de confusión a los consumidores o bien de asociación empresarial.

Las objeciones a la inscripción por motivos intrínsecos derivan de la relación existente entre la marca y el producto que se pretende proteger. Estos motivos intrínsecos, que impiden el registro marcario se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de Marcas, dentro de los cuales nos interesa:

**Artículo 7. Marcas inadmisibles por razones intrínsecas.** No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:

[...]

j) Pueda causar engaño o confusión sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las cualidades, la aptitud para el empleo o el consumo, la cantidad o alguna otra característica del producto o servicio de que se trata.

[...]

De la normativa transcrita, resulta claro entonces que un signo marcario no puede ser objeto de registro, si tiende a inducir a error o engaño sea en relación a la procedencia, cualidades o género del producto o servicio que se busca proteger y distinguir, o bien en relación con el solicitante o su titular. Con este tipo de prohibiciones, se busca proteger al consumidor al momento de realizar su elección, evitando asociaciones falsas y manteniendo la transparencia y competencia leal entre los operadores del mercado.

El Registro de la Propiedad Intelectual, denegó la inscripción de la marca de servicios



, para proteger y distinguir **en clase 41 internacional**: servicios de formación y educación orientado a certificar profesionales en temas de análisis de control de gestión, planificación, estrategia, sistemas de información, presupuestos, tecnología, inteligencia empresarial, actividades operativas, hojas de cálculo, costos, finanzas, gestión de proyectos, riesgos, cuadro de mandos, control de distribución, control digital, control de aprovisionamiento, control económico-financiero, control de mercadeo, control de recursos humanos y habilidades profesionales; al estimar que contraviene lo dispuesto en el inciso j) del artículo 7 supra citado, es decir, por considerar que el signo es engañoso.

El signo solicitado, se encuentra conformado por el denominativo "**CHARTERED CONTROLLER ANALYST CERTIFICATE**", términos escritos en inglés, los cuales pueden ser traducidos al español como "**Certificado analista de controladores autorizados**". El aquo basó la denegatoria, al considerar que el elemento "CERTIFICATE", es decir, "certificado", podrá inducir al público consumidor a error y al respecto señaló:

[...]

La marca que se solicita inscribir, al agregar el término "Certificate", confunde a los usuarios respecto de los servicios que se identifican con el signo, no se le está brindando al segmento de mercado al que van dirigidos los servicios, la información de forma correcta para tomar su respectiva decisión en relación a la adquisición de los servicios identificados con el signo.

[...]

Con respecto al carácter engañoso de las marcas, este habrá de determinarse en relación con los productos o servicios que se pretenden proteger y distinguir. Al respecto el Tribunal de Justicia de La Comunidad Andina, en el Proceso 501-IP-2019, establece lo siguiente en cuanto a los signos engañosos:

El engaño se produce cuando un signo provoca en la mente del consumidor una distorsión de la realidad acerca de la naturaleza del bien o servicio, sus características, su procedencia, su modo de fabricación, la aptitud para su empleo y otras informaciones que induzcan al público a error. La prohibición de registrar signos engañosos, tal como se ha pronunciado este Tribunal se dirige a precautelar el interés general.

[...]

Este órgano de alzada, al realizar el estudio del signo solicitado, y valorar la limitación al listado de servicios efectuada por el solicitante y que consta a folio 12 del expediente

principal, es del criterio que el signo



no resulta engañoso ni falto de

distintividad.

Es de considerar que el término “certificate”, de acuerdo al diccionario Merriam -Webster dentro de las diferentes acepciones que existen, lo define como “ un documento que certifica que uno ha cumplido con los requisitos y puede ejercer en un campo” (<https://www.merriam-webster.com/dictionary/certificate#:~:text=cer%C2%B7E2%80%8Btif%C2%B7E2%80%8Bi,may%20practice%20in%20a%20field>); siendo que la empresa solicitante orienta sus servicios de formación y educación a certificar que los contratantes de estos, recibieron capacitación en temas de análisis de control, entre otros, no se determina la posibilidad de engaño.

Los términos que conforman la marca no crean una falsa expectativa en el consumidor que pueda inducirlo a error con relación a los servicios propuestos y que consta en la limitación supra citada, en este sentido tampoco se transmite una información inexacta sobre estos, y que por consiguiente ameriten el rechazo del signo solicitado.

Asimismo, al contemplarse la marca desde la perspectiva del consumidor interesado en los

---

servicios propuestos, se determina que están dirigidos a un mercado normalmente informado y razonablemente atento, lo cual lo hace no susceptible a engaño.

El a quo en la resolución venida en alzada consideró que, con respecto a la limitación en el listado de servicios efectuada, que no elimina el engaño y que de aceptarse dicha limitación, correspondería a los servicios protegidos en clase 42 y no en la 41 de la nomenclatura internacional. Al respecto, este órgano de alzada discrepa de tal criterio, en virtud de que con la limitación propuesta por el apelante se evita el engaño, y en cuanto a la clasificación no existe variación, por cuanto la correcta sigue siendo la apuntada por la representación de la compañía **GLOBAL CHARTERED CONTROLLER INSTITUTE, S.L.**, sea la clase 41 internacional.

Por consiguiente, al no existir una discordancia entre lo que el signo indica o sugiere y las características de los servicios que busca proteger y distinguir, que pueda generar expectativas que no corresponden con la realidad, y no inducir a error en el público consumidor, es que se acogen los agravios expresados por el recurrente.

**QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Por las razones expuestas, jurisprudencia, citas legales y doctrina este Tribunal acepta el recurso de apelación interpuesto por la señora **Johanna Agüero Flores**, en su condición de apoderada especial de la compañía **GLOBAL CHARTERED CONTROLLER INSTITUTE, S.L.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, venida en alzada, para que se continúe con el trámite correspondiente.

### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **con lugar** el recurso de apelación interpuesto por la señora **Johanna Agüero Flores**, en su condición de apoderada especial de la compañía **GLOBAL CHARTERED CONTROLLER INSTITUTE, S.L.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 09:16:37

---

horas del 3 de octubre de 2022, la que en este acto **se revoca**, para que se continúe con el trámite correspondiente. 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**

**Leonardo Villavicencio Cedeño**

**Carlos José Vargas Jiménez**

**Guadalupe Ortiz Mora**

gmq/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

## **DESCRIPTORES.**

Marcas y signos distintivos

---

TE. Marcas inadmisibles  
TG. Propiedad Industrial  
TR. Registro de marcas y otros signos distintivos  
TNR. 00.41.55

Marcas inadmisibles

TE. Marcas intrínsecamente inadmisibles  
TG. Marcas y signos distintivos  
TNR. 00.41.53