



RESOLUCION DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2024-0279-TRA-PI

OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE INSCRIPCION DE LA MARCA DE



COMPLIANCE  
PENAL

SERVICIOS

WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION CAPÍTULO COSTA RICA,  
apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL  
(EXPEDIENTE DE ORIGEN 2023-8153)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

## VOTO 0048-2025

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con cuarenta y un minutos del treinta de enero de dos mil veinticinco.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el abogado Sergio Herra Rodríguez, en su condición de apoderado generalísimo, actuando en ausencia del presidente de la compañía WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION CAPÍTULO COSTA RICA, con cédula jurídica 3-002-808585, con domicilio en San José, Escazú, Plaza Roble, Edificio El Pórtico, tercer piso, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:33:28 horas del 22 de marzo de 2024.



Redacta el juez Mena Chinchilla.

## CONSIDERANDO

**PRIMERO: OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** El 21 de agosto de 2023, el señor Oscar Vargas Quesada, cédula de identidad 2-0545-0660, vecino de San Pedro de Poas, Alajuela, en su condición personal,



solicitó la inscripción de la marca de servicios en clase 45 internacional, para proteger y distinguir: servicio de asesoría y elaboración de cumplimientos normativos penal. La marca traducida al español “CP CUMPLIMIENTO PENAL”. Reserva colores azul y dorado. (Folio 1 a 4)

Luego de publicados los edictos de Ley, y dentro del plazo estipulado para recibir oposiciones se apersona el abogado Sergio Armando Herra Rodríguez, de calidades conocidas y en la condición indicada, interpuso formal oposición contra la solicitud presentada y expuso sus argumentos de defensa. (Folio 18 a 32)

Luego del análisis correspondiente, mediante resolución final dictada a las 15:33:28 horas del 22 de marzo de 2024, el Registro de la Propiedad Intelectual, declaró sin lugar la oposición interpuesta por el representante de la compañía WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION CAPÍTULO COSTA RICA., contra la solicitud de inscripción de la



marca de servicios **COMPLIANCE PENAL** en clase 45 internacional, pedida por Oscar Vargas Quesada, en su condición personal, al determinar luego del estudio y análisis realizado que el signo marcario propuesto no incurre en las prohibiciones establecidas en el artículo 8 incisos a), b) y e) de la Ley de marcas y otros signos distintivos. (Folio 82 a 99)

Inconforme con lo resuelto, el representante de la compañía WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION CAPÍTULO COSTA RICA, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio y expresó en sus agravios lo siguiente:

- 1) Su representada se opone a la inscripción de la marca pretendida, en protección de los profesionales que brindan un servicio como es Compliance Penal, y los consumidores de ese servicio, y evitar los impactos negativos que la inscripción de la marca podría generar; aspecto medular de su oposición.
- 2) Existe una incorrecta fundamentación, debido a que el Registro limita el comercio y monopoliza el ofrecimiento de un servicio jurídico; por lo que, de forma arbitraria está creando mediante un acto administrativo un servicio monopolístico y legalizando un acto de competencia desleal. Además de que no se analizó que puede existir un acto de mala fe al adueñarse el solicitante de una especialidad jurídica, que debe estar disponibles para todo el mundo.
- 3) La marca que se pretende inscribir es genérica y existe la clara intención de apropiarse de un servicio legal; además, el permitir



la inscripción puede generar confusión al consumidor ya que la marca está acaparando los términos Compliance Penal.

- 4) La marca pretendida no tiene originalidad ni aptitud distintiva, ya que agregar un logo poco o nada creativo no es suficiente para cumplir con ese requisito.
- 5) El análisis debió realizarse desde el punto de vista del consumidor, ya que los signos van dirigidos al mismo público meta y protegen los mismos servicios.

**SEGUNDO: EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, relevantes para lo que debe ser resuelto, que la compañía WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION es titular del siguiente signo marcario:

- **Marca de servicios: WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION** registro **288781**, en clase 41 internacional, que protege y distingue: servicios de educación y formación en el cumplimiento de normas y procedimientos administrativos y corporativos de empresas, compañías y consorcios en general. Inscrita el 22 de mayo de 2020 y vigencia al 22 de mayo de 2030.

**TERCERO: EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean 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.** 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 precisamente la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular. De ahí que, entre menos aptitud distintiva posea, 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 o servicios que adquiere.

Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre estos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador y en consecuencia no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

El artículo 8 de la Ley de marcas determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado cuando afecte algún derecho de tercero, configurándose tal prohibición, conforme a sus incisos a) y b), de la siguiente forma:

- 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 esa perspectiva, para que prospere el registro de un distintivo marcario, este debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto entre ellos, que es cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hagan surgir el riesgo de confusión, para lo cual el operador del derecho debe proceder a realizar el cotejo marcario, colocarse en el lugar del consumidor, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos.

Por otra parte, debe atenderse a la impresión que despierten dichas denominaciones, sin desmembrarlas, analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro). 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 hubiere entre ellos.

Por su parte, el artículo 24 inciso a) del Reglamento a la Ley de marcas, establece las reglas para realizar el cotejo entre signos marcarios, aduciendo al examen gráfico, fonético e ideológico, así como al análisis de los productos o servicios que se pretenden distinguir.



Al respecto, la confusión visual, es causada por la identidad o similitud de los signos, sean estos, palabras, frases, dibujos, etiquetas cualquier otro elemento, lo que configura por su simple observación; es decir, por la manera en que el consumidor percibe el signo. La confusión auditiva se da, cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no, y la confusión ideológica es la que se deriva del mismo o parecido contenido conceptual de los signos, o mejor aún, cuando las palabras comprendidas en los signos contrapuestos significan conceptualmente lo mismo; esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea, en los signos puede impedir o impide al consumidor distinguir a uno de otro.

Así las cosas, y en atención al caso bajo examen, se busca determinar si el distintivo marcario propuesto en aplicación del artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas, es diferente o presenta algún tipo de riesgo de confusión con respecto al signo inscrito.

Si bien es cierto los alegatos del recurrente versan sobre la falta de distintividad y generalidad del signo propuesto, dado que se citó su signo inscrito, y que el Registro de origen realizó el cotejo marcario en la resolución venida en alzada, considera este Órgano referirse a los términos del cotejo, en este caso los signos en conflicto son los siguientes:

#### **SIGNO DEL SOLICITANTE**



En clase 45 internacional, para proteger y distinguir: servicio de asesoría y elaboración de cumplimientos normativos penal.

### SIGNO DEL Oponente

**WORLD  
COMPLIANCE  
ASSOCIATION**

En clase 41 internacional, que protege: servicios de educación y formación en el cumplimiento de normas y procedimientos administrativos y corporativos de empresas, compañías y consorcios en general.

Para el caso bajo estudio, obsérvese que nos encontramos con dos categorías distintas de signos marcarios; la marca solicitada corresponde a una marca mixta (formada por una parte denominativa y un diseño), y el signo inscrito es denominativo (formado por un conjunto de palabras).



En cuanto al nivel **gráfico**, el signo marcario propuesto conforme se desprende se compone por las palabras **COMPLIANCE** (color azul claro) y **PENAL** (color dorado), además de un diseño en la





parte superior de unas líneas entrelazadas de color blanco que asemejan un tipo de nudo o lazo dentro de un círculo de color azul que representan la letras C y P; y la marca inscrita por la frase

**WORLD  
COMPLIANCE  
ASSOCIATION**

de ahí que, ambas conforme se desprende pese a compartir la elocución **COMPLIANCE** se encuentran conformados por otros términos y elementos adicionales que las hacen fácilmente diferenciables entre sí. En consecuencia, a nivel visual no presentan similitudes que puedan provocar riesgo de confusión o de asociación empresarial para el consumidor; ello, aunado a que las letras CP contenidas en el diseño y los colores empleados también le proporcionan una carga distintiva importante al signo propuesto.

Desde el punto de vista **auditivo** los signos **CP COMPLIANCE PENAL** y **WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION** al ejercer su pronunciación los signos poseen una fonética diferente, debido a que al ser pronunciados en su conjunto emiten una sonoridad distinta al oído del consumidor, siendo poco probable que los relacione.

En el campo **ideológico** la frase **CP COMPLIANCE PENAL** empleada en la marca propuesta, en cuanto a los aditamentos **CP** estos corresponden a dos letras aisladas que no cuentan con significado alguno, por lo que, se consideran elementos de fantasía. La palabra **COMPLIANCE** según el Diccionario de Cambridge significa: “el acto de obedecer una orden, regla o solicitud”, es decir, conformidad. Y la palabra **PENAL** conforme al Diccionario de la Real Academia Española significa: “perteneciente o relativo a la pena o que la



incluye”. El signo solicitado proyecta o transmite al consumidor la idea de cumplimiento de la normativa penal.

Por su parte, la marca inscrita conforme al Diccionario Cambridge, la palabra **WORLD** significa: “la tierra y todas las personas, lugares y cosas que hay en ella”; la palabra **COMPLIANCE** significa: “el acto de obedecer una orden, regla o solicitud”, es decir, conformidad; y la palabra **ASSOCIATION** significa: “grupo de personas quienes trabajan juntas en una organización para un propósito particular”. De ahí que, el contenido de la marca inscrita proyecta o trasmite al consumidor la idea de una asociación mundial de conformidad o cumplimiento; por lo que, el contenido ideológico de ambos signos es totalmente diferente.

En consecuencia, este Tribunal estima que, al ser los signos gráfica, fonética e ideológicamente diferentes, tienen la posibilidad de coexistir en el mercado sin generar confusión alguna a los consumidores que son los usuarios finales de estos signos. Bajo esa conceptualización, no es necesario realizar un cotejo de servicios o giros comerciales, ya que los signos pueden ser individualizadas e identificados sin generar error alguno dentro del tráfico mercantil.

Partiendo del análisis y cotejo realizado, este Tribunal determina que los signos confrontados son distintos, y por consiguiente la marca de



servicios propuesta cuenta con una carga diferencial que le otorga distintividad, lo que posibilita la coexistencia registral junto con el signo de la oponente. Lo anterior, aunado a que el análisis que



nos ocupa es sobre el signo pedido en contraposición con la marca

**WORLD  
COMPLIANCE  
ASSOCIATION**

que se encuentra inscrita dentro de su contexto íntegro, de ahí que, no resulten semejantes. En consecuencia, se rechazan los agravios expresados por el apelante en cuanto a las semejanzas contenidas entre los signos cotejados.

Entrando al análisis de los agravios expuestos referidos a las supuestas infracciones del signo solicitado al artículo 7 de la Ley de Marcas, expone el apelante que el signo es genérico, y que el permitir la inscripción se puede generar confusión al consumidor ya que la marca está acaparando los términos Compliance Penal. Para el caso que nos ocupa este Tribunal estima que, si bien el signo propuesto utiliza la frase COMPLIANCE PENAL, este efectivamente resulta de contenido genérico y por ende inapropiable. Sin embargo, tampoco podríamos obviar que la propuesta también contempla otros elementos adicionales como lo son las letras **CP** escritas en un diseño especial dentro de un círculo color azul; que le proporcionan la aptitud distintiva necesaria respecto al servicio al cual se pretende aplicar; lo que posibilita que el consumidor lo distinga de otros de su misma especie o naturaleza mercantil. Así fue explicado por el Registro en su resolución final, postura que avala este Tribunal, en el sentido que la protección registral recae sobre los elementos distintivos del diseño, en este caso las letras CP con su diseño. Además, el mismo Registro comparte la postura del recurrente, en el sentido que los términos COMPLIANCE PENAL son de carácter genérico, por lo que no resulta necesario extenderse en este apartado. Razón por la cual sus argumentaciones no son acogidas.



Por otra parte, en cuanto al argumento del apelante de que existe riesgo de confusión y asociación para los consumidores, ya que los signos objetados van dirigidos al mismo público meta y protegen los mismos servicios, no lleva razón el recurrente toda vez que el signo solicitado **“CP CUMPLIMIENTO PENAL ”** busca proteger en clase 45: servicios de asesoría y elaboración de cumplimientos normativos penal, en tanto la marca inscrita **“WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION”** protege y distingue en clase 41: servicios de educación y formación en el cumplimiento de normas; sea, corresponden a categorías de servicios diferentes, en donde la marca solicitada busca ofrecer un servicio específico de normativa penal y la marca inscrita lo que brinda es un servicio de carácter educativo general, por ende, no se encuentran dirigidos al mismo tipo de consumidor. Razón por la cual sus argumentaciones no son de recibo.

Finalmente, cabe indicar al recurrente por parte de este Tribunal que el Registro de instancia, conforme se desprende de la resolución apelada ha actuado conforme a la normativa que rige la materia marcaria, por ende, conforme a derecho; y no encuentra este órgano de alzada motivo alguno para considerar que el acto impugnado este limitando o monopolizando el ofrecimiento del servicio, como tampoco de manera arbitraria se estén generando mediante actos administrativos servicios de monopolio ni tampoco legalizando actos de competencia desleal por el análisis efectuado anteriormente. Razón por la cual se rechazan sus consideraciones en ese sentido por improcedentes.

**SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Por las razones expuestas, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por Sergio Herra Rodríguez, en su condición de apoderado



generalísimo, de la compañía WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION CAPÍTULO COSTA RICA, en contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual, venida en alzada.

### POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por el abogado Sergio Herra Rodríguez, en su condición de apoderado generalísimo, actuando en ausencia del presidente de la compañía WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION CAPÍTULO COSTA RICA, en contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 15:33:28 horas del 22 de marzo de 2024, la que **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 dejarán 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

Norma Ureña Boza

omaf/KQB/ORS/CMCh/GBM/NUB

### **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