

---

## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente 2018-0580-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de marca de servicios “GERENCIA CON LIDERAZGO” (41)**

**INSTITUTO CENTROAMERICANO DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS  
(I.N.C.A.E.), apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2018-6332)**

**Marcas y otros Signos**

### ***VOTO 0168-2019***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas ocho minutos del nueve de abril del dos mil diecinueve.***

Recurso de apelación interpuesto por el licenciado **JORGE TRISTÁN TRELLES**, mayor, abogado, cédula de identidad número 1-392-470, en su condición de apoderado especial del **INSTITUTO CENTROAMERICANO DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS I.N.C.A.E.**, sociedad constituida bajo las leyes de Costa Rica, con cédula jurídica 3-003-051878 con domicilio y establecimiento comercial/fabril en la Garita, Alajuela, de la Estación Experimental Fabio Baudrit (U.C.R), 3 kilómetros sobre la carretera hacia Atenas; contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 14:49:17 horas del 29 de octubre del 2018.

***Redacta la Jueza Ortiz Mora, y:***

#### ***CONSIDERANDO***

**PRIMERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** La licenciada **MARÍA DEL MILAGRO CHAVES DESANTI**, mayor, casada en segundas nupcias, abogada, vecina de San José, portadora de la cédula de identidad 1-626-794, en su condición de apoderada especial del **INSTITUTO CENTROAMERICANO DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS**

---

I.N.C.A.E., presentó la solicitud de inscripción de la marca de servicios **GERENCIA CON LIDERAZGO** para proteger y distinguir en **clase 41**: Servicios de educación e investigación superior, así como el impartir cursos especializados, servicios de educación, de formación, con inclusión de enseñanza de seminarios especializados sobre los nuevos conceptos y técnicas gerenciales tales como entorno empresarial, herramientas gerenciales, gerencia moderna e integración comercial.

A lo anterior, el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las 14:49:17 horas del 29 de octubre del 2018, consideró que el signo solicitado incurre en las prohibiciones establecida en el artículo 7 inciso g) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos y dictaminó en lo conducente, lo siguiente: ***“POR TANTO: Con base en las razones expuestas... SE RESUELVE: Denegar la inscripción de la solicitud presentada ...”***.

Inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial y ante el Tribunal una vez concedida la audiencia de ley, la representación de la empresa solicitante, interpuso recurso de apelación, donde expresó como agravios lo siguiente:

Que la marca solicitada no contraviene ninguna de las normas de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Señala que es una marca sugestiva y que es fantasiosa ya que no despierta la idea que conlleve identificar de manera inequívoca la naturaleza o composición de los servicios que desea amparar.

Señala que hay uso previo, ya que ha contado con uso continuo real y efectivo desde el año 1999.

Manifiesta que la marca promociona un seminario cuyo propósito principal es fortalecer la capacidad de liderazgo de gerentes y ejecutivos de empresas privadas, organismos internacionales e instituciones públicas a nivel nacional e internacional. Agrega que durante seis días y con horario intensivo los participantes analizan su liderazgo con énfasis en el lado humano de gerentes y coordinadores de equipos, contando con objetivos específicos. Continúa manifestando, que el ordenamiento jurídico no prohíbe la inscripción de términos sugestivos como el presente, la marca

---

solicitada es sugestiva y no descriptiva, la denominación solicitada “**Gerencia con Liderazgo**”, no equivale a ninguno de los servicios que brinda en clase 41, de tal forma que el consumidor no ligará los servicios distinguidos con la frase solicitada.

Solicita se reconozca la identidad sobrevenida por el uso previo de la marca en el comercio, según la certificación notarial adjuntada como prueba que se refiere a copias certificadas de los folletos que promocionan el seminario GERENCIA CON LIDERAZGO, de los años 2002 a 2004 y de 2010 a 2018. Indica que mediante encuesta realizada el público asocia Gerencia con Liderazgo a escuela de negocios del INCAE.

Indica que, si se realiza una búsqueda en Google de la frase GERENCIA CON LIDERAZGO, los resultados arrojan 53000 opciones, de las cuales las primeras páginas están relacionadas con INCAE (adjunta “pantallazo”). Indica que la empresa firmó contratos con la policía de Colombia en relación a seminarios de Gerencia con Liderazgo.

Por el uso de marca GERENCIA CON LIDERAZGO se debe proteger por identidad sobrevenida.

**SEGUNDO.** A la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, la invalidez o la nulidad de lo actuado, dictándose esta resolución previa deliberaciones de ley.

**TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** No existen de interés para la resolución del caso concreto.

**CUARTO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal enlista como único hecho no probado el siguiente:

---

Que la marca solicitada **GERENCIA CON LIDERAZGO**, haya adquirido carácter distintivo por su uso, para los servicios de educación e investigación superior, así como el impartir cursos especializados, servicios de educación, de formación, con inclusión de enseñanza de seminarios especializados sobre los nuevos conceptos y técnicas gerenciales tales como entorno empresarial, herramientas gerenciales, gerencia moderna e integración comercial, en clase 41 internacional.

**QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** Nuestra normativa marcaría es clara al establecer que, para el registro de un signo éste debe tener la aptitud necesaria para distinguir los productos o servicios protegidos de otros de la misma naturaleza que sean ofrecidos en el mercado por titulares diferentes.

En este sentido, es de interés para el caso bajo estudio, lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que establece los impedimentos a la inscripción por razones intrínsecas, que son aquellas derivadas de la relación existente entre la marca y su objeto de protección. Dentro de este artículo, específicamente en sus incisos d) y g) se impide la inscripción de un signo marcario cuando: d) Únicamente en un signo o una indicación que en el comercio pueda servir para calificar o describir alguna característica del producto o servicio de que se trata. g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica.

Expuesto lo anterior, es necesario analizar el signo pretendido: “**GERENCIA CON LIDERAZGO**” que distingue: servicios de educación e investigación superior, así como el impartir cursos especializados, servicios de educación, de formación, con inclusión de enseñanza de seminarios especializados sobre los nuevos conceptos y técnicas gerenciales tales como entorno empresarial, herramientas gerenciales, gerencia moderna e integración comercial, para determinar si se encuentra dentro de las causales citadas.

Dentro de la argumentación del apelante se refuerza la idea de que la combinación de las palabras **GERENCIA CON LIDERAZGO** dota al signo de distintividad, ya que se trata de un signo sugestivo y de fantasía.

---

Con respecto a lo anterior, cabe indicar que la simple combinación gráfica de términos cualquiera con significado propio (**GERENCIA CON LIDERAZGO**), no necesariamente genera por sí una marca de fantasía, pues existen otros factores por medio de los cuales el consumidor accede o percibe el signo, tales como, el fonético y el ideológico, de tal manera que considerar como marca de fantasía la unión gráfica de dos palabras que mantienen la pronunciación normal de los términos al momento de referirse a ellos, y por tanto su significado, es un artificio que no puede ser autorizado por este Tribunal cuando los conceptos involucrados están íntimamente relacionados con los servicios para los cuales el signo pretende distinguir.

Inclusive gráficamente no se puede asegurar que el consumidor al observar la frase “**GERENCIA CON LIDERAZGO**”, no advierta un significado conceptual con respecto a los servicios que distingue, es claro que el consumidor inmediatamente percibe el significado de tal unión.

En el presente asunto es inevitable reconocer o identificar los términos “**GERENCIA**” y “**LIDERAZGO**”, pues fonética y conceptualmente el consumidor los identificará de manera directa, pese a que el solicitante insista en que tal unión prácticamente anula el significado de los términos que en realidad el consumidor escucha, solo porque los unió gráficamente. Nótese que no se está diciendo con ello que tales combinaciones son prohibidas, lo que se está indicando es que la simple unión de palabras no hace distintivo al signo de entre otros en el mercado, y en este caso, esa unión, hace incurrir al signo propuesto en una prohibición intrínseca establecida por la ley. La relación de los significados de las palabras unidas gráficamente respecto de los servicios solicitados, tales como, “servicios de educación e investigación superior, así como el impartir cursos especializados, servicios de educación, de formación, con inclusión de enseñanza de seminarios especializados sobre los nuevos conceptos y técnicas gerenciales tales como entorno empresarial, herramientas gerenciales, gerencia moderna e integración comercial”, hace que el signo sea descriptivo según el artículo 7 inciso d) de la ley de marcas de cita y por ende, con falta de distintividad.

---

La marca no es evocativa ni sugestiva como lo pretende hacer ver el recurrente, se enmarca más como un signo descriptivo ya que sirve para calificar o describir características de los servicios a proteger, dentro de los que se pueden mencionar educación, formación, seminarios con énfasis en la formación de gerentes.

Del análisis anterior se puede deducir que el signo solicitado, está compuesto de términos o palabras descriptivas necesarias en el comercio. Por lo que lo convierte en un signo descriptivo y carente de poder denotar un origen empresarial. No encuentra esta autoridad un término que se pueda reivindicar del conjunto marcario solicitado.

La prohibición de registrar signos descriptivos radica en la necesidad de mantener libremente esos términos para todos lo que operan en el sector del mercado, de permitirse su registro ningún competidor de la empresa solicitante podría indicar en la publicidad que se imparten seminarios o capacitaciones para Gerencia con Liderazgo, esto sería un obstáculo que limitaría el libre desarrollo de las actividades empresariales por parte de los competidores del hipotético titular de la marca, asunto que está obligado a impedir este órgano por imperativo legal.

En cuanto a la distintividad del signo, el tratadista Diego Chijane indica:

La distintividad puede analizarse desde dos planos diversos: como requisito intrínseco o extrínseco. Como requisito intrínseco, implica que el signo en sí mismo considerado, ha de poseer aptitud para singularizar los productos y servicios frente a otros. Así, no poseerá distintividad cuando presente una estructura muy simple, o al contrario, muy compleja, ya que mal puede individualizar aquello que no resulte recordable para el público consumidor por su simpleza o complejidad. Tampoco existirá distintividad intrínseca cuando el signo se confunda con la propia designación del producto o sus cualidades, es decir, cuando sea genérico, descriptivo o de uso común. (CHIJANE, Diego, Derecho de Marcas, 2007, págs. 29 y 30).

Por otra parte, de la prueba aportada por el recurrente no se acredita que la marca haya adquirido carácter distintivo por su uso. La encuesta que el apelante presenta como prueba idónea para comprobar esa característica de distintividad sobrevenida, constante a folios 50 a 63 del legajo de apelación, incumple con un requisito fundamental, es cual es estar certificada, tal como así lo requiere el artículo 295 de la Ley General de la Administración Pública. Las simples copias por imperio de ley no son valoradas por este Tribunal.

De igual forma la certificación notarial de los folletos que promocionan el seminario GERENCIA CON LIDERAZGO, de los años 2002 a 2004 y de 2010 a 2018, no puede ser un indicativo que el consumidor relacione ese nombre a un único origen empresarial que en este caso sería el INCAE, ya que existen otros centros de estudio como el Instituto Tecnológico de Cartago, la Universidad de Costa Rica e Institutos privados que desarrollan y brindan al público consumidor seminarios con énfasis en gerencia y liderazgo. La prueba aportada por la recurrente, no viene a comprobar fehacientemente que el signo solicitado haya adquirido distintividad sobrevenida y que el consumidor haya interiorizado ese signo como una marca que se distingue en el mercado de entre otras de la misma naturaleza. Por esa circunstancia este Tribunal la rechaza en su totalidad, no acreditando de forma alguna la característica de distintivo.

De conformidad con lo señalado anteriormente, y por compartir este Tribunal en su totalidad los fundamentos jurídicos esgrimidos por el Registro de la Propiedad Industrial en la resolución recurrida, se considera que el distintivo marcario solicitado es descriptivo, carente de capacidad distintiva.

Consecuencia de las consideraciones, cita normativa y doctrina expuestas, este Tribunal debe rechazar la marca de servicios propuesta: **“GERENCIA CON LIDERAZGO”** para la clase 41, de la Clasificación Internacional de Niza. Por lo que lo procedente es declarar **SIN LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **JORGE TRISTÁN TRELLES**, en su condición de apoderado especial del **INSTITUTO CENTROAMERICANO DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS I.N.C.A.E.**, en contra de la resolución emitida por el

---

Registro de la Propiedad Industrial, 14:49:17 horas del 29 de octubre del 2018.

**SEXTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA.** Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones, cita normativa, y jurisprudencia expuestas, se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **JORGE TRISTÁN TRELLES**, en su condición de apoderado especial del **INSTITUTO CENTROAMERICANO DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS I.N.C.A.E.**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, 14:49:17 horas del 29 de octubre del 2018, la que en este acto se confirma en todos sus extremos. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

*Norma Ureña Boza*

*Kattia Mora Cordero*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Guadalupe Ortiz Mora*

mgm/NUB/KMC/IMDD/JEAV/GOM