

## RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2021-0015-TRA-PI

OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE MARCA DE SERVICIOS  
INSTITUTO CENTROAMERICANO DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS  
(I.N.C.A.E.), apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP. DE ORIGEN 2018-10559)  
MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

## VOTO 0170-2021

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las once horas cincuenta y un minutos del veintiséis de marzo de dos mil veintiuno.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Jorge Tristán Trelles**, abogado, cédula de identidad número 1-392-470, vecino de La Trinidad de Mora, Ciudad Colón, San José, 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 la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 11:47:40 horas del 19 de agosto de 2020.

**Redacta la juez Priscilla Loretto Soto Arias.**

### CONSIDERANDO

**PRIMERO: OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** El señor **GERMAN RETANA SOLIS**, administrador de empresas, cédula de identidad 1-0416-1191, en su condición

personal, solicitó ante el Registro de la Propiedad Intelectual la inscripción de la



marca de servicios, para proteger y distinguir en clase 41: servicios de educación y formación en temas de gerencia, liderazgo, desarrollo organizacional, equipos alto desempeño, cambio.

Una vez publicados los edictos de ley, el licenciado **Jorge Tristán Trelles** de calidades y en la representación citada, se opuso contra la inscripción de la marca alegando mejor derecho por la solicitud de inscripción del signo “**GERENCIA CON LIDERAZGO**”, tramitado bajo el expediente 2018-6332, 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 Intelectual mediante resolución de las 11:47:40 horas del 19 de agosto de 2020, rechazó la oposición presentada por derechos de terceros, según los artículos 7, 8, 14 y 18 de la Ley de marcas y otros

signos distintivos, y acogió para su registro la marca solicitada



Inconforme con lo resuelto, el licenciado **JORGE TRISTÁN TRELLES** apeló lo resuelto y expuso como agravios, lo siguiente:



Su representada es titular de la marca

Hay uso previo, ya que ha contado con uso continuo, real y efectivo desde el año 1999 de la frase Gerencia con Liderazgo, por lo tanto, hay similitud entre el signo utilizado y el pretendido.

El Tribunal Registral Administrativo sí ha reconocido la distintividad sobrevenida misma que se aplicará a la solicitud tramitada bajo el expediente 2018-6332.

Que el solicitante estuvo ligado a la empresa que representa durante varios años, donde observó el posicionamiento que obtuvo la marca GERENCIA CON LIDERAZGO como un servicio líder de INCAE.

Que la marca solicitada presenta identidad gráfica, fonética e ideológica con la



marca, registrada por su representada y coinciden en los mismos servicios que distinguen. Que permitir el registro de la marca solicitada es ir contra la doctrina, la normativa y la jurisprudencia del derecho marcario.

Que existe una alta asociación del término Gerencia con Liderazgo a INCAE Business School. Están afectando el good will de INCAE y engañan al consumidor. La marca solicitada generaría no solo confusión sino también asociación empresarial.

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. Solicita se revoque la resolución recurrida.

**SEGUNDO: EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal admite el hecho número 1 tenido como probado por el Registro de la Propiedad Intelectual, a saber, que la marca de fábrica y comercio “**GERENCIA CON LIDERAZGO**” presentada por el **INSTITUTO CENTROAMERICANO DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS I.N.C.A.E.**, cédula jurídica 3-003-051878, bajo el expediente 2018-6332, se encuentra denegada y la resolución denegatoria se encuentra firme, y además enlista como hechos con tal carácter, relevantes para lo que debe ser resuelto, los siguientes:

2. En el Registro de la Propiedad Intelectual, se encuentra inscrita a nombre de la



empresa oponente la marca de servicios , bajo el registro número 278758, inscrita el 25 de abril de 2019 y vigente hasta 25 de abril de 2029, 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, integración comercial y emprendedurismo. (folio 88 y 89 del expediente principal)

3. Mediante voto número 0168-2019 de las trece horas ocho minutos del nueve de abril del dos mil diecinueve, el Tribunal Registral Administrativo no reconoció la distintividad sobrevenida y rechazó la solicitud de inscripción de la marca de servicios **“GERENCIA CON LIDERAZGO”**, tramitada bajo el expediente 2018-6332, 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, cuya solicitante era la empresa apelante.

4. Mediante voto número 0043-2020 de las catorce horas cuarenta y cinco minutos del tres de abril de dos mil veinte, el Tribunal Registral Administrativo confirmó en todos sus extremos la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 14:49:17 horas del 29 de octubre de 2018, la cual no reconoce la distintividad sobrevenida y deniega el registro de la marca **“GERENCIA CON LIDERAZGO”** tramitada bajo el expediente 2018-6332, 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, presentada por el **INSTITUTO CENTROAMERICANO DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS I.N.C.A.E.**

**TERCERO: EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal considera como hecho con tal carácter y de importancia para la resolución del presente asunto el siguiente:

---

Que la marca solicitada bajo el expediente 2018-6332, **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.

**CUARTO: SOBRE EL CONTROL DE LEGALIDAD.** Que 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. A. ANÁLISIS DEL SUPUESTO DE IDENTIDAD SOBREVENIDA DE LA SOLICITUD “GERENCIA CON LIDERAZGO”.** En el presente caso la empresa impugnante pretende que se reconozca la identidad sobrevenida de su signo como factor de distinción para su inscripción registral.

La distintividad es una cualidad que deben reunir los signos marcarios para lograr su registro, por lo que los signos genéricos y descriptivos no pueden registrarse debido a su falta de distintividad, pero existe una excepción a esta prohibición recogida en muchas legislaciones marcarias sobre todo por haber sido acogido explícitamente en el artículo 15 del Acuerdo ADPIC, y también en el artículo 6 quinquies C 1, del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (CUP), la cual es conocida como *identidad sobrevenida* y en el derecho anglosajón como *secondary meaning*.

---

El artículo 6 quinquies del CUP nos da una pauta categórica para determinar si una marca es susceptible de protección donde se debe tomar en cuenta todas las circunstancias de hecho, principalmente la duración del uso de la marca.

Bajo esa perspectiva un signo utilizado en el comercio puede generar una mutación semántica para el consumidor, perdiendo su contenido conceptual propio (significado descriptivo o genérico), para pasar a individualizarse como una marca que distingue determinado producto o servicio, adquiere un significado específico, ese fenómeno es el conocido como *secondary meaning*.

Por tal motivo la prueba de la identidad sobrevenida debe girar en torno al uso de la marca y la percepción que tenga el consumidor de esta, así los sondeos o encuestas de opinión conforman un medio hábil para determinar la evidencia de *secondary meaning*. Se debe demostrar que el consumidor percibe el signo en su mente como una marca comercial.

El sondeo debe cumplir con reglas básicas, como: a) la clara identificación de los posibles adquirentes del servicio o producto, b) la correcta formulación de las preguntas evitándose inducir a las respuestas, c) la adecuada elección de quien realiza las preguntas a efectos de asegurar la imparcialidad y transparencia, d) la utilización de métodos rígidos y científicos.

Según el sondeo aportado, se formuló la pregunta: ¿qué tanto se relaciona el término Gerencia con liderazgo a INCAE Business School?, por lo tanto, la pregunta formulada induce directamente a la respuesta, ya que se menciona gerencia con liderazgo ligado al INCAE, una correcta formulación sería ¿a qué empresa relaciona el término Gerencia con liderazgo?, en ese caso si el público lo asocia a INCAE, la frase gozaría de distintividad en el sentido de relacionar el término a un origen

---

empresarial y darle a la frase el sentido de marca comercial y no la unión de vocablos meramente descriptivos.

También se aportó como prueba lo siguientes documentos:

Copias certificadas del contrato de prestación de servicios profesionales de capacitación, seminario Gerencia con Liderazgo, suscrito entre la Policía Nacional de Escuelas de Colombia y el INCAE, folios 15 a 26 del expediente principal, el contrato aportado no cumple con los requisitos de apostillado que exige el artículo 294 de la Ley general de Administración Pública, además un contrato que contiene un nombre genérico no demuestra la identidad sobrevenida de un signo y su uso se circunscribe al territorio colombiano y no nacional.

Certificación de páginas web referentes a información sobre un seminario llamado Gerencia con Liderazgo que imparte el INCAE (folios 28 a 30 expediente principal), de igual forma esta prueba no resulta idónea para demostrar que el consumidor dejó de percibir el signo como descriptivo o genérico de los servicios a impartir ni que ese signo haya adquirido distintividad sobrevenida.

Certificación notarial de los folletos que promocionan el seminario GERENCIA CON LIDERAZGO, de los años 2002 a 2004 y de 2010 a 2018, folios 111 a 131 del expediente principal, con respecto a esta prueba se debe aclarar que si bien es cierto es información sobre cursos que se ofrecen, no es un indicativo que el consumidor relacione ese nombre a un único origen empresarial que en este caso sería el INCAE, incluso recuérdese que en el país existen otros centros como el Instituto Tecnológico de Cartago y la Universidad de Costa Rica, que brindan seminarios con énfasis en gerencia y liderazgo.

Disco compacto con 3 videos de publicidad en relación con el seminario Gerencia con Liderazgo, los videos como tales son promocionales y no dan dato alguno que el consumidor identifique la frase Gerencia con Liderazgo como una marca comercial.

De conformidad con lo señalado anteriormente este órgano considera que no lleva razón el oponente al indicar que la solicitud de inscripción del signo “**GERENCIA CON LIDERAZGO**”, tramitado bajo el expediente 2018-6332 goza de distintividad sobrevenida.

Además, es importante agregar que dicha solicitud fue rechazada mediante los votos 0168-2019 y 0043-2020 recurso de revisión, según se indicó en hechos probados, y de acuerdo con la información publicitada por el Registro de Propiedad Intelectual esa solicitud se encuentra denegada desde el 04 de agosto de 2020. (olio 108 y 109)

**B. RESPECTO DE LAS SIMILITUDES ENTRE SIGNOS MARCARIOS Y EL COTEJO DE ESTOS.** Si bien es cierto en la presente oposición nunca se objetó el



registro del signo , con base en el registro del signo  por parte del INCAE, se realiza el cotejo de estos ya que en el recurso de revocatoria con apelación el impugnante lo argumenta y el Registro desarrolla el tema.

Por lo tanto, para poder determinar la similitud de los signos es necesario su cotejo desde el punto de vista gráfico, fonético, ideológico y los productos a distinguir

## **SIGNO SOLICITADO**



Servicios de educación y formación en temas de gerencia, liderazgo, desarrollo organizacional, equipos alto desempeño, cambio.

### **SIGNO REGISTRADO**



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, integración comercial y emprendedurismo.

En el presente caso es claro que los signos solicitados distinguen los mismos servicios, por lo tanto, el cotejo gráfico, fonético e ideológico de estos determinará la posibilidad de coexistencia registral.

Para realizar el cotejo antes citado de los signos en conflicto no se deben tomar en cuenta los términos de uso común GERENCIA CON LIDERAZGO ya que estos son de libre uso para todos los competidores del mercado de escuelas de comercio, universidades o centros de enseñanza afines.

Así las cosas, desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico no se requiere un análisis exhaustivo para determinar que los términos preponderantes de los signos en pugna **GERMAN RETANA-INCAE**, no presentan semejanza capaz de crear confusión al consumidor.

El análisis en conjunto de los signos arroja más diferencias que semejanzas por lo tanto, es criterio de este órgano de alzada que la coexistencia registral es posible.

De conformidad con las anteriores consideraciones, el signo solicitado no violenta los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de marcas por lo que se declara sin lugar el recurso de apelación presentado por **Jorge Tristán Trelles**, en su condición de apoderado especial del **INSTITUTO CENTROAMERICANO DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS I.N.C.A.E.**, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 11:47:40 horas del 19 de agosto de 2020, la cual se confirma en todos sus extremos.

### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, 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.**, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:47:40 horas del 19 de agosto de 2020, la cual 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 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456- J. 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.**

Firmado digitalmente por  
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)

***Karen Quesada Bermúdez***

Firmado digitalmente por  
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)

***Oscar Rodríguez Sánchez***

Firmado digitalmente por  
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)

***Leonardo Villavicencio Cedeño***

Firmado digitalmente por  
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)  
***Priscilla Loretto Soto Arias***

Firmado digitalmente por  
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)

***Guadalupe Ortiz Mora***

mgm/KQB//ORS/LVC/PSA/GOM

## **DESCRIPTORES:**

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33