
RECURSO DE REVISIÓN

Expediente 2018-0580-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de servicios “GERENCIA CON LIDERAZGO”

**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 N° 0043-2020

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas cuarenta y cinco minutos del tres de abril de dos mil veinte.

Conoce este Tribunal del recurso de revisión interpuesto por el Licenciado Jorge Tristán Trelles, abogado, cédula de identidad 1-0392-0470, vecino de 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 del voto 0168-2019, dictado por este Tribunal a las trece horas ocho minutos del nueve de abril del dos mil diecinueve.

Redacta la jueza Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Este Tribunal, mediante el voto 0168-2018, dictado a las 13:08 horas del 9 de abril de 2019, dispuso en su parte dispositiva “...**POR TANTO 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...”.

Inconforme con la resolución antes indicada, mediante escrito presentado ante este Tribunal el 25 de setiembre de 2019, el licenciado Jorge Tristán Trelles de calidades y en la representación citada, presentó recurso extraordinario de revisión, contra lo resuelto, argumentando en lo conducente:

En el voto recurrido el Tribunal no se refirió a elementos fácticos relevantes, con lo cual incurrió en un error evidente y manifiesto, lo que justifica la presentación del presente recurso con fundamento en el artículo 353 de la Ley General de la Administración Pública.

El Tribunal no se refirió al supuesto de distintividad sobrevenida de la marca “GERENCIA CON LIDERAZGO”, el voto impugnado no tomo en cuenta la prueba aportada y su remisión al original en el expediente de oposición N° 2018-10559, y rechazó la prueba por no cumplir los requisitos de ley. Es decir, el error se infiere de los mismos documentos previamente aportados en el expediente y no de elementos adicionales o ajenos al expediente.

En el voto no se hace mención alguna al original de la prueba aportada. Por ende, los actos administrativos que aquí se impugnan son absolutamente nulos por tener vicios en su motivación dado que fue omiso en aspectos vitales para el análisis del caso. Solicita se declare con lugar el presente recurso y se declare con lugar la resolución recurrida que rechazó la marca de marras y la suspensión del acto de conformidad con el artículo 146 de Ley General de la Administración Pública.

SEGUNDO. EN CUANTO AL RECURSO DE REVISIÓN. Los actos administrativos, como manifestación de voluntad de la Administración en ejercicio de sus facultades, pueden ser impugnados por los destinatarios si los encuentran lesivos a sus intereses, tanto en sede administrativa como jurisdiccional, mediante los recursos administrativos, que como bien se sabe, han sido clasificados, tanto por la doctrina como por el legislador en la Ley General de

la Administración Pública (en adelante LGAP), en dos categorías: **ordinarios (revocatoria y apelación)** y **extraordinarios (revisión)**.

Refiriéndose a la naturaleza y alcances en particular del recurso de revisión, el profesor Eduardo Ortiz Ortiz señalaba:

“(...) Los recursos extraordinarios son los que sólo pueden tener lugar, por motivos tasados por ley y perfectamente precisados. En términos tales que cuando no se dan esos motivos, no es posible establecer esos recursos. El recurso de revisión siempre ha sido extraordinario tanto en lo judicial como en lo administrativo porque sólo cabe, como el de casación, por motivos taxativamente fijados por ley. Fuera de los casos previstos no hay posibilidad de recurso de revisión aun cuando pueda haber la conciencia clara de que ha habido una infracción grave. Si no encaja dentro de las hipótesis previstas no hay posibilidad de recurso de revisión. (...)”. (Citado por Roberto QUIRÓS CORONADO, Ley General de la Administración Pública concordada y anotada con el debate legislativo y la jurisprudencia constitucional, Editorial ASELEX S.A., San José, Costa Rica, 1996, p. 407.

Y en mismo sentido se han manifestado los profesores españoles Eduardo García de Enterría y Tomás Ramón Fernández:

“(...) configurado con carácter extraordinario, en la medida en que sólo procede en los concretos supuestos previstos por la Ley y en base a motivos igualmente tasados por ella (...), constituye, en principio, más que un recurso propiamente dicho, un remedio excepcional frente a ciertos actos que han ganado firmeza, pero de cuya legalidad se duda en base a datos o acaecimientos sobrevenidos con posterioridad al momento en que fueron dictados.” (**Eduardo GARCÍA DE ENTERRÍA y Tomás Ramón FERNÁNDEZ, Curso de Derecho Administrativo, Tomo II, Editorial Civitas S.A., Madrid, 1977, pág. 446**).

Partiendo de las citas doctrinarias transcritas, se desprende que el recurso de revisión es de carácter extraordinario o excepcional, por cuanto sólo procede en los supuestos expresamente previstos por la ley y, se debe agregar, que se da contra actos administrativos firmes, pero que presentan razonables dudas de validez, según los supuestos señalados taxativamente en el artículo 353 de la LGAP:

“1. Podrá interponerse recurso de revisión ante el jerarca de la respectiva Administración contra aquellos actos finales firmes en que concurra alguna de las circunstancias siguientes:

- a) Cuando al dictarlos se hubiere incurrido en manifiesto error de hecho que aparezca de los propios documentos incorporados al expediente;*
- b) Cuando aparezcan documentos de valor esencial para la resolución del asunto, ignorados al dictarse la resolución o de imposible aportación entonces al expediente;*
- c) Cuando en el acto hayan influido esencialmente documentos o testimonios declarados falsos por sentencia judicial firme anterior o posterior del acto, siempre que, en el primer caso, el interesado desconociera la declaración de falsedad; y*
- d) Cuando el acto se hubiera dictado como consecuencia de prevaricato, cohecho, violencia u otra maquinación fraudulenta y se haya declarado así en virtud de sentencia judicial.”*

Se debe acotar que conforme al artículo 354 de la citada ley, el *recurso de revisión* debe interponerse, en el primer supuesto, *“dentro del año siguiente a la notificación del acto impugnado”*; en el segundo, *“dentro de los tres meses contados desde el descubrimiento de los documentos o desde la posibilidad de aportarlos”*; y en los dos restantes, *“dentro del año posterior al conocimiento de la sentencia firme que los funde”*.

Ahora bien, tal y como lo apuntó la Procuraduría General de la República (por ejemplo, en sus Dictámenes C-274-98, del 16 de diciembre de 1998, y C-157-2003, del 3 de junio de 2003), los supuestos para dar cabida al *recurso de revisión*, previstos en el artículo 353 de la LGAP, coinciden con los estipulados por la legislación española como motivos de admisión de un recurso de esa naturaleza. De esa manera y siempre de conformidad con la Procuraduría, con sustento en los criterios del tratadista español Jesús González Pérez (**véase “Los recursos administrativos y económico-administrativos”, Editorial Cívitas S.A., Madrid, 1975, pp. 299- 306**), sobre cada uno de los motivos debe señalarse lo siguiente:

- En cuanto al primero de los motivos, el *error de hecho* debe darse, no respecto de los supuestos normativos aplicables, sino de los supuestos de hecho, no bastando que se dé, simplemente, el error, sino que debe ser evidente y posible de demostrar sin mayor esfuerzo; además, debe proceder de los mismos documentos incorporados al expediente, y no de elementos extraños a éste.
- En el segundo, los *nuevos documentos* a los que se refiere la norma deben tener tal importancia en la decisión del asunto que, de haberse incorporado al expediente, el resultado habría sido, necesariamente distinto, pero esto siempre que la parte no los conociese, o que no hubiere podido aportarlos oportunamente al expediente.
- En cuanto a la tercera causal, los *documentos o testimonios declarados falsos* deben haber sido tomados en consideración para fijar los supuestos de hecho de la motivación del acto, permitiendo tener por probados ciertos hechos que en realidad provocaron una resolución distinta; en este caso, la falsedad debe estar declarada en firme de manera posterior al procedimiento, o bien, si es anterior el recurrente debe comprobar que ignoraba esa falsedad.
- Finalmente, en el último de los supuestos, importa que cualquiera de los *delitos* que estipula la norma, hayan sido declarados como tales por resolución penal firme.

Entonces, partiendo de tales bases dogmáticas, si con fundamento en los principios jurídicos aplicables en este Tribunal, contemplados en el artículo 22 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, 8039, del 12 de octubre de 2000 y en el Reglamento Operativo de este Tribunal Registral Administrativo (Decreto Ejecutivo 35456-J, del 31 de agosto de 2009), que remiten expresamente a la LGAP, este Órgano de Alzada debe ajustar sus actuaciones al procedimiento y a las normas de funcionamiento establecidas, primero en su normativa propia, y luego de manera supletoria en el Libro II de la Ley General de la Administración Pública, consecuentemente, en lo que concierne al recurso de revisión, debe estarse a lo dispuesto en los artículos 353 y 354 de la ley antes citada, si procede el recurso de revisión contra las resoluciones que dicta este Tribunal Registral Administrativo, debiéndose aclarar que su conocimiento debe ser asumido por este mismo Tribunal, por tratarse de un órgano de desconcentración máxima, con personalidad instrumental e independencia funcional y administrativa (todo esto de acuerdo con el numeral 19 de la citada Ley de Procedimientos de Observancia), y por tratarse en definitiva de la jerarquía máxima de la institución (Véase en igual sentido el dictamen C-374-2004, emitido por la Procuraduría General de la República el 13 de diciembre del 2004).

En el caso bajo análisis, en la solicitud de revisión el licenciado Jorge Tristán Trelles, expone que existe un error de hecho, por cuanto no se analizó la prueba presentada para demostrar la supuesta distintividad sobrevenida de la marca **“GERENCIA CON LIDERAZGO”** con lo cual sería posible su inscripción.

En virtud de estas manifestaciones y una vez analizado el asunto, observa este Tribunal que lleva razón el apelante ya que se configura el supuesto del inciso a) del artículo 353 de la Ley General de la Administración Pública. Es criterio de este Órgano de Alzada que la disconformidad alegada constituye en un error de hecho de los que contempla la norma de cita por el siguiente motivo:

El voto impugnado indicó que la prueba aportada por la recurrente no acreditó que la marca

haya adquirido carácter distintivo por su uso; ya que la encuesta presentada de folios 50 a 63 en el legajo de apelación no se encuentra certificada como lo requiere el artículo 295 de la Ley General de la Administración Pública.

Pero en el desarrollo de sus alegatos el impugnante indicó que los documentos originales de la prueba presentada se encontraban en el expediente de oposición N° 2018-10559 tramitado en el Registro de la Propiedad Industrial, específicamente la encuesta realizada por la agencia de investigación, análisis y planeación TRIADA, en relación con un sondeo realizado en febrero de 2019 sobre asociaciones a INCAE Business School.

En este sentido el Tribunal incurrió en un error de hecho ya que no solicitó el expediente citado para verificar la autenticidad de la encuesta presentada, que deviene en una prueba fundamental a los intereses del apelante. Por lo tanto, se debe acoger el recurso de revisión presentado y anular el voto 0168-2018, dictado por el Tribunal Registral Administrativo a las 13:08 horas del 9 de abril de 2019, y analizar el documento supuestamente original al cual remitió en su momento el recurrente.

TERCERO. ANÁLISIS DEL SUPUESTO DE DISTINTIVIDAD SOBREVENIDA DE LA MARCA “GERENCIA CON LIDERAZGO”. En el presente caso la empresa impugnante pretende que se reconozca la distintividad sobrevenida de su signo como factor de distinción para su inscripción registral.

Con motivo de los alegatos del apelante, se solicitó al Registro de la Propiedad Industrial el expediente 2018-10559, en el cual la empresa recurrente es la oponente al registro de la marca



, y presentó en ese proceso supuestamente el original de la encuesta realizada por la agencia de investigación, análisis y planeación TRIADA, en relación con un sondeo realizado en febrero de 2019 sobre asociaciones a INCAE Business School. Dicho expediente se encuentra numerado a folios 1 a 124 en el sistema de expediente digital del Tribunal, y la

prueba documental que corresponde a la encuesta, se visualiza a los folios del 45 al 58 de ese expediente.

Conforme a ello, y entrando al análisis de la figura marcaria de distintividad sobrevenida, se puede comenzar indicando, que, 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 varias legislaciones marcarias, sobre todo en algunos de los países que han suscrito el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), Costa Rica es uno de ellos, concretamente en lo relacionado con el artículo 15, “Materia objeto de protección”, en donde específicamente se indica en lo que interesa:

“(…) Cuando los signos no sean intrínsecamente capaces de distinguir los bienes o servicios pertinentes, los Miembros podrán supeditar la posibilidad de registro de los mismos al carácter distintivo que hayan adquirido mediante uso. (…)”

Así como, el artículo 6 quinquies C1, del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (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 en torno a la solicitud, **principalmente la duración del uso de la marca**. De este marco normativo internacional, perfectamente los estados miembros suscriptores de estos convenios, pueden comenzar a analizar la conocida figura de *distintividad sobrevenida*, denominada en el derecho anglosajón como *secondary meaning*. Bajo esa perspectiva, se puede decir que, 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 e identificarse como una marca que distingue

determinado producto o servicio y adquiere un significado específico. Ese fenómeno es el conocido como distintividad sobrevenida.

Bajo ese concepto, la prueba fundamental de esta figura debe entre otras, girar en torno al uso de la marca y la percepción que tenga el consumidor de esta. En ese conocimiento, los sondeos o encuestas de opinión conforman un medio hábil para determinar la evidencia de este tipo de distintividad. Se debe demostrar que el consumidor percibe el signo en su mente como una marca comercial.

En el presente caso, llama la atención que la encuesta aportada tanto en el expediente al cual remite el impugnante y que fue traído por esta Autoridad del Registro de la Propiedad Industrial, como la que consta en el legajo de apelación, carece de firma o rubrica de la persona física o jurídica que la expide, lo que hace que ese documento que puede tener gran valor probatorio se convierta en un simple documento privado cuya autenticidad no se puede verificar.

Además de lo citado, 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 la encuesta aportada, y analizando solo uno de los puntos, el sondeo a los usuarios se hizo mediante la formulación de la pregunta: *“¿qué tanto se relaciona el término Gerencia con liderazgo a INCAE Business School?”*

Para este Tribunal, la forma en que se hizo esa pregunta induce a la persona directamente a la respuesta, ya que se menciona gerencia con liderazgo ligado al INCAE. Una correcta formulación de preguntar ese aspecto podría ser: *¿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.

Habiendo sido esa encuesta una prueba fundamental para comprobar la solicitada figura de distintividad sobrevenida, y siendo que esta no cumple con los requisitos de fondo y forma debidos, conforme a lo explicado líneas arriba, y a pesar, de que este Tribunal acoge el recurso de revisión presentado y anula el voto 0168-2018, dictado a las 13:08 horas del 9 de abril de 2019, ya que no realizó un análisis de la prueba conforme lo solicitado por el recurrente, finalmente esta Autoridad llega a la misma conclusión externada en el voto anulado.

Considera esta instancia que dicho análisis no cambió el fondo del expediente de estudio, la prueba alegada por el recurrente no es idónea para que venga a modificar lo ya resuelto por este Tribunal, no solo porque no se puede verificar su autenticidad, sino también, las respuestas del público fueron inducidas por su preguntante, lo que debilita el propósito del documento y por ende el real conocimiento de la marca por el uso en el tiempo de esta.

Por las razones expuestas se confirma en todos sus extremos la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las de las 14:49:17 horas del 29 de octubre del 2018, la cual deniega el registro 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, presentada por el **INSTITUTO CENTROAMERICANO DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS I.N.C.A.E.**

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se resuelve: **I)** Se declara con lugar el recurso de revisión 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 del voto 0168-2018, dictado a las 13:08 horas del 9 de abril de 2019, el cual, en este acto se anula. **II)** Se confirma 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 del 2018, la cual deniega el registro de la marca **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, presentada por el **INSTITUTO CENTROAMERICANO DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS I.N.C.A.E.** 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.**

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

Mgm/KQB/ORS/LVC/PSA/GOM

DESCRIPTORES:

RECURSO DE REVISION CONTRA FALLO DEL TRA

TG: PROCESO DE RESOLUCIÓN DEL TRA

TNR. 00.35.75