

## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

**Expediente N° 2006-0338-TRA-PI**

**Solicitud de registro de marca “KEFUERTES”**

**Grupo Constenla S.A., apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 8342-04)**

### ***VOTO N° 088-2007***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO**, San José, Costa Rica, a las doce horas treinta minutos del doce de marzo de dos mil siete.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación planteado por el señor Manrique Constenla Umaña, portador de la cédula de identidad número uno-cuatrocientos dos-quinientos setenta y nueve, en su condición de Presidente de Grupo Constenla Sociedad Anónima, cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-sesenta y cinco mil doscientos treinta y seis, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas, veinticuatro minutos, del siete de abril de dos mil cinco.

#### **RESULTANDO**

- I.** En fecha cinco de noviembre de dos mil cuatro, el señor Manrique Constenla Umaña, representando a Grupo Constenla S.A., solicita el registro de la marca de productos “KEFUERTES”, en clase 16 según el Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, para proteger bolsas de basura.
- II.** Por resolución final dictada a las catorce horas, veinticuatro minutos, del siete de abril de dos mil cinco, la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial resolvió declarar sin lugar la solicitud presentada, por ser el distintivo marcario solicitado atributiva de características o cualidades al producto que protege.
- III.** En fecha diez de agosto de dos mil cinco, el señor Constenla Umaña en su condición dicha apela la resolución final antes referida, argumentando que el análisis del Registro

divide la palabra en dos, “KE” y “FUERTES”, cuando la marca es “KEFUERTES”, lo que es distinto, pues no hay pausa en medio.

- IV. A la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que causen indefensión a las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

**Redacta el Juez Alvarado Valverde, y**

**CONSIDERANDO**

**PRIMERO. SOBRE LOS SIGNOS ATRIBUTIVOS DE CUALIDADES.** El artículo 7 inciso d) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978, indica como motivo de prohibición de registro de un signo como marca:

*“Artículo 7.- Marcas inadmisibles por razones intrínsecas*

*No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:*

*(...)*

*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.”*

La Sala Segunda de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior Europeo (Marcas, Dibujos y Modelos), en resolución fechada dieciocho de diciembre de dos mil seis, y dentro del asunto R 993/2006-2, conceptuó a los signos calificativos de características como:

*“...los que pueden servir, en un uso normal desde el punto de vista del público destinatario, para designar directamente o mediante la mención de una de sus características esenciales, el producto o el servicio para el que se solicita el*

*registro (...) no son apropiados para ejercer la función esencial de la marca, a saber, la de identificar el origen comercial del producto o servicio, para permitir así que el consumidor que adquiere el producto u obtiene el servicio que la marca designa haga la misma elección al efectuar una adquisición posterior, si la experiencia resulta positiva, o haga otra elección, si resulta negativa (...) La apreciación del carácter descriptivo de una marca debe efectuarse, por un lado, en relación con los productos o los servicios para los que se solicita el registro del signo y, por otro, en relación con la forma en que lo percibe el público destinatario, constituido por el consumidor de estos productos o servicios (...) De ello se deduce que, para aplicar a un signo la prohibición establecida en esta disposición, entre el signo y los productos y servicios de que se trata ha de existir una relación lo bastante directa y concreta como para permitir que el público interesado perciba de inmediato en el signo, sin mayor reflexión, una descripción de los productos y servicios en cuestión o de una de sus características (...) la cuestión de si la marca incurre o no en alguna de las causas de denegación del registro enumeradas en el artículo 7 del RMC, debe apreciarse in concreto en relación con dichos productos o servicios (...)” (consultable en [http://oami.europa.eu/LegalDocs/BoA/2006/es/R0993\\_2006-2.pdf](http://oami.europa.eu/LegalDocs/BoA/2006/es/R0993_2006-2.pdf)).*

En el caso bajo estudio, tenemos que con el signo “**KEFUERTES**” se pretende distinguir bolsas de basura, artículo que es de consumo general, por lo que podemos decir que está dirigida a un amplio grupo de consumidores. Al verbalizar la palabra “**KEFUERTES**”, por carecer ésta de una acentuación mediante tilde, se debe entender que su acento está en la segunda sílaba:

**KE-FUER-TES**

acento

Esta es la forma en que el público consumidor percibirá el signo propuesto. Dicha forma de percepción coincide fonéticamente con la expresión “que fuertes”, la cual, referida a un objeto, indica que tiene fortaleza. Atendiendo al producto que se pretende distinguir, sean

bolsas de basura, se tiene que el público consumidor entenderá que las bolsas de basura son “fuertes”, o sea, por medio del signo se le atribuye una cualidad al producto, cualidad que además es deseada en las bolsas de basura, que sean fuertes, por lo que es no se puede registrar al tenor del artículo 7 inciso d) citado.

**SEGUNDO. ALEGATOS DEL APELANTE.** El alegato que hace el apelante es que, el Registro toma al signo como si fueran dos palabras, “**KE**” “**FUERTES**”, cuando debe analizarse como “**KEFUERTES**”. Dicha defensa no puede ser validada en la resolución de alzada. En primer lugar, el análisis realizado por el **a quo** no se basó en la separación de sílabas para entender el signo como dos palabras, sino que, correctamente, se basó en la fonética de la palabra, analizada en el considerando primero anterior, ya que, dicha la palabra “**KEFUERTES**”, suena exactamente igual a “**que fuertes**”, y así entenderá el signo el público consumidor. El hecho de que el signo se escriba de una forma caprichosa, no significa que el público consumidor no vaya a entender un significado que la forma de decirlo implique. Ya este Tribunal, en caso muy similar, denegó la posibilidad de inscribir la marca **GUARI-TO**, por ser la forma común de llamar al aguardiente de caña en Costa Rica, y a pesar de que el interesado alegó que el guión que lo separa le daba una connotación especial, dicha defensa fue rechazada, pues el guión, a pesar de ser percibido en la forma escrita del signo, no lo es en la forma fonética (voto 042-2006 de las diez horas treinta minutos del veintitrés de febrero de dos mil seis).

Así, y analizado el signo como “**KEFUERTES**”, en su conjunto, padece de la tacha de otorgar una cualidad a las bolsas de basura que pretende distinguir, por lo que no podrá ser objeto de registro.

**TERCERO. LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Según lo considerado anteriormente, se debe declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución final dictada a las catorce horas, veinticuatro minutos, del siete de abril de dos mil cinco por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, resolución que ahora se confirma, por resultar la marca que se pretende inscribir atributiva de cualidades para las bolsas de basura que pretende distinguir.

## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

**CUARTO. AGOTAMIENTO DE LA VIA 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, y 2° del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo (Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo de 2002), se da por agotada la vía administrativa.

### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones anteriores, se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por Manrique Constenla Umaña representando a Grupo Constenla Sociedad Anónima, contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas, veinticuatro minutos, del siete de abril de dos mil cinco, la cual en este acto se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. 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.  
**NOTIFÍQUESE.**

*M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora*

*Lic. Edwin Martínez Rodríguez*

*Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez*

*MSc. Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*M.Sc. Priscilla Soto Arias*