



RESOLUCIÓN FINAL

EXPEDIENTE 2025-0186-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCION DE LA MARCA DE FÁBRICA Y



COMERCIO

TECNOFIJACIONES DE COSTA RICA, S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2024-10227

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0539-2025

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con diecisiete minutos del trece de noviembre de dos mil veinticinco.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el señor Keylor Alguera Prado, ingeniero industrial, cédula de identidad 5-0322-0087, vecino de San José, San Rafael de Montes de Oca, en su condición de presidente con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa, **TECNOFIJACIONES DE COSTA RICA, S.A.**, cédula jurídica 3-101-625644, con domicilio en San José, La Uruca, costado este del Banco Nacional, Condominio de Bodegas JW número 21, San José, Costa Rica, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:27:28 horas del 3 de diciembre de 2024.



Redacta la juez Norma Ureña Boza.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Por escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Intelectual el 2 de octubre de 2024, el señor Keylor Alguera Prado, en su condición de presidente con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa TECNOFIJACIONES DE COSTA RICA, S.A., solicitó la



inscripción del signo TECNO HERRAMIENTAS, como marca de fábrica y comercio para proteger y distinguir, en **clase 6:** materiales de construcción y edificación metálicos, construcciones transportables metálicas, cables e hilos metálicos no eléctricos, pequeños artículos de ferretería metálicos, recipientes metálicos de almacenamiento y transporte, en **clase 7:** máquinas herramientas y herramientas mecánicas, y en **clase 8:** herramientas e instrumentos de mano que accionados manualmente.

El Registro de la Propiedad Intelectual denegó la inscripción del signo solicitado, porque consideró que incurre en las prohibiciones establecidas en el artículo 7 incisos d) y g) de la Ley 7978, de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas).

Inconforme con lo resuelto, la representación de la empresa solicitante apeló y expresó en sus agravios:



1. El prefijo TECNO, no es un término aplicado solamente a la tecnología; es la forma y manera de posesionar su nombre comercial TECNOFIJACIONES DE COSTA RICA S.A., que es un establecimiento mercantil dedicado a la actividad de comercialización de productos de materiales para industria y construcción; el cual brinda productos para venta, distribución, importación de materiales para la industria y construcción. Lo que quieren es que sus marcas se posicionen en el mercado relacionados al nombre comercial TECNOFIJACIONES DE COSTA RICA S.A.

2. La marca TECNOHERRAMIENTAS, resulta ser una palabra totalmente de fantasía, en el Diccionario de la Real Academia la palabra pretendida no existe como definición. TECNO HERRAMIENTAS, es una sola palabra y esto la convierte en única y sugestiva para la empresa que pretende inscribirla TECNOFIJACIONES DE COSTA RICA, S.A.

3.- El signo **TECNOHERRAMIENTAS**, posee letras, elementos visuales, gráficos, colores rojos, azules y blancos, que los distinguen y asocian con la empresa TECNOFIJACIONES y a sus productos, por lo que como conjunto posee la distintividad requerida para ser inscrito, pues permite distinguir los productos de su representada con los de otras empresas que ofrecen los mismos productos.

4. Su nombre comercial y señales de propaganda se encuentran notoriamente en el mercado y consumidor final.



5. Es claro, que TECNOHERRAMIENTAS, es un concepto nuevo, que no es de uso común en el mercado, ni en la práctica comercial, industrial u otro, por lo que lo hace de carácter distintivo.

6. Su representada ha registrado TECNOESCALERAS bajo el expediente número 2023- 9167; ha sido registrado para productos de industria y construcción como marca mixta, en donde sus logos, le otorgan un grado muy alto de distintividad y exclusividad son los mismos conceptos de logos, una T similitud de un tornillo con la palabra Tecno en rojo y las demás palabras en azul.

Solicita se revoque la resolución recurrida y se inscriba la marca mixta TECNOHERRAMIENTAS, en clases 6, 7 y 8.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS Y HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no enlista hechos probados y no probados por ser un caso de puro derecho.

TERCERO. 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.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. La Ley de marcas, en su artículo 2, define a la marca como:

Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase.



Para determinar si un signo contiene esta aptitud distintiva, el Registrador ha de realizar un examen de los requisitos sustantivos, intrínsecos y extrínsecos, y determinar que no se encuentre comprendido en las causales que impiden su registro, de conformidad con los artículos 7 y 8 de la Ley de marcas, referidas a la capacidad misma del signo para identificar el producto o servicio, y que no vaya a producir un riesgo de confusión a los consumidores respecto de su origen empresarial.

El signo fue rechazado por causales intrínsecas. Se consideró que incurre en las siguientes prohibiciones:

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.

[...]

g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica.

[...]

De acuerdo con estos incisos, una marca es inadmisibles por razones intrínsecas cuando el signo utilizado no tenga suficiente aptitud distintiva, y en consecuencia resulte carente de originalidad, novedad y especialidad, o bien resulte descriptiva.



Expuesto lo anterior, se procede a analizar el signo TECNO HERRAMIENTAS, con el afán de verificar si se encuentra dentro de las causales de los incisos d) y g) de la Ley de marcas, o si, por el contrario, no es descriptiva o carente de distintividad, como lo indica el apelante.

Los signos descriptivos, como lo señala el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, “[...] son aquellos que informan exclusivamente sobre las características o propiedades de los productos, tales como calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino etc. La denominación descriptiva responde a la formulación de la pregunta ¿Cómo es? en relación con el producto o servicio por el cual se indaga, y dicha pregunta se contesta con la expresión adecuada a sus características, cualidades o propiedades de que se trate. [...]” (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 73-IP-2021, del 21 de junio de 2021, p.10)

En consecuencia, una de las formas de enterarse cuando se está en presencia de un signo descriptivo es responder a la pregunta ¿cómo es? En lo que respecta a los términos **TECNO HERRAMIENTAS**, se distinguen fácilmente dos palabras, por ello el signo es descriptivo, porque mezcla tecnología con herramientas impidiendo dotar de distintividad al conjunto marcario, dado que se compone de palabras que informan o dan la idea directa al consumidor que los productos a proteger tienen una característica específica, en el caso concreto, que los materiales de construcción, máquinas, herramientas mecánicas y manuales, relacionadas con la tecnología, por consiguiente, la marca pedida es un término de uso común necesario en el comercio, por lo



que no goza de aptitud distintiva alguna, con lo cual la marca propuesta no puede diferenciarse de otras marcas en el mercado que vendan esos mismos productos.

Como puede apreciarse el signo solicitado únicamente describe una característica deseable para los productos que intenta proteger en las clases 6, 7 y 8 internacional, sin poseer otros elementos que le otorguen la aptitud distintiva necesaria para que pueda ser diferenciado e individualizado de entre los demás productos en el comercio, por ende, el signo, además de ser únicamente descriptivo, es carente de distintividad, por lo que resulta aplicable los incisos d) y g) del artículo 7 de la Ley de marcas.

Con fundamento en lo señalado, estima este Tribunal que de permitirse el registro de este tipo de marcas representaría una ventaja en favor de un empresario al que se le otorgaría el uso exclusivo de términos necesarios para que sus competidores puedan publicitar en el mercado productos similares; además, también impediría que el consumidor referencie un origen empresarial con términos tan descriptivos del producto por distinguir; por lo que aparte de ser descriptivo, carece de aptitud distintiva, pues como se indicó el signo se compone de un término de uso común y no se acompaña de otros elementos que le otorguen la suficiente distintividad; el diseño en la letra T, rayada transversalmente con color blanco y rojo, la combinación de los colores blanco, rojo y azul en la frase **TECNO HERRAMIENTAS**, así como la línea horizontal de color azul sobre la que se encuentra escrita la locución **HERRAMIENTAS**, no le agregan al conjunto marcario la necesaria distintividad para ser objeto de registro.



Así las cosas, el signo que se pretende registrar por parte de la empresa TECNOFIJACIONES DE COSTA RICA, S.A., no es posible de registro por razones intrínsecas, de conformidad con los incisos d) y g) del artículo 7 de la Ley de marcas.

En lo concerniente al agravio que expone la representación de la empresa apelante, en cuanto a que no entienden por qué se continúa insistiendo, en el uso del prefijo TECNO, en la marca que pretenden registrar, es un término aplicado solamente a la tecnología y que es la forma y manera de posicionar el nombre comercial TECNOFIJACIONES DE COSTA RICA, S.A., que es un establecimiento mercantil dedicado a la actividad de comercialización de productos de materiales para industria y construcción. Sobre este agravio, cabe mencionar, que no lleva razón la apelante, al manifestar que el prefijo TECNO, es para posicionar el nombre comercial TECNOFIJACIONES DE COSTA RICA, S.A., pues debe tener presente la recurrente que el análisis del signo se hace con relación a los productos, los canales de comercialización y el tipo de consumidor y los competidores, para determinar si genera distintividad en la mente del destinatario de los productos, situación que es distinta a ser una empresa posicionada o reconocida en el mercado, pues el posicionamiento de la empresa mencionada a nivel comercial no es un requisito sine qua non para que un signo distintivo sea viable de inscripción, ya que la posibilidad de registro de un conjunto marcario se rige principalmente si este no incurre en las prohibiciones establecidas en el artículo 7 y 8 de la Ley de marcas.

En cuanto al agravio que expone la representación de la empresa apelante que la marca TECNOHERRAMIENTAS, resulta ser una palabra de fantasía, en el Diccionario de la Real Academia la palabra



pretendida no existe como definición TECNO HERRAMIENTAS, es una sola palabra y esto la convierte en única y sugestiva para la empresa que pretende inscribirla TECNOFIJACIONES DE COSTA RICA, S.A. Respecto a este agravio, no lleva razón la apelante en su



agravio, pues como puede apreciarse el signo TECNO HERRAMIENTAS, está conformado por dos vocablos **TECNO** y **HERRAMIENTAS**. TECNO, es una palabra que los consumidores costarricenses entenderán correctamente como tecnología o técnica, y HERRAMIENTAS, la entienden como un instrumento que se utiliza para hacer o conseguir algo, por ende, son términos conocidos por el consumidor; estos describen directamente una característica deseable de los productos a proteger en las clases 6, 7 y 8 internacional, que los materiales de construcción, máquinas, herramientas mecánicas y manuales, tienen relación con la tecnología; por consiguiente, la marca solicitada no es sugestiva como lo pretende la recurrente, ya que la frase TECNO HERRAMIENTAS, se compone de términos conocidos por los costarricenses, sin necesidad de realizar un esfuerzo intelectual para definir la composición TECNO HERRAMIENTAS.

Acerca del agravio que plantea la representación de la empresa apelante, que el signo TECNOHERRAMIENTAS, posee letras, elementos visuales, gráficos, colores rojos, azules y blancos, que los distinguen y asocian con la empresa TECNOFIJACIONES y a sus productos, por lo que como conjunto posee la distintividad requerida para ser inscrito, pues permite distinguir los productos de su representada con los de otras empresas que ofrecen los mismos productos. Lleva razón la apelante en su agravio al indicar que el signo posee letras, elementos visuales, gráficos, colores rojos, azules



y blancos, sin embargo, el diseño y los colores no agregan la suficiente distintividad al signo, por cuanto el elemento distintivo del conjunto marcario es el término TECNO HERRAMIENTAS, el cual como se dijo es descriptivo y carece de aptitud distintiva.

Sobre el agravio en cuanto a que su nombre comercial y señales de propaganda se encuentran notoriamente en el mercado; es importante indicar a la recurrente que el hecho que tenga otras marcas registradas con el término TECNO, no obliga a este Tribunal a inscribir el signo pedido, ello, porque la calificación que se realiza al signo no depende de que ya se encuentre registrado o solicitado un signo previamente, ya que su análisis se realiza de conformidad con las prohibiciones establecidas en los artículos 7 y 8 de la Ley de marcas, mediante el cual el registrador determinará si procede o no la inscripción de los signos propuestos, ello, de conformidad con el principio de independencia marcaria.

En cuanto al agravio de que TECNOHERRAMIENTAS, es un concepto nuevo, que no es de uso común en el mercado, ni en la práctica comercial, industrial u otro, por lo que lo hace de carácter distintivo. Al respecto, no lleva razón, ya que la denominación que conforma el signo solicitado TECNO HERRAMIENTAS se compone de dos términos de uso común en relación con los listados de productos que pretende proteger con el signo, pues son utilizados habitualmente para distinguir materiales de construcción y herramientas técnicas o tecnológicas, por lo que el signo solicitado resulta descriptivo y carente de distintividad para las clases 6, 7 y 8 internacional. Nótese que según lo establece la Real Academia Española tecnología o técnica se relaciona con el “conjunto de los instrumentos y procedimientos industriales de un determinado sector o producto” (recuperado de:



<https://dle.rae.es/tecnolog%C3%ADa>), definición que claramente incluye las herramientas y materiales que se pretenden proteger y distinguir con el signo solicitado.

Finalmente, en lo referente al agravio que se encuentra registrado TECNOESCALERAS bajo el expediente número 2023- 9167; para productos de industria y construcción como marca mixta, en donde sus logos, le otorgan un grado muy alto de distintividad y exclusividad son los mismos conceptos de logos, una T similitud de un tornillo con la palabra Tecno en rojo y las demás palabras en azul. Posicionando en el mercado la misma imagen comercial y sin error a ser confundidos por el consumidor final. Acerca de este agravio, cabe recalcar a la apelante, que a pesar que en el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentra inscrito el conjunto marcario TECNOESCALERAS, con la misma partícula TECNO, logo y colores, que la marca solicitada, estos no constituyen un parámetro para que el Registro o este Tribunal autoricen la inscripción del distintivo marcario propuesto, debido al principio de independencia marcaria, el análisis se basa en las prohibiciones establecidas en los artículos 7 y 8 de la Ley de marcas, que buscan evitar confusiones con derechos de terceros, determinando si la marca cumple con los requisitos que exige la ley para ser registrada, independientemente si otro signo ha sido inscrito previamente.

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por los argumentos, citas legales y jurisprudencia expuestos, se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por el señor Keylor Alguera Prado, en su condición de presidente con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa, **TECNOFIJACIONES DE COSTA RICA, S.A.**, en contra la resolución final dictada por el Registro de la



Propiedad Intelectual a las 11:27:28 horas del 3 de diciembre de 2024, la que en este acto se confirma, denegándose la solicitud de



inscripción de la marca de fábrica y comercio TECNO HERRAMIENTAS, en clases 6, 7 y 8 internacional, presentada por el señor Alguera Prado, en representación de la empresa referida.

POR TANTO

Con fundamento en las citas legales y jurisprudencia expuestos, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por el señor Keylor Alguera Prado, en su condición de presidente con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa, **TECNOFIJACIONES DE COSTA RICA, S.A.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:27:28 horas del 3 de diciembre de 2024, la que en este acto se **confirma**, denegándose la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y



comercio TECNO HERRAMIENTAS, en clases 6, 7 y 8 internacional, presentada por el señor Alguera Prado, en representación de la empresa referida. 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 dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFIQUESE.**



Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Jonnathan Lizano Ortiz

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

lvd/kQB/ORS/JLO/GBM/NUB

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES

TE. Marcas intrínsecamente inadmisibles

TNR. 00.41.53