



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2025-0366-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA Y



COMERCIO:

DEKO ESPACIOS, SRL, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2025-1635

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

## VOTO 0078-2026

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con veintiún minutos del doce de febrero de dos mil veintiséis.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la abogada Josling Marcela Alpízar Robles, cédula de identidad 1-1637-0612, vecina de Naranjo, Alajuela, en su condición de apoderada especial de la empresa **DEKO ESPACIOS S.R.L.**, cédula de persona jurídica 3-102-920265, con domicilio en Alajuela, Naranjo, Dulce Nombre, ciento cincuenta metros sureste de la escuela Alfonso Monge, Costa Rica; en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 13:20:57 horas del 3 de julio



de 2025.

Redacta el juez Cristian Mena Chinchilla.

## CONSIDERANDO

**PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** El 18 de febrero de 2025, Josling Marcela Alpízar Robles, en su condición de apoderada especial de la empresa DEKO ESPACIOS S.R.L., solicitó la inscripción



de la marca de fábrica y comercio , en clase 19 internacional, para proteger y distinguir materiales de construcción (no metálicos), tuberías rígidas no metálicas para la construcción, asfalto, brea y betún, construcciones transportables no metálicas, monumentos no metálicos.

El Registro de la Propiedad Intelectual, una vez realizados los análisis correspondientes, mediante resolución final dictada a las 13:20:57 horas del 3 de julio de 2025, denegó la solicitud de inscripción de la marca pretendida porque incurre en las prohibiciones establecidas en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante de Ley de marcas), al presentar similitud



gráfica y fonética con la marca inscrita , además, porque protege productos iguales, todos van dirigidos a una misma área de



mercado, la de materiales de construcción que lejos de ser distintos pueden confundirse, ya que van a coincidir en los canales de comercialización, persiguen un mismo fin y buscan satisfacer las mismas necesidades del consumidor.

Inconforme con lo resuelto, la representación de la empresa DEKO ESPACIOS S.R.L., apeló y expuso como agravios lo siguiente:

1. La marca DEKO ESPACIOS es representada por la empresa DEKO ESPACIOS S.R.L., la cual inscribió su denominación social ante el Registro Nacional el 4 de diciembre de 2024, y Tributación Directa, para la actividad de venta al por menor de artículos de ferretería, pinturas, madera y materiales para la construcción; por lo que tienen interés en inscribir la marca DEKO ESPACIOS.
2. El signo DEKO ESPACIOS no es una derivación del signo DEKO. Al incluir la palabra ESPACIOS, la marca solicitada adquiere un nuevo contenido semántico o conceptual.
3. El término DEKO en ambos signos es de fantasía, no tiene significado literal en idioma inglés o español.
4. Gráficamente los signos son diferentes e inconfundibles, en su diseño, colores y tipografía.
5. Las marcas promueven distintos productos en una misma clase, pero diferenciables entre sí, por lo que es aplicable el Principio de Especialidad.



6. La marca DEKO ESPACIOS tiene elementos distintivos que la particularizan y diferencian y especialidad en sus productos para coexistir con la marca DEKO propiedad de Grupo Santamaría S.A.

7. Su representada conforme a las pruebas aportadas (facturas, catálogos, publicidad, redes sociales, página web, fotos de la sala de exhibición), y al amparo del artículo 40 de la Ley de marcas, logra constatar que ha usado el signo en forma activa y continua en el mercado nacional. El signo goza de reconocimiento por parte del público consumidor costarricense, invocando el principio de buena fe y la salvaguarda del capital invertido en la marca.


8. La marca cuenta con una reputación importante en el mercado y está colocada en el territorio costarricense y el actuar de su representada siempre ha sido de buena fe.

9. El Registro en su estudio preliminar ordenó válidamente la publicación del edicto de la solicitud de marca DEKO ESPACIOS, el cual una vez publicado consolida una situación jurídica que activa la etapa de oposición para terceros, por lo que resulta improcedente retrotraer el trámite sin causa legal ni procedimiento contradictorio, lo que viola el principio de preclusión procesal, así como la seguridad jurídica y el debido proceso.

Solicita se declare con lugar el recurso de apelación y se revoque la resolución denegatoria.

**SEGUNDO. HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal encuentra como hecho con tal carácter, que en el Registro de Propiedad Intelectual se



encuentra inscrita la marca de comercio: , registro 316788, propiedad de la empresa GRUPO SANTAMARÍA S.A., en clase 19 internacional, que protege y distingue: venta de productos para acabados de construcción, tablilla plástica y pisos rígidos de vinilo. Inscrita el 22 de agosto de 2023, y vigente hasta el 22 de agosto de 2033. (folios 3 a 4 del legajo de apelación).

**TERCERO. HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no enlista hechos con este carácter de relevancia para la presente resolución.

**CUARTO. 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.

**QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. COTEJO DE LOS SIGNOS ENFRENTADOS.** 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.

De ahí que, la marca es el signo capaz de identificar y distinguir un



producto o servicio de otros en el mercado. La aptitud distintiva y lo que provoque en el consumidor es la esencia de la marca; la distintividad constituye el fundamento de su protección, porque no solo le otorga al producto o servicio de que se trate una identidad propia que la hace diferente a otras, sino que contribuye a que el consumidor pueda distinguirla eficazmente de otras pertenecientes a los competidores en el mercado, con lo que se evita alguna confusión al respecto.

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 de rechazo contenidas en 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.

En este sentido, el artículo 8 de la Ley de marcas, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros, por encontrarse en alguno de los supuestos contenidos, entre:

[...]

- a) Si el signo es idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor.



b) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distinga los mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca, la indicación geográfica o la denominación de origen anterior.

[...]

De acuerdo con la norma transcrita no es registrable como marca un signo idéntico o similar a uno previamente registrado o en trámite de registro por parte de un tercero, por cuanto no tendría carácter distintivo y generaría riesgo de confusión o de asociación empresarial. Sobre este tema el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 19-IP-2022, p. 5, hace el siguiente análisis:

a) El **riesgo de confusión** puede ser directo o indirecto:

El riesgo de confusión directo está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor, al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro distinto;

El riesgo de confusión indirecto se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee.

b) El **riesgo de asociación** consiste en la posibilidad de que el consumidor, a pesar de diferenciar los signos en conflicto y el origen empresarial del producto o servicio, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto o el prestador del servicio respectivo, tiene una relación o vinculación económica con otro



agente del mercado.

Así, para que prospere el registro de un signo distintivo, este debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que se presenta cuando entre dos o más signos existen similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales que hacen surgir el riesgo de confusión entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico; para lo que se debe realizar el cotejo marcario y colocarse en el lugar del consumidor, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado con tales signos. Luego, debe atenderse a la impresión de conjunto que despierten las denominaciones, sin desmembrarlos, analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro. De esto se deduce, que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiera entre ellos.

Ahora bien, para realizar el cotejo marcario entre el signo solicitado y el registrado, no solo es de aplicación el artículo 8 incisos a), y b) de la ley de cita, sino también el artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas (decreto ejecutivo 30233-J) establece reglas que se deben seguir:

[...]

- a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate.
- c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;



[...]

e) Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos;

[...]

Así las cosas y en atención al caso en examen, la marca solicitada y el signo inscrito son los siguientes:

Marca solicitada



**Clase 19** internacional, para proteger y distinguir: materiales de construcción (no metálicos), tuberías rígidas no metálicas para la construcción, asfalto, brea y betún, construcciones transportables no metálicas, monumentos no metálicos.

Signo registrado



**Clase 19** internacional, para proteger y distinguir: venta de productos para acabados de construcción, tablilla plástica y pisos rígidos de vinilo.

Del análisis unitario de los signos, se determina que la marca



propuesta , es mixta, se compone de un diseño en el que sobresalen el color verde oscuro, café y verde claro, debajo del diseño se ubican las palabras **DEKO ESPACIOS**, escritas en una tipografía especial en color verde claro y verde oscuro. La palabra **ESPACIOS**, agregada en el diseño solicitado, se convierte en un término de uso común y necesario en el comercio relacionado con los productos que pretende proteger, toda vez que se limita a señalar al consumidor sobre la finalidad y el ámbito de aplicación de los productos en clase 19 internacional, de modo que, no es apropiable de forma exclusiva cuando se aplica a productos relacionados con la construcción. Así que, el elemento preponderante del conjunto marcario solicitado lo constituye la palabra **DEKO**. Por su parte, la



marca inscrita , se encuentra escrita en una tipografía de diseño especial en color azul marino.

De la descripción anterior, se desprende a nivel gráfico o visual, que la marca solicitada contiene en su conjunto marcario el término **DEKO**, el cual es el elemento preponderante y coincidente en su totalidad con



el signo inscrito ; es decir, la marca registrada se



encuentra contenida en el signo solicitado. El diseño, los colores verde y café y la palabra **ESPACIOS**, son componentes secundarios dentro del signo solicitado y no logran dotar al signo de suficiente distintividad para ser registrable y distinguirse claramente de la marca registrada, ello, debido a que la fuerza distintiva principal recae en la palabra **DEKO**. Por lo que considera esta instancia que no asiste razón a la apelante al señalar que los signos son diferentes e inconfundibles. Si bien el signo solicitado se acompaña de otros elementos, la atención del consumidor se centra en el vocablo DEKO dentro del conjunto DEKO ESPACIOS (diseño). Su prevalencia obedece no solo a su posición inicial en la denominación, sino a su fuerza distintiva dentro del conjunto marcario, ya que como se indicó el término “espacios” deviene en un elemento de uso común en el área de la construcción, por lo que no aporta mayor distintividad. Sin embargo, lo medular en este cotejo gráfico, es la coincidencia total de la marca inscrita contenida en la marca solicitada, induciendo así al consumidor a un inevitable riesgo de confusión o asociación empresarial.

La similitud contenida en la parte denominativa de los signos, en cuanto al término **DEKO** hace que, a nivel fonético o auditivo, su pronunciación suena idéntico al oído del consumidor, lo que puede generar una confusión en este porque podría asumir de forma equivocada que los signos al tener en común la palabra **DEKO** pertenecen a la misma empresa o bien tienen alguna relación comercial. De modo tal, que el hecho que el conjunto marcario solicitado cuente con la adición **ESPACIOS** no disipa la fuerza auditiva que tiene la palabra **DEKO** que es el elemento único en la marca inscrita, por lo que resulta inevitable que el consumidor incurra en riesgo de confusión o asociación empresarial.



En el contexto ideológico o conceptual, se logra colegir que la palabra **DEKO**, traducida del alemán al español según enlace: <https://context.reverso.net/traduccion/aleman-espanol/Deko>, se define como decoración, decorativo, decorar, de modo que, poseen el mismo concepto y evocan la misma idea, decoración, por lo que los signos podrían ser confundibles en cuanto al elemento preponderante **DEKO**, lo que imposibilita al consumidor distinguir el origen empresarial de los signos, y por ende, podría asumir que estos tienen un origen común, son aliados comerciales, o que la marca pedida es una extensión o actualización del signo ya inscrito.

Realizado el cotejo de los signos en pugna y determinadas las semejanzas que presentan, es necesario llevar a cabo el análisis de los productos que protegen desde el ámbito de aplicación del principio de especialidad. Sobre ello, el inciso e) del artículo 24 del reglamento citado dispone “para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos.”, por lo que procede analizar si los productos a los que se refieren los signos pueden ser asociados.

Precisamente, las reglas establecidas en esta norma persiguen evitar la confusión del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, así como también hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de una marca registrada con anterioridad, para bienes o servicios idénticos o similares a los registrados, cuando el uso dé lugar a la posibilidad de confusión, principios que precisamente se encuentran en el artículo 25 de la Ley de marcas.



Por consiguiente, de los listados de los productos se puede observar



que el signo inscrito registro 316788, propiedad de la empresa GRUPO SANTAMARÍA, S.A., en clase 19 internacional, protege y distingue: la venta de productos para acabados de construcción, tablilla plástica y pisos rígidos de vinilo; por su parte, el signo solicitado, lo es para proteger, también en clase 19 internacional, materiales de construcción (no metálicos), tuberías rígidas no metálicas para la construcción, asfalto, brea y betún, construcciones transportables no metálicas, monumentos no metálicos; por lo que sin mayor abundamiento se determina que protegen productos de igual naturaleza y finalidad, comparten canales de comercialización, y puestos de venta, en el sentido que conviven en el sector comercial de la construcción; el consumidor perfectamente podría comprar un piso de vinilo o acabados de construcción creyendo que es de la marca que protege materiales de construcción, debido a la similitud existente en el uso del término **DEKO**, situación que podría producir un riesgo de confusión o riesgo de asociación empresarial para el consumidor medio, y con ello, lesionar los derechos del titular del signo inscrito.

De lo indicado, al ser los signos semejantes gráfica, fonética e ideológicamente, en su elemento idéntico y preponderante **DEKO** y distinguir productos de una misma naturaleza y finalidad, provoca que el signo solicitado sea percibido por los consumidores como una variante o diversificación del distintivo inscrito, y por ende consideran que tienen un origen común, configurando así el riesgo de confusión o asociación empresarial. Por lo que considera este Tribunal que el



signo solicitado no es objeto de registro; por ende, comparte el criterio vertido en la resolución venida en alzada.

En cuanto al agravio que plantea la representación de la empresa recurrente, sobre que la empresa solicitante de la marca DEKO ESPACIOS, inscribió su denominación social ante el Registro Nacional el 4 de diciembre de 2024, y Tributación Directa, para la actividad de venta al por menor artículos de ferretería, pinturas, madera y materiales para la construcción; debe aclararse a la recurrente que tal circunstancia no constituye un requisito sine qua non para inscribir la marca solicitada existiendo un signo inscrito con anterioridad. No debe confundir la apelante la inscripción de la persona jurídica con la solicitud de una marca, ambas situaciones resultan jurídicamente diferentes, así como sus alcances.

Respecto al agravio que formula acerca que el signo DEKO ESPACIOS no es una derivación del signo DEKO y que al incluir la palabra ESPACIOS, la marca solicitada adquiere un nuevo contenido semántico o conceptual; no resulta de recibo el alegato de la apelante, dado que el conjunto marcario pretendido revela que el término **DEKO** tiene una primacía sobre los demás elementos que la acompañan, los cuales ejercen dentro de la composición gramatical una función de carácter secundario que no le otorgan distintividad. Se reitera a la apelante, que en este caso el motivo del rechazo deviene en que su signo solicitado incluye la totalidad de una marca registrada, y no aporta elementos adicionales de peso que eliminen esa similitud, aspecto ya analizado en esta resolución, por lo que su agravio al respecto debe ser rechazado.



Sobre el agravio que, el término DEKO en ambos signos es de fantasía, y no tiene significado literal en idioma inglés o español; es importante indicar que la palabra DEKO, transmite claramente la idea de “decoración”, la cual resultará evidente para el consumidor medio nacional, por consiguiente, no se está en presencia de una marca de fantasía, dado que esta informa al consumidor sobre la finalidad de los productos especialmente en sectores como materiales de construcción o venta de productos para acabados de construcción. Así las cosas, y tomando en consideración que el vocablo DEKO remiten ideas similares, es que se concluye su identidad ideológica.

En lo referente al agravio que las marcas promueven distintos productos en una misma clase, pero diferenciables entre sí, por lo que es aplicable el principio de especialidad; no asiste razón a la impugnante en su alegación, puesto que si observamos los listados de los signos en pugna, se determina, como se analizó anteriormente, que la aplicación del principio de especialidad no es procedente en el presente caso, por cuanto los productos que pretende proteger la marca solicitada y los que ampara la marca inscrita son de una misma naturaleza y finalidad, a saber, productos de construcción, por lo que comparten los mismos canales de distribución y puestos de venta.

Con relación a que la marca DEKO ESPACIOS tiene elementos distintivos que la particularizan y diferencian y protegen productos distintos para coexistir con la marca inscrita DEKO; resulta infundado el agravio, si bien el signo solicitado es mixto integrado por elementos denominativos, un diseño y colores, este Tribunal considera que la locución DEKO, situada en una posición inicial de la denominación constituye el elemento con mayor fuerza distintiva y el que atrae la atención del consumidor.



En atención al agravio que, según las pruebas aportadas (facturas, catálogos, publicidad, redes sociales, página web, fotos de la sala de exhibición), logra constatar al amparo del artículo 40 de la Ley de marcas, el uso activo y continuo del signo en el mercado nacional y que goza de reconocimiento por parte del consumidor costarricense, invocando el principio de buena fe y la salvaguarda del capital invertido en la marca; debe señalarse que tales aspectos no subsanan la imposibilidad de registrar el signo propuesto. En el presente caso, nos encontramos ante un procedimiento de solicitud de registro de marca donde no media contención entre partes, tales alegatos no eliminan los impedimentos legales de fondo que pesan sobre la solicitud; se aclara a la recurrente que en este proceso se analiza la viabilidad legal del signo solicitado y si incurre en alguna de las prohibiciones de los artículos 7 y 8 de la Ley de marcas, su uso previo o reconocimiento, no son pretensiones que apliquen en este trámite.

Ahora bien, en lo relativo al principio de buena fe que alega la recurrente, no son de recibo sus manifestaciones, toda vez que del contenido de la resolución recurrida no se observa que el Registro haya puesto en tela de duda la buena fe de la empresa apelante, por el contrario, la autoridad registral en el análisis que hizo de los signos busca proteger al titular que goza de un derecho de exclusividad de conformidad con el artículo 25 de la Ley de marcas.

Asimismo, sobre el argumento basado en la salvaguarda del capital invertido en la marca, este es un aspecto que no corresponde analizarlo al Registro de la Propiedad Intelectual, por cuanto no está facultado por ley para valorar la inversión que ha realizado la apelante con respecto a la marca; lo que sí tiene que examinar es sí el signo cae en las causales de inadmisibilidad por razones intrínsecas o por



derecho de terceros regulado en los artículos 7 y 8 de la Ley de marcas.

Por último, acerca del agravio que refiere que el Registro en su estudio preliminar ordenó válidamente la publicación del edicto de la solicitud de marca solicitada, el cual una vez publicado consolida una situación jurídica, por lo que resulta improcedente retrotraer el trámite sin causa legal ni procedimiento contradictorio, lo que viola el principio de preclusión procesal, así como la seguridad jurídica y el debido proceso; contrario a las alegaciones de la recurrente, este Tribunal estima que la emisión o publicación del edicto por parte de la autoridad registral, si bien no debió realizarse ante la existencia de la marca registrada, esto no crea un derecho subjetivo ni constituye un acto que consolida una situación jurídica como lo pretende la apelante; en este caso, estamos ante una expectativa de derecho, lo cual es muy diferente. Además, al tratarse de un acto de trámite dentro del procedimiento de inscripción, el Registro se encuentra facultado con fundamento en el artículo 31.1 del Código Procesal Civil, para ejercer su potestad de saneamiento y así evitar nulidades futuras; ante la advertencia de un error en el proceso, la administración de oficio puede enderezar sus actos para evitar la inscripción y consolidación de derechos que se encuentren viciados de nulidad, por lo que este agravio también debe ser rechazado.

**SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Por los argumentos y citas legales expuestos, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por Josling Marcela Alpízar Robles, en su condición de apoderada especial de la empresa **DEKO ESPACIOS S.R.L.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 13:20:57 horas del 3 de julio



de 2025, la que en este acto se confirma.

### POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por Josling Marcela Alpizar Robles, en su condición de apoderada especial de la empresa **DEKO ESPACIOS S.R.L.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 13:20:57 horas del 3 de julio de 2025, la que 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 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 43747 MJP. 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

Óscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza



lvd/KQB/ORS/CMCh/GBM/NUB

**DESCRIPTORES.**

**MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS**

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TE: MARCAS EN TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33