

---

**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**EXPEDIENTE 2022-0219-TRA-PI**

**OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA  
“Decorplank”**

**IN THE WOODS BY FUNDECOR S.A., e INTERNATIONAL TEK BRANDS INC.,  
apelantes**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP. DE ORIGEN 2021-4464)  
MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS**

**VOTO 0287-2022**

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las diez horas diecisiete minutos del quince de julio del dos mil veintidós.

Conoce este Tribunal los recursos de apelación interpuestos por el licenciado **PABLO ENRIQUE GUIER ACOSTA**, abogado, cédula de identidad 1-0758-0405, en su condición de apoderado especial de la empresa **INTERNATIONAL TEK BRANDS INC.**, una sociedad constituida y existente bajo las leyes de Panamá, con domicilio en Ciudad de Panamá, Calle Aquilino de la Guardia, No 8; y **TOBÍAS FELIPE MURILLO JIMÉNEZ**, abogado, cédula de identidad 1-1222-0847, en su condición de apoderado especial de la empresa **IN THE WOODS BY FUNDECOR S.A.**, organizada y constituida bajo las leyes de Costa Rica, cédula jurídica 3-101-789809, con domicilio en Heredia, Sarapiquí Puerto Viejo, Avenida Central, Calle 0, contiguo a la iglesia de San Agustín, edificio de dos plantas a mano derecha, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:56:13 horas del 14 de diciembre del 2021.

**Redacta la jueza Quesada Bermúdez**

---

## CONSIDERANDO

**PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** El licenciado **TOBIÁS FELIPE MURILLO JIMÉNEZ**, de calidades y en la condición citada, solicitó ante el Registro de la Propiedad Intelectual de la inscripción de la marca de fábrica y comercio **Decorplank**, para proteger y distinguir en clase 19: materiales de construcción no metálicos, maderas semielaboradas, maderas contrachapadas, productos de madera y sucedáneos de esta.

Una vez publicados los edictos que anuncian la inscripción de la marca citada, el 23 de agosto de 2021 el licenciado **PABLO ENRIQUE GUIER ACOSTA** de calidades y en la representación citada, se opuso contra la inscripción de la marca solicitada por el registro de su marca: **DecoTek** con la que considera existe riesgo de confusión porque presentan identidad gráfica, fonética e ideológica y distinguen los mismos productos.

Ante ello, el Registro de la Propiedad Intelectual mediante resolución de las de las 10:56:13 horas del 14 de diciembre del 2021, rechazó la oposición presentada por derechos de terceros, al considerar que la marca solicitada no transgrede los artículos 7, 8 y 14 de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas) y acogió para su registro el signo solicitado.

Ambos representantes presentaron recurso de apelación.

El licenciado **PABLO ENRIQUE GUIER ACOSTA** expuso como agravios, lo siguiente:

1. El Registro realizó un análisis incorrecto de los signos porque la parte preponderante de su signo es DECOTEK, mientras que el vocablo SUR queda en un segundo plano; la parte denominativa de su signo presenta más semejanzas que diferencias con la marca solicitada.
2. La marca solicitada se aprovecharía de la fama y calidad de su marca, máxime si venden los productos en los mismos centros de distribución.

3. Los signos presentan identidad fonética ya que inician con DECO y terminan con K.
4. Existe riesgo de confusión por la identidad tan marcada que presentan los signos lo que contraría los principios de especialidad y dilución marcaria.


Solicitó que se revoque la resolución recurrida.

El licenciado **TOBIÁS FELIPE MURILLO JIMÉNEZ** expuso como agravios, lo siguiente:

1. Los signos no presentan identidad gráfica y fonética que provoque riesgo de confusión para el consumidor.
2. Existen una serie de marcas registradas a nombre de distintos titulares que coexisten y comparten el prefijo DECO.

Solicitó rechazar el recurso de apelación presentado por la empresa **INTERNATIONAL TEK BRANDS INC.**

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal encuentra como único hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto que en el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentra inscrita a nombre de la empresa oponente la marca

de fábrica y comercio  registro 296757, inscrita el 31 de mayo de 2021, vigente hasta el 31 de mayo de 2031, protege en clase 19: concreto estampado y decorativo.

**TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de 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.** 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, configurándose tal prohibición conforme a los siguientes incisos:

- 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, [...] registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca, [...] anterior.
- [...]

En relación con lo citado, para realizar el cotejo marcario es importante tomar en cuenta algunas reglas que ayudarán a determinar la posible coexistencia de los signos:

- I) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir cada signo debe analizarse con una visión en conjunto, teniendo en cuenta la unidad gráfica, auditiva e ideológica.
- II) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro.
- III) Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en



disputa.

IV) Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias entre los signos, en las primeras es donde se percibe el riesgo de confusión o asociación.

Aunado a los argumentos antes expuestos se procede a realizar el cotejo marcario entre los signos en conflicto desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico y los productos que protegen. Las marcas en cotejo son:

Signo solicitado

**DECORPLANK**

Materiales de construcción no metálicos, maderas semielaboradas, maderas contrachapadas, productos de madera y sucedáneos de esta.

Marca registrada

**DecoTek**

Concreto estampado y decorativo

En el presente caso, según la regla del análisis en conjunto, los signos no pueden descomponerse, como lo pretende el oponente, para analizar cada una de sus partes, el consumidor no descompone los signos los observa a golpe de vista.

Los signos enfrentados **DECORPLANK** vs **DecoTek**, analizados bajo esa regla, no presentan una confusión visual, fonética o ideológica para el consumidor. Desde el punto de vista gráfico, dentro de su estructura no cuentan con colores semejantes, no existen elementos figurativos que presenten similitud; además, al contener el elemento **SUR** el signo registrado le brinda distintividad por tratarse de productos que el consumidor reconoce en el mercado. No se requiere un análisis exhaustivo para determinar que el término del signo solicitado “**DECORPLANK**” difiere sustancialmente de los elementos denominativos del signo

---

registrado, DecoTek y SUR, en este caso DECO es una raíz débil o de uso común en el sector de productos de la industria, y RPLANK no presenta semejanza con TeK o SUR. Desde el punto de vista fonético el conjunto de los signos difiere en su pronunciación, se reitera que la raíz DECO, para los productos a distinguir o el mercado industrial, resulta de uso común. Desde el punto de vista ideológico no evocan los signos concepto específico que los relacione.

Por lo antes citado, este Tribunal concluye que los signos presentan más diferencias que similitudes, no concurren semejanzas de peso que ameriten determinar una posible confusión para el consumidor final; por lo que no es necesario referirse a los productos que cada uno de los signos protege.

Según el representante de la empresa oponente, el registro de la marca solicitada provoca la dilución de los signos registrados (menoscabo y debilitamiento); al respecto se debe indicar que tal supuesto no se materializa en el caso de estudio; si bien es cierto la marca **SUR** para distinguir productos relacionados con los pretendidos, fue declarada notoria por el Tribunal Registral Administrativo mediante voto 547-2009 de las 9 horas del 3 de junio de 2009, la marca solicitada **DECORPLANK** no contiene algún elemento que se asemeje al término **SUR**, por lo tanto no puede darse la pérdida de distintividad de esta.

En lo que respecta a la pretensión del apoderado de la empresa **IN THE WOODS BY FUNDECOR S.A.**, se debe declarar con lugar ya que se mantiene íntegra la parte dispositiva de la resolución recurrida, que rechazó la oposición y concedió la marca solicitada.

Conforme con las consideraciones que anteceden, este Tribunal determina que corresponde confirmar la resolución venida en alzada, y declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por **PABLO ENRIQUE GUIER ACOSTA**, en su condición de apoderado especial de la empresa **INTERNATIONAL TEK BRANDS INC**, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:56:13 horas del 14 de diciembre del 2021, la cual en este acto se confirma; se declara con lugar el recurso planteado por el

---

señor **TOBÍAS FELIPE MURILLO JIMÉNEZ**, en su condición de apoderado especial de la empresa **IN THE WOODS BY FUNDECOR S.A.**

**POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Pablo Enrique Guier Acosta, en su condición de apoderado especial de la empresa INTERNATIONAL TEK BRANDS INC., contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:56:13 horas del 14 de diciembre del 2021, la cual en este acto **se confirma**; se declara **con lugar** el recurso planteado por el señor Tobías Felipe Murillo Jiménez, en su condición de apoderado especial de la empresa IN THE WOODS BY FUNDECOR S.A. 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)  
Fecha y hora: 01/09/2022 11:07 AM

**Karen Quesada Bermúdez**

Firmado digitalmente por  
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)  
Fecha y hora: 01/09/2022 03:15 PM

**Oscar Rodríguez Sánchez**

Firmado digitalmente por  
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)  
Fecha y hora: 01/09/2022 03:21 PM

**Leonardo Villavicencio Cedeño**

Firmado digitalmente por  
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)  
Fecha y hora: 01/09/2022 11:14 AM

**Priscilla Loretto Soto Arias**

Firmado digitalmente por  
CARLOS JOSE VARGAS JIMENEZ (FIRMA)  
Fecha y hora: 05/09/2022 04:00 PM

**Carlos José Vargas Jiménez**

mgm/KQB/ORS/LVC/PLSA/CJVJ

**DESCRIPTORES:**

**MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS**

**TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO**

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.41.33**