



RESOLUCIÓN DEFINITIVA
EXPEDIENTE 2025-0577-TRA-PI
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN COMO MARCA
DEL SIGNO



TECH DECK AND FLOORING S.A., apelante
REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE
ORIGEN 2025-9020)
MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0362-2026

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas con veintiún minutos del veintiocho de mayo de dos mil veintiséis.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la abogada Melissa Ivana Mora Martín, cédula de identidad 1-1041-0825, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de la compañía **Tech Deck and Flooring, S.A.**, con cedula jurídica 3-101-899045, domiciliada en San Jose, Montes de Oca, San Pedro, diagonal al Automercado, Costa Rica, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 13:49:51 del 30 de octubre de 2025.

Redacta el juez Fonseca Mc Sam

CONSIDERANDO



PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Por escrito presentado el 19 de agosto de 2025, la abogada Melissa Ivana Mora Martín, de calidades y condición indicadas, solicitó el registro de la marca de servicios , para proteger y distinguir en clase 35 internacional, servicios de venta al por mayor y al detalle de materiales tales como cubiertas para piso, cielos y paredes.

Mediante resolución de las 13:49:51 del 30 de octubre de 2025, el Registro de la Propiedad Intelectual resolvió denegar la solicitud de inscripción, al considerar que consiste en un signo compuesto de términos comunes y no cuenta con la distintividad requerida para su debida inscripción de conformidad con el artículo 7 incisos c) y g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de marcas).

Inconforme con lo resuelto, la representación de la compañía **Tech Deck and Flooring S.A.**, en la condición indicada, interpuso recurso de apelación y expuso como agravios lo siguiente:

1. El signo  posee suficiente aptitud distintiva para su registro, por cuanto debe ser valorado como un todo, atendiendo conjuntamente a sus elementos denominativos y gráficos. Afirma que el diseño aporta identidad propia al conjunto y que el elemento **TECH DECK**, considerado integralmente, carece de un significado concreto en español o inglés, por lo que constituiría una expresión de fantasía. En consecuencia, considera que el Registro realizó un análisis fragmentado del signo y descartó



indebidamente su carácter distintivo.



2. El signo distintivo  constituye, en todo caso, una marca evocativa, pues su composición podría generar en el consumidor una referencia indirecta o general respecto de los servicios que pretende distinguir, sin describir de manera directa sus características. Señala que los términos **TECH, DECK y FLOORING**, considerados en conjunto y dentro de la particular configuración gráfica del signo, no constituyen una denominación habitual o necesaria para identificar los servicios en el mercado costarricense. Por ello, sostiene que el conjunto posee la originalidad y distintividad requeridas para su protección registral.

3. Enfatiza en que el examen de registro debe efectuarse atendiendo a la impresión global que produce el signo, sin descomponer artificialmente sus elementos. Como sustento de su posición, invoca los criterios establecidos por este Tribunal en los votos 207-2005, 227-2005 y 003-2006, relativos a la valoración integral de los signos y a la posibilidad de que la combinación de elementos produzca un conjunto con suficiente capacidad distintiva.

Por último, solicita se declare con lugar el recurso de apelación, se revoque la resolución recurrida y se continúe con el trámite de

inscripción del signo  , en clase 35 internacional.



SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y HECHOS NO PROBADOS. Por ser un asunto de puro derecho, se prescinde de un elenco de hechos probados y no probados.

TERCERO. SOBRE EL 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. En el caso bajo examen, el Registro de la Propiedad Intelectual, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 7 incisos c), y g) de la Ley de marcas, emitió resolución denegatoria respecto a la solicitud de inscripción de la

marca de servicios  solicitada para proteger y distinguir en clase 35 internacional, servicios de venta al por mayor y al detalle de materiales tales como cubiertas para piso, cielos y paredes.

A efectos de realizar el análisis correspondiente, este Tribunal acude a lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley de marcas, el cual define 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.



Bajo tales parámetros normativos, corresponde a este Tribunal determinar si el signo solicitado posee la capacidad distintiva necesaria para acceder al registro o si, por el contrario, se encuentra comprendido dentro de las prohibiciones de inscripción por motivos intrínsecos. Dichas objeciones derivan de la relación existente entre la marca y los productos o servicios que se pretende proteger y distinguir.

En este sentido, los motivos que impiden el registro marcario se encuentran contemplados en el artículo 7 de la Ley de marcas.

Artículo 7. Marcas inadmisibles por razones intrínsecas. No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:

[...]

c) Exclusivamente un signo o una indicación que, en el lenguaje corriente o la usanza comercial del país, sea una designación común o usual del producto o servicio de que se trata.

[...]

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

[...]

De la norma transcrita se desprende que el inciso c) procura evitar la apropiación exclusiva de signos o expresiones que, por constituir designaciones comunes o usuales de los productos o servicios que se trate, por cuanto tales expresiones pertenecen al dominio público y deben permanecer disponibles para todos los competidores del mercado. Por su parte, el inciso g) impide el registro de aquellos



signos que carecen de aptitud distintiva suficiente para cumplir la función esencial de una marca, cual es identificar el origen empresarial de los productos o servicios y diferenciarlos de los ofrecidos por otros competidores en el mercado.

Con relación a los vocablos de uso común en los signos marcarios, el tratadista Carlos Octavio Mitelman, indica que una marca no puede estar compuesta de términos de uso común o bien tratarse de un signo que “designe directamente al producto o servicio a ser distinguido, de forma tal que su significado alude directamente a tales productos o servicios” (Mitelman, C.O. (2014). *Marcas y Otros Signos Distintivos*, La Ley, Argentina, p. 226), puesto que estos además de carecer de capacidad distintiva, deben estar a disposición de toda la comunidad ya que nadie puede monopolizar el nombre de un producto o servicio.

En cuanto a la distintividad, el tratadista Diego Chijane, ha indicado:

La distintividad puede analizarse desde dos planos diversos: como requisito intrínseco o extrínseco. Como requisito intrínseco, implica que el signo en sí mismo considerado, ha de poseer aptitud para singularizar los productos y servicios frente a otros. Así, no poseerá distintividad cuando presente una estructura muy simple, o al contrario, muy compleja, ya que mal puede individualizar aquello que no resulte recordable para el público consumidor por su simpleza o complejidad. Tampoco existirá distintividad intrínseca cuando el signo se confunda con la propia designación del producto o sus cualidades, es decir, cuando sea genérico, descriptivo o de uso común [...] (Chijane, D. (2007) *Derecho de Marcas*, Buenos



Aires, Argentina: Editorial B de F., pp. 29 y 30)

Bajo este entendimiento, se puede determinar que estas prohibiciones tienen como finalidad evitar que aquellos signos que, por su carácter común, usual o carente de distintividad, no son aptos para cumplir la función esencial de una marca, la cual es individualizar productos o servicios y diferenciarlos de los ofrecidos por otros competidores en el tráfico mercantil.

De esta forma, la valoración del signo debe realizarse atendiendo la impresión en conjunto, así como el contexto en el que será percibido por el público consumidor, a efectos de determinar si efectivamente incurre en alguna de estas prohibiciones legales.

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

La marca solicitada , traducida del inglés al español en su conjunto es “Tecnología Cubierta y Suelo” o “Pisos y Cubiertas Tecnológicos”, siendo así, la conformación de palabras significa según la Real Academia de la Lengua lo siguiente:

TECH – TECNOLOGÍA:

f. Conjunto de teorías y de técnicas que permiten el aprovechamiento práctico del conocimiento científico.



DECK – CUBIERTA:

- f. Cosa que se pone encima de otra para taparla o resguardarla.
Cubierta de cama, de mesa.

FLOORING – PISO:

- m. Pavimento natural o artificial de las habitaciones, calles, caminos, etc.;

En virtud de lo anterior, todos estos términos son de uso común con un significado fácilmente reconocible para el consumidor de los servicios comprendidos en la clase 35 de la nomenclatura internacional.

Desde esta perspectiva, el conjunto marcario **“TECH DECK AND FLOORING”** no genera una impresión conceptual nueva, arbitraria o suficientemente alejada del significado de sus componentes. Por el contrario, la combinación mantiene una vinculación inmediata con el ámbito de los materiales y revestimientos para superficies, de manera que el consumidor, al entrar en contacto con el signo en el mercado, puede identificar directamente una referencia a productos relacionados con pisos, cubiertas y a la tecnología o componente técnico relacionado con estos productos y los servicios a proteger y distinguir en la clase 35 de la nomenclatura internacional.

Así las cosas, considera este Tribunal que el signo solicitado cae en la prohibición intrínseca del inciso c) del artículo 7 de la Ley de marcas, porque se compone de palabras exclusivamente de uso común conocidas en la usanza comercial, si bien, las locuciones que lo



conforman se encuentran en idioma inglés, estas son comprensibles por el consumidor medio, ya que son habitualmente utilizadas en el comercio para el tipo de servicios que intenta proteger y distinguir en clase 35 internacional. De manera que, al estar conformado el signo solicitado de términos de uso común carece de capacidad distintiva, de modo tal, que incurre en la causal de inadmisibilidad por razones intrínsecas contenida en el inciso g) de la Ley de marcas.

Es por lo que la frase **“TECH DECK AND FLOORING”** no se presenta como una denominación de fantasía carente de significado para el consumidor relevante, pues ese conjunto de palabras, tanto en el idioma inglés como en español como unidad lingüística reconocida, generan una expresión completamente conocida o identificable, siendo que esos elementos, apreciados conjuntamente, conservan un contenido semántico identificable y relacionado con el sector comercial al que se dirigen los servicios solicitados en clase 35 internacional.

Recuérdese que el signo se analiza como un todo y no mediante la separación de sus componentes, los signos deben apreciarse de manera integral. No obstante, ello no impide que, dentro de dicho análisis de conjunto, se examinen los elementos que conforman la denominación para determinar el mensaje que transmite al consumidor. Precisamente, de la apreciación global del término



se concluye que este indica de manera inmediata y directa el ámbito de servicios de construcción especializado en recubrimientos de pisos, sin ser una combinación que produzca una impresión suficientemente original o distintiva que permita superar las



prohibiciones contenidas en el artículo 7 incisos c) y g) de la Ley de marcas.

La recurrente alega que el signo solicitado se trata de una marca evocativa, pues su composición podría generar en el consumidor una referencia indirecta o general respecto de los servicios que pretende proteger y distinguir, sin describir de manera directa sus características, cuestión que para este Tribunal no es la correcta, atribuir al signo **“TECH DECK AND FLOORING”** un carácter meramente evocativo, y la relación que establece con los servicios vinculados con servicios de venta al por mayor y al detalle de materiales tales como cubiertas para piso, cielos y paredes, no exige al consumidor realizar un proceso intelectual o asociativo particularmente complejo. Por el contrario, apreciado el signo en función del sector comercial al que se dirige, sus elementos denominativos transmiten de manera directa una referencia a dicha actividad. En efecto, la frase **“DECK AND FLOORING”** alude de forma inmediata a cubiertas, pisos y revestimientos, mientras que el término **“TECH”**, entendido como abreviación de “technology”, únicamente incorpora una referencia genérica a la tecnología o al componente técnico de tales productos o servicios, sin aportar un elemento suficientemente arbitrario que permita conferir al conjunto una capacidad distintiva propia.

Así, la combinación de dichos términos no genera una impresión conceptual nueva o suficientemente diferenciada respecto de sus significados individuales, sino que mantiene una vinculación directa con el objeto y ámbito comercial de los servicios que se pretenden proteger y distinguir. El consumidor, al encontrarse con el signo



“**TECH DECK AND FLOORING**”, no necesariamente lo percibirá como un indicador de un origen empresarial determinado, sino como una frase alusiva a servicios relacionados con la tecnología aplicada a pisos, cubiertas o revestimientos.

En cuanto a los precedentes invocados por la recurrente 207-2005, 227-2005 y 003-2006, relacionados a la valoración integral de los signos y a la posibilidad de que la combinación de elementos produzca un conjunto con suficiente capacidad distintiva, debe señalarse que cada solicitud de registro constituye un caso particular que debe analizarse conforme a sus propias circunstancias. En consecuencia, los antecedentes señalados por la recurrente no resultan vinculantes para la resolución del presente asunto.

Finalmente, en cuanto a la solicitud de revocar la resolución recurrida y conceder el registro pretendido, no encuentra este Tribunal elementos que permitan apartarse del criterio sostenido por la autoridad registral. Por el contrario, del análisis efectuado se concluye

que el signo  se encuentra integrado por expresiones de uso común dentro del sector de los servicios de reparación y construcción, careciendo además de la aptitud distintiva necesaria para individualizar los servicios de la clase 35 internacional frente a los de otros competidores, razón por la cual procede confirmar el rechazo de la solicitud con fundamento en los incisos c) y g) del artículo 7 de la Ley de Marcas.

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, este Tribunal considera procedente declarar sin lugar el



recurso de apelación interpuesto por la abogada Melissa Ivana Mora Martín, en su condición de apoderada especial de la compañía **Tech Deck and Flooring S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, venida en alzada.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por la abogada Melissa Ivana Mora Martín, en su condición de apoderada especial de **Tech Deck and Flooring S.A.**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 13:49:51 del 30 de octubre 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 el artículo 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.**

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 22/09/2026 03:35
Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 22/09/2026 01:46

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
CHRISTIAN MENA CHINCHILLA (FIRMA)
Fecha y hora: 22/09/2026 01:51

Cristian Mena Chinchilla



Firmado digitalmente por
CELSO DAMIAN FONSECA MC SAM (FIRMA)
Fecha y hora: 22/09/2026 06:11

Firmado digitalmente por
NORMA MERCEDES UREÑA BOZA (FIRMA)
Fecha y hora: 22/09/2026 01:12

Celso Damián Fonseca Mc Sam

Norma Ureña Boza

mut/KQB/ORS/CMC/CDFM/NUB

DESCRIPTORES.

Marcas y signos distintivos

TE. Marcas inadmisibles

TG. Propiedad Industrial

TR. Registro de marcas y otros signos distintivos

TNR. 00.41.55

Marcas inadmisibles

TE. Marcas intrínsecamente inadmisibles

TG. Marcas y signos distintivos

TNR. 00.41.53