



RESOLUCIÓN DEFINITIVA  
EXPEDIENTE 2025-0387-TRA-PI  
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DEL SIGNO AQUATECH  
AKZO NOBEL COATINGS INTERNATIONAL BV., apelante  
REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL  
(EXPEDIENTE DE ORIGEN 2024-13079)  
MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

## VOTO 0133-2026

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas cincuenta y un minutos del cinco de marzo de dos mil veintiséis.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el abogado Harry Jaime Zurcher Blen, cédula de identidad 1-0415-1184, en condición de apoderado especial de la empresa **AKZO NOBEL COATINGS INTERNATIONAL B.V.** regida bajo las leyes de Holanda, domiciliada en Christian Neefstraat 2, 1077 WW Ámsterdam, Holanda; en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:46:05 horas del 28 de julio de 2025.

Redacta la juez Quesada Bermúdez

CONSIDERANDO



**PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** El abogado Harry Jaime Zurcher Blen, de calidades y condición mencionadas, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio **AQUATECH** para proteger y distinguir en clase 2 internacional: pinturas; revestimientos; barnices; lacas; diluyentes; materias colorantes, todas ellas aditivas para pinturas, barnices o lacas; productos contra la herrumbre y el deterioro de la madera; masilla (en forma de revestimientos); preparaciones de imprimación (del tipo de pinturas); tintes para madera (folios 1 a 3, expediente principal).

Mediante resolución dictada a las 10:46:05 horas del 28 de julio de 2025 (folios 45 a 55) el Registro de la Propiedad Intelectual denegó la inscripción del signo solicitado de acuerdo con el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas) al considerar un posible riesgo de confusión y de asociación empresarial con la marca de fábrica y comercio **AQUATEX** inscrita con registro 405731 y que protege y distingue productos en clase 2 internacional.

Inconforme con lo resuelto, la representación de la empresa AKZO NOBEL COATINGS INTERNATIONAL B.V. interpuso recurso de apelación contra la resolución indicada (folio 58 del expediente de origen) y una vez conferida la audiencia de ley por parte de este Tribunal, mediante resolución de las 10:46 horas del 22 de agosto de 2025 (folios 6 y 7 del legajo de apelación), formuló los siguientes agravios:

1. La marca de su representada presenta elementos gráficos y



fonéticos suficientemente diferenciadores respecto de la marca previamente registrada; además, si bien los productos pertenecen a la misma clase internacional, su finalidad no necesariamente es la misma, lo que reduce significativamente el riesgo de asociación empresarial indebida.

2. "AQUA-" es una raíz común de carácter genérico y descriptivo, puesto que remite al agua, elemento habitual en la composición de productos de la Clase Internacional 2; por ello este prefijo por sí solo no confiere distintividad suficiente. El sufijo "-TECH" constituye el elemento esencial distintivo de la marca solicitada; es una abreviatura universalmente reconocida de "technology" (tecnología), por lo que proyecta un concepto de innovación, desempeño técnico y protección industrial a diferencia del sufijo "-TEX" de la marca inscrita que remite a conceptos de textura o textil, vinculados al arte y la decoración.

3. Desde el punto de vista gráfico, la visión de conjunto de cada marca conduce a una impresión visual claramente diferenciada; un consumidor, al ver "AQUATECH", no la asociará gráficamente con "AQUATEX" porque la terminación en "CH" modifica sustancialmente la estructura y la expectativa visual de la palabra completa. En el plano fonético, la divergencia en la sílaba final —que es el elemento más recordado y determinante en la identificación oral de una marca— es suficiente para evitar cualquier asociación. Ideológicamente, las ideas centrales que proyectan son opuestas debido a sus terminaciones distintivas: un consumidor, al enfrentarse a "AQUATEX", espera un producto para decoración, mientras que frente a "AQUATECH", espera un producto técnico, robusto y de alto desempeño para protección superficial.



4. En cuanto al cotejo de productos, las marcas en cuestión están dedicadas a la producción de productos diseñados para propósitos claramente específicos y diferenciados. Cada una busca satisfacer necesidades particulares, lo que las hace completamente distintas en cuanto a uso y función, sin posibilidad de ser consideradas intercambiables. Los entornos de adquisición y uso son completamente distintos y excluyentes así como los canales de distribución: el consumidor de AQUATEX es un artista o impresor en un entorno de creación o decoración y adquiere sus productos en un establecimiento especializado en arte, mientras que el consumidor de AQUATECH es un ingeniero o técnico en un entorno de construcción o mantenimiento industrial, que adquiere sus productos en una ferretería industrial o corral de materiales.

Con base en lo expuesto, solicitó que se declare con lugar el recurso de apelación presentado, se admitan los argumentos expuestos y se ordene al Registro de origen la continuación del proceso de inscripción de la marca solicitada.

**SEGUNDO. HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal admite el hecho probado que el Registro de la Propiedad Intelectual determinó en el considerando tercero de la resolución impugnada y referido a que, en ese Registro se encuentra inscrita de la marca de fábrica y comercio **AQUATEX** con registro 405731 que protege en clase 2 internacional: pinturas; barnices; lacas; productos antioxidantes; productos para conservar la madera; materias tintóreas; resinas naturales en bruto; metales en hojas y en polvo para pintores, decoradores, impresores y artistas; tintas para artes gráficas; mordientes; resinas naturales en



estado bruto (folio 5 del legajo de apelación).

**TERCERO. HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra hechos de tal naturaleza de interés para este dictado.

**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; no obstante, se advierte un error material en el considerando sexto de la resolución venida en alzada, precisamente en la clase internacional a la que pertenecen los productos enlistados por el promovente de la marca pretendida, ya que se indicó la clase 41, pero lo correcto es la clase es 2, tal y como consta en el considerando primero de la resolución impugnada y en las actuaciones procesales que constan en autos.

**QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** El artículo 2 de la Ley de marcas establece que cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona física o jurídica de los que ofrece su competidor puede constituir una marca, siempre que estos se consideren lo “suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase.”

Por lo anterior y de acuerdo con la Ley de marcas y su Reglamento, todo signo podrá ser inscrito como marca, cuando posea una clara distintividad y no genere confusión con las otras marcas que se encuentren inscritas o en proceso de inscripción; lo anterior, por cuanto entre menor sea la aptitud distintiva que posea un signo con



respecto a otro, mayor será la probabilidad de riesgo de confusión por parte del público consumidor en cuanto a la procedencia o el origen de los bienes y servicios ofrecidos por los empresarios que compiten en el mismo sector comercial.

Consecuentemente, basta con que exista el riesgo de asociar o relacionar los productos y servicios de una misma especie o clase internacional, para denegar la inscripción de un signo determinado.

Esto es así porque uno de los objetivos principales de la legislación marcaria es garantizar la protección registral, únicamente a aquellas marcas que cumplan y desempeñen su papel diferenciador en el mercado de bienes y servicios, a fin de evitar posibles confusiones de parte del consumidor en su proceso de elección y adquisición de dichos bienes y servicios clasificados y protegidos en la misma clase internacional.

En tal sentido la normativa citada establece una serie de prohibiciones que evitan el registro de aquellas marcas que, no solamente puedan confundir al público consumidor; sino también de aquellos signos marcarios cuya inscripción afecte el derecho subjetivo de un tercero titular, empresario o propietario de alguna marca inscrita que distingue un producto o servicio de la misma especie y clase internacional de aquella cuya inscripción se solicita.

Al respecto el artículo 8 de la Ley de marcas es claro al señalar que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte el derecho subjetivo de terceros; para el caso de examen los incisos a) y b) de este numeral establecen:



- 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 distingue 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.

Por ello, el derecho marcario exige que el signo inscrito, posea la aptitud distintiva necesaria para no provocar un conflicto con alguna marca inscrita o que se encuentre en proceso de inscripción; el conflicto marcario se presenta cuando se perciben o existen similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales entre dos o más signos que identifican productos o servicios de la misma especie; al comprobarse este conflicto entre signos marcarios, el derecho de marcas no permite la coexistencia de aquellos signos que no posean carácter distintivo y por lo cual, no podrán coexistir, ni competir pacíficamente en el mismo sector del mercado de bienes y servicios al que pertenecen, ello principalmente por el riesgo de confusión o de asociación entre el público consumidor.

Este riesgo se puede generar a partir de las similitudes existentes



entre alguno de los elementos visuales, auditivos e ideológicos de cada uno de los signos involucrados, por ello es necesario realizar un cotejo marcario adecuado a la normativa vigente y mediante el cual, el operador jurídico logre determinar si existe identidad o semejanza entre los signos confrontados; para ello, en primer lugar, debe identificarse quiénes serían los posibles consumidores del bien o del servicio ofrecido por cada oferente; luego el examinador deberá colocarse en la posición del adquiriente del servicio o consumidor de aquel bien, con el fin de percibir las posibles sensaciones e impresiones del consumidor con respecto a cada una las denominaciones confrontadas y su perspectiva ante esos bienes o servicios ofrecidos; este análisis lo hará sin desmembrar los signos, los cuales deberá analizar de forma sucesiva y nunca simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro).

Estas reglas están definidas por el artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas y sirven para que el operador jurídico, en el proceso de calificación, determine las posibles similitudes existentes entre los elementos visuales, auditivos e ideológicos de cada uno de los signos involucrados.

La falta de distintividad entre los signos confrontados se detecta en el siguiente cotejo marcario a nivel gráfico y fonético, lo cual provoca un riesgo de confusión para el consumidor porque ambos signos marcarios distinguen productos similares en la misma clase internacional:



Marca pretendida

Marca inscrita

**AQUATECH**

**AQUATEX**

El recurrente alegó que existe suficiente distintividad entre los elementos gráficos y fonéticos de su marca pretendida AQUATECH frente a la marca inscrita AQUATEX, considera en sus agravios que debe extraerse del cotejo marcario el termino genérico o de uso común “AQUA” para atender la diferencia visual, fonética y auditiva existente entre los sufijos “TECH” y “TEX”; estos agravios deben rechazarse porque el sufijo agregado al radical “AQUA” tampoco ofrece un elemento diferenciador que elimine el riesgo de confusión y de asociación empresarial expuesto por el Registro de origen.

La reiterada jurisprudencia de este Tribunal ha expuesto que tratándose de signos denominativos la distintividad debe apreciarse “a golpe de ojo” sin desmembrar vocablos que el consumidor apreciará y retendrá en su intelecto de forma completa.

En el mismo sentido, este Tribunal considera poco probable que el consumidor, en su proceso de elección y compra, suprima el cincuenta por ciento de las letras que componen el elemento denominativo del signo marcario AQUATECH y así evitar la posible confusión antes expuesta; resulta pacífico para este órgano colegiado que la marca AQUATECH será retenida en la memoria del consumidor de forma completa y no de forma desfragmentada (TECH) como propone el recurrente.



De acuerdo con lo anterior, la resolución venida en alzada debe confirmarse porque al cotejar los elementos denominativos de los signos cotejados, resultan evidentes las similitudes gráficas y fonéticas existentes entre los términos **AQUATECH** y **AQUATEX**; tome en cuenta el recurrente que la única diferencia es que el término de la marca propuesta finaliza con las letras “CH” y el vocablo de la marca inscrita finaliza con “X”, esto significa que ambos signos coinciden en sus primeras seis letras “A Q U A T E” lo cual demuestra pacíficamente la falta de distintividad y el riesgo de confusión a nivel gráfico y fonético, contrario a los alegatos formulados por el agravante; incluso si se aceptara la pretensión del recurrente de eliminar la raíz “AQUA”, se mantiene el riesgo de confusión y de asociación empresarial en el cotejo marcario de los términos resultantes TECH vs TEX, tal y como se expuso anteriormente, pues tanto gráfica como fonéticamente se perciben de una forma similar tanto a la vista como al oído de consumidor.

Tampoco procede aceptar el alegato del recurrente referido a la diferenciación que existe en los productos protegidos por cada signo marcario, los cuales manifiesta están dirigidos a consumidores y sectores de mercado diferentes (ver alegato 4) porque esa diferencia alegada no es perceptible para este Tribunal a partir del listado de productos que el promovente solicitó distinguir en la clase 2 internacional (folio 3 del expediente de origen) con respecto a los productos protegidos por la marca inscrita AQUATEX, también en clase 2 internacional (folio 5 de este legajo de apelación); obsérvese que ambos listados son iguales en cuanto a los siguientes productos: pinturas, barnices, lacas; y relacionados en cuanto a los productos contra el deterioro de la madera y tintes para madera, solo para citar



algunos ejemplos.

**SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Por las razones expuestas, este Tribunal debe declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto contra de la resolución venida en alzada.

### POR TANTO

Se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por el abogado Harry Jaime Zurcher Blen, apoderado especial de la empresa **AKZO NOBEL COATINGS INTERNATIONAL B.V.** contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:46:05 horas del 28 de julio de 2025; la que en este acto **se confirma**. 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

Óscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla



**Gilbert Bonilla Monge**

**Celso Damián Fonseca Mc Sam**

dcg/KQB/ORS/CMCh/GBM/CDFM

Marcas y signos distintivos

TE. Marcas inadmisibles

TG. Propiedad Industrial

TR. Registro de marcas y otros signos distintivos

TNR. 00.41.55