



**RESOLUCIÓN DEFINITIVA  
EXPEDIENTE 2025-0563-TRA-PI**



**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN COMO MARCA DEL SIGNO COLORTEK  
KASAA'Á GROUP HOLDING S.A.L., apelante  
REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE  
ORIGEN 2025-7208)  
MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS**

## **VOTO 0266-2026**

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las quince horas cuarenta y cinco minutos del veintitrés de abril de dos mil veintiséis.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la licenciada **MARIA DE LA CRUZ VILLANEA VILLEGAS**, con cédula de identidad 1-0984-0695, en representación de **KASAA'Á GROUP HOLDING S.A.L.**, organizada y existente bajo las leyes del Líbano, domiciliada en Kassaa Building, Msaytbeh St, Beirut 14-5592, Líbano, contra la resolución dictada por el Registro de Propiedad Intelectual a las 14:00:10 horas del 9 de octubre de 2025.

**Redacta el juez Cristian Mena Chinchilla.**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** La licenciada **MARIA DE LA CRUZ VILLANEA VILLEGAS**, en la condición indicada, solicitó el



registro de la marca de fábrica y comercio **COLORTEK**, en clase 2 internacional para proteger y distinguir: Pinturas, barnices, lacas; Productos contra la herrumbre y el deterioro de la madera; Pigmentos, colorantes y tintes; Resinas naturales en estado bruto; Mordientes; Revestimientos para pinturas, lacas y conservantes; Vidriados [barnices vítreos]; Pinturas; imprimaciones para pintura; Rellenos en forma de pintura; Metales en forma de láminas y en polvo para su uso en pintura, decoración, impresión y obras de arte; Preparaciones para teñir [colorantes]; diluyentes y espesantes para pinturas, tintes y tintas; Pinturas de cal; Estuco; Secantes [agentes de secado] para pinturas; aditivos para pinturas, preparados antihumedad (pinturas); Selladores de pintura; Agentes aglutinantes para pinturas; Estabilizadores para pinturas.

Por medio de resolución de las 14:00:10 horas del 9 de octubre de 2025, el Registro de la Propiedad Intelectual, deniega la solicitud del



signo **COLORTEK** por presentar similitud con los registros previos de los signos “**COLORTREND**” en clase 2 para: Pinturas, colorantes y productos de protección contra la corrosión; y el nombre comercial “**Colortech**” que distingue un establecimiento comercial dedicado a la venta, distribución, importación y comercialización de pinturas en general, así como lacas, resinas, recubrimientos, barnices, esmaltes, materiales de construcción, productos químicos para la industria, productos agropecuarios, enmiendas y aditivos para el suelo, fertilizantes y suplementos alimenticios para animales. Fundamenta el rechazo en el artículo 8 inciso a), b) y d) de la Ley de marcas y otros signos distintivos.



La apoderada del solicitante presentó recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra lo resuelto por el Registro de origen y expresó como agravios lo siguiente:



Indica que la marca **COLORTEK** y los signos previamente registrados **COLORTREND** y **COLORTECH** presentan diferencias sustanciales tanto fonéticas como conceptuales. Si bien comparten la frase “COLORTE”, la marca **COLORTEK** contiene un diseño adicional que lo diferencia de los registros anteriores.

Señala que la comparación no puede reducirse a una coincidencia parcial de letras, ya que los signos deben analizarse en su conjunto y desde la perspectiva del consumidor promedio. El Registro realiza un análisis fraccionado contrario a las reglas de calificación de la semejanza, inciso a) del artículo 24 del reglamento a la ley de marcas.

Manifiesta que, ante un criterio uniforme tanto de la jurisprudencia nacional como de la doctrina internacional, el análisis desmembrado de la marca de su representada resulta dañino ya que se está analizando la única parte en donde los signos comparten letras y no la totalidad de este (siendo esto la terminación de palabras diferenciadas, además de un diseño muy llamativo de la marca registrada).

Indica que la apreciación global de los signos demuestra, conforme a los principios de comparación marcaria aceptados por la jurisprudencia y práctica registral costarricense, que no son confundibles ni desde el punto de vista visual, fonético ni conceptual. Se debe considerar que el término **COLOR** es genérico para la clase 2 y por ende no se puede tomar en cuenta para determinar similitudes.



Considera que, al aislar el elemento distintivo, los sufijos “TEK”, “TREND” y “TECH” resultan claramente diferentes en su composición gráfica, fonética y conceptual.

Indica que existen múltiples registros que contienen el término “COLOR” y coexisten pacíficamente en múltiples clases y sectores, particularmente en sectores tan amplios como el de pinturas. Solicita revocar y continuar con el trámite de registro de la marca de su representada.

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal encuentra como hecho probado que en el Registro de Propiedad Intelectual se encuentran inscritos y vigentes los siguientes signos:

“**COLORTREND**” registro 154622, y distingue en clase 2: pinturas, colorantes y productos de protección contra la corrosión, vigente hasta el 27 de octubre de 2035, titular: VIBRANTZ COLOR SOLUTIONS INC (folio 6 del legajo de apelación).

Nombre comercial “**Colortech**” registro 322274, distingue: Un establecimiento comercial dedicado a la venta, distribución, importación y comercialización de pinturas en general, así como lacas, resinas, recubrimientos, barnices, esmaltes, materiales de construcción, productos químicos para la industria, productos agropecuarios, enmiendas y aditivos para el suelo, fertilizantes y suplementos alimenticios para animales, titular: INTERNATIONAL TEK BRANDS INC (folio 8 del legajo de apelación).

**TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra hechos con tal carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.



**CUARTO. 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.

**QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** De conformidad con la Ley de marcas y otros signos distintivos número 7978 (en adelante Ley de marcas), y su reglamento, todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, por lo que no debe generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción; y esta es la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular.

Entre menos aptitud distintiva posea un signo, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos que adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre productos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador, por ende, no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

La legislación marcaría enumera una serie de prohibiciones de registro, cuando exista un derecho subjetivo de un tercero que podría verse perjudicado por el signo que se pretenda inscribir. Al respecto, 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, en los incisos a, b y d:

[...]



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.

d) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a un nombre comercial o emblema usado en el país por un tercero desde una fecha 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.

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); y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto. 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 el análisis del cotejo marcario entre el signo solicitado y los registrados, no solo es de aplicación el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de cita, sino también el artículo 24 incisos c) y e) de su Reglamento, que refieren al deber de calificar las semejanzas entre los diferentes signos distintivos, examinar sus similitudes gráficas, fonéticas e ideológicas, dando más importancia a las similitudes que a las diferencias entre ellos. Estas semejanzas fundamentan el riesgo de confusión y asociación frente al consumidor y sirven de base, para objetar el registro de un signo como protección a los derechos adquiridos por terceros que comercialicen una marca igual o similar a la pedida. Al efecto se indica:

Artículo 24. Reglas para calificar semejanza. Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas:

[...]

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;  
[...]

De acuerdo con lo anterior, es necesario cotejar la marca propuesta y los signos inscritos:

**Marca solicitada**



Pinturas, barnices, lacas; Productos contra la herrumbre y el deterioro de la madera; Pigmentos, colorantes y tintes; Resinas naturales en estado bruto; Mordientes; Revestimientos para pinturas, lacas y conservantes; Vidriados [barnices vítreos]; Pinturas; imprimaciones para pintura; Rellenos en forma de pintura; Metales en forma de láminas y en polvo para su uso en pintura, decoración, impresión y obras de arte; Preparaciones para teñir [colorantes]; diluyentes y espesantes para pinturas, tintes y tintas; Pinturas de cal; Estuco; Secantes [agentes de secado] para pinturas; aditivos para pinturas, preparados antihumedad (pinturas); Selladores de pintura; Agentes aglutinantes para pinturas; Estabilizadores para pinturas.

**Signos inscritos**

**COLORTREND y Colortech**



Pinturas, colorantes y productos de protección contra la corrosión,

Un establecimiento comercial dedicado a la venta, distribución, importación y comercialización de pinturas en general, así como lacas, resinas, recubrimientos, barnices, esmaltes, materiales de construcción, productos químicos para la industria, productos agropecuarios, enmiendas y aditivos para el suelo, fertilizantes y suplementos alimenticios para animales.

En el presente caso existe una clara identidad de productos ya que todos los signos distinguen pinturas y la venta de estas en un establecimiento comercial, ante tal identidad de productos el examen o cotejo para determinar el riesgo de confusión debe ser más riguroso.

Lleva razón el apelante al indicar que el término "**COLOR**" (prefijo común de todos los signos), es una partícula de uso común y descriptiva para distinguir pinturas. Por lo tanto, la fuerza distintiva recae en los sufijos: **TEK**, **TREND** y **TECH**, ya que la parte figurativa de la marca solicitada es un elemento secundario que no tiene el peso suficiente para dotar de distintividad al signo en el mercado.

En el plano gráfico los signos **COLORTEK vs. COLORTREND**, presentan similitud estructural, comparten las primeras 6 letras, diferenciándose un poco en la terminación **TEK vs TREND**, diferencia que no disminuye la confusión al distinguir ambas pinturas.

Por su parte la terminación de los signos **COLORTEK vs. COLORTECH**, presenta más semejanzas que diferencias principalmente en el plano fonético, "**TEK**" y "**TECH**" se pronuncian de forma muy similar.



Así las cosas, desde el punto de vista fonético la mayor identidad se presenta en la comparación de los signos **COLORTEK vs. COLORTECH**, en español (y por influencia del inglés en el sector técnico), "Tech" y "Tek" se pronuncian muy similar por lo que la identidad fonética es casi absoluta, lo que genera una alta probabilidad de confusión por error de pronunciación que retiene la memoria del consumidor. Por su parte, el grado de identidad fonética de los signos **COLORTEK vs. COLORTREND**, es menor por la diferencia de las terminaciones TEK Y TREND, sin embargo, como se indicó anteriormente, su similitud gráfica es evidente.

En el aspecto ideológico las marcas **COLORTEK vs. COLORTECH** evocan tecnología del color ya que comparten el mismo núcleo conceptual (color) la terminación técnica (**TEK vs. TECH**). La marca registrada **COLORTREND**, conceptualmente evoca tendencia en color que la aleja un poco de la idea de tecnología, pero el consumidor sí puede asociar el concepto de color en relación con las pinturas, por lo que considera esta instancia que los signos sí presentan identidad ideológica.

Como se indicó existe una identidad total en los productos que se pretenden distinguir (pinturas y su venta en el establecimiento comercial). Esto reduce el margen de diferencia permitido entre los signos; a mayor similitud de productos, mayor debe ser la diferenciación de las marcas para evitar el error, hecho que no se presenta en el caso concreto.

En cuanto al riesgo de asociación, el consumidor al ver la marca



**COLORTEK**, podría asumir razonablemente que se trata de una nueva



línea de productos, una versión actualizada perteneciente a la casa matriz de las empresas titulares de los signos registrados previamente.

Sobre la existencia de registros con el aditamento “color”, este agravio debe ser rechazado, ya que cada signo presenta sus particularidades y se acompañan de otros elementos que la autoridad registral determinó en su momento que les dotaba de distintividad, situación que no se configura en este caso.

Partiendo de lo anterior, los agravios de la apelante deben ser

rechazados, ya que la marca solicitada  incurre en la prohibición establecida en el artículo 8, incisos a), b) y d) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (Ley N° 7978), al ser semejante con los signos inscritos **COLORTREND** y **COLORTECH**. Dada la identidad de los productos y la similitud gráfica, fonética e ideológica, su registro debe ser rechazado para proteger el derecho de prelación de los registros preexistentes y evitar la confusión al público consumidor, por lo que se rechazan los agravios expuestos y se confirma la resolución venida en alzada.

**SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Por existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión directo entre los signos cotejados, lo pertinente es rechazar los agravios formulados por la apelante, por lo que se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución de las 14:00:10 horas del 9 de octubre de 2025, emitida por el Registro de Propiedad Intelectual, la que se confirma en todos sus extremos.



## POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por **MARIA DE LA CRUZ VILLANEA VILLEGAS**, en representación de la **KASAA'Á GROUP HOLDING S.A.L.**, contra la resolución dictada por el Registro de Propiedad Intelectual, a las 14:00:10 horas del 9 de octubre de 2025, la que en este acto **se confirma** en todos sus extremos. 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.**

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

mgm/KQB/ORS/CMCH/GBM/NUB



**DESCRIPTORES.**

**MARCAS INADMISIBLES POR DERECHOS DE TERCEROS**

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

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.41.33**