



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2026-0049-TRA-PI

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA Y
COMERCIO XTREME ZERMAT**

ZERMAT INTERNACIONAL S.A DE C.V., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

(EXPEDIENTE DE ORIGEN 2025-12294)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0410-2026

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas con cuarenta y dos minutos del diez de junio de dos mil veintiséis.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el abogado **Marco Antonio Fernández López**, cédula de identidad 1-0912-0931, vecino de San José, en su condición de apoderado especial de **ZERMAT INTERNACIONAL S.A DE C.V**, con domicilio en Lázaro Cárdenas #47, Colonia San Jerónimo Tepetlacalco, Tlalnepantla, Estado de México, C.P. 54090, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:34:45 del 7 de enero de 2026.

Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez.



CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 29 de octubre de 2025, el abogado Marco Antonio Fernández López, de calidades indicadas anteriormente y en su condición de apoderado especial administrativo de la compañía **ZERMAT INTERNACIONAL S.A DE C.V.**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio **XTREME ZERMAT** en **clase 3 internacional**, para proteger y distinguir: productos para el cuidado de la piel y embellecimiento de niños y niñas, en cualquier forma, presentación y uso, especialmente maquillaje y demás accesorios para los ojos, la cara, pintura de labios, pintura de uñas, talcos, perfumes, desodorante para el cuerpo y desodorantes bucales, colonias, lociones, cremas humectantes, limpiadoras, perfumadas, humectantes, nutritivas, astringentes, lubricantes antiarrugas, productos para el cuidado, embellecimiento y peinado para el cabello, productos para el baño como jabones, aceites, burbujas, gelatinas.

El Registro de la Propiedad Intelectual, mediante resolución dictada a las 09:34:45 del 7 de enero de 2026, procedió a denegar la solicitud de la marca de fábrica y comercio **XTREME ZERMAT** en clase 3 internacional, pedida por la compañía **ZERMAT INTERNACIONAL S.A DE C.V.**, al determinar su inadmisibilidad conforme al artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas).

Inconforme con lo resuelto por el Registro de instancia, el representante de la compañía **ZERMAT INTERNACIONAL S.A DE C.V.**, en cuanto a los argumentos de la apelación señaló:



1. La marca solicitada añade dos palabras XTREME ZERMAT, el riesgo fonético es inexistente XTREME transmite la idea de extremo o intensidad, concepto que se utiliza en la clase 03; además, incluye el término ZERMAT que es una marca de fantasía y una marca notoria. ZERMAT es el vocablo predominante; y los productos son diferentes, cada producto cubre necesidades distintas, cuidado personal, tratamiento capilar, limpieza de ropa. La marca se encuentra registrada en Mexico, al igual en Costa Rica con el término ZERMAT.
2. Aunque el término “XTREME” sea idéntico, la incorporación de “ZERMAT” rompe el vínculo de confusión, al ser el signo solicitado una marca compuesta.
3. Al ser “XTREME” un vocablo de uso común y carácter evocativo (que sugiere potencia o durabilidad) en la clase 03, su fuerza distintiva es débil. Los signos de “debilidad intrínseca” deben tolerar la coexistencia con otros que añadan elementos diferenciadores suficientes. Mientras que “XTREME” es un término genérico en la industria para indicar intensidad, “ZERMAT” es una creación arbitraria; por lo que, el consumidor costarricense, al enfrentarse al producto, identificará el origen empresarial a través del término con mayor carga imaginativa.
4. La Regla de la Prevalencia: En un signo complejo, el elemento de fantasía (ZERMAT) siempre prevalece sobre el elemento descriptivo o evocativo (XTREME). El Registro suele aplicar el criterio de que “si la marca anterior está contenida en la nueva, hay confusión”.



5. Con relación al criterio de especialidad: la clase 03 es sumamente amplia. No es lo mismo un fijador de cabello (uso capilar) que un detergente (limpieza de ropa). No existe vinculación competitiva. Los canales de comercialización, el público meta y la finalidad de uso son divergentes. Un consumidor que busca un tratamiento capilar “XTREME” no comprará por error un perfume o cosmético “XTREME ZERMAT” debido a que la marca notoria ZERMAT ya ha educado al consumidor sobre su origen específico.
6. ZERMAT es una marca notoria en el mercado nacional e internacional; por lo que el riesgo de confusión se reduce casi a cero; siendo que la notoriedad le otorga una “fuerza de atracción” tal que el consumidor jamás pensaría que el titular de la marca “XTREME” (a secas) es el mismo que el de “EXTREME ZERMAT”. ZERMAT funciona como una marca principal o “marca casa”, y XTREME actúa como un sub-distintivo o indicador de una línea específica y de distintividad débil en clase 3; en tanto ZERMAT es el elemento fuerte y distintivo por ser un término de fantasía, y su representada ya posee los derechos sobre el elemento fuerte ZERMAT.
7. El Registro, ya permitió la inscripción de ZERMAT reconociendo implícitamente la capacidad de este signo para distinguir productos en clase 3; negar “XTREME ZERMAT” bajo el argumento de que XTREME (de un tercero) es similar, ignora que la presencia de ZERMAT es tan potente que anula cualquier similitud fonética con el opositor.
8. La coexistencia en el Registro de la marca ZERMAT con la marca XTREME de un tercero durante años, sin que haya existido confusión, demuestra que los signos pueden coexistir;



siendo el signo solicitado simplemente una evolución lógica de la marca del solicitante.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho de tal naturaleza y relevante para el dictado de la presente resolución que, en la base de datos del Registro de la Propiedad Intelectual, se encuentran inscritos los siguientes signos marcarios:



- 1) Marca de fábrica y servicios: registro 310872, en **clase 3** internacional para proteger preparaciones para estilizar el cabello; inscrita el 10 de enero de 2023 y vigencia al 10 de enero de 2033. Propiedad de la compañía **HENKEL AG & CO. KGAA** (folio 4 del legajo de apelación).



- 1) Marca de fábrica: registro 26691 en **clase 3** internacional, para proteger preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar ropa y preparaciones para limpiar y desinfectar, jabones no medicinales; inscrita el 13 de noviembre de 2017 y vigencia al 13 de noviembre de 2027. Propiedad del señor **FRANKZ DIEGO SOLANO BERR** (folio 5 del legajo de apelación).

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. No se encuentran hechos con tal carácter que resulten 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. La normativa marcaría exige la denegatoria de un signo cuando este sea idéntico o similar a otro anterior, perteneciente a un tercero y que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de sus productos o servicios.

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 éstos, que puedan causar confusión al público consumidor.
- b) Si el 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.



Bajo la citada tesitura, es claro que la finalidad de una marca es lograr la individualización de los productos o servicios que distingue dentro del tráfico mercantil a efecto de evitar que se pueda provocar alguna confusión. Con ello se protege no solo al consumidor, sino también al empresario titular de signos similares dentro del mismo giro comercial.

Ahora bien, para realizar el 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 debe tomarse en consideración las reglas del artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas, que es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiere entre ellos.

El numeral de cita al efecto 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:

- 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.
- b) En caso de marcas que tienen radicales genéricos o de uso común, el examen comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos;
- c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;



- d) Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se venden los productos, se prestan los servicios o se presentan al consumidor, tomando en cuenta canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados;
 - 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;
 - f) No es necesario que haya ocurrido confusión o error en el consumidor, sino es suficiente la posibilidad de que dicha confusión o error se produzca, teniendo en cuenta las características, cultura e idiosincrasia del consumidor normal de los productos o servicios; o
- [...]

Desde esta perspectiva cabe resumir entonces, que, para establecer esa identidad o semejanza entre las marcas, así como de los productos o servicios, tenemos como herramienta el cotejo marcario, procedimiento que resulta necesario para poder valorarlos desde los puntos de vista gráfico, fonético e ideológico o bien determinar las diferencias existentes entre el signo solicitado y los signos registrados. Esta composición puede generar que efectivamente se provoque en relación con los inscritos, un riesgo de confusión frente al consumidor, situación que lleva a objetar el registro de un signo con el fin de tutelar los derechos adquiridos por terceros.

El Tribunal Registral Administrativo, con relación a ello ha determinado que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos marcas son confundibles, de ahí que; con el cotejo



gráfico se verifican las similitudes que pueden provocar una confusión visual causada por la identidad o similitud de los signos derivada de su simple observación, es decir, por la manera en que se percibe la marca; con el cotejo fonético se verifican tanto las similitudes auditivas como la pronunciación de las palabras si tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no. Ello sin dejar atrás la confusión ideológica que se deriva del idéntico o parecido contenido conceptual de los signos, la cual surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea, en los signos, impide al consumidor distinguir a uno de otro. Para el caso que nos ocupa, este Tribunal de alzada procede entonces con el cotejo de los signos objetados, de la siguiente manera:

SIGNO SOLICITADO

XTREME ZERMAT

Clase 3 internacional, para proteger y distinguir: productos para el cuidado de la piel y embellecimiento de niños y niñas, en cualquier forma, presentación y uso, especialmente maquillaje y demás accesorios para los ojos, la cara, pintura de labios, pintura de uñas, talcos, perfumes, desodorante para el cuerpo y desodorantes bucales, colonias, lociones, cremas humectantes, limpiadoras, perfumadas, humectantes, nutritivas, astringentes, lubricantes antiarrugas, **productos para el cuidado, embellecimiento y peinado para el cabello**, **productos para el baño como jabones**, aceites, burbujas, gelatinas.

MARCAS INSCRITAS



Clase 3: preparaciones para estilizar el cabello.

XTREME

Clase 3: preparaciones para blanquear y otras sustancias para ropa y preparaciones para limpiar y desinfectar, **jabones no medicinales.**

Ahora bien, para el caso bajo estudio, se observa que la marca propuesta **XTREME ZERMAT** es denominativa, sin una gráfica



especial; la marca inscrita es mixta, conformada por

XTREME

una palabra y un diseño; la otra marca inscrita también es denominativa con letras en color rojo.

Tomando en consideración tales elementos; en cuanto a la similitud gráfica contenida entre los signos debemos señalar que, el signo solicitado **XTREME ZERMAT** utiliza en su totalidad el contenido gramatical y predominante de las marcas inscritas; el vocablo **“XTREME”**, término que el consumidor identificará en el mercado, y es precisamente ante esa identidad que se podría generar riesgo de confusión y asociación empresarial para el consumidor, no siendo posible bajo esa condición el proporcionarle protección registral.



Por otra parte, al estar contenida la mayor fuerza de los denominativos inscritos en la palabra **XTREME**, el uso o empleo de la palabra **ZERMAT** conforme se desprende no le proporciona la carga o fuerza distintiva necesaria, ya que el consumidor captará la atención sobre el elemento predominante; sea, sobre el contenido de la palabra **XTREME** en el comercio. De ahí que, su uso se considere para el caso bajo estudio en un elemento secundario.

Además, pese a que las marcas inscritas contemplan diseño en cuanto al uso de elementos figurativos, colores y tipografía como se



observa  y  su contenido gramatical

es lo de mayor impacto y lo que identifica las marcas en el tráfico mercantil; por ende, lo que consumidor relacionará a golpe de vista; y es bajo esa particularidad lo que impide que el signo propuesto cuente con la carga distintiva requerida para obtener protección registral, al pretender el uso del mismo contenido lingüístico inscrito.

En cuanto al nivel fonético es claro que las marcas cotejadas al emplear el mismo contenido gramatical **XTREME** su pronunciación y contenido sonoro se escucha y percibe de manera idéntica; siendo claro que el consumidor las pueda confundir; y considerar que son de un mismo origen empresarial.

Con respecto al contexto ideológico tenemos que, el contenido conceptual representa un elemento relevante a la hora de realizar la similitud o no entre signos marcarios; esta semejanza ideológica se da cuando al comparar dos marcas, se evoca la misma idea de otras



similares que impide que el consumidor las pueda distinguir; para el caso bajo estudio es claro que la palabra empleada **XTREME** según el significado de la Real Academia Española, lo define como: “**Xtreme**” es una escritura estilizada e informal de la palabra en inglés *extreme* (extremo en español). Su concepto principal hace referencia a algo que alcanza el grado máximo o la intensidad más alta. Se asocia con el límite de lo habitual, lo radical o el exceso.” En este sentido queda claro entonces que la palabra se encuentra en idioma inglés y traducida al español refiere al concepto de “extremo”; por lo que, la dicción empleada ya sea en idioma inglés o traducida al español evocan a un mismo contenido lingüístico, situación que induce a que en idéntico sentido el consumidor pueda relacionar el signo como provenientes de un mismo origen empresarial; tenga este conocimientos o no del idioma que emplea el signo marcario al ser idéntico a los signos inscritos.

En virtud del análisis realizado, se desprende que el signo que se pretende proteger **XTREME ZERMAT** no cuenta con la distintividad necesaria con relación a las marcas inscritas; debido a que del cotejo realizado se determina que entre ellas existe identidad gráfica, fonética e ideológica; por tanto, no cuenta con la aptitud distintiva necesaria para obtener protección registral y el consumidor fácilmente las puede relacionar no siendo posible bajo esa circunstancia concederle protección registral.

Realizado el cotejo entre los signos en pugna y determinadas las semejanzas entre ellos, es necesario llevar a cabo el análisis del principio de especialidad conforme lo dispone el artículo 24 del Reglamento de la Ley de marcas; aplicando las reglas establecidas en



el citado cuerpo normativo que persigue evitar la confusión del consumidor al momento de elegir productos o servicios; y, por otro lado, hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de una marca u otro signo distintivo registrado con anterioridad e impedir que terceros utilicen el signo o uno similar para productos o servicios idénticos, similares o relacionados a los registrados, cuando el uso dé lugar a la posibilidad de confusión o asociación, principios que precisamente se encuentran en el artículo 25 de la Ley de marcas.

Ahora bien, con respecto al cotejo de productos que se detalla líneas arriba encontramos que los productos a proteger con la marca propuesta **XTREME ZERMAT** en clase 3 internacional, y los



protegidos con las marcas inscritas y ambos en clase 3 internacional, por su naturaleza mercantil se encuentra relacionados, debido a que no podríamos obviar que dentro de ambas categorías se pretende la protección de productos de cuidado personal, en específico para el cuidado del cabello y de tocador como los jabones; bajo esa circunstancia o condición es que el consumidor las pueda relacionar como provenientes de un mismo origen empresarial; de ahí que, no sea posible concederle protección registral al signo solicitado.

Del análisis realizado, este Tribunal comparte lo expresado por el Registro de la Propiedad Intelectual en la resolución venida en alzada, al determinar que el signo pretendido infringe el contenido del artículo 8 inciso a) y b) de la Ley de marcas, procediendo su denegatoria.



En cuanto a los agravios expuestos por el recurrente, sobre el cotejo de los signos; este Tribunal estima que los citados argumentos han sido debidamente abordados y analizados líneas arriba; sin embargo, se reitera que la expresión utilizada **XTREME** es la de mayor fuerza e impacto en la marca propuesta y es precisamente esa condición la que redirecciona el signo propuesto a incurrir en las causales de inadmisibilidad del artículo 8 incisos de la Ley de marcas y 24 de su Reglamento, criterio dado por el Registro de la Propiedad Intelectual, y avalado por este órgano de alzada.

Agrega el recurrente que la marca **ZERMAT** es una marca notoria en el mercado nacional e internacional. Al respecto, cabe señalar por parte de este órgano de alzada, que no consta en el expediente sometido a conocimiento que la marca ZERMAT cuente con dicho atributo o declaratoria de notoriedad en alguna jurisdicción, o prueba traída al expediente bajo los alcances de los numerales 44 y 45 de la Ley de marcas, por medio del cual se acredite esa condición; por lo que, sus argumentos en dicho sentido no pueden ser acogidos.

Por otra parte, es importante aclarar al petente que el cotejo realizado supra obedeció al uso o empleo de la palabra XTREME que ya cuenta con derechos previos otorgados en sede registral, y que el Registro como coadyuvante en la administración de justicia debe velar por su protección conforme de esa manera lo dispone el artículo 1 de la Ley de marcas; y no sobre la expresión ZERMAT por lo que, si su representada cuenta con esa protección, la misma difiere del caso que se analiza; razón por la cual sus argumentaciones en ese sentido no son procedentes.



Finalmente, este Tribunal estima importante acotar que la normativa marcaría persigue evitar la confusión del consumidor al momento de elegir productos o servicios en el comercio; además, de hacer prevalecer los derechos del titular de una marca registrada con anterioridad, cuando el uso que se pretende dé lugar a la posibilidad de confusión o asociación empresarial; lo anterior, encuentra su sustento en los numerales 1 y 8 de la Ley de marcas, y 24 de su Reglamento, debiendo denegarse la solicitud propuesta.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las consideraciones expuestas, este Tribunal de alzada determina que la marca propuesta **XTREME ZERMAT**, en clase 3 internacional, pedida por la compañía **ZERMAT INTERNACIONAL S.A DE C.V.**, incurre en la inadmisibilidad por derechos de terceros conforme el artículo 8 inciso a) y b) de la Ley de marcas; por ello, se declara sin lugar el recurso de apelación en contra de la resolución venida en alzada.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas este Tribunal declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por el abogado **Marco Antonio Fernández López**, apoderado especial de **ZERMAT INTERNACIONAL S.A DE C.V.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:34:45 del 7 de enero de 2026, la cual **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 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

Norma Ureña Boza

omaf/KQB/ORS/CMCh/GBM/NUB

DESCRIPTORES.

Marca registrada o usada por tercero

TG: Marcas inadmisibles por derechos de terceros

TNR: 00.41.36