



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2025-0306-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

NETWORK BEAUTY & FASHION COSMETICA LTDA., apelante

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE
ORIGEN 2024-12704)**

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS



VOTO 0056-2026

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

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la abogada María de la Cruz Villanea Villegas, vecina de San José, cédula de identidad 1-0984-0695, en su condición de apoderada especial de la compañía **NETWORK BEAUTY & FASHION COSMÉTICA LTDA.**, sociedad existente conforme las leyes de Brasil, domiciliada en Rua Sargento Oswaldo, 142, Vila Zilda, São Paulo, CEP 03069020, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:54:11 horas del 24 de marzo de 2025.

Redacta la juez Quesada Bermúdez

CONSIDERANDO

PRIMERO: OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Con escrito presentado el 10 de diciembre de 2024, la abogada María de la Cruz Villanea



Villegas, en su condición de representante de la compañía **NETWORK BEAUTY & FASHION COSMÉTICA LTDA**, solicitó la inscripción de la



marca de fábrica y comercio para distinguir en clase 3: adhesivos (sustancias -) para la fijación de cabello postizo; agua perfumada; agua de colonia; agua de lavanda; peróxido de hidrógeno [peróxido de hidrógeno] para uso cosmético; almizcle [perfumería]; ámbar [perfume]; almendras (- aceite); enjuague bucal, excepto para uso médico; antitranspirante (jabón -); antitranspirantes [artículos de tocador]; aromáticos [aceites esenciales]; baños (preparaciones cosméticas para -); barba (tinte para -); afeitado (productos para -); barras de labios; belleza (máscaras -); bergamota (- aceite); blanquear (sales para -); bronceadores (preparaciones para) [cosméticos]; cabello (preparaciones para ondular -); cera para bigote; pestañas (productos cosméticos para los ojos); pestañas postizas; pestañas postizas (sustancias adhesivas; para fijar -); aclarar (cremas para -) la piel; tintes de tocador; cosméticos (-estuches); cremas cosméticas; calcomanías decorativas con fines cosméticos; pastas de dientes; depilatorios (productos -); agentes blanqueadores (productos -) para uso cosmético; desodorante (jabón -); esmalte de uñas; extractos de flores [perfumería]; filtros solares; fragancias (mezcla de -); gaulteria (aceite de -) [perfumería]; vaselina para uso cosmético; lápiz de cejas; lápices para uso cosmético; laca para el cabello; leche de almendras para uso cosmético; leches limpiadoras de tocador; toallitas impregnadas de lociones cosméticas; lociones para el cabello; lociones para uso cosmético; lociones para después del afeitado; madera aromática; maquillaje (polvos para-); maquillaje (productos para -); maquillaje (productos para desmaquillar-);



maquillaje facial; menta para perfumería; neutralizadores (productos -) para cabello permanente; aceite de lavanda; aceites esenciales; aceites de limpieza; aceites de tocador, aceites para uso cosmético; perfumería (productos -); perfumes; perfumes de flores (bases para -); pies (jabones antitranspirantes para-); preparaciones cosméticas para adelgazar; productos para quitar pintura; rosa (-aceite); jabones; jabón desodorante; jabón medicinal; jabón de afeitarse; jabones; bolsitas para perfumar ropa; cejas (cosméticos para -); tintes cosméticos; tintes para el cabello; aseo (productos de aseo); uñas (productos para el cuidado de las uñas -); uñas postizas; champús; agua de retrete, papel impregnado de una sustancia para higiene personal, de uso profesional.

Mediante resolución emitida a las 09:54:11 horas del 24 de marzo de 2025, el Registro de la Propiedad Intelectual denegó la solicitud de inscripción planteada al considerar que no cuenta con la distintividad requerida para su debida inscripción de conformidad con el artículo séptimo inciso d), g) y j) de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante, Ley de marcas).

Inconforme con lo resuelto, la representación de la compañía **NETWORK BEAUTY & FASHION COSMÉTICA LTDA**, interpuso recurso de apelación y expuso como agravios lo siguiente:

1. Se está incurriendo en un análisis fraccionado de la marca registrada en comparación con la de su mandante; se debe considerar la marca en su conjunto según lo indica el artículo 24 inciso a) del reglamento a la Ley de marcas.

2. La marca solicitada goza del necesario nivel inventivo para acceder



al registro.

3. El análisis desmembrado de la marca de su representada resulta dañino pues se está analizando la única parte en donde los signos comparten letras y no la totalidad de este y sobre todo la gran diferencia que existe en los productos

4. El principio de territorialidad se direcciona más en sentido de delimitar los alcances que pueda tener una marca, es decir, hasta donde surten efectos sus derechos y obligaciones frente a terceros. Este principio se puede definir en términos sencillos como el alcance del derecho sobre el que su marca encuentra límite en el territorio en el cual se encuentra registrado y vigente.

5. Esta marca ya se encuentra inscrita en la Unión Europea por lo que se aplica el principio de territorialidad.

6. De conformidad con el principio de especialidad se trata de marcas con productos en la misma clase, pero totalmente diferentes y que no pueden causar confusión al consumidor


7. La marca de su mandante puede coexistir con la marca registrada, así como con las demás marcas que existen de elefantes en la clase, por lo que se solicita continuar con el proceso de registro.

SEGUNDO. EN HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Este Tribunal no enlista hechos de esta naturaleza por tratarse de un asunto de puro derecho.



TERCERO. 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 que se analiza, el Registro de la Propiedad Intelectual denegó la solicitud de

inscripción de la marca de fábrica y comercio , para proteger y distinguir productos cosméticos de la clase 3. con fundamento en lo dispuesto por el artículo 7, incisos d), g) y j) de la Ley de marcas.

Con el fin de efectuar el análisis correspondiente, esta instancia acude a lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley de marcas, el cual conceptualiza la marca en los siguientes términos:

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.

Corresponde, entonces, determinar si el signo solicitado reúne la distintividad requerida por el ordenamiento jurídico, por lo que se debe realizar el examen de los elementos que lo componen, su impresión en conjunto, la aptitud para diferenciar los productos que pretenden identificar y la eventual colisión con prohibiciones absolutas o relativas previstas en la legislación marcaria.



Las objeciones para la inscripción de un signo por motivos intrínsecos, son las que se derivan de la relación existente entre la marca y el producto o servicio que se pretende proteger y distinguir. Estos motivos intrínsecos, que impiden el registro marcario se encuentran contenidos 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:

[...]

d) Únicamente en un signo o una indicación que en el comercio pueda servir para calificar o describir alguna característica del producto o servicio de que se trata.

[...]

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

[...]

j) Pueda causar engaño o confusión sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las cualidades, la aptitud para el empleo o el consumo, la cantidad o alguna otra característica del producto o servicio de que se trata.

[...]

De la norma transcrita se desprende que un signo resulta intrínsecamente inadmisibles cuando constituya una designación común, genérica o descriptiva del producto o servicio al que pretende asociarse, cuando carece de la aptitud distintiva necesaria para permitir al consumidor identificar su origen empresarial, o bien cuando se trate de un signo que cause engaño o confusión en los términos indicados.



Se debe recordar que los signos **descriptivos** son aquellos que transmiten directamente las características o propiedades de los productos o servicios que se pretenden distinguir. Al respecto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el proceso 07-IP-2019 del 12 de mayo del 2020, manifestó:

Los signos descriptivos son aquellos que informan exclusivamente sobre las características o propiedades de los productos, tales como su calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc. La denominación descriptiva responde a la formulación de la pregunta ¿cómo es? en relación con el producto o servicio por el cual se indaga, y dicha pregunta se contesta con la expresión adecuada a sus características, cualidades o propiedades según se trate.

Por su parte, la **distintividad** es la que otorga al producto o servicio de que se trate una identidad propia que la hace diferente a otras, y además, contribuye a que el consumidor pueda distinguirla eficazmente de otras pertenecientes a los competidores en el mercado, con lo que se evita alguna confusión al respecto. En relación con este tema, 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, Diego. (2007). *Derecho de Marcas*. Buenos Aires, Argentina: Editorial B de F., pp. 29 y 30).

Con respecto al **carácter engañoso** a que hace referencia el inciso j), este habrá de determinarse en relación con el producto o servicio que se pretende proteger y distinguir. Al respecto el Tribunal de Justicia de La Comunidad Andina, en el Proceso 59-IP-2019, establece lo siguiente en cuanto a los signos engañosos:

[...]

El engaño se produce cuando un signo provoca en la mente del consumidor una distorsión de la realidad acerca de la naturaleza del bien o servicio, sus características, su procedencia, su modo de fabricación, la aptitud para su empleo y otras informaciones que induzcan al público a error.

[...]

A la luz de lo citado, se constata que el signo pretendido corresponde a una marca mixta, compuesta por el elemento denominativo principal “ITALLIAN”, acompañado de los términos “color profesional”, así como por elementos gráficos de líneas que semejan una carretera, ubicadas en la parte inferior del denominativo preponderante y a la izquierda de los términos adicionales.


De conformidad con los principios que rigen el derecho marcario, el examen del signo debe efectuarse en forma global, y tener en cuenta la impresión de conjunto que este genere en el consumidor de los



productos o servicios que pretende distinguir. Desde esta perspectiva, resulta determinante valorar la fuerza distintiva del conjunto marcario.

Bajo este conocimiento, este Tribunal determina, por un lado, que la




marca  está conformada por términos descriptivos y carentes de la distintividad requerida, para los productos que busca proteger y distinguir en la clase 3 de la nomenclatura internacional, al describir de manera directa la naturaleza de dichos productos, indica que se trata de productos italianos con un color profesional.

El signo carece de capacidad diferenciadora, requisito indispensable para acceder el registro marcario. Por otro lado, el término “ITALLIAN”, induce al consumidor a creer que los servicios tienen origen italiano o poseen características o un vínculo con ese país, lo cual genera una falsa expectativa y engaño en el consumidor pues la empresa solicitante es de origen brasileño.

Este órgano de alzada observa que los alegatos formulados por el apelante no se refieren al fundamento jurídico que dio lugar al rechazo del signo solicitado, por lo que no pueden ser objeto de análisis y pronunciamiento.

Del examen del expediente se desprende que la solicitud de



inscripción del signo  fue denegada por incurrir de causales de inadmisibilidad por motivos intrínsecos, específicamente por tratarse de un signo descriptivo, carente de distintividad y engañoso con relación a los productos que se buscan proteger y



distinguir. Sin embargo, los argumentos del recurrente se enmarcan en cuestiones relativas a un análisis de inadmisibilidad por razones extrínsecas, situación que no es objeto de estudio en el presente asunto.

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, este Tribunal considera procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto la abogada María de la Cruz Villanea Villegas, en su condición de apoderada especial de la compañía **NETWORK BEAUTY & FASHION COSMÉTICA LTDA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 09:54:11 horas del 24 de marzo de 2025, la que en este acto se confirma.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por la abogada María de la Cruz Villanea Villegas, en su condición de apoderada especial de la compañía **NETWORK BEAUTY & FASHION COSMÉTICA LTDA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:54:11 horas del 24 de marzo 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.**



Karen Quesada Bermúdez

Óscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

mgm/KQB/ORS/CMC/GBM/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