



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2025-0185-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA
MARCA DE FÁBRICA Y COMERCIO

EXTREME UP
HAIR CLINIC PROFESSIONAL

NETWORK BEAUTY & FASHION COSMÉTICA LTDA, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE
ORIGEN 2024-12620)

MARCAS Y OTROS SIGNOS

VOTO 0536-2025

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a
las once horas con cincuenta minutos del trece de noviembre de dos
mil veinticinco.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la señora
María de la Cruz Villanea Villegas, abogada, portadora de la 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, Villa Zilda, São Paulo, CEP 03069020,
Brasil; en contra de la resolución dictada por el Registro de la
Propiedad Intelectual, a las 09:24:35 horas del 18 de marzo de
2025.

Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez



CONSIDERANDO

PRIMERO: OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La señora María de la Cruz Villanea Villegas, en su condición de apoderada especial de la compañía **NETWORK BEAUTY & FASHION COSMÉTICA LTDA**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio **EXTREME UP**
HAIR CLINIC PROFESSIONAL, para proteger y distinguir **en clase 3 internacional**: productos cosméticos para el cuidado del cabello de uso profesional.

Por medio de resolución dictada a las 09:24:35 horas del 18 de marzo de 2025, el Registro de la Propiedad Intelectual resolvió denegar la inscripción de la marca solicitada, de conformidad con el artículo 8 inciso a) y b) de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante, Ley de marcas).

Inconforme con lo resuelto, la representación de la empresa solicitante apeló, expresando como agravios lo siguiente:

1. El Registro realiza un análisis fraccionado de la marca registrada en comparación con la de su mandante, tomando únicamente en consideración sus partes por separado, sin tomar en consideración la marca en su conjunto, tal y como establece el artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas y otros signos distintivos. Si analizamos la marca tal y como lo establece la ley, como un todo o una unidad, goza del necesario nivel distintivo para acceder al registro.



- 2.** Se está en presencia de dos marcas que cuentan con su propio nombre, son denominaciones diferentes, que despegan y se des adhieren de cualquier confusión empresarial que pueda considerarse.
- 3.** La marca EXTREME UP HAIR CLINIC PROFESSIONAL protege únicamente productos cosméticos de nivel profesional y la marca registrada protege toda la clase 3, por lo que no hay riesgo de confusión en el consumidor.
- 4.** La frase EXTREME o extremo es un término común en clase 3, por lo que alegar que las marcas EXTREME UP y la marca EXTREME INTENSE son parecidas por el termino EXTREME es improcedente, ya que existen registros con la frase EXTREME en su nombre, señalando varias a modo de ejemplo.
- 5.** Las marcas EXTREME UP HAIR CLINIC PROFESSIONAL & EXTREME INTENSE son distintas por lo que no se debe de caer en el error de considerar una confusión visual. Su gran diferencia es el diseño y las frases adicionales, por lo que las hace gráficamente distintas. En el tema fonético, los signos se escuchan totalmente distintos.
- 6.** Las marcas en cuestión, si bien comparten una similitud en cuanto a su nombre, buscan proteger productos completamente diferentes, lo cual es acorde al principio de especialidad, por lo que pueden coexistir en el mercado.

SEGUNDO: HECHOS PROBADOS. En el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentra inscrita la siguiente marca de fábrica:



EXTRÊME

1. **intense**, registro: 173971, inscrita desde el 28 de Abril de 2008, vigente hasta el 28 de Abril de 2028, titular: EBEL INTERNATIONAL LIMITED, para proteger y distinguir **en clase 3 internacional**: productos de perfumería, tales como fragancias, colonias, agua de perfume (eau de parfum), agua de baño (eua de toilette), lociones y cremas perfumadas, lociones y cremas humectantes, lociones y crema suavizantes, desodorantes, talco; jabones perfumados, gel o crema de afeitar, loción para después de afeitarse (aftershave), aceites, gel de baño, shampoo, acondicionadores (certificación visible a folio 6 legajo de apelación).

TERCERO: HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean 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 DEL ASUNTO. Corresponde a este Tribunal entrar al análisis de fondo del recurso de apelación planteado por la representación de la compañía **NETWORK BEAUTY & FASHION COSMÉTICA LTDA**, con el fin de determinar si la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentra ajustada a derecho, y en particular, si el signo solicitado



EXTREME UP
HAIR CLINIC PROFESSIONAL

, cumple con los requisitos de registrabilidad previstos en la legislación marcaria.

El concepto de marca aplicado al presente análisis se encuentra regulado en el artículo 2 de la Ley de marcas, el cual dispone lo siguiente:

[...]

Marca: 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.

[...]

Conforme la norma citada la aptitud distintiva es el elemento esencial de la marca, ya que permite que el consumidor identifique el origen empresarial de un producto o servicio, diferenciándolo de sus competidores y evitando riesgo de confusión en el mercado.

La doctrina reconoce la distintividad como la función esencial de las marcas, al señalar:

La distintividad es una función compleja de la marca, que comporta o articula dos aspectos u operaciones: una, la de identificar, es decir, reconocer la marca como perteneciente a cierto género, clase o especie de productos o servicios, pero a su vez reconoce que ella no es el género, ni lo representa ni lo



designa, sino que es una singularidad dentro de la pluralidad; es individual, no general; es un ejemplar que pertenece a un grupo de productos. La otra operación es la de diferenciar, es decir, separar por sus características una marca de las otras marcas del mismo género, estableciendo una relación de alteridad entre ellas gracias a la aparición o percepción de sus características diferentes.

Así pues, la distintividad sólo puede ser reconocida partiendo de un fondo común que es el sector al cual se aplican las marcas, estableciendo de un lado una relación de diferenciación (la alteridad es la distancia entre las marcas existentes en el mismo sector competitivo) y de otro lado una relación de identificación (la identidad es la afinidad entre la marca y la categoría de los productos o servicios a los que se aplica) o sea, reconocer lo singular dentro de lo plural o general. Cabe destacar que esta relación de identidad presupone una alteridad preexistente, que impide que la marca se confunda o diluya con el producto o el género al cual se aplica.

La identidad y la alteridad pueden ser vistas como dos características o propiedades de la distintividad, y son susceptibles de ser reunidas y formuladas a nivel virtual en una categoría estructural que se denomina distintividad. (**Arana Courrejolles, C. (2001). Distintividad Marcaria (parte 1). Revista de la Facultad de Derecho, Pontificia Universidad Católica de Perú**)

Por su parte, la legislación marcaria enumera una serie de prohibiciones de registro, cuando existe un derecho subjetivo de un tercero que podría verse perjudicado por el signo que se pretende inscribir. En este sentido, el artículo 8 de la Ley de marcas determina:



Artículo 8. Marcas inadmisibles por derechos de terceros. Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros:

- 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.

[...]

Con este tipo de prohibiciones se busca evitar el riesgo de confusión, es decir, que el consumidor incurra en error respecto a los productos o servicios que desea adquirir, o cuando exista asociación indebida acerca del origen empresarial de tales productos o servicios.

Conforme a 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. Sobre este tema el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 19-IP-2022, hace el siguiente análisis:

a) El **riesgo de confusión** puede ser directo o indirecto:

El riesgo de confusión directo está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor, al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro distinto.

El riesgo de confusión indirecto se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee.

b) El **riesgo de asociación** consiste en la posibilidad de que el consumidor, a pesar de diferenciar los signos en conflicto y el origen empresarial del producto o servicio, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto o el prestador del servicio respectivo, tiene una relación o vinculación económica con otro agente del mercado.

[...]

En el caso que se analiza, resulta necesario confrontar los signos marcarios en conflicto para determinar si existe identidad o semejanza entre ellos, en grado de que el consumidor pueda incurrir en riesgo de confusión o bien en riesgo de asociación. Para realizar este análisis, se recurre al artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas, el cual establece las reglas que se deben seguir:

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
- g) Si una de las marcas en conflicto es notoria, la otra debe ser clara y fácilmente diferenciable de aquella, para evitar toda



posibilidad de aprovechamiento indebido del prestigio o fama de la misma.

En atención a lo anterior, es que resulta necesario cotejar la marca propuesta con el signo inscrito.

MARCA SOLICITADA



Clase 3 internacional: productos cosméticos para el cuidado del cabello de uso profesional.

MARCA REGISTRADA



Clase 3 internacional: Productos de perfumería, tales como fragancias, colonias, agua de perfume (eau de parfum), agua de baño (eua de toilette), lociones y cremas perfumadas, lociones y cremas humectantes, lociones y crema suavizantes, desodorantes, talco; jabones perfumados, gel o crema de afeitar, loción para después de afeitarse (aftershave), aceites, gel de baño, shampoo, acondicionadores.



Desde el punto de vista gráfico, se advierte que los signos confrontados son denominativos y que ambos coinciden en incorporar el vocablo “EXTREME”, el cual constituye el componente dominante en cada uno de los conjuntos marcarios. Este término es el que destaca visualmente sobre las demás palabras que componen la marca, siendo el elemento que captará la atención del consumidor y el que recordará.

Aunque el signo solicitado incorpora otros elementos denominativos como “UP” y la frase “HAIR CLINIC PROFESSIONAL”, estos carecen de fuerza distintiva, carácter fundamental y necesario para diferenciarse en el mercado, por lo que la impresión global sigue siendo semejante al signo previamente registrado.

En el plano fonético o auditivo, al coincidir en el término sobresaliente “EXTREME”, provoca que la pronunciación, cadencia y sonoridad en los signos sean sustancialmente similares, lo que provocará en el consumidor mayor riesgo de confusión directo o indirecto, al momento de adquirir los productos de uno u otro signo.

Desde la óptica ideológica o conceptual, ambos signos evocan el mismo concepto al compartir el nominativo “EXTREME”, palabra escrita en idioma inglés que puede ser traducida al español como “extremo”. Esta coincidencia conceptual genera en el consumidor una misma idea, por lo que presentan semejanza ideológica.

Después de realizar el cotejo se determina que existe un alto grado de semejanza marcaria, por lo que resulta imperioso el análisis del principio de especialidad.



Este principio establece que no podrán registrarse dos signos iguales o similares para productos idénticos o semejantes. Al respecto, la doctrina indica:

“El principio de especialidad determina que la compatibilidad entre signos será tanto más fácil cuanto más alejados sean los productos o servicios distinguidos por las marcas enfrentadas. Como principio general, si los productos o servicios de las marcas comparadas son dispares, será posible la coexistencia de tales marcas.” (Lobato, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, pág. 293).

Al analizar los productos que buscan proteger y distinguir los signos en conflicto, se determina que no solamente coinciden en la misma clase de la nomenclatura internacional, sino que también se trata de productos de la misma naturaleza, orientados al cuidado e higiene corporal, los cuales se encuentran ubicados en el mismo sector económico y dirigidos a un mismo tipo de consumidor. De tal forma que no es posible aplicar para el caso en concreto el principio de especialidad, por existir riesgo de confusión directo y riesgo de asociación empresarial.

El recurrente señala que se han concedido otros registros con similitud de denominaciones, sin embargo, la existencia de registros previos que a su parecer se asemejan a este caso no crea derecho, ya que cada asunto es único, en los cuales se deben evaluar la distintividad, el cotejo marcario, contexto comercial y el posible riesgo



de confusión. La concesión de una marca depende del análisis de los puntos supra indicados y no de la existencia de registros similares.

Partiendo de lo antes expuesto, al no contar la marca solicitada con una carga diferencial que le otorgue distintividad, se imposibilita su coexistencia registral junto con el signo previamente inscrito. Debido a la probabilidad de generar riesgo de confusión en el consumidor al relacionar los productos que identifica el distintivo solicitado con los productos amparados por la marca registrada, así como por el riesgo de asociación empresarial que podría derivarse. Se rechazan los agravios expuestos por apelante, los cuales han sido abordados en el desarrollo de la presente resolución.

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

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por la señora 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 09:24:35 del 18 de marzo de 2025, la que en este acto **se confirma**. Sobre lo decidido 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

Jonnathan Lizano Ortiz

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

gmq/KQB/ORS/JLO/GBM/NUB

DESCRIPTORES.

Marcas y signos distintivos

TE. Marcas inadmisibles

TG. Propiedad Industrial

TR. Registro de marcas y otros signos distintivos

TNR. OO.41.55