



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2025-0206-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE
SERVICIOS

ITALLIAN
HAIRTECH

NETWORK BEAUTY & FASHION COSMÉTICA LTDA., apelante
REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE
ORIGEN 2024-12621)
MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0597-2025

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas cincuenta y cuatro minutos del once de diciembre de dos mil veinticinco.

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 08:09:29 horas del 7 de abril de 2025.

Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez



CONSIDERANDO

PRIMERO: OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Por escrito presentado el 06 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 servicios **ITALLIAN** HAIRTECH, para proteger y distinguir **en clase 35 internacional:** comercio por cualquier medio de productos cosméticos y de perfumería, relacionado con cabello.

Mediante resolución emitida a las 08:09:29 horas del 7 de abril 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 sétimo inciso d), g) y j) de la Ley de marcas y otros signos distintivos.

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

1. Se está incurriendo definitivamente en un análisis fraccionado de la marca registrada en comparación con la de su mandante, tomando únicamente sus partes por separado, sin tomar en consideración la marca en su conjunto.
2. Esta marca ya se encuentra inscrita en la Unión Europea, por lo que



se aplica el principio de territorialidad, entendiendo que el principio de territorialidad implica que los derechos que tengan las marcas son aquellos que se han conferido en la jurisdicción correspondiente, es decir, que por estar registrada en un país no garantiza que sus derechos se puedan extender a otros.

3. Estamos enfrente a marcas con productos, si bien en la misma clase, pero totalmente diferentes y que por ende no pueden de ninguna manera causar algún tipo de confusión al consumidor promedio.

4. La marca de su mandante puede coexistir con la marca registrada, así como las demás marcas que existen de elefantes en la clase, se solicita a esta instancia que se continúe con el proceso de registro de esta.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no enlista hechos probados y no probados por ser un caso de puro derecho.

TERCERO. 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.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. En el caso bajo examen, el Registro de la Propiedad Intelectual, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 7, inciso d), g) y j) de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas), emitió resolución denegatoria respecto a la solicitud de inscripción de la marca de



ITALLIAN
HAIRTECH

servicios **ITALLIAN**, para proteger y distinguir en **clase 35 internacional**: comercio por cualquier medio de productos cosméticos y de perfumería, relacionado con cabello.

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 a este Tribunal 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 servicios que pretenden identificar, y la eventual colisión con prohibiciones absolutas o relativas previstas en nuestra legislación marcaria.

En cuanto a las objeciones a la inscripción 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 inadmisibile cuando constituya una designación común, genérica o descriptiva del producto o servicio al que pretende asociarse, o bien cuando carece de la aptitud distintiva necesaria para permitir al consumidor identificar su origen empresarial.

Debemos 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.

En cuanto a la **distintividad**, es aquella que le 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, evitando así que se pueda presentar 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, Derecho de Marcas, 2007, págs. 29 y 30).



Con respecto al **carácter engañoso** 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 del vocablo “HAIRTECH”, así como por elementos gráficos, sean líneas horizontales ubicadas en la parte inferior del denominativo preponderante.

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 servicios que busca proteger y distinguir en la clase 35 de la nomenclatura internacional, al describir de manera directa la naturaleza de dichos servicios.

El signo carece de capacidad diferenciadora, requisito indispensable para acceder al 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

ITALLIAN
HAIRTECH

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 servicios que se buscan proteger y distinguir. Sin embargo, los argumentos del recurrente se enmarcan en cuestiones relativas a un análisis de no admisibilidad 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, venida en alzada.

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 08:09:29 horas del 7 de abril 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

Priscilla Loretto Soto Arias

Norma Ureña Boza

gmq/KQB/ORS/CMC/PLSA/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