
RESOLUCIÓN FINAL

EXPEDIENTE 2023-0276-TRA-PI

**OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA Y
COMERCIO “MELINE”**

LABORATORIO INNOAESTHETICS, SL., apelante

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTES DE ORIGEN
ACUMULADOS 2021- 10624 y 2022-9552)**

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0383-2023

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

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la señora Ana Catalina Monge Rodríguez, abogada, vecina de San José, Curridabat, portadora de la cédula de identidad 1-0812-0604, en su condición de apoderada especial de la compañía **LABORATORIO INNOAESTHETICS, SL**, sociedad organizada y constituida conforme las leyes de España, domiciliada en Ctra. Madrid, km 261, 49600 Benavente, Zamora España, en contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 13:49:32 horas del 24 de marzo de 2023.

Redacta la juez Quesada Bermúdez


CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Con escrito presentado el 22 de noviembre de 2021, el señor Néstor Morera Víquez, abogado, vecino de San José, Los Yoses, portador de la cédula de identidad 1-1018-0975, en condición de apoderado especial de la compañía **Ercolano Hnos S.A.**, sociedad constituida y existente conforme las leyes de Argentina, domiciliada en Monroe 4431 Piso 4, Departamento 30, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina, Argentina; solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**MELINE**”, para proteger y distinguir en clase 3 internacional: productos cosméticos.

Una vez publicado el edicto de ley la señora la señora Ana Catalina Monge Rodríguez, en su condición de apoderada especial de la compañía **LABORATORIO INNOAESTHETICS**, presentó oposición contra el registro del signo, al considerar que se pueden ver vulnerados los derechos de su representada al ser titular de la

marca .


El 31 de octubre de 2022, la señora Monge Rodríguez, en la condición indicada,

solicitó la inscripción de la marca  para proteger y distinguir en clase 3 internacional: productos cosméticos; preparaciones abrasivas para uso corporal; preparaciones no medicinales para la piel para su uso en procedimientos de dermoabrasión; preparaciones para despigmentar la piel; jabones; productos de perfumería; aceites esenciales; lociones capilares; la cual se tramitó en el expediente 2022-9552

Por consiguiente, mediante resolución de las 15:41:31 horas del 21 de marzo de 2023, el Registro de la Propiedad Intelectual ordenó la acumulación de los expedientes **2021-10624**, relativo a la solicitud de registro de la marca **MELINE** presentada por **ERCOLANO HNOS S.A.**, y **2022-9552** correspondiente a la solicitud

de registro de la marca  presentada por **LABORATORIO INNOAESTHETICS, SL**, con el fin de resolverlos conjuntamente (folio 99 del expediente principal).

Mediante resolución dictada a las 13:49:32 horas del 24 de marzo de 2023, el Registro de la Propiedad Intelectual declaró sin lugar la oposición planteada contra la solicitud de inscripción de la marca **MELINE**, expediente **2021-10624** solicitada por **ERCOLANO HNOS S.A.** la cual acogió; asimismo, denegó la solicitud de la

marca  expediente **2022-9552**, solicitada por **LABORATORIO INNOAESTHETICS**.

Inconforme con lo resuelto, la representación de **LABORATORIO INNOAESTHETICS, SL.**, apeló y expuso como agravios lo siguiente:



1. Su representada interpuso oposición con base en un derecho derivado de una marca registrada desde el 2014, en uso en su país de origen España, en la Unión Europea, Estados Unidos, Corea del Sur, India, México y Rusia.
2. Existe un acuerdo confidencial de coexistencia registral de alcance mundial con la empresa **ERCOLANO HNOS. S.R.L.**, en el que esta última se comprometía a usar y registrar la marca **MELINE** únicamente en relación con "laca para uñas" en clase 3, acuerdo que no se está respetando en Costa Rica, se actúa de mala fe solicitándola para "productos cosméticos" en tal clase.



3. Su representada comercializa por productos con la marca  en Costa Rica a través de su distribuidor HOLISTIQUE ubicado en Escazú, San José.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, relevantes para lo que debe ser resuelto, los siguientes:

1. El 22 de noviembre de 2021 se solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**MELINE**”, para proteger y distinguir en clase 3 internacional: productos cosméticos, expediente administrativo 2021-10624.
2. El 31 de octubre de 2022 se solicitó la inscripción de la marca de fábrica y

 comercio  para proteger y distinguir en clase 3 internacional: productos cosméticos; preparaciones abrasivas para uso corporal; preparaciones no medicinales para la piel para su uso en procedimientos de dermoabrasión; preparaciones para despigmentar la piel; jabones; productos de perfumería; aceites esenciales; lociones capilares; expediente administrativo 2022-9552.

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal tiene

como no demostrado el uso anterior de la marca , solicitado por la empresa **LABORATORIO INNOAESTHETICS, SL.**

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. Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y cuando no esté inmerso en ninguna de las causales que impiden su registro, por cuanto 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 inciso a de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas), determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros. Al efecto el artículo citado indica:

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 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.

[...]

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. Al respecto, 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.

Ahora bien, dentro de la normativa que se debe analizar, también es importante tomar en cuenta el artículo 24 del Reglamento de la Ley de marcas y otros signos distintivos que, en cuanto a las semejanzas entre signos distintivos, indica que se deben examinar las **similitudes** gráficas, fonéticas e ideológicas entre los signos inscritos y los solicitados, dando más importancia a las similitudes que a las diferencias entre ellos. Estas semejanzas determinan 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. Esta norma establece:

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.

De esta manera, resulta necesario cotejar las marcas en conflicto:

Marca solicitada ERCOLANO HNOS S.A.	Marca solicitada LABORATORIO INNOAESTHETICS, SL. (oponente)
MELINE	
<u>Clase 3</u> : productos cosméticos.	<u>Clase 3</u> : productos cosméticos; preparaciones abrasivas para uso corporal; preparaciones no medicinales para la piel para su uso en procedimientos de dermoabrasión; preparaciones para despigmentar la piel; jabones; productos de perfumería; aceites esenciales; lociones capilares.

Conforme lo expuesto y observando los conjuntos marcarios, este Tribunal comparte el criterio del Registro de la Propiedad Intelectual y considera que los signos en conflicto presentan más similitudes que diferencias, por lo que no se debe permitir su coexistencia registral.

En el nivel gráfico el signo solicitado “**MELINE**” es denominativo, mientras que la marca solicitada por el oponente corresponde a un signo mixto formado por los términos “ME” y “LINE”, todo escrito en mayúscula; el vocablo “ME” se presenta en la parte superior del signo, de color gris y debajo de este se traza una línea del mismo

color, bajo la cual se ubica el término “LINE” escrito en letras de color negro. Gráficamente las marcas coinciden en el elemento nominativo, y el diseño en la marca del oponente no es suficiente para que los signos puedan distinguirse en el mercado.

En el cotejo fonético, al momento de pronunciar los signos marcarios, emiten el mismo sonido al oído humano, lo que provoca que el consumidor no logre diferenciarlos, por lo que es evidente el riesgo de confusión.

En el ámbito ideológico, al realizar el respectivo cotejo se determina que no es posible determinar similitudes entre las marcas en estudio debido a que se trata de signos de fantasía.

En cuanto a los productos que buscan proteger y distinguir, se encuentran contenidos en clase 3 de la nomenclatura internacional, dirigidos al sector de cosméticos y belleza, por lo que no solo son de la misma naturaleza, sino que también comparten los mismos canales de comercialización y distribución en el mercado. Al coincidir en el mismo objeto de protección, el consumidor al estar frente productos similares puede confundirse en su elección.

Una vez realizado el cotejo gráfico, fonético e ideológico, así como la comparación de los productos que pretende distinguir cada uno, este órgano de alzada concluye que los signos presentan más semejanzas que diferencias, por lo que, de coexistir en el mercado, se podría incurrir en riesgo de confusión y asociación empresarial, puesto que los consumidores pueden pensar que proceden del mismo origen.

Con respecto al uso anterior de la marca, invocado por el apelante en sus agravios, los elementos probatorios aportados no permiten determinar que la marca

**ME
LINE**

haya sido usada con anterioridad en territorio nacional, para productos en la clase 3 internacional. El apelante aportó certificados de registros marcarios en otros países, certificados de registro de cosméticos emitidos por el Ministerio de Salud, impresiones de páginas web y un catálogo de la compañía HOLISTIQUE; no obstante, tales documentos no demuestran el uso anterior en Costa Rica de los productos que se pretenden proteger con la marca solicitada tal como lo establece el artículo 40 de la Ley de marcas.

De conformidad con el cotejo marcario y las anteriores consideraciones, se rechazan los agravios expresados por el apelante y se concluye que la marca del oponente no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad, lo que imposibilita la coexistencia registral junto con el signo “**MELINE**”, solicitado por la compañía **ERCOLANO HNOS S.A.**, quien en el presente asunto ostenta el derecho de prelación conforme al artículo 4 de la Ley de marcas, al presentar primero la solicitud de inscripción del signo.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la señora Ana Catalina Monge Rodríguez, en su condición de apoderada especial de la compañía **LABORATORIO INNOAESTHETICS SL**, en contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual, venida en alzada.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por la señora Ana Catalina Monge Rodríguez, en su condición de apoderada especial de la compañía **LABORATORIO INNOAESTHETICS, SL**,

contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 13:49:32 horas del 24 de marzo de 2023, 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 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 43747-MJP. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 16/10/2023 12:20 PM

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 16/10/2023 12:36 PM

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)
Fecha y hora: 16/10/2023 01:20 PM

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
CARLOS JOSE VARGAS JIMENEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 18/10/2023 08:38 AM

Carlos José Vargas Jimenez

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
Fecha y hora: 16/10/2023 02:04 PM

Guadalupe Ortiz Mora

gmq/KQB/ORS/LVC/PSA/GOM

DESCRIPTORES:

MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLE POR DERECHOS DE TERCEROS

TNR: 00.41.36

MARCAS EN TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN

T.E: MARCAS EN TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN

TG: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TNR: 00.41.26