



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2015-0767-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio: “GALDERMA ACTINICA”

Registro de Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2015-4223)

SPIRIG PHARMA AG., Apelante

Marcas y otros signos distintivos

VOTO No. 453-2016

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las ocho horas con treinta minutos del treinta de junio de dos mil dieciséis.

Recurso de Apelación interpuesto por el licenciado **Aarón Montero Sequeira**, mayor, casado una vez, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-0908-0006, en su condición de apoderado especial de la empresa **Spirig Pharma AG**, sociedad organizada y existente conforme a las leyes de Suiza, domiciliada en Fronchackerstrasse 6 4622 Egerkingen Switzerland, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:48:58 horas del 03 de setiembre de 2015.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 05 de mayo del 2015, el licenciado **Aarón Montero Sequeira**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**GALDERMA ACTINICA**”, para proteger y distinguir: “*cosméticos*”, en **clase 03**.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución dictada a las 14:44:52 horas del 19 de mayo de 2015, le objeto la referida solicitud, ya que existen inscritas



las siguientes marcas: “**GALDERMA**”, bajo el registro número 81070, **GALDERMA (DISEÑO)**, bajo el registro número 108474 y **GALDERMA (DISEÑO)**, bajo el registro número 230735, propiedad de la empresa **GALDERMA S.A.**

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las 14:48:58 horas del 03 de setiembre de 2015, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “... **POR TANTO / Con base en las razones expuestas ... SE RESUELVE: I) Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. ...**”.

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 18 de setiembre de 2015, el licenciado **Aarón Montero Sequeira**, en representación de la empresa **Spirig Pharma AG**, apeló la resolución referida, y por ello conoce este Tribunal.

QUINTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, la nulidad o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal, toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado, del 12 de julio del 2015 al 01 setiembre del 2015.

Redacta la juez Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, relevantes para lo que debe ser resuelto, que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritos los siguientes signos distintivos:



1. La marca de fábrica “**GALDERMA**”, propiedad de GALDERMA S.A, bajo el registro número 81070, inscrita el 19/10/1992 y vence 19/10/2022, para proteger los siguientes productos en **clase 03**: “Preparaciones de limpieza, jabones, perfumería, aceites esenciales, lociones para el cabello y desodorantes para uso personal”. (Ver folio 83).



2. La marca de fábrica , propiedad de GALDERMA S.A, bajo el registro número 108474, inscrita el 28/07/1998 y vence 28/07/2018, para proteger los siguientes productos en **clase 03**: “Preparaciones para limpiar, jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello y desodorantes para uso personal”. (Ver folios 84 y 85).



3. La marca de fábrica y comercio , propiedad de GALDERMA S.A, bajo el registro número 230735, inscrita el 24/10/2013 y vence 24/10/2023, para proteger los siguientes productos en **clase 03**: “Preparaciones cosméticas”, **clase 05**: “Sustancias y preparaciones farmacéuticas” y **clase 10**: “Dispositivos médicos”. (Ver folio 86)

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal tiene como único hecho no probado con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente: Que la empresa apelante **Spirig Pharma AG** y la empresa **GALDERMA S.A.**, titular de los signos distintivos inscritos, pertenezcan al mismo grupo comercial.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la inscripción de la marca solicitada, ya que al hacer el estudio respectivo encuentra que existen inscritas las marcas indicadas anteriormente: “GALDERMA”, “GALDERMA (Diseño)”, “GALDERMA (DISEÑO)” y la marca solicitada es “GALDERMA ACTINICA”, para proteger los siguientes



productos en clase 03: “cosméticos”, considerando el registro que existe identidad y similitud, fonética, gráfica e ideológica y así mismo que los productos se encuentran relacionados entre sí, por lo cual el consumidor podría pensar que se trata de la misma empresa y es ahí donde se genera el riesgo de confusión, careciendo de elementos distintivos que lo particularicen o diferencien y le vuelvan inconfundible en el mercado, fundamentando su decisión en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos en concordancia con el artículo 24 de su Reglamento.

Por su parte, la sociedad recurrente a través de su representante, destacó en sus escritos de apelación y de expresión de agravios, lo siguiente: Que las empresas titulares son empresas hermanas, no existiendo ningún tipo de riesgo de lesión a los intereses de terceros por pertenecer al mismo grupo comercial.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Conforme a lo expuesto, debe subrayarse que las marcas enfrentadas, son por su parte un signo puramente denominativo la marca solicitada “GALDERMA ACTINICA”, siendo la marca inscrita “GALDERMA” un signo denominativo y mixtos las marcas inscritas “GALDERMA” (Diseño) y “GALDERMA” (DISEÑO), razón por la cual debe determinarse cuál es el elemento preponderante en cada una de ellas. Sobre el particular se ha dicho que: “... *Rectamente entendida, la pauta del acusado relieve del elemento dominante significa que al confrontar una marca denominativa compleja con otra marca denominativa (simple o compleja), hay que esforzarse por encontrar el vocablo más característico de las marcas confrontadas. Esto es, el vocablo que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor medio y determina, por lo mismo, la impresión general que la correspondiente marca va a suscitar en la mente del público. ...*” (**Fernández-Novoa, Carlos, Tratado sobre Derecho de Marcas, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A., Madrid, 2001, pp. 231-232**). Asimismo, debe proceder este Tribunal a realizar un cotejo de los productos de cada uno de los signos enfrentados, ello en razón de que la resolución recurrida rechaza la inscripción de la marca solicitada.



Realizada la confrontación de la marca solicitada “**GALDERMA ACTINICA**” y las inscritas

“**GALDERMA**”,  y , observa este Tribunal que el término “**GALDERMA**”, se constituye en el elemento preponderante de los signos enfrentados, así como en el factor tópico, siendo en éste término donde se encuentra la percepción por parte de los consumidores y hacia dónde se dirige directamente su atención, además de ser para algunos productos idénticos, similares y otros directamente relacionados en la clase 03 de la nomenclatura internacional, pudiendo además suponerse, por la relación que hay entre dichos productos, que los protegidos con la marca solicitada se encuentran incluidos dentro de las marcas inscritas y pertenecen a la misma familia que los de estas.

Bajo tal premisa, examinados en su conjunto, el signo que se pretende inscribir “**GALDERMA ACTINICA**”, solicitado como un signo puramente denominativo, y los signos inscritos

“**GALDERMA**”,  y , propiedad de la empresa **GALDERMA S.A.**, se advierte entre ellas similitud gráfica, fonética e ideológica, tal y como lo estableció el Órgano a quo, lo que da como resultado que el signo solicitado no presente una diferenciación sustancial capaz de acreditar la suficiente distintividad, de forma que pueda coexistir registralmente con las marcas inscritas mencionadas anteriormente. Además, la coexistencia de tal término conlleva **también** a una similitud en su pronunciación y por ende en su audición. Todas estas razones por las cuales debe aplicarse en este caso el inciso c) del artículo 24 del Reglamento a la Ley Marcas y Otros Signos Distintivos, sea dar más relevancia a las similitudes que a las diferencias entre los signos en conflicto, más en este caso, en el que el elemento central de ambas marcas, es idéntico.

En esta relación se advierte una identidad desde una perspectiva gráfica, fonética e ideológica, que genera un riesgo de confusión y un riesgo de asociación para el público consumidor, ya que se advierte una identidad y una relación tal y como lo estableció el Órgano a quo, entre los



productos de la marca solicitada sea “**cosméticos**”, en clase 03 de la nomenclatura internacional, con los de las marcas inscritas en esta misma clase: “***jabones, perfumería, aceites esenciales, lociones para el cabello, desodorantes para uso personal, cosméticos y preparaciones cosméticas***”. Por ello debe denegarse el signo solicitado para su inscripción, en virtud que este Tribunal considera que estos productos se encuentran relacionados con los de las marcas inscritas que nos ocupa, por lo que con base en el principio de especialidad no procede su inscripción. Lo anterior, a fin de evitar el riesgo de confusión y el riesgo de asociación del consumidor al momento de elegir sus productos, así como hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de una marca registrada, que consisten en impedir que terceros utilicen su marca o una similar para productos o servicios idénticos, similares o relacionados a los registrados, como sucede en este caso, con los productos de la clase 03 de repetida cita, cuando el uso de lugar a la posibilidad de confusión, principios que precisamente se encuentran en el artículo 25 de nuestra Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por lo expuesto y efectuado el estudio de los agravios por parte del apelante, así como habiendo realizado el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita, con la fundamentación normativa que se plantea, este Tribunal avala la resolución del órgano a quo y considera que al signo objeto de denegatoria, le es aplicable el inciso a) así como el b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978, puesto que dichas normas prevén, la irreregistrabilidad de un signo como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros. Ha de indicarse que, la normativa marcaria es muy clara al negar la registración de un signo y por ende, otorgarle la protección que tal registro conlleva, cuando la marca solicitada sea similar o idéntica a otra anterior perteneciente a un tercero que genere en los consumidores un riesgo de confusión o un riesgo de asociación en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios; y consecuentemente, no es registrable un signo cuando sea semejante con otro ya inscrito y los productos o servicios que uno y otro distingan sean también relacionados, similitud que se advierte entre la marca solicitada y la inscrita para los productos solicitados ya citados.



Finalmente, argumenta el apelante en cuanto al agravio, que las empresas, **SPIRIG PHARMA AG.** y **GALDERMA S.A.**, son hermanas y pertenecen al mismo grupo comercial, aportando documentación, (ver folios 40 al 53). Al respecto, considera este Tribunal que con esta no se demuestra la relación existente entre las empresas y el grupo comercial, por cuanto son copias incompletas de un contrato que en ninguna parte permite inferir que se está ante un mismo grupo económico.

Se concluye así que por existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión y asociación entre las marcas cotejadas para los productos solicitados en la clase 03 de la nomenclatura internacional de repetida cita, por encontrarse inscrita la marca “**GALDERMA**”,  y , propiedad de la empresa “**GALDERMA S.A.**”, de permitirse la inscripción de la marca solicitada “**GALDERMA ACTINICA**”, se quebrantaría con ello lo estipulado en el artículo 8º incisos **a)** y **b)** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por lo que lo pertinente, es rechazar los agravios formulados por el recurrente por resultar improcedentes y declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Aarón Montero Sequeira**, en su condición de apoderado especial de la empresa **Spirig Pharma AG.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:48:58 horas del 03 de setiembre de 2015, la cual se confirma.

QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, No. 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.



POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por el licenciado **Aarón Montero Sequeira**, en su condición de apoderado especial de la empresa **Spirig Pharma AG**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:48:58 horas del 03 de setiembre de 2015, la cual se confirma y se deniega la inscripción de la marca “**GALDERMA ACTINICA**”. Se da por agotada la vía administrativa. 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. -**

Norma Ureña Boza

Carlos José Vargas Jiuménez

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33