



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2025-0246-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA Y
COMERCIO “SANIDERM”

SANIDERM MEDICAL LLC, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE
ORIGEN 2024-6942)

MARCAS Y OTROS SIGNOS

VOTO 0576-2025

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con cuarenta y dos minutos del cuatro de diciembre del dos mil veinticinco.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la abogada María del Milagro Chaves Desanti, vecina de San José, portadora de la cédula de identidad 1-0626-0794, en su condición de apoderada especial de la compañía **SANIDERM MEDICAL LLC**, sociedad existente conforme las leyes de Estados Unidos, domiciliada en P.O. Box 660 Lehi, Utah, United States 84043, Estados Unidos de América, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 13:00:12 horas del 21 de noviembre de 2024.

Redacta la juez Quesada Bermúdez



CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Con escrito presentado el 2 de julio de 2024, la abogada Chaves Desanti, en la condición indicada presentó solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio **“SANIDERM”** para proteger y distinguir en clase 3 internacional: cremas, lociones y limpiadoras no medicinales para el cuidado de la piel para después del tatuaje; jabones de espuma no medicinales, pastillas de jabón facial, pastillas de jabón corporal de cuidado para después del tatuaje; y en clase 5: envoltorios adhesivos transparentes en forma de apósitos autoadhesivos de cuidado para después del tatuaje y vendas adhesivas de cuidado para después del tatuaje; listado que fue limitado como se indica a solicitud de la representación de la empresa solicitante.

Una vez analizada la solicitud presentada, mediante resolución de las 13:00:12 horas del 21 de noviembre de 2024 el Registro de la Propiedad Intelectual denegó la inscripción de la marca, por derechos de terceros, al considerar que transgrede el artículo 8 incisos 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 **SANIDERM MEDICAL LLC**, apeló y expuso como agravios lo siguiente:

1. Si bien hay similitud e igualdad con la denominación **SANIDERM**, en este caso es de esencial importancia analizar conjuntamente la denominación de interés y su ámbito de protección. Las marcas **SENEDERM** y **SENEDERM SOLUTIONS** protegen productos



cosméticos y de cuidados de la piel en general, pero ninguna de ellas es para cuidados post tatuajes, es decir, el producto solicitado es especializado para un fin.

2. Resulta importante resaltar la disimilitud de los productos que, si bien podrían tener un mismo canal de comercialización, o compartir un mismo medio publicitario, no existe evidencia de una conexión competitiva entre los productos farmacéuticos y las cremas, lociones, jabones para piel post tatuaje y parches para cubrir piel tatuada. No es posible determinar tampoco que los fabricantes de los productos inscritos sean los fabricantes del producto pretendido, los productos post tatuaje no poseen efectos cosméticos y tampoco son un producto farmacéutico. Por lo anterior, de acuerdo con el ámbito de protección, se concluye que las marcas pueden coexistir pacíficamente bajo el principio de especialidad.

3. A pesar de que existe similitud entre el núcleo de las marcas, el giro comercial de cada una es lo suficientemente distinto como para permitir una clara diferenciación entre los tres signos distintivos. Por lo tanto, las marcas no resultan confusas en un grado suficiente como para evitar su coexistencia registral.

4. Discrepa de lo resuelto por el Registro, al indicar que todas aquellas imágenes o impresiones que se encuentren en el tráfico mercantil y no estén registradas, no pueden ser objeto de valoración. Esto por cuanto la forma en que se ofrecen los productos al consumidor es un factor que debe ser objeto de análisis para determinar la probabilidad de coexistencia registral entre signos en conflicto, porque aporta imágenes de los productos que protegen las marcas cotejadas.



5. Los productos de su mandante muestran además el logo característico de una cruz, ya sea en blanco y negro o a color, dicho logo se ubica anterior al marcaje con SANIDERM, visto desde una perspectiva vertical u horizontal, el elemento indicado es parte de cada envase o empaque, lo cual es claro indicativo de origen empresarial y distintivo en comparación con los signos citados.

6. La marca solicitada y las de SGII, Inc. coexisten pacíficamente a nivel registral en su país de origen, los Estados Unidos, para lo cual aporta un listado con las marcas mencionadas. Si las marcas coexisten en su país natal desde hace varios años, bajo Convenio de París debe aceptarse esa coexistencia en este país, pues que no hay daño a terceros ni confusión en cuanto al origen por las diferencias en los productos por proteger.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. En el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentran inscritos los siguientes signos distintivos:

1. Marca de fábrica y comercio "**SENERM**", registro 273194, inscrita el 6 de agosto de 2018, vigente hasta el 6 de agosto de 2028, propiedad de SGII, INC., para proteger y distinguir en clase 3 internacional: cosméticos, lociones para la piel y limpiadores para la piel (folio 5 del legajo de apelación).
2. Marca de fábrica y comercio "**SENERM SOLUTIONS**", registro 273098, inscrita el 31 de julio de 2018, vigente hasta el 31 de julio de 2028, propiedad de SGII, INC., para proteger y distinguir en clase 3 internacional: cosméticos, humectantes



antienvjecimiento utilizados como cosméticos, suero antienvjecimiento no medicado, preparaciones exfoliantes no medicadas para la piel y el cabello (folio 6 del legajo de apelación).

3. Marca de fábrica "**SANIDERM**", registro 45325, inscrita el 6 de diciembre de 1972, vigente hasta el 6 de diciembre de 2027, propiedad de LABORATORIOS COMPAÑIA FARMACEUTICA L.C., S.A., para proteger y distinguir en clase 5 internacional: productos farmacéuticos (folio 7 del legajo de apelación).

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Considera este Tribunal que no existen hechos de tal naturaleza que deban ser valorados para la resolución del presente proceso.

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 avocarse al análisis de fondo del recurso de apelación interpuesto por la representación de la compañía **SANIDERM MEDICAL LLC**, a fin de determinar si la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentra ajustada al ordenamiento jurídico vigente, así como establecer si el signo solicitado "**SANIDERM**", cumple con los requisitos para ser acreedor de protección registral conforme a la legislación marcaria aplicable.



Para tales efectos, resulta necesario examinar si el signo pretendido satisface las exigencias legales, conforme los principios que rigen el derecho marcario. En este contexto, procede traer a colación el artículo 2 de la Ley de marcas, el cual define la marca de la siguiente forma:

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.

De conformidad con tal disposición normativa, la protección registral únicamente puede recaer sobre signos que posean la capacidad de individualizar productos o servicios en el tráfico mercantil, lo cual constituye un presupuesto fundamental para el acceso al registro y para la tutela del interés público y de los derechos de terceros.

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, Carmen. (2001). Distintividad Marcaria (parte 1). *Derecho & Sociedad*. p. 181. Recuperado de: <https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechoysociedad/article/view/16866>)

Para determinar si un signo contiene esta aptitud distintiva, el registrador ha de realizar un examen de los requisitos sustantivos, intrínsecos y extrínsecos, y determinar que no se encuentre comprendido en las causales de rechazo contenidas en los artículos 7 y 8 de la Ley de marcas, referidas a la capacidad del signo para identificar el producto o servicio, y que no ocasione un riesgo de confusión a los consumidores respecto de su origen empresarial.



En el presente caso, el signo solicitado fue rechazado por causales extrínsecas al considerarse que incurre en las siguientes prohibiciones:

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.

[...]

Para el análisis correspondiente, resulta necesario confrontar los signos marcarios en conflicto para determinar si existe identidad o semejanza entre ellos, en grado 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...

En atención a lo anterior, resulta necesario cotejar la marca propuesta con los signos inscritos.

Marca solicitada

SANIDERM

Clase 3: cremas, lociones y limpiadoras no medicinales para el cuidado de la piel para después del tatuaje; jabones de espuma no medicinales, pastillas de jabón facial, pastillas de jabón corporal de cuidado para después del tatuaje.

Clase 5: envoltorios adhesivos transparentes en forma de apósitos autoadhesivos de cuidado para después del tatuaje y vendas adhesivas de cuidado para después del tatuaje.

Marcas registradas

SENEDERM

Clase 3: cosméticos, lociones para la piel y limpiadores para la piel.

SENEDERM SOLUTIONS

Clase 3: cosméticos, humectantes antienvjecimiento utilizados como cosméticos, suero antienvjecimiento no medicado, preparaciones exfoliantes no medicadas para la piel y el cabello.



SANIDERM

Clase 5: productos farmacéuticos.

A nivel gráfico las marcas confrontadas son denominativas; la marca solicitada **“SANIDERM”** es idéntica a uno de los signos registrados. Con respecto a las otras dos marcas inscritas, presentan una estructura gráfica muy similar, debido a que comparten la terminación **“DERM”**; la variación del signo solicitado es mínima, pues solamente se sustituyen dos vocales en la palabra que constituye el elemento preponderante de los signos: **SANIDERM** / **SENE~~E~~DERM**; tales diferencias no son suficientes para generar una impresión visual diferenciadora en el consumidor, quien no realiza un examen minucioso de las marcas, sino que se guía por la percepción global del signo. En el caso de la marca inscrita **“SENE~~E~~DERM SOLUTIONS”**, el nominativo **“SOLUTIONS”**, constituye un término de uso común en el tráfico mercantil de los productos de la clase 3, razón por la cual el elemento que le otorga distintividad al signo es la palabra inicial.

En el plano fonético, la pronunciación de los signos confrontados presenta una sonoridad idéntica en el caso de la marca registrada **“SANIDERM”**, y muy semejante con relación a los otros signos, especialmente por la coincidencia en la sílaba tónica final **“DERM”**. Tal semejanza fonética incrementa la posibilidad de confusión en el consumidor.

En el aspecto ideológico, los términos denominativos **SANIDERM**, **SENE~~E~~DERM**, **SENE~~E~~DERM SOLUTIONS** y **SANIDERM**, no evocan algún concepto o significado.



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, más cuando se trata de marcas que presentan un alto grado de similitud como es el caso de estudio.

Respecto al principio de especialidad la doctrina ha señalado:

El principio de la especialidad determina que la compatibilidad entre signos será tanto más fácil cuanto más alejados sean los productos o servicios distinguido 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. (2002) *Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas*. (1ª Ed.) Madrid: Civitas, p. 293)

De esta forma, al analizar los productos que se busca proteger y distinguir con el signo solicitado, se determina que se encuentran vinculados y dirigidos al cuidado de la piel, los cuales pueden compartir canales de comercialización, consumidores y finalidad, lo que refuerza la posibilidad de asociación indebida.

Ante tal semejanza e identidad de productos no es posible aplicar el principio de especialidad y no se debe dar protección a signos similares a marcas registradas, derecho derivado de su registro, como lo indica el artículo 25 de la Ley de marcas.

El apelante sostiene que si bien hay similitud con las denominaciones se debe analizar el ámbito de protección y la especialidad de su producto. Es importante aclarar que los productos cosméticos y para el cuidado de la piel, comprenden por su propia naturaleza a productos para el cuidado posterior al tatuaje. La pretendida



especialización no resulta suficiente para excluir el riesgo de confusión, cuando el consumidor no realiza distinciones técnicas al momento de adquirir este tipo de productos.

En cuanto a que no existe evidencia de una conexión competitiva entre los productos, este órgano de alzada considera que la conexión competitiva no exige una identidad absoluta, sino que es suficiente que se presente una relación razonable entre los productos, tal y como sucede en el caso bajo análisis.

En este caso los productos cosméticos, dermatológicos y de cuidado post tatuaje se encuentran claramente vinculados al cuidado de la piel, se pueden comercializar en los mismos establecimientos y se dirigen al mismo sector consumidor. Las diferencias alegadas en cuanto al giro comercial no eliminan las semejanzas gráficas y fonéticas existentes entre los signos.

Con respecto a las imágenes o impresiones presentes en el tráfico mercantil, este Tribunal reitera que el análisis se circunscribe estrictamente al signo tal como ha sido solicitado o inscrito. Los elementos mencionados por el recurrente no forman parte del objeto de protección marcaria.

El signo solicitado en el presente asunto es una marca denominativa, por lo que elementos gráficos como el de una cruz, señalados por el apelante, al no ser parte del signo propuesto, no pueden ni deben ser considerados para efectos del cotejo marcario.



Por otro lado, el apelante invoca la coexistencia pacífica de las marcas en otras jurisdicciones; sin embargo, esto no resulta vinculante, dado el principio de territorialidad, el cual encuentra sustento en el artículo 6 inciso 3 del Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial, el cual establece que una marca regularmente registrada en un país de la Unión será considerada como independiente de las marcas registradas en los demás países de la Unión, lo que comprende el país de origen.

Como puede apreciarse, este principio es sin lugar a duda, una consecuencia de que el registro de una marca queda limitada al país en que es solicitada y se registrará por la ley nacional.

Conforme a lo expuesto, este Tribunal concluye que ninguno de los agravios expuestos por el recurrente logra desvirtuar la similitud marcaria y el riesgo de confusión y asociación empresarial existente. En consecuencia, el signo pretendido no cumple con el requisito esencial de distintividad exigido por la Ley de marcas.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por todo lo anteriormente expuesto, considera este Tribunal que se debe declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por la señora María del Milagro Chaves Desanti, en su condición de apoderada especial de la compañía **SANIDERM MEDICAL LLC**, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual venida en alzada, la que en este acto se confirma.



POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por la señora María del Milagro Chaves Desanti, en su condición de apoderada especial de la compañía **SANIDERM MEDICAL LLC**, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 13:00:12 horas del 21 de noviembre de 2024, 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**.

Karen Quesada Bermúdez

Óscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza



gmq/KQB/ORS/CMCH/GBM/NUB

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33