



RESOLUCIÓN DEFINITIVA
EXPEDIENTE 2025-0052-TRA-PI
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN COMO MARCA DEL SIGNO
GLAUCOFTAL PF
TQ BRANDS S.A., apelante
REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE
ORIGEN 2024-8542)
MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0417-2025

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas treinta y un minutos del once de setiembre de dos mil veinticinco.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Andrés Hernández Osti**, portador de la cédula de identidad 1-0712-0834 en su condición de apoderado especial de **TQ BRANDS S.A.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Panamá, con domicilio en calle 23 No.7-39, Barrio San Nicolás, Cali, Valle del Cauca, Colombia, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:51:53 horas del 10 de diciembre de 2024.

Redacta el Juez Gilbert Bonilla Monge

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 19 de agosto de 2024, el licenciado **Andrés Hernández Osti**, presentó solicitud de



inscripción de la marca de fábrica y comercio “GLAUCOFTAL PF” que distingue en clase 5: productos farmacéuticos y medicinales de uso humano.

El Registro de la Propiedad Intelectual mediante resolución de las 15:51:53 horas del 10 de diciembre de 2024, rechazó la marca solicitada por derechos de terceros al existir el registro previo de los



signos que distingue en clase 5: productos oftálmicos.

Inconforme con lo resuelto, **Andrés Hernández Osti**, en representación de **TQ BRANDS S.A.**, apeló y expuso como agravios lo siguiente:

1. Indica que su empresa tiene un antecedente de registro del signo GLAUCOFTAL registro 268781, para distinguir en clase 5: productos farmacéuticos y medicinales de uso humano y otros signos que contienen las letras PF en su conformación.
2. Las marcas analizadas en su conjunto no presentan identidad. El cotejo gráfico, fonético e ideológico de los signos en conflicto no genera identidad capaz de crear confusión para el consumidor final.
3. Se debe tomar en cuenta la forma como se presentan las marcas registradas en el mercado lo que provoca diferencias sustanciales.
4. Las letras PF son de uso común en oftalmología ya que significan en esa rama "gotero de alcohol polivinílico".
5. Su representada es propietaria de las marcas GLAUCOFTAL Y OLFOTAL PF y las letras PF no son de uso exclusivo en la



rama oftalmología, son puntos que considerar para admitir la marca solicitada.

Solicita se revoque la resolución recurrida y se conceda la marca para los productos solicitados.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal encuentra como hechos probados los siguientes:

1. En el Registro de Propiedad Intelectual se encuentra inscritas a nombre de la empresa **SOPHIA HOLDINGS, S.A. DE C.V.**, las marcas:



registro 266550, que protege y distingue en clase 5: Productos oftálmicos, vigente hasta el 27 de octubre de 2027.



registro 292934, que protege y distingue en clase 5: Productos oftálmicos, vigente hasta el 15 de diciembre de 2030.

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. RESPECTO DE LAS SIMILITUDES ENTRE SIGNOS MARCARIOS Y EL COTEJO DE ESTOS. El artículo 8º de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como



marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme a los incisos:

- 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.

Según los citados incisos para que no sea admisible el signo solicitado **“GLAUCOFTAL PF”**, en clase 5, debe presentar semejanza gráfica,

fonética e ideológica con los signos registrados , y distinguir los mismos productos u otros relacionados de manera que causen riesgo de confusión al consumidor final.

En relación con lo citado, para determinar la similitud o semejanza se debe realizar el cotejo marcario tomando en cuenta algunas de las reglas que se encuentran contenidas en el artículo 24 del reglamento



a la Ley de marcas, que ayudarán a determinar la posible coexistencia de los signos:

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.

[...]

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;

[...]

Dadas las pautas a seguir se procede al cotejo de los signos en conflicto, tomando en cuenta la regla del análisis en conjunto:

SIGNO SOLICITADO CLASES 5

GLAUCOFTAL PF

Productos farmacéuticos y medicinales de uso humano.



SIGNOS REGISTRADOS CLASE 5





Productos oftálmicos

Previo a realizar el cotejo de los signos y con fundamento en el inciso d) del artículo 24 del Reglamento de la ley de marcas y otros signos distintivos, es importante recalcar que según búsquedas realizadas en varios sitios web [<https://glaucoma.org/es/informacion-sobre-glaucoma/medicamentos-para-el-glaucoma>, [https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6263246/#:~:text=Fondo,colirios%20sin%20conservantes%20\(PF\)](https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6263246/#:~:text=Fondo,colirios%20sin%20conservantes%20(PF))], las siglas “PF” en el campo de la oftalmología se refieren a productos libres de conservantes, por lo que no son de uso exclusivo de una sola empresa competidora en el mercado y por lo tanto no son de peso para determinar similitudes en el cotejo marcario.

Según lo anterior, desde el punto de vista gráfico o visual se entiende que un análisis unitario se realiza sin descomponer el conjunto de cada signo, en ese sentido, el conjunto de elementos que integran el signo prevalece sobre sus partes.



Gráficamente los signos registrados  y  presentan una grafía especial en sus letras y un diseño que difiere sustancialmente del conjunto marcario solicitado **GLAUCOFTAL PF**, esto permite determinar más diferencias que semejanzas en el plano gráfico.



Gráficamente el término que prevalece en el signo solicitado es **GLAUCOFTAL**, pasando a un segundo plano las siglas PF, por ende, no se observa identidad capaz de crear confusión.

Desde el punto de vista fonético no se puede indicar que la pronunciación de la denominación solicitada **“GLAUCOFTAL PF”** sea igual o similar a las denominaciones registradas **“PF”**, el inicio del signo solicitado da una vocalización totalmente distinta para crear confusión.

En el plano ideológico el componente principal de la marca solicitada es un término de fantasía que no presenta semejanza con los términos de uso común utilizado por las marcas registradas.

Al presentar diferencias tan marcadas en el plano gráfico, fonético e ideológico no es necesario realizar un cotejo de los productos ya que ante tales diferencias para este Tribunal no existe riesgo de confusión o asociación alguna para el consumidor.

SEXTO: SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. De conformidad con las anteriores consideraciones, contrario a lo dictado por el Registro, el signo solicitado no violenta los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de marcas por lo que se declara con lugar el recurso de apelación presentado por la empresa **TQ BRANDS S.A.**, contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:51:53 horas del 10 de diciembre de 2024, la que en este acto se revoca para que se continúe con la inscripción del signo **“GLAUCOFTAL PF”**, si otro motivo ajeno al expresado en esta resolución no lo impidiere.



POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **con lugar** el recurso de apelación presentado por **Andrés Hernández Osti**, en su condición de apoderado especial de la empresa **TQ BRANDS S.A.**, contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:51:53 horas del 10 de diciembre de 2024, la que en este acto se **revoca**; proceda el Registro de origen, a continuar con el trámite de la solicitud si otro motivo ajeno al aquí analizado no lo impidiere. 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

Oscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza



mgm/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