



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2025-0564-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA Y
COMERCIO

Kylatan PF

TQ BRANDS S. DE R.L., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE
ORIGEN 2025-8800)

MARCAS Y OTROS SIGNOS

VOTO 0352-2026

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con cincuenta y dos minutos del veintiuno de mayo del dos mil veintiséis.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el abogado Andrés Hernández Osti, vecino de San José, portador de la cédula de identidad: 1-0712-0834, en su condición de apoderado especial de la compañía **TQ BRANDS S. DE R.L.**, sociedad constituida y organizada conforme las leyes de Panamá, domiciliada en Calle 23 No. 7-39, Barrio San Nicolás, Cali, Valle del Cauca, Colombia; en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 14:58:46 horas del 15 de octubre de 2025.

Redacta el juez Gilbert Bonilla Monge



CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Por medio de escrito presentado el 13 de agosto del 2025, el abogado Andrés Hernández Osti, en su condición de apoderado especial de la compañía **TQ BRANDS S. DE R.L.**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio **Kylatan PF**, para proteger y distinguir en clase 5 internacional: medicamentos oftalmológicos.

Mediante la resolución dictada a las 14:58:46 horas del 15 de octubre de 2025, el Registro de la Propiedad Intelectual resolvió denegar la solicitud de inscripción presentada, al considerarla inadmisibles por derechos de terceros, de conformidad del artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas y otros signos distintivos.

Inconforme con lo resuelto, la representación de la empresa **TQ BRANDS S. DE R.L.** apeló, expresando como agravios lo siguiente:

1. El registro de las marcas propiedad de SOPHIA HOLDINGS, S.A. DE C.V., no debe impedir el registro de la marca solicitada, porque su representada es la propietaria de 5 marcas inscritas y vigentes en clase 5 que contienen las letras "PF".
2. La solicitud 2025-8542 de la marca GLAUCOFTAL PF, es un antecedente de suma importancia, por cuanto el Tribunal Registral Administrativo en su voto 0417-2025 declaró con lugar la apelación y ordenó continuar con el trámite de registro.



3. La empresa SOPHIA HOLDINGS, S.A. DE C.V., no tiene el uso exclusivo de las letras "PF" en clase 5, ya que dichas letras en el área de la oftalmología son de uso común.

4. La marca solicitada cumple con la función de distinguir los productos que son ofrecidos por una empresa de los de otra. Es una marca que cumple con la distintividad tanto intrínseca como extrínseca.

5. Las marcas son en el plano gráfico, fonético e ideológico diferentes, por lo que no debería ser necesario realizar un cotejo de productos ya que ante las diferencias no existe riesgo de confusión o asociación. El Registro no hizo el análisis del signo en su conjunto, como un todo único.

6. Se debe tomar en cuenta la forma como se presentan las marcas registradas en el mercado lo que provoca diferencias sustanciales. En oftalmología "PF" significa "gotero de alcohol polivinílico", las cuales se utilizan para la resequedad e irritación ocular, por lo que las letras "PF" en materia de oftalmología no son de uso exclusivo de ninguna persona física o jurídica.

Finalmente solicita se protejan los derechos de su representada, se revoque la resolución recurrida y se ordene continuar con el trámite de inscripción de la marca.

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



1. La marca de fábrica y comercio , registro: 266550, inscrita desde el 27 de octubre de 2017, vigente hasta el 27 de octubre de 2027, titular: SOPHIA HOLDINGS, S.A. DE C.V., para proteger y distinguir en clase 5 internacional: productos oftálmicos. (visible a folio 6 y 7 del legajo digital de apelación)



2. La marca de fábrica y comercio , registro: 292934, inscrita desde el 15 de diciembre de 2020, vigente hasta el 15 de diciembre del 2030, titular: SOPHIA HOLDINGS, S.A. DE C.V., para proteger y distinguir en clase 5 internacional: productos oftálmicos. (visible a folio 8 y 9 del legajo digital de apelación).

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

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.

En el presente caso se solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio **Kylatan PF**, para proteger y distinguir en clase 5



internacional; medicamentos oftalmológicos; la cual fue rechazada por el Registro de la Propiedad Intelectual, aduciendo causales de inadmisibilidad por derechos de terceros, con fundamento en los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas).

Corresponde a este Tribunal entrar al examen sustancial del recurso de apelación interpuesto por la representación de la compañía **TQ BRANDS S. DE R.L.**, con el fin de determinar si la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentra ajustada al marco jurídico vigente, así como establecer si el signo solicitado

Kylatan PF, reúne las condiciones necesarias para acceder a la protección registral conforme a la normativa marcaria aplicable.

Para tal efecto, resulta necesario verificar si el signo pretendido cumple con las exigencias legales y con los principios que informan el derecho marcario. En este sentido, procede citar el artículo 2 de la Ley de marcas y otros signos distintivos, Ley N°7978 (en adelante Ley de marcas), disposición que define 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.

Para determinar si un signo posee aptitud distintiva, el registrador debe efectuar un examen integral de los requisitos sustantivos, tanto intrínsecos como extrínsecos. A tal efecto, la legislación marcaria



establece un conjunto de prohibiciones de registro, particularmente en aquellos supuestos en que exista un derecho subjetivo de un tercero que podría verse perjudicado por el signo que se pretende inscribir. En este sentido, el artículo 8 de la Ley de marcas dispone:

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.

[...]

Con este tipo de prohibiciones se busca evitar el riesgo de confusión, es decir, que el consumidor incurra en error respecto a los productos o servicios que desea adquirir, o cuando exista asociación indebida acerca del origen empresarial de tales productos o servicios.



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. Sobre este tema 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.

[...]

En este sentido, es necesario confrontar los signos marcarios para determinar si existe identidad o semejanza entre ellos, en grado de que el consumidor pueda incurrir en riesgo de confusión o bien en riesgo de asociación. Sobre la identidad o semejanza entre signos, el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI), lo ha abordado de



la siguiente manera:

§ 1. Existirá identidad entre el signo pedido y la marca anterior cuando el primero reproduce, sin modificación alguna, todos los elementos que constituyen la marca anterior. Así, de la simple comparación entre ellos consta su plena identidad, por lo que no es necesario un mayor análisis para concluir que ellas no son diferenciables entre sí y en este caso opera la presunción legal de confusión en el consumidor, que establece la LPI.

§ 2. La determinación de la semejanza entre marcas corresponde a una operación estimativa que implica el empleo de ciertas pautas de comparación, sin perjuicio de las normas y principios consagrados en la legislación sobre propiedad industrial. Dichas pautas de evaluación deben ser analizadas considerando la estructura que posee cada marca, a la luz de: (i) La apreciación global, que obliga al momento del análisis marcario a considerar los signos en su conjunto o como un todo, sin detenerse a examinar los detalles de un signo y sin acudir a fraccionamientos, incorporando comparación fonética, gráfica y/o conceptual; (ii) La primera impresión, que corresponde a aquella opinión superficial que tiene el público consumidor en el mercado y que se centra, generalmente, en el señalado conjunto; y (iii) La búsqueda del elemento dominante que impregna la visión de conjunto de una marca denominativa compuesta, a fin de compararla con otra marca. **(Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI). Marcas previas en Chile. En Directrices de marcas: Capítulo Prohibiciones de**



registro. Recuperado del enlace
https://www.inapi.cl/docs/default-source/default-document-library/viuid_marcas_previas_en_chile.pdf?sfvrsn=71f0ef7e_0)

Para realizar este análisis el artículo 24 de la Ley de marcas y otros signos distintivos, establece las reglas a 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 identifiquen 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.

En atención a lo anterior, es que resulta necesario cotejar la marca propuesta y el signo inscrito:

MARCA PROPUESTA

Kylatan PF

Clase 5 internacional: medicamentos oftalmológicos.

SIGNOS INSCRITOS

	
Registro 266550	Registro 292934
Clase 5 internacional: productos oftálmicos.	Clase 5 internacional: 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.

Desde el punto de vista gráfico, se observa que la marca solicitada está constituida por la expresión denominativa “KYLATAN PF”, escrita



con una grafía especial. Por su parte, los signos inscritos y



corresponden a marcas mixtas integradas por las letras “PF” acompañadas de un elemento figurativo consistente en una gota. Gráficamente el término que prevalece en el signo solicitado es “KYLATAN PF”, pasando a un segundo plano las siglas PF, por ende, no se observa identidad capaz de crear confusión.



En cuanto al aspecto fonético, la marca del apelante presenta una sonoridad distinta con respecto a los signos previamente inscritos. La presencia del término “KYLATAN” ubicado al inicio del signo del solicitado provoca que suene diferente al oído humano.

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.

En virtud de los expuesto, procede acoger los agravios del apelante, revocar la resolución recurrida y, en su lugar, disponer la continuación del trámite de inscripción correspondiente.

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, venida en alzada.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **con lugar** el recurso de apelación interpuesto por el abogado Andrés



Hernández Osti, en su condición de apoderado especial de la compañía **TQ BRANDS S. DE R.L.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 14:58:46 horas del 15 de octubre de 2025, 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

gmq/KQB/ORS/CMCh/GBM/NUB

WWW.TRA.GO.CR



DESCRIPTORES.

Marcas y signos distintivos

TE. Marcas inadmisibles

TG. Propiedad Industrial

TR. Registro de marcas y otros signos distintivos

TNR. 00.41.55