



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Exp. N° 2008-624-TRA-PI**

**Oposición a solicitud de la marca “ALSAVARIGEL”**

**COFARMA, COSMETICOS Y FARMACEUTICOS DE CENTROAMERICA  
SOCIEDAD ANONIMA, apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen 9110-04**

**Marcas y otros signos.**

## ***VOTO N° 022-2009***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las nueve horas diez minutos del catorce de enero de dos mil nueve.***

***Recurso de Apelación*** interpuesto por la **Licenciada Georgina Rojas D’Avanzo**, mayor, divorciada, Abogada, vecina de Cartago, cédula de identidad número uno- nueve uno nueve- cuatro ocho tres, en su condición de Apoderada Especial de la sociedad **COFARMA, COSMETICOS Y FARMACEUTICOS DE CENTROAMERICA, S. A.**, cédula jurídica tres- ciento uno- cero uno cero dos siete ocho, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas, treinta y un minutos y cincuenta y dos segundos del once de junio de dos mil ocho.

## **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado el 7 de diciembre de 2004 ante el Registro de la Propiedad Industrial, el señor Agustín Font Mas, ciudadano español con pasaporte treinta y ocho millones cuatrocientos ochenta y tres mil seiscientos ochenta y tres-Z, vecino de España en su condición de apoderado generalísimo de la sociedad AGUSTINES LABORATORIOS, formuló la solicitud de inscripción de la marca de fábrica “ALSAVARIGEL”, en **Clase 5** de la nomenclatura internacional, para distinguir y proteger producto farmacéuticos en gel o crema



para problemas de circulación y problemas de várices.

**SEGUNDO.** Que previa publicación del edicto de ley, dentro del plazo conferido al efecto la Licenciada Georgina Rojas D'Avanzo, de calidades y condición señaladas, formuló oposición al registro solicitado, alegando, en términos generales, que el distintivo marcario solicitado presenta similitud gráfica, fonética e ideológica con las marcas inscritas de su representada VARIGEL COFARMA y COFARMA- VARIGEL.

**TERCERO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las catorce horas, treinta y un minutos y cincuenta y dos segundos del once de junio de dos mil ocho, dispuso: *“POR TANTO / (...), se resuelve: Se declara sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado de **COFARMA, COSMETICOS Y FARMACÉUTICOS DE CENTROAMERICA S.A.**, contra la solicitud de inscripción de la marca **“ALSAVARIGEL”**, en clase 5 internacional, presentado por **AGUSTINES LABORATORIOS**, la cuál se acoge. (...) **NOTIFÍQUESE”** .*

**CUARTO.** Que inconforme con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, la Licenciada Georgina Rojas D'Avanzo, mediante escrito presentado el 24 de julio de 2008 interpuso *Recurso de Revocatoria con Apelación en subsidio*, y mediante escrito presentado ante este Tribunal el 24 de noviembre de 2008, expresó agravios.

**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, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

**Redacta el Juez Durán Abarca; y,**



## CONSIDERANDO

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Se reformula de la siguiente manera el elenco de hechos probados contenido en la resolución venida en alzada, con el propósito de incluir el respaldo documental que les corresponde:

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial consta que a solicitud de la empresa **COFARMA, COSMETICOS Y FARMACÉUTICOS DE CENTROAMERICA S.A.**, se encuentra inscrita la marca de comercio “**COFARMA-VARIGEL**”, registro número **135301**, vigente del 23 de setiembre de 2002 hasta el 23 de setiembre de 2012, para distinguir y proteger cosméticos, en clase 3 nomenclatura internacional (folio 21).

2.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial consta que a solicitud de la empresa **COFARMA, COSMETICOS Y FARMACÉUTICOS DE CENTROAMERICA S.A.**, se encuentra inscrita la marca de fábrica “**VARIGEL COFARMA**”, registro número **147044**, vigente del 4 de mayo de 2004 hasta el 4 de mayo de 2014, para distinguir y proteger productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos, productos dietéticos para niños y enfermos, material para vendajes, materiales para empastar dientes y para improntas dentales, desinfectantes, preparaciones para destruir las malas hierbas y los animales dañinos, en clase 5 nomenclatura internacional (folio 23).

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no advierte hechos, de interés para lo que debe ser resuelto, que revisten el carácter de no probados.

**TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, del análisis en forma global y conjunta de la marca solicitada “**ALSAVARIGEL**” con la inscritas de la opositora “**VARIGEL COFARMA**” en clase 5 y “**COFARMA-VARIGEL**” en clase 3, determinó que no existía similitud ni gráfica ni fonética ya que la marca solicitada posee inicialmente las sílabas



“ALSA” y los signos inscritos la palabra “COFARMA” lo cual permite establecer diferencias sustanciales entre los signos que extingue toda posibilidad de que se ponga en riesgo la salud pública, además, con la marca en clase 3, consideró que los productos eran diversos, la solicitada para clase 5 y la inscrita para clase 3, no existiendo ningún tipo de riesgo de confusión entre los signos, ni que se pusiera en riesgo la salud pública.

Por su parte, el recurrente basó sus agravios en la similitud entre el signo solicitado y los inscritos, argumentando que no existe la distintividad suficiente como para contrapesar el grado de similitud que producen, que los productos de su representada están ya posicionados en el mercado nacional, y el consumidor no ve cuatro letras adelante como ALSA sino ven el nombre VARIGEL, subrayando, que el aceptar registrar a marca solicitada, además de la confusión que provocaría, sería atentar con el reconocimiento y trayectoria de cuarenta años del laboratorio Cofarma, Cosméticos y Farmacéuticos de Centroamérica S.A.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO. EN CUANTO A LA IRREGISTRABILIDAD DEL SIGNO SOLICITADO.** Efectuado el estudio de los agravios de la empresa apelante, así como de la prueba constante en el expediente, este Tribunal estima que la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas treinta y un minutos y cincuenta y dos segundos del once de junio de dos mil ocho debe ser revocada, para en su lugar acoger la oposición y negar el registro solicitado, a tenor de lo establecido en el numeral 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

La inscripción de la marca que se gestiona “**ALSAVARIGEL**” resulta ininscribible al existir una semejanza de tipo gráfica y fonética, con las inscritas “**VARIGEL COFARMA**” y “**COFARMA-VARIGEL**”; nótese, que los términos cotejados comparten en grado de identidad la palabra “**Varigel**”, que es el elemento predominante y el que más recordará el consumidor, aunque a la marca solicitada se le antepone el término “**ALSA**” y las inscritas contienen el término “**COFARMA**”, el consumidor medio tiende a identificar el producto no por el nombre de la casa farmacéutica, sino por el nombre del producto en sí mismo, en este caso



“VARIGEL”. Ello significa, que el elemento predominante es aquel que causa mayor impacto en la mente del consumidor como consecuencia de su fuerza distintiva, tal y como en doctrina se ha analizado, al establecerse que: *“Con carácter general cabe afirmar que el vocablo dominante en una marca denominativa compleja es aquel que el público capta y retiene en la memoria con mayor facilidad...”* (FERNÁNDEZ NÓVOA, Carlos Tratado sobre Derecho de Marcas, Segunda Edición, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, Madrid, España, 2004, págs. 315 y 316). Tal situación provoca que gráficamente, las denominaciones enfrentadas a simple vista, sean parecidas, lo que le resta distintividad al término solicitado. En relación al aspecto fonético, tal similitud también se da, pues el impacto sonoro y la conformación en conjunto es similar.

Precisamente, es esa similitud en sí lo que impide el registro solicitado, pues dicha semejanza podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor medio, especialmente en relación con la marca VARIGEL COFARMA en clase 5, ya que se pretende proteger productos de una misma naturaleza a los amparados por la marca inscrita, a saber, farmacéuticos, que se ofrecen usualmente en los mismos establecimientos especializados, aumentándose la probabilidad de que el consumidor considere que el origen de los productos es el mismo, lo cual va en contra de seguridad jurídica pretendida por la normativa marcaría.

Además, no sólo existe la posibilidad de que pueda coincidir la exposición de los productos en los puntos de venta, centros de distribución y otros lugares en donde se expenden al público, sino que podría darse la confusión de ese público, al momento de escoger el producto, ya que el tipo de consumidor es el mismo, dicha situación, conlleva a concluir, que es alta la probabilidad de que las marcas sean confundidas. Todo lo anterior, se ciñe a la regla del artículo 24 inciso e) del Reglamento a la Ley de Marcos y Otros Signos Distintivos, que dispone: *“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...”* .



**QUINTO.** Aunado a lo anterior, merece señalarse, que según se constata del expediente (folios 21 al 23) la opositora tiene inscritas desde el año 2002 y 2004, las marcas “VARIGEL COFARMA” en clase 5 para productos farmacéuticos entre otros y “COFARMA-VARIGEL” en clase 3 para cosméticos, resultando que el elemento denominativo “VARIGEL”, que es un término de fantasía, pues no tiene traducción al español, fue creación propia y primigenia de la empresa COFARMA, COSMETICOS Y FARMACÉUTICOS DE CENTROAMERICA S.A. A diferencia de lo que sostiene el Registro a quo, éste término no podría catalogarse como un radical común en el ámbito farmacéutico para distinguir una familia de productos, de forma tal que pueda afirmarse que su uso no es apropiable por un solo titular. Por el contrario, este término fue inscrito y lanzado al mercado por COFARMA, COSMETICOS Y FARMACEUTICOS DE CENTROAMERICA S.A., razón por lo que si otra empresa ahora pretende utilizarlo para productos que están relacionados con los protegidos, indudablemente generaría un riesgo de confusión en el consumidor, ya que el consumidor medio podría asociar que las marcas que inicien o contengan el termino “VARIGEL” y se apliquen a productos de la clase 3 o 5 tienen un mismo origen o proceden del mismo productor o comercializador, lo cual se agrava respecto de la clase 5, por estar de por medio la salud pública.

Así las cosas, el signo solicitado “ALSAVARIGEL”, no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad, siendo éste el requisito básico que debe cumplir todo signo que pretenda protección registral, ya que se persigue que el consumidor pueda elegir un determinado producto, de entre una gama de los de la misma especie, con lo cual se reconoce también el mérito del titular de una marca, cuando ha logrado así posicionar su producto en el mercado. El no advertir el riesgo de confusión que podría presentarse ante la coexistencia de las marcas en estudio, quebrantaría esa función distintiva que les es consustancial, y restringiría indebidamente el derecho exclusivo de que goza el titular de una marca ya registrada, es decir, el de impedir que terceros utilicen en el curso de sus operaciones comerciales, signos idénticos o similares que pudieran producir confusión o afectar el derecho exclusivo que le otorga el registro o la inscripción de una marca, tal y como se infiere del artículo 25 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.



En consecuencia, lleva razón la recurrente, ya que de autorizarse la inscripción de la marca de fábrica y de comercio “**ALSAVARIGEL**”, sería consentir un perjuicio a la empresa titular de las marcas inscritas “**COFARMA-VARIGEL**” y “**VARIGEL COFARMA**”, y por otro lado se afectaría también al consumidor promedio con la confusión que se puede producir.

**SEXTO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Conforme a las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, este Tribunal declara con lugar el recurso de apelación presentado por la Licenciada Georgina Rojas D’Avanzo, en su condición de apoderado especial de la sociedad **COFARMA, COSMETICOS Y FARMACEUTICOS DE CENTROAMERICA, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas, treinta y un minutos y cincuenta y dos segundos del once de junio de dos mil ocho, la cual se revoca.

**SETIMO. 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, y 2º del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo (Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo de 2002), se da por agotada la vía administrativa.

***POR TANTO***

Con fundamento en las consideraciones expuestas, citas normativas y de doctrina que anteceden, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada Georgina Rojas D’Avanzo, en su condición de apoderado especial de la sociedad **COFARMA, COSMETICOS Y FARMACEUTICOS DE CENTROAMERICA, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas, treinta y un minutos y cincuenta y dos segundos del once de junio de dos mil ocho, la cual se revoca. Se da por agotada la vía



administrativa. Previa constancia y copias 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.**

*Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez*

*M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Lic. Adolfo Durán Abarca*

*M.Sc. Priscilla Soto Arias*

*M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora*



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

**DESCRIPTORES:**

***MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS***

***TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO***

***TG: MARCAS INADMISIBLES***

***TNR: 00.41.33.***