



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2024-0381-TRA-PI

OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE MARCA DE



FÁBRICA Y COMERCIO

SANOFI, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2024-2529

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0146-2025

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas con cincuenta y seis minutos del veinte de marzo de dos mil veinticinco.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la abogada Cynthia Wo Ching Vargas, cédula de identidad 1-1068-0678, vecina de San José, Escazú, en su condición de apoderada especial de la empresa **SANOFI**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Francia, con domicilio en 46 Avenue de la Grande Amée, 75017 París, Francia, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:15:26 horas del 13 de agosto de 2024.

Redacta el juez Gilbert Bonilla Monge.



CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Por escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Intelectual el 12 de marzo de 2024, el abogado Rodrigo Ernesto Muñoz Ripper, cédula de identidad 1-1310-0774, vecino de San José, Escazú, San Antonio, en su condición de apoderado especial de **LABORATORIO AVANZZA PHARMA, S.A.**, cédula de persona jurídica 3-101-0820831, presentó



la solicitud de inscripción del signo , como marca de fábrica y comercio, en clase 5 internacional, para proteger y distinguir, preparaciones farmacéuticas, suplementos nutricionales y complementos alimenticios para uso médico, suplementos dietéticos, vitaminas, sustancias minerales para uso médico.

Publicados los edictos de ley que anuncian la solicitud de inscripción de la marca citada, dentro del plazo conferido, el abogado Simón Alfredo Valverde Gutiérrez, cédula de identidad 3-0376-0289, en su condición de apoderado especial de la empresa SANOFI, se opuso a la solicitud de inscripción de la marca pedida, indicando que su representada es titular de la marca **ENTEROGERMINA**, registro 150329, en clase 5, protege productos farmacéuticos para prevenir y tratar trastornos gastrointestinales.

Resalta que los términos “Enter” y “Flora” son de carácter descriptivo y uso necesario, y cita el inciso d) del artículo 7 de la Ley de marcas, y resalta que teniendo en cuenta dicha norma, el



Diccionario de la Real Academia Española considera que el prefijo médico “entero” significa intestino, por lo que la denominación ENTEROFLORA, significa “flora intestinal”, lo cual indica de forma directa la naturaleza del producto, que es contribuir a la salud de la flora intestinal.

El hecho que el signo incluya la partícula “entero” en lugar de “intestino”, no le aporta ninguna distintividad, pues, dicho término no es más que el sinónimo de intestino, que el admitir su registro sería un obstáculo para el uso de los términos “entero” y “flora”, que son vocablos necesarios en el ámbito comercial, pues ideológicamente flora intestinal, es idéntica a la marca enteroflora.

Solicita se declare con lugar la oposición y se deniegue la solicitud de registro de la marca **ENTROFLORA (diseño)**.

Una vez notificado el traslado de la oposición a la solicitante, contestó indicando que, si bien el oponente posee un derecho marcario anterior al de su representada, el cual utiliza como fundamento de la oposición, en ningún momento esgrime un argumento que dé a entender que la marca pedida por su representada le esté perjudicando, por el contrario, se basa en el artículo 7 inciso d) de la Ley de marcas y otros signos distintivos y manifiesta que la marca es carente de distintividad.

La marca ENTEROFLORA (diseño), si se evalúa como un signo separado, el consumidor promedio no pensará primeramente que la marca hace referencia a la “flora intestinal” como lo desea encajar el oponente. Un consumidor promedio debe realizar un esfuerzo para determinar el verdadero significado de una palabra que es de fantasía



que al buscarse en cualquier diccionario no tiene significado específico, lo cual su análisis ideológico es una mera especulación de lo que puede significar para una u otra persona. La marca ENTEROFLORA a lo sumo es un signo evocativo.

Asevera que hay otras marcas con el término entero y flora que han sido inscritas en el Registro de la Propiedad Intelectual, tales como FORTIFLORA, FLORATIVAL, FLORAX, ENTEROZINC y ENTEROTUBE, por lo que negar el registro de la marca de su representada es una interpretación antojadiza y una clara violación al principio constitucional de igualdad ante la Ley.

La marca solicitada cumple con todos los criterios necesarios para su registro y protección.

Solicita se declare sin lugar la oposición planteada por SANOFI, y se ordene su archivo, asimismo se conceda el registro de la marca ENTEROFLORA (diseño) en clase 5.

El Registro de la Propiedad Intelectual, una vez realizados los análisis correspondientes, por resolución final dictada a las 14:15:26 horas del 13 de agosto de 2024, declaró sin lugar la oposición planteada y acogió la marca propuesta, dado que consiste en una marca de fantasía y el acompañarse de un diseño puede diferenciarse de sus competidores en el mercado a la hora de realizar la elección de sus productos, por lo que cuenta con la distintividad necesaria para configurar como un derecho marcario, por lo que no transgrede el artículo 7 inciso d) de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas).

Inconforme con lo resuelto, la abogada Cynthia Wo Ching Vargas, en



representación de la empresa, SANOFI, apeló la resolución y mediante escrito presentado ante este Tribunal, expresó agravios y argumentó:

1. Las marcas deben ser analizadas en su conjunto y no sus partes separadas, lo cierto es que cuando una de sus partes es lo que permite identificar un producto si es necesario hacer el análisis de forma separada.

La parte más fuerte de la marca de su representada es “ENTERO”, el analizar “ENTERO-GERMINA” y “ENTERO-FLORA”, comparten la raíz que es una palabra de fantasía y no de uso común, porque no es la forma usual de llamar a los medicamentos. Si un consumidor llegara a recordar solamente la raíz de la marca sabrá que se llama “ENTERO...algo” y al no existir suficiente diferencia puede pensar que ambos productos son lo mismo o que son de la misma procedencia.

2. La marca ENTEROFLORA carece novedad ya que es similar a la marca registrada ENTEROGERMINA la cual no solo está registrada desde 2004 sino que ha estado en uso constante en el territorio nacional como internacional.

3. La marca ENTEROGERMINA propiedad de SANOFI, tiene fama y notoriedad, y aunque ENTEROFLORA no es exactamente igual existe un gran riesgo que lleva a confusión respecto al origen de los productos, máxime que se encuentran en la misma clase, y pueden contar con los mismos medios de distribución y difusión.

4. Existe identidad de la marca que se pretende inscribir con el signo inscrito de su representada. Si se permite la inscripción de la marca solicitante, podría generar en el consumidor promedio confusión y



engaño en cuanto al origen empresarial y podría adquirir el producto pensando que se trata del famoso y posicionado producto ENTEROGERMINA.

5. El signo ENTEROFLORA (diseño) no podría ser registrado por cuanto cae dentro de los supuestos del artículo 8 incisos a), b) y e) de la Ley de marcas y otros signos distintivos, siendo que distingue productos similares a los de la marca de su representada y estos pueden ser relacionados pudiendo causar confusión en el consumidor.

6. El realizar una evaluación de los elementos gráficos y fonéticos entre los signos ENTEROGERMINA y ENTEROFLORA (diseño), que permiten la diferenciación entre los signos, estos elementos diferenciadores son inexistentes, ya que la marca solicitada reproduce casi de manera íntegra la marca de su representada, y son mayores las semejanzas que las diferencias entre ambas.

7. Ideológicamente, las marcas repiten la raíz ENTERO y el restante GERMINA y FLORA, tienen un significado similar a nivel conceptual, el riesgo de asociación es evidente.

Solicita se declare con lugar la oposición planteada en contra del registro de la marca ENTEROFLORA (diseño) en clase 5, y se proceda al archivo de la marca.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos probados de influencia para la resolución de este proceso, que en el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentra inscrita la marca de fábrica **ENTEROGERMINA**, registro 150329, propiedad de la empresa SANOFI, en clase 5 de la nomenclatura internacional,



protege y distingue, productos farmacéuticos para prevenir y tratar trastornos gastrointestinales. Inscrita el 16 de noviembre de 2004, vigente hasta el 16 de noviembre de 2034. (folio 33 a 34 del legajo 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. La Ley de marcas, en su artículo 2, define a la marca como:

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 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 que impiden su registro, de conformidad con los artículos 7 y 8 de la Ley de marcas, referidas a la capacidad misma del signo para identificar el producto o servicio, y que no vaya a producir un riesgo de confusión a los consumidores respecto de su



origen empresarial.

El signo propuesto, consideró el Registro de la Propiedad Intelectual en la resolución recurrida, que no incurre en el inciso 7 inciso d) de la Ley de marcas, dado que este no es descriptivo y cuenta con la distintividad necesaria para configurar como un derecho marcario, posición que comparte este Tribunal. El signo es mixto, o sea que está conformado por elementos tanto denominativos como gráficos. Al analizarse este se determina que su parte denominativa **Enteroflora** en su totalidad no se encuentra contenida en el diccionario de la Real Academia Española, por lo cual no cuenta con un significado concreto, por tanto, el término mencionado y los demás elementos que componen el signo diseño especial en el que resalta el color celeste y la degradación del color naranja no describen características o cualidades de los productos a proteger en clase 5 internacional.

Por lo anterior, el signo propuesto puede acceder a la publicidad registral, por cuanto cumple plenamente con la característica esencial que debe tener todo signo para ser registrado, dado que es lo suficientemente distintivo y susceptible de identificar los productos a los que se le aplique frente a los de la misma especie o clase en el mercado, cumpliendo así con el presupuesto indispensable “capaz de distinguir”, que disponen los artículos 2 y 3 de la Ley de marcas.

Consecuencia de lo expuesto, considera este Tribunal que la marca solicitada cuenta con aptitud distintiva suficiente para ser objeto de registro, ello, por cuanto la distintividad de un signo es aquella característica propia y esencial en una marca y simultáneamente se convierte en un requisito primordial para su protección e inscripción,



porque su función principal es que el consumidor la pueda diferenciar entre otros de su misma especie o clase.

Con relación a la distintividad el tratadista Diego Chijane, ha indicado que esta es concebida desde dos perspectivas:

- 1) la marca identifica al producto o servicio en sí mismo considerado, lo cual permite ad extra la diferenciación de los restantes productos del mercado, incluso otros de la misma empresa, y ad intra informa que entre todos los productos que la portan no existen diferencias sustanciales.
- 2) la marca que identifica el origen empresarial, sabiendo el consumidor que, detrás, aunque no la identifique con precisión, existe una unidad productiva que intentará mantener una calidad sostenida de lo comercializado.

[...]

Chijane, D. (2023). *Tratado de Derecho de Marcas*. Volumen I, Buenos Aires, Argentina: Editorial B de F., pp. 3 y 4).

Este carácter distintivo admite que el signo cumpla sus funciones esenciales, que permite distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, con lo cual se garantiza al consumidor un origen empresarial del signo, lo que supone al consumidor poder elegir entre artículos o servicios de una misma especie o clase dependiendo de ese origen empresarial.

De los argumentos expuestos, lleva razón el Registro de la Propiedad Intelectual en acoger el signo solicitado porque no transgrede el inciso



d) del artículo 7 de la Ley de marcas.

En este contexto, es importante señalar que no son atendibles los agravios planteados por la recurrente porque no están directamente relacionados con la decisión del Registro de la Propiedad Intelectual que se impugna.

Por esta razón, es trascendental que la apelante especifique qué aspectos de la resolución impugnada le causan algún perjuicio, por ende, los agravios deben ser precisos, concretos y estar estrechamente vinculados con la resolución que se impugna, aspecto que se encuentra ausente en los argumentos que expuso la recurrente en su escrito de expresión de agravios presentados ante esta instancia, debido a que estos los fundamenta en el artículo 8 incisos a), b) y e) de la Ley de marcas, cuando en el caso que nos ocupa el Registro basó su decisión en que la marca de fábrica y comercio



propuesta para registro , en clase 5 internacional, presentada por LABORATORIO AVANZZA PHARMA, S.A., no es descriptiva y cuenta con la distintividad necesaria para configurar como un derecho marcario, por lo que no transgrede el artículo 7 inciso d) de la citada Ley, normativa que utilizó la representación de la empresa SANOFI, para oponerse a la marca solicitada y así evitar su inscripción.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por todo lo anteriormente indicado, se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por la empresa SANOFI, en contra de la resolución final



dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:15:26 horas del 13 de agosto de 2024, la que en este acto se confirma, denegándose la oposición planteada por la empresa SANOFI, en contra de la solicitud de inscripción de la marca fábrica y comercio



, en clase 5 internacional, presentada por de
LABORATORIO AVANZZA PHARMA, S.A., la cual se acoge.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por la abogada Cynthia Wo Ching Vargas, en su condición de apoderada especial de la empresa **SANOFI**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:15:26 horas del 13 de agosto de 2024. la que en este acto se **confirma**, denegándose la oposición planteada por el abogado Simón Alfredo Valverde Gutiérrez, en su condición de apoderado especial de la empresa **SANOFI**, en contra de la solicitud



de inscripción de la marca fábrica y comercio , en clase 5 internacional, presentada por el abogado Rodrigo Ernesto Muñoz Ripper, en su condición de apoderado especial de **LABORATORIO AVANZZA PHARMA, S.A.**, la cual **se acoge**. 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

lvd/KQB/ORS/CMCH/GBM/NUB



DESCRIPTORES

INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TE: OPOSICIÓN A LA INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TG: MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TNR: OO.42.55

OPOSICIÓN A LA INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TG: INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR: OO.42.38