
RESOLUCION DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2022-0407-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCION DE LA MARCA DE SERVICIOS

MED FOR LESS S.R.L., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2022-4279

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS



VOTO 0486-2022

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

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la abogada María Laura Valverde Cordero, titular de la cédula de identidad 1-1331-0307, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de la empresa **MED FOR LESS S.R.L.**, entidad costarricense con cédula jurídica 3-102-851516, domiciliada en San José, Distrito Mata Redonda, Bulevar Rohrmoser y Calle 68, Diagonal al Estadio Nacional, Sabana Business Center, Piso 11, Facio y Cañas, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 13:12:39 horas del 28 de julio de 2022.

Redacta la juez Guadalupe Ortiz Mora.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 19 de mayo de 2022, por medio del portal de servicios digitales la abogada María Laura Valverde Cordero, de calidades conocidas y en la condición indicada, solicitó ante el Registro de la Propiedad Intelectual la



inscripción de la marca de servicios **Med for Less**, para proteger y distinguir en clase 42 internacional: servicios de plataforma digital de turismo médico, a saber, plataformas dedicadas a hacer reservaciones de hoteles, doctores, transporte y experiencias turísticas.

El Registro de la Propiedad Intelectual mediante resolución final de las 13:12:39 horas del 28 de julio de 2022, denegó la inscripción de la marca de servicios solicitada, al determinar que se conforma de términos descriptivos de uso común y por ende carentes de aptitud distintiva con relación a los servicios en clase 42 internacional, conforme a los incisos d) y g) del artículo 7 de la Ley 7978, de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de marcas).

Inconforme con lo resuelto, mediante escrito recibido electrónicamente en el Registro de la Propiedad Intelectual el 16 de agosto de 2022, la abogada María Laura Valverde Cordero, en su condición de apoderada especial de la empresa solicitante, apeló y expresó los siguientes agravios:

1.- La marca solicitada debe analizarse en forma conjunta, tal y como será percibida por el consumidor, además se conforma por la frase MED FOR LESS, con letras estilizadas de color azul, al lado del vocablo MED, cuenta con el diseño de un lazo que forma un corazón con su borde en color azul y fondo verde. De ahí, que el signo visto como un todo proporciona un pensamiento claro al consumidor e identifica los servicios que protege, aunado a lo anterior, esta se compone por una frase cuya expresión no especifica sus productos, contrario a lo manifestado por el Registro de la Propiedad Intelectual, y que, al encontrarse escrita en idioma inglés, no necesariamente el consumidor pensará en su expresión en español.

2.- El signo pretendido al componerse por la expresión MED FOR LESS, resulta original para la clase 42, además de configurarse en evocativa-sugestiva, debido a que no describe necesariamente los servicios a distinguir.

3.- En cuanto al concepto otorgado por parte del Registro de la Propiedad Intelectual a la marca solicitada, considera su representada que no lleva razón, por cuanto los términos que la conforman son evocativos y, por ende, posee la distintividad necesaria para acceder a su registro.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por tratarse de un asunto de puro derecho, este Tribunal no encuentra hechos con tal carácter que resulten de interés para el caso concreto.

TERCERO. 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.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. La marca es un bien inmaterial destinado a distinguir un producto o servicio de otros, por lo que su carácter distintivo debe determinarse respecto de su aplicación al objeto de protección. Esta particularidad es su función esencial porque su misión es hacer posible que el consumidor pueda diferenciar y con ello ejercer su derecho de elección en el mercado.

Por consiguiente, la finalidad que tiene la Ley de marcas, es la de proteger expresiones o formas que ayuden a distinguir productos, servicios u otros signos dentro de los usos normales del comercio, dentro de los cuales se encuentran las marcas que conforme al artículo 2 es definido 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.”

Asimismo, ese carácter distintivo admite que el signo cumpla sus funciones esenciales, tal como lo apunta el artículo antes indicado, que permite distinguir los bienes o servicios de

una persona de los de otra, con lo cual se garantiza al consumidor un origen del producto o servicio, que viene a traducirse en el 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.

Por su parte, la doctrina conceptualiza la distintividad como una de las características esenciales al indicar:

La distintividad puede analizarse desde dos planos diversos: como requisito intrínseco o extrínseco. Como requisito intrínseco, implica que el signo en sí mismo considerado, ha de poseer aptitud para singularizar los productos y servicios frente a otros. Así, no poseerá distintividad cuando presente una estructura muy simple, o al contrario, muy compleja, ya que mal puede individualizar aquello que no resulte recordable para el público consumidor por su simpleza o complejidad. Tampoco existirá distintividad intrínseca cuando el signo se confunda con la propia designación del producto o sus cualidades, es decir, cuando sea genérico, descriptivo o de uso común. (Chijane, Diego. (2007). *Derecho de Marcas*. Buenos Aires, Argentina: Editorial B de F., pp. 29 y 30).

Bajo este contexto legal, es necesario referirnos a las objeciones a la inscripción por motivos intrínsecos que derivan de la relación existente entre la marca y el producto o servicio que se pretende proteger, con relación a situaciones que impidan su registro, respecto de otros productos o servicios similares o susceptibles de ser asociados, que se encuentren en el mercado. Siendo que estos motivos intrínsecos están contenidos en el artículo 7 de la Ley de marcas, dentro de los cuales nos interesa:

“Artículo 7 - Marcas inadmisibles por razones intrínsecas. No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:

[...]

d) Únicamente en un signo o una indicación que en el comercio pueda servir para calificar o describir alguna característica del producto o servicio de que se trata.

[...]

g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica.

[...]

Bajo ese conocimiento resulta imperioso realizar un análisis en conjunto del signo propuesto sin desmembrar sus elementos, conforme lo estipula el artículo 24 inciso a) del reglamento a la Ley de marcas, que sobre el tema establece:

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.

[...]



Med 
for Less

Expuesto lo anterior, es necesario analizar el distintivo marcario pretendido , en clase 42 internacional para distinguir servicios de plataforma digital de turismo médico, a saber, plataformas dedicadas a hacer reservaciones de hoteles, doctores, transporte y experiencias turísticas; de ahí que, la marca vista en su conjunto es mixta, conformada por los vocablos en inglés **med, for y less**, escritos con una grafía sencilla, además al lado derecho de la palabra med, se acompaña de un lazo formando la figura de un corazón con su fondo verde, su traducción al español nos refiere al concepto “**medicina por menos**” conforme así lo indica el enlace <https://translate.google.com/?hl=es&sl=>

[en&tl=es&text=med %20for%20less&op=translate](#); concepto que en conjunto con su diseño y bajo la perspectiva del consumidor, puede inferir en su contexto general con el significado de “menos medicina”, que en relación a la actividad que se pretende comercializar se torna evocativo, debido a que el signo propuesto no hace alusión directa a servicios médicos, sean específicos o generales.

Sobre este tema, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 20-IP-2017, del 13 de junio del 2017, ha indicado:

[...]

Un signo posee capacidad evocativa si tiene la aptitud de sugerir indirectamente en el consumidor cierta relación con el producto o servicio que ampara, sin que con ello se produzca de manera obvia; es decir, las marcas evocativas no se refieren de manera directa a una especial característica o cualidad del producto o servicio, pues es necesario que el consumidor haga uso de la imaginación para llegar a relacionarlo con aquel a través de un proceso deductivo.

[...]

De esta forma, en el caso concreto se está en presencia de una marca evocativa, siendo su principal característica el breve proceso intelectual que debe efectuar el consumidor para

descifrar el concepto detrás del signo, como sucede con la marca solicitada , la cual no describe una cualidad o característica específica de los servicios que pretenden distinguir, por el contrario el consumidor debe realizar dicho proceso intelectual, para descifrar el concepto del signo y determinar información acerca de sus servicios.

QUINTO. LO QUE DEBE RESOLVERSE. Por los argumentos, citas legales, doctrina y jurisprudencia expuestas, este Tribunal debe declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por la abogada María Laura Valverde Cordero, apoderada especial de la empresa

MED FOR LESS S.R.L., en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 13:12:39 horas del 28 de julio de 2022, la cual en este acto se revoca para que se continúe con el trámite de inscripción de la marca de servicios



, si otro motivo ajeno al aquí analizado no lo impidiese.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **con lugar** el recurso de apelación interpuesto por la abogada María Laura Valverde Cordero, en su condición de apoderada especial de la empresa **MED FOR LESS S.R.L.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 13:12:39 horas del 28 de julio de 2022, la que en este acto **se revoca**, para que se continúe con el trámite de inscripción de la marca de servicios



, en clase 42 internacional, si otro motivo ajeno al aquí analizado no lo impidiese. 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 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 35456-J. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará 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

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

euv/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES.

MARCAS INTRÍNICAMENTE INADMISIBLES

TE: MARCA CON DESIGNACIÓN COMÚN

TE: MARCA CON FALTA DE DISTINTIVA

TE: MARCA DESCRIPTIVA

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.60.55