
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2022-0401-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE SERVICIOS

ALL GYN, S.A., apelante

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN
2022-3100)**

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS



VOTO 0490-2022

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas con dieciséis minutos del once de noviembre de dos mil veintidós.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el señor **Luis Esteban Hernández Brenes**, abogado, portador de la cédula de identidad: 4-0155-0803, en condición de apoderado especial de la compañía **ALL GYN, S.A.**, cédula jurídica: 3-101-718112, sociedad domiciliada en San José, Escazú, Guachipelín, Hospital Cima San José, Torre Médica, piso 4, consultorios 12 y 13, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 16:09:16 horas del 5 de agosto de 2022.

Redacta la juez Quesada Bermúdez

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El señor **Luis Esteban Hernández Brenes**, en condición de apoderado especial de la compañía **ALL GYN, S.A.**,



presentó solicitud de inscripción de la marca de servicios para proteger y distinguir **en clase 44**: servicios médicos de consulta ginecológica, cirugía plástica ginecológica y estética vaginal.

Mediante resolución dictada a las 16:09:16 horas del 5 de agosto de 2022, el Registro de la Propiedad Intelectual rechazó la marca solicitada, por considerar que consiste en un signo inadmisible por razones intrínsecas, de conformidad con el artículo séptimo incisos c) y g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Inconforme con lo resuelto, con escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Intelectual, el señor **Luis Esteban Hernández Brenes**, en la condición indicada, interpuso recurso de revocatoria y apelación en subsidio, y expresó como agravios lo siguiente:

1. El signo solicitado, aún y cuando contiene términos de uso común como lo es “Estetic”, al ser analizado en conjunto claramente se observa que está compuesto por un conjunto de elementos que le confieren suficiente aptitud, para identificar y distinguir los servicios que presta su titular de los que prestan otras empresas de su misma especie o clase, y no se ubica dentro de ninguna de las causales de inadmisibilidad que establece el artículo 7 de la Ley de Marcas.

2. El signo solicitado es un signo mixto, compuesto de varios elementos, tanto palabras como diseño, por lo que apreciado en conjunto posee distintividad. El signo pese a tener elementos de uso común, es susceptible de identificar los servicios que presta su titular frente a otros de su misma especie. Además de que se identifica y se distingue el origen con la denominación “by GESTAR”.

3. Los términos “Gineco” y “GESTAR” no son términos descriptivos, estos pueden evocar diferentes conceptos, y al relacionarse con los servicios que presta el titular del signo, son términos evocativos o sugestivos, en donde el consumidor debe efectuar un breve proceso intelectual para descifrar el concepto del signo en su conjunto.

4. Los términos alusivos a los servicios como en este caso “Estetic” o “Gestar”, tratándose de marcas es admisible en combinación con otros elementos denominativos y gráficos que le confieran al conjunto carga diferencial suficiente para identificar los servicios, tal y como sucede con el signo de su representada, en donde se pretende proteger una etiqueta.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Este Tribunal no enlista hechos probados y no probados por ser un caso de puro derecho.

TERCERO. SOBRE EL CONTROL DE LEGALIDAD. Una vez analizado el acto administrativo de primera instancia, se observa en la resolución venida en alzada, específicamente en el considerando sexto, que se consignó de forma errónea la clase del signo solicitado, la correcta es la clase 44 de la nomenclatura internacional; sin embargo, lo señalado se considera un error material que no genera nulidad en lo resuelto.

Por lo demás, no se observan vicios en los elementos esenciales del procedimiento, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que es ley 7978 del 6 de enero de 2000 (en adelante Ley de marcas) en su artículo 2 define la marca de la siguiente forma:

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.

En este sentido, para determinar si un signo contiene esta distintividad, el Registrador ha de realizar un examen de los requisitos sustantivos (intrínsecos y extrínsecos) de la solicitud del signo propuesto, y determinar que no se encuentre comprendido en las causales de irregistrabilidad que establecen los artículos 7 y 8 de la citada ley, lo anterior en cuanto a la capacidad misma de la marca para identificar el producto o servicio de que se trata, que no vaya a producir eventualmente un riesgo de confusión a los consumidores o bien de asociación empresarial.

Las objeciones a la inscripción por motivos intrínsecos derivan de la relación existente entre la marca y el producto que se pretende proteger. Estos motivos intrínsecos, que impiden el registro marcario se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de marcas, dentro de los cuales interesa citar lo siguiente:

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

[...]

c) Exclusivamente un signo o una indicación que, en el lenguaje corriente o la usanza comercial del país, sea una designación común o usual del producto o servicio de que se trata.

[...]

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

[...]

De la normativa transcrita, resulta claro entonces que un signo marcario no puede ser objeto de registro, si resulta exclusivamente conformado por elementos genéricos o de uso común y no goza de la suficiente condición de distintividad.

En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Intelectual denegó la inscripción de



la marca de servicios en clase 44 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir: servicios médicos de consulta ginecológica, cirugía plástica ginecológica y estética vaginal, al estimar que contraviene lo dispuesto en los incisos c) y g) del artículo 7 supra citado; pues consideró que el signo está conformado por términos genéricos o de uso común y no tiene distintividad requerida.

Los signos genéricos son aquellos que designan los productos o servicios que se pretenden distinguir. Al respecto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el proceso 07-IP-2019, del 12 de mayo del 2020, señaló:

La denominación genérica determina el género del objeto que identifica y la denominación técnica alude a la expresión empleada exclusivamente en el lenguaje propio de un arte, ciencia u oficio. No se puede otorgar a ninguna persona el derecho exclusivo sobre la utilización de esa palabra, toda vez que se crearía una posición de ventaja injusta frente a otros empresarios. El aspecto genérico de un signo debe ser apreciado en relación directa con los productos o servicios que se trate.

La expresión genérica puede identificarse cuando al formular la pregunta ¿qué es? en relación con el producto o servicio designado se responde empleando la denominación genérica. Desde el punto de vista de las marcas, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para

señalar el producto o servicio que desea proteger o cuando por sí mismo pueda servir para identificarlo.

Con respecto a la falta de distintividad de la marca solicitada, es necesario señalar que el carácter distintivo es aquel que le otorga al producto o servicio de que se trate una identidad propia que la hace diferente a otras, y además contribuye a que el consumidor pueda distinguirla eficazmente de otras pertenecientes a los competidores en el mercado, evitando así que pueda presentarse alguna confusión al respecto; sobre este tema el tratadista Diego Chijane, indica:

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).

Es criterio de este Tribunal que en el caso analizado se está en presencia de un signo complejo que contiene o contempla tanto palabras como diseño, es una etiqueta formada en su parte denominativa por la frase “Gineco Estetic By Gestar”, cada vocablo escrito en una tipografía especial y en tamaños diferentes, en donde las letras que lo componen se encuentran en una combinación de colores azul y negro. En cuanto al elemento gráfico o en su parte figurativa se encuentra compuesta por un símbolo con ondulaciones que simulan la letra “g” al inicio de la

palabra “gineco”, y debajo de este un semi círculo de color rosado, al lado derecho se aprecia una mariposa también en color rosa.

Conforme a nuestro ordenamiento jurídico, las etiquetas pueden constituir marca, según se desprende el artículo 3 de la Ley de marcas:

Artículo 3. Signos que pueden constituir una marca. Las marcas se refieren, en especial, a cualquier signo o combinación de signos capaz de distinguir los bienes o servicios; especialmente las palabras o los conjuntos de palabras -incluidos los nombres de personas-, las letras, los números, los elementos figurativos, las cifras, los monogramas, los retratos, las etiquetas, los escudos, los estampados, las viñetas, las orlas, las líneas o franjas, las combinaciones y disposiciones de colores, así como los sonidos. Asimismo, pueden consistir en la forma, la presentación o el acondicionamiento de los productos, sus envases o envolturas o de los medios o locales de expendio de los productos o servicios correspondientes.

La distintividad es una característica propia y esencial en los signos distintivos, y este Tribunal considera que se encuentra presente en la marca bajo estudio. Como se indicó anteriormente se trata de una etiqueta y de conformidad con el artículo 28 de la Ley de marcas es posible su inscripción, al respecto dispone la norma:

Artículo 28. Elementos no protegidos en marcas compleja. Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos, la protección no se extenderá a los elementos contenidos en ella que sean de uso común o necesario en el comercio. (El subrayado no corresponde al texto original).



Bajo este conocimiento, se puede colegir que el signo propuesto en clase 44 internacional, cuenta con la aptitud distintiva necesaria que es el requisito que debe tener un signo para ser percibido por el consumidor e identificarlo con el servicio.

El signo solicitado contiene un conjunto de elementos que crean una marca que se distingue e individualiza de otros signos semejantes en el comercio, por lo que es posible acceder a la protección registral. Sin embargo, esto no lo hace titular de los términos genéricos, por lo que cualquier competidor los puede utilizar en la información de las etiquetas de sus productos, e inclusive puede presentar marcas con esa información.

De conformidad con el análisis efectuado, se concluye que el signo



no transgrede el artículo 7 del precitado cuerpo normativo en cuanto a la distintividad, pues todos sus elementos en conjunto se la otorgan, por tanto cumple con lo establecido en el párrafo final del artículo 7 de la Ley de marcas que dice:

Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos, y en ella se exprese el nombre de un producto o servicio, el registro solo será acordado para este producto o servicio.

Si bien es cierto en asuntos similares al presente este Tribunal ha compartido el criterio del Registro de la Propiedad Intelectual en rechazar la inscripción de signos conformados por términos genéricos, en el presente asunto se determina que el diseño junto con las palabras lo hacen novedoso, cuenta con suficiente carácter

distintivo y por consiguiente es posible continuar con su trámite de registro. Por ello al realizar la valoración de las formalidades intrínsecas, se nota que el signo propuesto no viola los incisos c) y g) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Debido a todo lo indicado, se acogen los agravios del apelante, excepto el relativo al origen empresarial, puesto que la indicación “by Gestar” difiere de la empresa titular del signo solicitado.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, jurisprudencia, citas legales y doctrina este Tribunal debe declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por señor **Luis Esteban Hernández Brenes**, en condición de apoderado especial de la compañía **ALL GYN, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual venida en alzada, para que se continúe con el trámite correspondiente, si otro motivo distinto al analizado no lo impide.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **con lugar** el recurso de apelación interpuesto por el señor señor Luis Esteban Hernández Brenes, en condición de apoderado especial de la compañía ALL GYN, S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 16:09:16 horas del 5 de agosto de 2022, la que en este acto **se revoca**, para que se continúe con el trámite correspondiente si otro motivo distinto al analizado no lo impide. 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 el artículo 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. **NOTIFIQUESE.**

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 22/12/2022 11:21 AM

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 22/12/2022 11:48 AM

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)
Fecha y hora: 22/12/2022 11:30 AM

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETO SOTO ARIAS (FIRMA)
Fecha y hora: 22/12/2022 11:22 AM

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
Fecha y hora: 22/12/2022 11:58 AM

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

gmq/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES.

Marcas y signos distintivos
TE. Marcas inadmisibles
TG. Propiedad Industrial
TR. Registro de marcas y otros signos distintivos
TNR. 00.41.55

Marcas inadmisibles
TE. Marcas intrínsecamente inadmisibles
TG. Marcas y signos distintivos
TNR. 00.41.53