



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2025-0203-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN COMO MARCA DEL SIGNO UNIFIED
CLAIMS PROCESSING

CAPITAL RX, INC., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE
ORIGEN 2024-12360)

MARCAS Y OTROS SIGNOS

VOTO 0579-2025

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas con quince minutos del cuatro de diciembre del dos mil veinticinco.

Recurso de apelación interpuesto por **María del Pilar López Quirós**, cédula de identidad 1-1066-0601, en calidad de apoderada especial de la empresa **CAPITAL RX, INC.**, organizada y existente bajo las leyes de los Estados Unidos de América, con domicilio en 228 Park Avenue South, Suite 87234, New York, New York 10003, contra la resolución emitida por el Registro de Propiedad Intelectual a las 15:01:56 horas del 2 de abril de 2025.

Redacta el Juez Gilbert Bonilla Monge

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. María del Pilar López Quirós, presentó solicitud de inscripción de la marca de servicios “**UNIFIED CLAIMS PROCESSING**”, traducción que según indica es:



Tramitación unificada de reclamaciones, para proteger y distinguir servicios en clase 36: Servicios de administración de reclamos en los ámbitos de reclamos de seguros médicos y farmacéuticos; servicios de administración de beneficios farmacéuticos y médicos; tramitación de pago de reembolsos en los ámbitos de reclamos médicos y farmacéuticos; tramitación de reclamos de seguros en los ámbitos de reclamos médicos y farmacéuticos; administración por terceros de beneficios de empleados en relación con planes médicos y de medicamentos sujetos a receta, a saber, administración de reclamos y consultas en relación con planes de beneficios de empleados.

A lo anterior, el Registro de la Propiedad Intelectual mediante resolución de las 15:01:56 horas del 2 de abril de 2025, rechazó la marca presentada, por causales intrínsecas según el inciso g) del artículo 7 de la Ley de marcas, debido a que consiste en un signo compuesto de términos comunes y descriptivos, considerando la marca carente de distintividad.

Inconforme con lo resuelto, la apoderada de la empresa **CAPITAL RX, INC.**, apeló y expuso como agravios, lo siguiente:

1. Argumenta que el término "UNIFIED" es sugestivo y no descriptivo, ya que no permite a los consumidores identificar directamente el servicio ofrecido, sino que requiere un esfuerzo mental para interpretar su significado.
2. Menciona que la denominación "Tramitación de Reclamos Unificada" no es un concepto conocido o establecido en el ámbito comercial, sino un nombre novedoso creado por la apelante.



3. Presenta una lista de marcas registradas que contienen el término "UNITED", el cual tiene un significado similar a "UNIFIED". Se argumenta que estas marcas han sido consideradas distintivas por el Registro, por lo que el mismo criterio debería aplicarse a "UNIFIED CLAIMS PROCESSING".

SEGUNDO: EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Este Tribunal considera que no existen hechos de tal naturaleza para la resolución del presente expediente.

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 DEL ASUNTO. En cuanto al rechazo de la marca "UNIFIED CLAIMS PROCESSING", por razones intrínsecas. La normativa marcaria es clara en que, para el registro de un signo, este debe tener la aptitud necesaria para distinguir los productos o servicios protegidos de otros de la misma naturaleza que sean ofrecidos en el mercado por titulares diferentes.

En este sentido, es de interés para el caso bajo estudio, lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley de marcas y otros signos distintivos, que establece los impedimentos a la inscripción por razones intrínsecas, que son aquellas derivadas de la relación existente entre la marca y su objeto de protección. Dentro de este artículo, específicamente en sus incisos d) y g) se impide la inscripción de un signo marcario



cuando:

- 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.

Expuesto lo anterior es necesario analizar el signo pretendido: “**UNIFIED CLAIMS PROCESSING**” (procesamiento unificado de reclamos), que distingue: Servicios de administración de reclamos en los ámbitos de reclamos de seguros médicos y farmacéuticos; servicios de administración de beneficios farmacéuticos y médicos; tramitación de pago de reembolsos en los ámbitos de reclamos médicos y farmacéuticos; tramitación de reclamos de seguros en los ámbitos de reclamos médicos y farmacéuticos; administración por terceros de beneficios de empleados en relación con planes médicos y de medicamentos sujetos a receta, a saber, administración de reclamos y consultas en relación con planes de beneficios de empleados.

Ahora bien, el literal d) del artículo 7º de la Ley de marcas, establece que no se puede otorgar el registro a una marca que consista 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, sobre lo cual se ha precisado que:

[...] La razón fundamental de que se impida el registro de marcas de connotación descriptiva, es que la marca no repercuta en una ventaja injustificada a favor de un comerciante, frente a sus competidores. Por otro lado, es usual que en el comercio se recurra



al empleo de términos descriptivos para promocionar y presentar los productos o servicios, por lo que no es posible restringir su uso en detrimento de todos, bajo el argumento de que tal o cual vocablo ha sido registrado como marca... (Jalife Daher, M. 1998. *Comentarios a la Ley de Propiedad Industrial*, McGraw-Hill Interamericana Editores, S.A. de C.V., México. p.115).

Es claro que la traducción del conjunto marcario: **procesamiento unificado de reclamos**, no requiere de un ejercicio de imaginación o interpretación para entender a qué servicios se refiere; es el nombre genérico o común de la actividad misma. La combinación de palabras describe directamente una característica o función esencial de los servicios ofrecidos: la tramitación de reclamaciones de forma unificada (servicios de administración de reclamos de seguros médicos y farmacéuticos).

Si se permite este tipo de inscripciones se estaría monopolizando a favor de un empresario términos necesarios para publicitar los servicios similares en el mercado, y que en su conjunto no revisten distintividad alguna, no es posible que el consumidor refiera un origen empresarial a una frase tan descriptiva de los servicios a distinguir, no se puede distinguir una marca de la frase descriptiva.

En el presente caso es inevitable reconocer o identificar los términos “**UNIFIED CLAIMS PROCESSING**” (procesamiento unificado de reclamos), pues gráfica, fonética y conceptualmente el consumidor los identificará de manera directa, por lo que no estamos frente a un signo evocativo como lo indica el apelante.

Las dudas en cuanto a la capacidad distintiva del signo se despejan si se realiza la siguiente pregunta: **¿Cuál es la marca de servicios que**



brinda un procesamiento unificado de reclamos ?, en este caso no hay respuesta porque la frase pretendida describe el servicio prestado, no cumple el signo con el fin primordial de distintividad, enmarcándose en la prohibición g) del artículo 7 de la Ley de marcas.

El signo solicitado no cuenta con la capacidad de distinguir los servicios del resto de los ofertados en el mercado, además, no refiere a una procedencia u origen empresarial de dichos servicios.

Con lo anterior se le demuestra al apelante que el rechazo de su marca está fundamentado en términos objetivos con sustentos legales y doctrinarios que prohíben el registro de los signos descriptivos y carentes de distintividad, como el presentado en este caso.

El apelante cita como referencia la inscripción de otros signos que incluyen el término “united” en su denominación, sinónimo de “unified” pero dichos registros no son vinculantes para el presente caso, cada signo solicitado es calificado independientemente y en el caso concreto la marca presentada carece de distintividad para su inscripción según se desarrolló.

Conforme todo lo anterior, del análisis de los agravios esgrimidos por la empresa recurrente, considera este Tribunal que no pueden ser de recibo.

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas y en consecuencia de las consideraciones, cita normativa y doctrina expuestas, considera este Tribunal, que se debe rechazar la marca “**UNIFIED CLAIMS PROCESSING**” para distinguir servicios de la clase 36 por ser un término descriptivo y carente de distintividad, de conformidad con el artículo 7 incisos d) y g) de la Ley de marcas.



POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por **María del Pilar López Quirós**, en calidad de apoderada especial de la empresa **CAPITAL RX, INC.**, contra la resolución de las 15:01:56 horas del 2 de abril de 2025, la cual se confirma en todos los extremos adicionando como prohibición de registro el inciso d) del artículo 7 de la Ley de marcas. 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

mgm/KQB/ORS/CMCH/GBM/NUB



Descriptores

MARCAS INADMISIBLES

TE. Marcas intrínsecamente inadmisibles
TNR. OO.41.53

MARCAS INTRÍNSECAMENTE INADMISIBLES

TG. MARCAS INADMISIBLES
TNR. OO.60.55

MARCA CON FALTA DISTINTIVA

TG. Marca intrínsecamente inadmisible
TNR. OO.60.69