



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2025-0281-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN COMO  
MARCA DEL SIGNO



EMERGENCIAS MÉDICAS DEL CONTINENTE S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE  
ORIGEN 2025-3671)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

## VOTO 0032-2026

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas veintiún minutos del veintinueve de enero de dos mil veintiséis.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la licenciada María Gabriela Miranda Urbina, abogada, portadora de la cédula de identidad número 1-1139-0272, en calidad de apoderada especial de la empresa **EMERGENCIAS MÉDICAS DEL CONTINENTE S.A.**, una sociedad constituida y existente bajo las leyes de Costa Rica, con domicilio en San José, La Uruca, diagonal a la estación de servicio Delta edificio blanco dos plantas, en contra de la resolución emitida por el Registro de Propiedad Intelectual a las 16:38:45 horas del 9 de junio de 2025.

Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez

CONSIDERANDO



**PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** El 8 de abril de 2025, la licenciada María Gabriela Miranda Urbina, en su condición de apoderada especial de la empresa **EMERGENCIAS MÉDICAS DEL CONTINENTE S.A.** presentó solicitud de inscripción de la marca de



servicios , para proteger y distinguir: servicios médicos (protección extrahospitalaria a turistas), en clase 44.

El Registro de la Propiedad Intelectual mediante resolución emitida a las 16:38:45 horas del 9 de junio de 2025, rechazó la marca presentada, por causales intrínsecas según los incisos c), d) y g) del artículo 7 de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas), al considerar la marca constituida por términos de uso común y descriptivos con relación a los productos que distingue y por ello carente de distintividad.

Inconforme con lo resuelto, la licenciada **MIRANDA URBINA**, apeló y expuso como agravios, lo siguiente:

1. En Costa Rica, la práctica habitual respecto a la figura de la no reserva o no reivindicación ha sido aplicada de manera distinta a lo señalado en la resolución denegatoria en cuestión. Ya que una revisión básica de antecedentes registrales demuestra que se han admitido marcas que contienen elementos no registrables, precisamente porque los solicitantes declararon expresamente la no reserva o no reivindicación de dichos términos. Esta inconsistencia en la aplicación de los criterios genera inseguridad jurídica, ya que no existe una línea clara y uniforme en la evaluación de las solicitudes: mientras a algunos titulares se les permite hacer uso efectivo (se permite aplicar o



beneficiarse realmente de algo en la práctica, no solo en teoría) de esta figura, a otros se les rechaza en condiciones sustancialmente iguales.

2. La marca presentada por su representada incorpora múltiples elementos que, en su conjunto, confieren un grado suficiente de distintividad. Entre estos elementos se incluyen el logotipo, los colores, las formas, el fondo y, de manera especial, la expresión “By Emergencias Médicas”. Todos estos componentes aportan un carácter distintivo claro a la marca, haciéndola plenamente registrable.
3. Con la declaración de no reserva respecto a la denominación “TRAVEL CARE”, resulta evidente que la marca no pretende reivindicar exclusividad sobre dicha expresión, lo que refuerza su carácter registrable en los términos expuestos.
4. Según el artículo 28: Nos encontramos ante una marca compleja, en la cual la expresión “TRAVEL CARE” no ha sido objeto de reivindicación ni de reserva, cumpliendo así con el disclaimer legal previsto en el artículo citado.
5. La marca se compone de varios elementos figurativos que la dotan de distintividad, no está compuesta en su totalidad de términos genéricos y de uso común.
6. Un análisis en su conjunto y siguiendo las reglas del artículo 24 del reglamento a la ley de marcas determinan que desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico la marca es registrable.

Solicita revocar la resolución ahora recurrida y ordenar la continuidad del registro de la marca de su representada.



**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: 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.** 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, dado que su misión es hacer posible que el consumidor logre distinguir o diferenciar los productos o servicios de otros de la misma naturaleza, que son ofrecidos por distintos titulares en el mercado y con ello ejercer su derecho de elección en el mercado.

En este sentido, para determinar si un signo contiene esa distintividad, el operador jurídico 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 contenidas en los artículos 7 y 8 de la Ley de marcas, lo anterior en cuanto a la capacidad misma de la marca para identificar el producto o servicio de que se trata y que no vaya a producir eventualmente un riesgo de confusión a los consumidores o bien de asociación empresarial.



En el presente caso el signo solicitado fue rechazado por encontrarse dentro de las causales de inadmisibilidad de los incisos c), d) y g) del artículo 7 de la Ley de marcas, ante lo cual el apelante argumenta entre otros puntos que la marca solicitada en su conjunto es registrable.

La normativa marcaria es clara en que, para el registro de un signo, éste 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.

Para el caso bajo análisis, 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. Estos motivos intrínsecos que impiden el registro marcario se encuentran contenidos en el artículo 7 de la citada ley, dentro de los cuales interesa mencionar los incisos 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.

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.

[...]



De acuerdo con estos incisos, una marca es inadmisibles por razones intrínsecas, cuando el signo utilizado no tenga suficiente aptitud distintiva, o bien califique o describa alguna característica del producto o servicio de que se trata y en consecuencia resulte carente de originalidad, novedad y especialidad.

Respecto al requisito de distintividad establecido en la legislación marcaria, puede entenderse como aquella condición o particularidad que le otorga al producto o servicio de que se trate una identidad propia, y además contribuye a que el consumidor pueda distinguirla eficazmente de otras pertenecientes a los competidores en el mercado, evitando así que se pueda presentar algún riesgo de confusión o asociación 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).



Ese 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 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.

Expuesto lo anterior es necesario analizar el signo pretendido:



que distingue: servicios médicos (protección extrahospitalaria a turistas).

El uso de palabras genéricas (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), descrito en el inciso c) de la ley esta prohibido ya que dichos términos son de uso general, no cuentan con la distintividad para diferenciarse en el mercado de los demás competidores, ejemplo:

Si un consumidor ve la palabra "CHOCOLATE" en una envoltura, la palabra le informa sobre el contenido, pero no le dice quién lo fabricó. Para que un signo sea marca, debe servir para diferenciar los productos de la empresa **A** de los de la empresa **B**. Un término genérico es común a todos, por lo tanto, no diferencia a nadie.

En este caso la marca contiene dentro de su denominación términos genéricos (emergencias médicas), respecto los servicios que



distingue, que son servicios de protección médicos.

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).

El signo solicitado cuenta con términos que describen la característica de los servicios que distingue [TRAVEL CARE (viaje cuidado)], estando frente a la prohibición que menciona el Registro del inciso d) del artículo 7 de la Ley de marcas, de esta manera, un signo no podrá ser registrado, si luego de analizar los servicios que éste pretende proteger, se determina que el signo es atributivo de cualidades de dichos servicios, como el caso particular, ya que las características de los servicios pretendidos se describe con la denominación “TRAVEL CARE”, indica al consumidor que el servicio va a ser de forma segura, cuidado.



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

Considera el Tribunal que los elementos adicionales presentados en la marca no son distintivos, pasan desapercibidos por el consumidor para poder aplicar el artículo 28 de la Ley de marcas, como este lo solicita.

También es necesario indicarle al Registro que realiza un inadecuado desarrollo del disclaimer invocado por el solicitante ya que indica en la resolución lo siguiente:

[...]

Por lo anterior es claro que esta “no reserva” que menciona el interesado se utiliza para aspectos de forma del signo, sea su color, tamaño, diseño u otras características, pero no debería usarse para eliminar términos que componen el conjunto marcario o bien que éstos no sean tomados en cuenta como parte del signo, al final todas las denominaciones que lo componen van a ser percibidas por el consumidor, no es que con indicar que no se hace reserva de ellas, van a quedar invisibles para el consumidor.

De igual manera también es necesario mencionar que si una persona no está interesada en hacer reserva de un término en



su conjunto marcario ni siquiera debería solicitarlo de esa forma, basta con que no lo incluya en el signo antes de su presentación.  
[...]

El párrafo extraído de la resolución apelada contiene confusiones conceptuales sobre la naturaleza jurídica del **disclaimer** (cláusula de no reserva) y la estructura de las marcas en el Derecho de Propiedad Intelectual de Costa Rica. Se procede a desglosar los errores técnicos de esa argumentación:

1. El párrafo afirma: esta no reserva... se utiliza para aspectos de forma del signo, sea su color, tamaño, diseño...

El error radica en que el disclaimer no se aplica a elementos ornamentales (color o tamaño), sino a elementos denominativos o gráficos que carecen de distintividad por sí mismos. El artículo 28 de la ley se enfoca a la renuncia de derecho que se hace sobre **términos descriptivos, genéricos o de uso común**. El color no se "reserva" o "no reserva" de esa manera; se protege como parte del conjunto gráfico. El disclaimer le dice al Registro: Reconozco que no soy dueño de las palabras TRAVEL CARE BY EMERGENCIAS MEDICAS, pero quiero proteger el conjunto marcario (logo) que las contiene.

2. El párrafo afirma: "no es que con indicar que no se hace reserva de ellas, van a quedar invisibles para el consumidor."

El Registro confunde la percepción comercial con la protección legal. El derecho de marcas no busca que los elementos desaparezcan de la vista, sino delimitar el alcance del derecho de exclusión (ius prohibendi). El disclaimer es una herramienta de seguridad jurídica para terceros. Sirve para advertir a los competidores que el titular de " TRAVEL CARE BY EMERGENCIAS MEDICAS " no tiene derecho a



demandar a alguien solo por usar las palabras de su signo aisladamente. La marca se percibe completa, pero se protege solo en su conjunto, cualquier competidor puede utilizarlas sin copiar el conjunto marcario.

3. El párrafo afirma: "si una persona no está interesada en hacer reserva de un término... ni siquiera debería solicitarlo de esa forma, basta con que no lo incluya..."

Esta interpretación, obliga al solicitante a mutilar su marca comercial para poder registrarla.

Contrario a lo anterior el sistema legal permite incluir términos descriptivos mediante la "no reserva" precisamente para que la protección registral coincida con la realidad del mercado, sin otorgar monopolios indebidos sobre el lenguaje común.

La tesis de ese párrafo resulta restrictiva e Invalidaría la posibilidad de registrar casi cualquier marca compuesta de términos no reivindicables, ya que obligaría a los solicitantes a eliminar palabras esenciales para que el consumidor entienda el servicio.

Pese a la confusión del Registro con lo referente a la reserva de términos, considera esta instancia según lo analizado que el conjunto marcario presentado no esta dotado de la distintividad requerida para su inscripción, los elementos gráficos (referentes al origen empresarial) que contiene son poco perceptibles dentro del conjunto marcario.

Consecuencia de la consideraciones, cita normativa y doctrina expuestas, considera este Tribunal, que se debe rechazar la marca



para distinguir servicios de la clase 44. Por lo que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada María Gabriela Miranda Urbina, en calidad de apoderada especial de la empresa **EMERGENCIAS MÉDICAS DEL CONTINENTE S.A.**, en contra de la resolución de las 16:38:45 horas del 9 de junio de 2025, la cual se confirma por las razones dadas por este Tribunal.

### POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por la licenciada María Gabriela Miranda Urbina, en calidad de apoderada de la empresa **EMERGENCIAS MÉDICAS DEL CONTINENTE S.A.**, en contra de la resolución de las 16:38:45 horas del 9 de junio de 2025, la cual se confirma por las razones dadas por este Tribunal. 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.**

Jonnathan Lizano Ortiz



Óscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

mgm/JLO/ORS/CMCH/GBM/NUB

### Descriptores

MARCAS INADMISIBLES  
TE. Marcas intrínsecamente inadmisibles  
TNR. 00.41.53

MARCAS INTRÍNSECAMENTE INADMISIBLES  
TG. MARCAS INADMISIBLES  
TNR. 00.60.55

MARCA CON FALTA DISTINTIVA  
TG. Marca intrínsecamente inadmisibles  
TNR. 00.60.69