
RESOLUCIÓN DEFINITIVA**EXPEDIENTE 2022-0306-TRA-PI****SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA:****“SHOCKWAVE MEDICAL”****SHOCKWAVE MEDICAL, INC., apelante****REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL****EXPEDIENTE DE ORIGEN 2022-1287****MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS****VOTO 0390-2022**

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas con cuarenta y cinco minutos del trece de setiembre de dos mil veintidós.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el abogado Harry Jaime Zurcher Blen, cédula de identidad 1-0415-1184, en su condición de apoderado especial para este acto de la compañía **SHOCKWAVE MEDICAL, INC.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de los Estados Unidos de América, con domicilio en 5403 Betsy Ross Drive Santa Clara, California 95054 Estados Unidos de América, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 16:55:25 horas del 8 de junio de 2022.

Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Mediante escrito recibido por el Registro de la Propiedad Intelectual, el 11 de febrero de 2022, el abogado Harry Jaime Zurcher Blen, en su condición de apoderado especial de **SHOCKWAVE MEDICAL, INC.**, presentó solicitud de inscripción del signo **SHOCKWAVE MEDICAL**, como marca de fábrica para proteger y distinguir en **clase 10** internacional: “Dispositivos médicos, a saber, catéteres y generadores de impulsos para el tratamiento de enfermedades y trastornos cardiovasculares”; en **clase 40** internacional: “Fabricación por contrato en el campo de instrumentos médicos, dispositivos, componentes y ensamblajes relacionados con el campo médico, fabricación personalizada de productos médicos para terceros, a saber, tubos médicos, plásticos extruidos, catéteres y productos poliméricos para uso médico” y en la **clase 42** internacional: “Diseño de productos para uso en la industria de dispositivos médicos; servicios de diseño de nuevos productos; investigación, diseño desarrollo e ingeniería de instrumentos, dispositivos, componentes y ensamblajes médicos”

El Registro de la Propiedad Intelectual, mediante resolución final dictada a las 16:55:25 horas del 8 de junio de 2022, denegó la inscripción del signo pedido, por razones intrínsecas de conformidad con el artículo 7 incisos g) y j) de la Ley de marcas y otros signos distintivos.

Inconforme con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Intelectual, el abogado Harry Jaime Zurcher Blen, en representación de la empresa **SHOCKWAVE MEDICAL, INC.**, apeló dicha resolución y una vez otorgada la audiencia de ley, expresó como agravios:

1- Considera que la marca solicitada SHOCKWAVE MEDICAL, es un signo que puede ser visto como evocativo, lo cual no está prohibido por la legislación nacional.

2- La doctrina como la jurisprudencia, en numerosas ocasiones, ha destacado la dificultad de diferenciación entre signos que carecen de distintividad, que no son registrables, y las marcas evocativas que sí lo son, por lo que en la calificación el Registro aquí debió tomar en cuenta que se está frente a un signo evocativo y no un signo carente de distintividad.

Razón por la cual solicita acoger los argumentos sostenidos, se revoque la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual y se continúe con el trámite de inscripción de la marca SHOCKWAVE MEDICAL en las clases internacionales 10, 40 y 42.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS 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 DEL ASUNTO. El motivo dado por el Registro de la Propiedad Intelectual para el rechazo es el contenido en los incisos g) y j) del artículo 7 de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas), que indica:

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.

j) Pueda causar engaño o confusión sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las cualidades, la aptitud para el empleo o el consumo, la cantidad o alguna otra característica del producto o servicio de que se trata.

[...]

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

La distintividad de una marca respecto de los productos o servicios que vaya a proteger se debe determinar en función de su aplicación a estos, de manera tal que cuanto más genérico o descriptivo sea el signo respecto a tales bienes o servicios, menos distintivo será. Bajo tal tesitura, las marcas se protegen, porque resulta necesario brindar a los consumidores una orientación que les facilite examinar las alternativas que existen en el mercado, y elegir entre los productos o servicios de una misma categoría o naturaleza, identificándolos en atención a su origen, calidad o prestigio, permitiendo al consumidor seleccionar entre varios productos o servicios similares, e incentivando a su titular a mantener y mejorar la calidad con el fin de continuar satisfaciendo las expectativas de los consumidores.

Con respecto a la distintividad, 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, Derecho de Marcas, 2007, págs. 29 y 30).**

Asimismo, considera este Tribunal importante analizar además de los incisos señalados por el registro de origen, el contenido del inciso d) que se refiere a los signos descriptivos, sobre los cuales 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, Mauricio. Comentarios a la Ley de Propiedad Industrial, McGraw-Hill Interamericana Editores, S.A. de C.V., México, 1998, p.115).

Una de las formas de enterarse cuando se está en presencia de un signo descriptivo es responder a la pregunta ¿cómo es? En lo que respecta a la marca solicitada **SHOCKWAVE MEDICAL**, se traduce al español como “ONDA DE CHOQUE MÉDICO” y que actualmente este término es utilizado en diversos tratamientos médicos, las ondas de choque constituyen una aplicación de ondas sonoras de alta velocidad, las cuales aplicadas con un fluido líquido se transmiten en una sola dirección, por ejemplo al poner en contacto el gel conductivo en el cabezal del instrumento médico, la onda se transmitirá a los tejidos sin perder energía, lo cual es un tratamiento que ha mostrado su efectividad en zonas corporales donde existen puntos dolorosos y/o tejidos musculares en condiciones agudas y crónicas, este tipo de tratamiento ha mostrado sus bondades en tratamientos de fisioterapia y en patologías como calcificaciones, fascitis plantares, espolón calcáneo, tendinopatías cronificadas, tendinopatías degenerativas, tendinosis, síndromes miofasciales, contracturas musculares y otros (URL: www.ondaschoque.net; www.fisiolabiberica.com), lo que se podría considerar características de los productos médicos que se pretende proteger en las clases solicitadas.

Una de las causales señaladas por el Registro de la Propiedad Intelectual para denegar la marca solicitada, es el considerarla engañosa, al respecto el tratadista Manuel Lobato explica la figura del engaño en los siguientes términos:

el concepto de marca engañosa se refiere a un defecto intrínseco del signo en relación con los productos o servicios que distingue. En otros términos, el signo engañoso lo es en sí mismo [...] y no en relación a otro signo. (Lobato, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, p. 253

Para ilustrar, el autor ejemplariza con los siguientes signos tomados de la casuística española y comunitaria, cada uno de ellos referido a productos específicos: MASCAFÉ para productos que no tienen café, BANCO para publicaciones, BANCO EXTERIOR DE ESPAÑA para restaurante, AGUA DE TERROR 1916 para cervezas, CAFÉ AREMONT para té, cacao y azúcar. Todos los anteriores signos relacionados al producto que pretenden distinguir resultan engañosos, ya que el propio signo incluye una denominación que entra en franca y frontal contradicción con el producto propuesto, situación de la cual se puede derivar de forma lógica y objetiva el engaño que provocan (pp.254 a 256).

Sobre este punto se debe considerar que el signo marcario SHOCKWAVE MEDICAL se traduce al español como “ONDA DE CHOQUE MÉDICO”, este Tribunal comparte lo resuelto por el Registro aquo, toda vez que la marca que se pretende registrar motiva la confusión de parte del consumidor que requiera el producto, esto por cuanto se pretende registrar dicha marca en la **clase 10** internacional: “Dispositivos médicos, a saber, catéteres y generadores de impulsos para el tratamiento de enfermedades y trastornos cardiovasculares”; **en clase 40** internacional: “Fabricación por contrato en el campo de instrumentos médicos, dispositivos, componentes y ensamblajes relacionados con el campo médico, fabricación personalizada de productos médicos para terceros, a saber, tubos médicos, plásticos extruidos, catéteres y productos poliméricos para uso médico” y en la **clase 42** internacional: “Diseño de productos para uso en la industria de dispositivos médicos; servicios de diseño de nuevos productos; investigación, diseño desarrollo e ingeniería de instrumentos, dispositivos, componentes y ensamblajes médicos; resultando que **en ninguno de dichos servicios**, se hace referencia a lo que realmente constituye un tratamiento médico por medio de “ondas

de choque” por lo que el engaño o confusión que sanciona dicho numeral permanece.

Por consiguiente, este Tribunal no comparte el agravio del apelante de que estamos en presencia de un signo evocativo, ya que la característica primordial de este tipo de signos, es el hecho que el consumidor debe efectuar un breve proceso intelectual para descifrar el concepto detrás del signo, las marcas evocativas no se deben referir exactamente a una cualidad común o genérica de un producto o servicio; o como en el caso examinado, no deben pretender como signo marcario, una técnica, terapia o tratamiento médico de uso común en determinada área de la ciencia o de la medicina, el concepto es de fácil y directa comprensión por parte del consumidor.

Dicho lo anterior, concuerda este Tribunal con el criterio del Registro de la Propiedad Intelectual, al rechazar el signo propuesto en las clases 10, 40 y 42 de la nomenclatura internacional, al estimar ese Registro que contraviene lo dispuesto por los incisos g) y j) del artículo 7) de la Ley de marcas y otros signos distintivos citados. El conjunto marcario no le otorga la distintividad requerida al signo propuesto para ser inscrito y además, conforme el inciso d) la marca propuesta resulta ser descriptiva en sí misma y por ende carente de distintividad.

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por los argumentos, citas legales y jurisprudencia, expuestas, estima esta instancia de alzada que el signo propuesto para registro transgrede el artículo 7 en sus incisos d), g), j) de la Ley de marcas, siendo lo procedente declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por el abogado Harry Jaime Zurcher Blen, en su condición de apoderado especial para este acto de la compañía **SHOCKWAVE MEDICAL, INC.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 16:55:25 horas del 8 de junio de 2022, la que en este acto se confirma, denegándose la

solicitud de inscripción de la marca de fábrica **SHOCKWAVE MEDICAL**, en clase 10, 40 y 42 de la nomenclatura internacional, presentada por la compañía mencionada.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas legales y jurisprudencia expuestas, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por el abogado Harry Jaime Zurcher Blen, en su condición de apoderado especial para este acto de la compañía **SHOCKWAVE MEDICAL, INC.**, contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 16:55:25 horas del 8 de junio de 2022, la que en este acto se **confirma**, denegándose la solicitud de inscripción de la marca de fábrica **SHOCKWAVE MEDICAL**, en las clases 10, 40 y 42 de la nomenclatura internacional, presentada por la compañía mencionada. 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 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

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

Dcg/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLES

TE. MARCA INTRINSECAMENTE INADMISIBLES

TNR. 0041.53

MARCA ENGAÑOSA

UP: MARCA CONFUSA

SIGNO CONFUSO

TG: MARCAS INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES

TNR: 00.60.29

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE. MARCA REGISTRADA O USADA POR UN TERCERO

TG. MARCAS INADMISIBLES

TNR. 00.41.33