

## RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2023-0216-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA Y COMERCIO **SHOCKWAVE**

SHOCKWAVE MEDICAL, INC., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2023-000302

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

## VOTO 0292-2023

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las nueve horas con veinte minutos del seis de julio de dos mil veintitrés.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por Harry Zürcher Blen, cédula de identidad 1-0415-1184, vecino de San José, en su condición de apoderado especial de la compañía **SHOCKWAVE MEDICAL, INC.**, organizada y existente bajo las leyes de los Estados Unidos de América, con domicilio en 5403 Betsy Ross Drive, Santa Clara, California 95054, EE. UU., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:48:49 horas del 20 de marzo de 2023.

**Redacta la juez Quesada Bermúdez**


### CONSIDERANDO

**PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** El 17 de enero de 2023, el abogado Harry Jaime Zürcher Blen, de calidades conocidas y en la condición indicada, solicitó el registro de la marca de fábrica y comercio **SHOCKWAVE** para distinguir en clase 10 internacional: catéteres; sistemas y dispositivos médicos compuestos

por catéteres, sondas y generadores de impulsos para el tratamiento de enfermedades y trastornos cardiovasculares.

Mediante resolución dictada a las 15:48:49 horas del 20 de marzo de 2023, el Registro de la Propiedad Intelectual rechazó la marca solicitada por considerar que está compuesta de elementos descriptivos, carentes de aptitud distintiva y engañosos en relación con los productos de la clase 10 internacional, de conformidad con el artículo 7 incisos d), g) y j) de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas).

Inconforme con lo resuelto, por escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Intelectual, el señor Zürcher Blen, interpuso recurso de apelación y expresó como agravios lo siguiente:

1. El signo pretendido  no es engañoso con relación a los productos solicitados; es evocativo, debido a que crea en el consumidor una perspectiva de la función de los productos pretendidos, los cuales corresponden con su realidad sin tornarse descriptivo o carente de distintividad, por cuanto al conformarse de los términos SHOCK y WAVE vistos en su conjunto SHOCKWAVE se configura en un vocablo novedoso.
2. Conforme al principio de unicidad el aspecto gráfico de la marca solicitada no debe descomponerse, debido a que esta posee una combinación de características sustanciales que, examinadas en su conjunto, le otorgan distintividad.
3. Existen otros distintivos marcarios que a pesar de encontrarse registrados incurrirían en la causales de rechazo que se le aplicaron a la marca pretendida; aunque cada solicitud debe analizarse de forma individual e independiente, debe

existir un criterio uniforme y establecido al momento de admitir o rechazar un signo; es improcedente acoger unos y denegar otros conforme al amparo del principio de independencia registral; la marca solicitada posee la suficiente distintividad e individualidad para ser registrada.

4. Su representada es una compañía reconocida a nivel internacional, vinculada con dispositivos médicos cardiovasculares, la cual está realizando inversiones en Costa Rica con el propósito de fabricar y exportar sus dispositivos médicos; por ello su caso debe ser analizado con mayor determinación, además ya se ha intentado la inscripción de su marca, pero en este caso se presentó con un logo completamente distintivo que merece protección.

**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, observa este Tribunal un error en el considerando sexto de la resolución venida en alzada, por cuanto indica que los productos solicitados se clasifican en clase 3 internacional, cuando lo correcto es en clase 10 internacional, sin embargo, tal error se considera de índole material el cual no genera 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 POR RAZONES INTRÍNSECAS.** La ley de marcas en su artículo 2 conceptualiza 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.

De ahí que, para acceder al registro, el signo debe tener la aptitud necesaria para identificar y distinguir los productos o servicios de otros de la misma naturaleza que sean ofrecidos en el mercado por titulares diferentes y al mismo tiempo debe cumplir intrínsecamente con los elementos necesarios a fin de evitar que se pueda presentar alguna confusión al respecto.

En ese sentido, las objeciones a la inscripción por motivos intrínsecos 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 Ley de marcas, dentro de los cuales interesa citar los siguientes:

**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 las normas citadas, una marca es inadmisibles por razones intrínsecas cuando resulte una designación común o usual del producto o servicio al cual se aplica, no distinga de manera suficiente el producto o servicio que ofrece o pueda ocasionar engaño en los consumidores y con ello afectar la competencia leal de los comerciantes. De tal manera, su distintividad se debe determinar en función de su aplicación a tales bienes o servicios; así, cuanto más genérico y descriptivo sea el signo respecto a estos, menos distintivo será.

Establecido lo anterior, es necesario recordar que los signos descriptivos son aquellos que transmiten directamente las características o propiedades de los productos o servicios que se pretenden distinguir. Al respecto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el proceso 162-IP-2019, del 2 de diciembre de 2019, señaló:

Los signos descriptivos son aquellos que informan exclusivamente sobre las características o propiedades de los productos, tales como calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc. La denominación descriptiva responde a la formulación de la pregunta ¿cómo es? en relación con el producto o servicio por el cual se indaga, pues [...] precisamente se contesta con la expresión adecuada a sus características, cualidades o propiedades según se trate.

De tal manera, en lo que respecta a la marca pretendida  su traducción al español refiere al concepto **onda de choque** conforme se observa en [https://translate.google.com/?hl=es&sl=en&tl=es&text=shockwave &op=translate](https://translate.google.com/?hl=es&sl=en&tl=es&text=shockwave&op=translate), concepto que a su vez es definido por el diccionario en línea de la Real Academia Nacional de Medicina de España como: “cambio repentino en las condiciones de densidad, presión y temperatura en un fluido, producido como consecuencia del movimiento en su seno de un objeto con velocidad próxima a la del sonido.” (Real

Academia Nacional de Medicina de España (2012). Recuperado de [https://dtme.ranm.es/buscador.aspx?NIVEL\\_BUS=3&LE%20MA\\_BUS=onda%20de%20choque](https://dtme.ranm.es/buscador.aspx?NIVEL_BUS=3&LE%20MA_BUS=onda%20de%20choque)). De lo anterior se desprende que la expresión refiere a cualidades o características que guardan relación con los productos que se pretenden proteger. Aun y cuando este Tribunal no descompone el signo propuesto para su análisis, las palabras que lo integran tienen un significado fuerte que de inmediato el consumidor comprenderá, el que, tal como se indicó es descriptivo de los productos pretendidos.

Por ende, permitir la inscripción de este tipo de signos representaría una ventaja en favor de un empresario al que se le otorgaría el uso exclusivo de términos necesarios para que sus competidores puedan publicitar en el mercado productos similares; además, también impediría que el consumidor referencie un origen empresarial con una palabra tan descriptiva de los productos por distinguir.

Lo anterior se conoce como el carácter distintivo de una marca, el cual le otorga al producto o servicio de que se trate una identidad propia que la hace diferente a las demás y contribuye a que el consumidor pueda distinguirla eficazmente de otras pertenecientes a los competidores en el mercado, con lo que se evita una posible confusión al respecto; sobre este tema el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el proceso 89-IP-2021, del 21 de junio de 2021, indicó:

La distintividad es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione. Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que esta cumpla su función de indicar el origen empresarial y, en su caso incluso, la calidad del producto o servicio sin causar riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor.

La distintividad tiene un doble aspecto:




- a) **Distintividad intrínseca** o en abstracto, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado.
- b) **Distintividad extrínseca** o en concreto, mediante la cual se determina la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado.

En este mismo sentido, la doctrina señala:

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 tener 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 con sus cualidades, es decir, cuando sea genérico, descriptivo o de uso común.

Como requisito extrínseco, las marcas relacionadas con signos de otros empresarios no han de provocar confusión en el público consumidor. (Chijane, Diego. (2007). *Derecho de Marcas*. Buenos Aires, Argentina: Editorial B de F., pp. 29 y 30).

A pesar de que el signo solicitado  es mixto, compuesto en su mayoría por una parte denominativa y una pequeña parte figurativa representada por dos líneas curvas en los extremos superior e inferior de la letra **O**, líneas que refieren a una onda expansiva, estos detalles reafirman características relacionadas directamente con la marca y los productos que se pretenden proteger; en consecuencia, el diseño no le aporta distintividad al distintivo marcario para acceder

---

a su registro.

Finalmente, el carácter engañoso habrá de determinarse en relación con el producto que se pretende distinguir. Al respecto el Tribunal de Justicia de La Comunidad Andina, en el Proceso 59-IP-2019, establece:

El engaño se produce cuando un signo provoca en la mente del consumidor una distorsión de la realidad acerca de la naturaleza del bien o servicio, sus características, su procedencia, su modo de fabricación, la aptitud para su empleo y otras informaciones que induzcan al público a error...

Sobre esta misma línea de pensamiento, 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 con otro signo.” (Lobato, Manuel. (2002), *Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas*, 1ª Ed.) Madrid: Civitas, 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, pues 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).

En este sentido es necesario volver a mencionar la traducción al español de la



---

marca solicitada **SHOCKWAVE** como “onda de choque”; debido a su significado, este Tribunal comparte lo resuelto por la autoridad registral, pues con el signo se pretende distinguir en clase 10 internacional: catéteres, sistemas y dispositivos médicos compuestos por catéteres, sondas y generadores de impulsos para el tratamiento de enfermedades y trastornos cardiovasculares, lo que puede generar confusión en el consumidor al momento de realizar su acto de consumo, quien podría pensar que todos esos productos están directamente relacionados con tratamientos que emiten ese tipo de ondas.

En cuanto a los agravios esgrimidos por el apelante, este Tribunal debe indicar que no se trata de una marca evocativa, porque la característica primordial de este tipo de signos es que el consumidor debe efectuar un breve proceso intelectual para descifrar el concepto del signo y así poder llegar a determinar información respecto del género o cualidades de los productos por identificar, pero en este caso, el signo por sí mismo indica un concepto específico.

Respecto a la existencia de signos registrados que según el apelante incurrirían en causales de inadmisibilidad, debe indicarse que la existencia de estos registros no implica que el signo propuesto goza de distintividad y que por esta razón se deba acceder al registro, pues las inscripciones a que hace referencia no obligan a registrar el distintivo marcario solicitado, dado que debe tenerse presente el principio de independencia de las marcas -el cual el recurrente tiene claro y así lo manifiesta- en cuanto a que cada solicitud debe ser analizada respecto de su específico marco de calificación registral; ello significa que el operador jurídico debe examinar las formalidades intrínsecas y extrínsecas del acto pedido, por lo que las inscripciones que menciona son independientes de la solicitud que se analiza en el presente caso.

Por todo lo anterior considera este Tribunal que los agravios deben rechazarse,

pues de acuerdo con el análisis realizado en esta resolución se concluye que el signo es descriptivo, compuesto por palabras que engañan con relación a los productos que pretende proteger y no tiene distintividad, por lo que no es factible su acceso a la publicidad registral.

**QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Por las razones expuestas, citas legales y jurisprudencia, este Tribunal debe declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el apoderado especial de la compañía **SHOCKWAVE MEDICAL, INC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:48:49 horas del 20 de marzo de 2023, la que en este acto se confirma.

### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por el abogado Harry Zürcher Blen, en su condición de apoderado especial de la compañía SHOCKWAVE MEDICAL, INC., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:48:49 horas del 20 de marzo de 2023, la que en este acto **se confirma**. 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 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 43747-MJP. 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: 29/08/2023 03:57 PM

**Karen Quesada Bermúdez**

Firmado digitalmente por  
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)  
Fecha y hora: 30/08/2023 08:15 AM

Firmado digitalmente por  
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)  
Fecha y hora: 30/08/2023 11:58 AM

**Oscar Rodríguez Sánchez**

**Leonardo Villavicencio Cedeño**

Firmado digitalmente por  
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)  
Fecha y hora: 30/08/2023 08:09 AM

**Priscilla Loretto Soto Arias**

Firmado digitalmente por  
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)  
Fecha y hora: 29/08/2023 05:21 PM

**Guadalupe Ortiz Mora**

euv/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

## **DESCRIPTORES:**

MARCAS INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES

TE: MARCA CON DESIGNACIÓN COMÚN

TE: MARCA CON FALTA DE DISTINTIVIDAD

TE: MARCA DESCRIPTIVA

TE: MARCA ENGAÑOSA

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR. 00.60.55