



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2024-0283-TRA-PI

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA Y
COMERCIO “INFINITY GO”**

ZEVEX, INC., apelante

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE
ORIGEN 2024-20)**

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0051-2025

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas veintitrés minutos del treinta de enero de dos mil veinticinco.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la licenciada María Laura Valverde Cordero, portadora de la cédula de identidad 1-1331-0307, en su condición de apoderada especial de la empresa **ZEVEX, INC.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Delaware, Estados Unidos de América, con domicilio en 4314 Zevex Park Lane Salt Lake City, Utah 84123, Estados Unidos de América, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:24:52 horas del 23 de abril de 2024.

Redacta la juez Quesada Bermúdez

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La licenciada María



Laura Valverde Cordero, en representación de **ZEVEX INC.**, presentó solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio **“INFINITY GO”** para proteger y distinguir en clase 10: dispositivos médicos, a saber: bombas de alimentación enteral; sets de administración enteral que tienen tubos y casetes desechables para usar con bombas de alimentación enteral; pinzas para montar una bomba de alimentación enteral en un poste o riel; adaptadores de corriente para bombas de alimentación enteral; mochilas y riñoneras adaptadas para llevar una bomba de alimentación enteral; y suministros para alimentación enteral.

Mediante resolución de las 10:24:52 horas del 23 de abril de 2024, el Registro de la Propiedad Intelectual rechazó la marca presentada por derechos de terceros según el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante, Ley de marcas), al encontrarse inscrito el signo **“INFINITI”** que distingue en clase 10: instrumentos y aparatos médico-oftálmicos y quirúrgicos.

Inconforme con lo resuelto, la licenciada María Laura Valverde Cordero, apeló y expuso como agravios:

1. Los signos distinguen productos diferentes: una bomba enteral para alimentación gástrica frente a un equipo para la facoemulsificación durante la cirugía de cataratas.
2. Los productos no cumplen el mismo propósito, son de distinta naturaleza, tampoco comparten los productores ni el método de uso ni entran a competir el uno con el otro en el mercado (el producto inscrito no es sustituible por el producto pretendido, puesto que no son intercambiables el uno por el otro). Esto por cuanto hay una especialidad médica de por medio para su utilización; no existe una



conexión entre uno y otro. En este caso habrá un consumidor especializado que deberá contar con conocimientos especializados.

3. Por sus características, los productos que pretende distinguir se diferencian de los de la marca inscrita. Las diferencias radicales de los productos involucrados son tan evidentes que estas empresas coexisten registral y comercialmente en varias jurisdicciones.

4. Con base en el principio de especialidad, las marcas pueden coexistir; el giro comercial de cada una de ellas permite su clara diferenciación; los productos de ambos signos son distinguibles entre sí, no son sustituibles entre ellos ni son competencia directa el uno del otro.

5. Las marcas se utilizan en el mercado de forma distinta **Infinity**  frente a **UNFINITI**  lo que permite al consumidor diferenciarlas.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal encuentra como hecho probado que en el Registro de Propiedad Intelectual se encuentra inscrita a nombre de la empresa **ALCON INC**, la marca: “**INFINITI**” registro 146329, inscrita el 30/03/2004, vigente hasta el 30/03/2034, para distinguir en clase 10: Instrumentos y aparatos médico-oftálmicos y quirúrgicos (folio 28, expediente principal).

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

CUARTO. 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.

QUINTO. COTEJO DE LOS SIGNOS EN CONFLICTO. El artículo 8 de la Ley de marcas determina que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en este caso, en relación con los siguientes incisos:

a) Si el signo es idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor.

b). Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a una marca, [...] registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca [...] anterior.

[...]

Para determinar si se configura el riesgo de confusión se deben cotejar los signos enfrentados siguiendo las reglas para calificar la semejanza, contenidas en el artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas. Los signos son los siguientes:



Signo solicitado

INFINITY GO

Dispositivos médicos, a saber: bombas de alimentación enteral; sets de administración enteral que tienen tubos y casetes desechables para usar con bombas de alimentación enteral; pinzas para montar una bomba de alimentación enteral en un poste o riel; adaptadores de corriente para bombas de alimentación enteral; mochilas y riñoneras adaptadas para llevar una bomba de alimentación enteral; y suministros para alimentación enteral.

Marca registrada

INFINITI

Instrumentos y aparatos médico-oftálmicos y quirúrgicos

En el presente caso se observa que la parte denominativa del signo registrado **INFINITI** presenta más semejanzas que diferencias con la denominación del signo solicitado **INFINITY GO**.

Al nivel gráfico, se presentan diferencias minúsculas como la letra final de la denominación **INFINITY** y la denominación **GO** en el signo solicitado.

La identidad en las siete primeras letras en la parte denominativa de los signos provoca que la pronunciación de las palabras tenga una fonética similar, con lo que aumenta el riesgo de confusión.

De igual forma la identidad ideológica se concreta puesto que el elemento denominativo **INFINITI** evoca la misma idea al consumidor



final, que es infinito en la traducción del idioma inglés al español.

Las leves diferencias en el signo solicitado pueden indicar que el signo no es idéntico, pero sí es bastante similar al registrado, por lo que se encuentra dentro de las prohibiciones de los incisos a) y b) del artículo 8 citado.

El consumidor medio no se detiene a realizar un cotejo marcario estricto; solo observa los signos y relaciona inmediatamente el término **INFINITY GO** con **INFINITI**, independientemente de su presentación o de la especialización del producto mismo.

Además, de las similitudes señaladas, el artículo 24 del reglamento a ley de marcas indica en su inciso e): “para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos”, y en este caso es claro que los signos distinguen productos del ámbito médico que pueden dar pie a algún tipo de riesgo de confusión.

Tal como se extrae del listado de productos, ambos signos protegen instrumentos médicos, la rama a que se apliquen no es un punto para determinar que no tienen relación debido a que se pueden relacionar por la naturaleza o el fin de estos.

Precisamente, las reglas de la comparación de productos persiguen evitar la confusión del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, y por otro, hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de una marca registrada con anterioridad, que consisten en impedir que terceros utilicen su marca o una similar para bienes o



servicios idénticos o similares a los registrados, cuando el uso dé lugar a la posibilidad de confusión, principios que precisamente se encuentran en el artículo 25 Ley de Marcas de repetida cita.

Al presentar las marcas una identidad casi total en su parte denominativa y distinguir productos relacionados, es posible que el consumidor atribuya un origen empresarial distinto al producto solicitado, pesando que se trata de la empresa que tiene ya el producto registrado (confusión indirecta), o también puede darse el caso de riesgo de asociación: que el consumidor piense que las empresas tienen una relación o vinculación económica, hecho que no debe permitirse.

Con respecto al hecho que los signos sean presentados en el mercado de forma distinta (*Infinity GO* vs *INFINITI VISION SYSTEM*), según lo cita el apelante, no es motivo para eliminar el riesgo de confusión indirecta y el de asociación, pues el consumidor centra su atención en la denominación del signo y no en la grafía especial de las letras, sumado a que son signos dirigidos a distinguir productos del campo de la salud.

Por existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión indirecto y asociación entre los signos cotejados por encontrarse inscrito el signo *INFINITI*, y que de permitirse la inscripción de la marca solicitada *INFINITY GO*, se quebrantaría lo estipulado en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas, lo pertinente es rechazar los agravios formulados por el apelante y declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada María Laura Valverde Cordero, en su condición de apoderada especial de la empresa **ZEVEX, INC.**, contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad



Intelectual a las 10:24:52 horas del 23 de abril de 2024, la cual en este acto se confirma en todos sus extremos.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar el** recurso de apelación planteado por la licenciada María Laura Valverde Cordero, en su condición de apoderada especial de la empresa **ZEVEX, INC.**, contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:24:52 horas del 23 de abril de 2024, la cual en este acto **se confirma** en todos sus extremos. 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

Óscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza



mgm/KQB/ORS/CMCH/GBM/NUB

Descriptores

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33