



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2025-0283-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA Y
COMERCIO



ZEVEEX, INC., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE
ORIGEN 2024-27)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0598-2025

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las dieciséis horas con un minuto del once de diciembre del dos mil veinticinco.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la señora María Del Milagro Chaves Desanti, abogada, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de la compañía **ZEVEEX, INC.**, sociedad existente conforme las leyes de Estados Unidos de América, domiciliada en 4314 Zevex Park Lane Salt Lake City, Utah 84123, Estados Unidos de América; en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 12:07:06 horas del 20 de junio de 2024.

Redacta el juez Cristian Mena Chinchilla



CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Por escrito presentado el 8 de enero del 2024, la señora María Laura Valverde Cordero, abogada, portadora de la cédula de identidad 1-1331-0307, en su condición de apoderada especial de la compañía **ZEVEEX, INC.**, solicitó



la inscripción de la marca de fábrica y comercio , para proteger y distinguir **en clase 10 internacional:** 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.

Por medio de la resolución dictada a las 12:07:06 horas del 20 de junio de 2024, el Registro de la Propiedad Intelectual resolvió denegar la inscripción de la marca solicitada, de conformidad con el artículo 8 inciso a) y b) de la Ley de marcas y otros signos distintivos.

Inconforme con lo resuelto, la representación de la empresa solicitante apeló, expresando como agravios lo siguiente:

1. Los productos involucrados de la marca pretendida y los de la inscrita son totalmente diferentes, no cumplen el mismo propósito y son de distinta naturaleza. Los productos no son competidores en el mercado, ni sustituibles entre sí; hay una especialidad médica de por



medio para la adquisición y posterior utilización de los productos.

2. El consumidor de este tipo de productos es un consumidor especializado, que necesariamente deberá contar con conocimientos médicos en el campo de uso puesto que son relativos a un área específica distinta del cuerpo humano (estómago – ojos), por lo que solicita se permita su coexistencia registral con base en el principio de especialidad.

3. El Registro obvió las diferencias gráficas de los signos, bajo el escudo de predominancia del elemento denominativo, dejando de lado que la escritura del núcleo de ambos signos no es absolutamente idéntica. Los atributos tipográficos de la marca solicitada son muy distintivos, en especial por el signo de infinito que reposa sobre la letra “y”, así como el verbo GO cuya escritura en letras mayúscula evoca que la bomba “se lleva”.

4. Las diferencias radicales de los productos involucrados son tan evidentes que estas empresas coexisten registral y comercialmente en varias jurisdicciones, sin que exista riesgo de confusión.

Solicita se revoque la resolución recurrida.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. En el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentra inscrito el siguiente signo distintivo:

1. La marca de fábrica "INFINITI", registro: 146329, inscrita desde el 30 de marzo de 2004, vigente hasta el 30 de marzo de 2034, titular: ALCON INC., para proteger y distinguir **en clase 10 internacional:** Instrumentos y aparatos médico oftálmicos y



quirúrgicos (certificación visible a folio 22 y 23 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. Examinado el acto administrativo emitido en primera instancia, este Tribunal constata que no se presentan vicios en sus elementos esenciales que conlleven nulidad, invalidez o indefensión que ameriten su saneamiento.

No obstante, resulta pertinente señalar que, en el escrito de solicitud de inscripción de la marca, la compañía Zevex, Inc., invocó prioridad bajo el Convenio de París, con fundamento en las solicitudes estadounidense N°98/107,067 de fecha 28 de julio del 2023, indicando el enlace en que se puede visualizar el documento señalando, además, que se adjunta a la solicitud.

Sin embargo, analizando la totalidad el expediente de origen, y los actos emitidos por el Registro, nota esta instancia que no hubo un pronunciamiento expreso sobre lo peticionado en cuanto a la prioridad, ni en la resolución final ni en los autos previos dictados por la autoridad registral. Si bien es cierto, atendiendo a la forma en que se resuelve el presente asunto, este Tribunal considera que tal omisión no genera nulidad o indefensión; se considera necesario hacer la advertencia al Registro de la Propiedad Intelectual, de su obligación legal de referirse a todos los extremos puestos en su conocimiento, tal y como debió pronunciarse sobre la solicitud de



prioridad invocada.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Corresponde a este Tribunal avocarse al análisis de fondo del recurso de apelación interpuesto por la representación de la compañía **ZEVEEX, INC.**, a fin de determinar si la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentra ajustada al ordenamiento jurídico vigente, así



como establecer si el signo solicitado , cumple con los requisitos para ser acreedor de protección registral conforme a la legislación marcaria aplicable.

Para tales efectos, resulta necesario examinar si el signo pretendido satisface las exigencias legales, conforme los principios que rigen el derecho marcario. En este contexto, procede traer a colación el artículo 2 de la Ley de marcas y otros signos distintivos, Ley N°7978 (en adelante Ley de marcas), el cual define 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.

Por su parte, el numeral 3 de la Ley de cita, precisa cuales son los signos que pueden constituir una marca:

Artículo 3._Signos que pueden constituir una marca Las marcas se refieren, en especial, a cualquier signo o combinación de



signos capaz de distinguir los bienes o servicios; especialmente las palabras o los conjuntos de palabras –incluidos los nombres de personas, las letras, los números, los elementos figurativos, las cifras, los monogramas, los retratos, las etiquetas, los escudos, los estampados, las viñetas, las orlas, las líneas o franjas, las combinaciones y disposiciones de colores, así como los sonidos. Asimismo, pueden consistir en la forma, la presentación o el acondicionamiento de los productos, sus envases o envolturas o de los medios o locales de expendio de los productos o servicios correspondientes.

Sin perjuicio de las disposiciones relativas a las indicaciones geográficas contenidas en esta ley, las marcas podrán referirse a nombres geográficos, nacionales o extranjeros, siempre que resulten suficientemente distintivos y su empleo no sea susceptible de crear confusión respecto del origen, la procedencia y las cualidades o características de los productos o servicios para los cuales se usen o apliquen tales marcas.

La naturaleza del producto o servicio al cual ha de aplicarse la marca, en ningún caso será obstáculo para registrarla.

Conforme la norma citada la aptitud distintiva es el elemento esencial de la marca, ya que permite que el consumidor identifique el origen empresarial de un producto o servicio, diferenciándolo de sus competidores y evitando riesgo de confusión en el mercado.

Para determinar si un signo contiene esta aptitud distintiva, el registrador ha de realizar un examen de los requisitos sustantivos, intrínsecos y extrínsecos, y determinar que no se encuentre comprendido en las causales de rechazo contenidas en los artículos 7



y 8 de la Ley de marcas, referidas a la capacidad del signo para identificar el producto o servicio, y que no vaya a producir un riesgo de confusión a los consumidores respecto de su origen empresarial.

En el caso en concreto, el signo solicitado fue rechazado por causales extrínsecas, al considerarse que incurre en las siguientes prohibiciones:

Artículo 8. Marcas inadmisibles por derechos de terceros. Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros:

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, 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 o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca, la indicación geográfica o la denominación de origen anterior.

[...]



Con este tipo de prohibiciones se busca evitar el riesgo de confusión, es decir, que el consumidor incurra en error respecto a los productos o servicios que desea adquirir, o cuando exista asociación indebida acerca del origen empresarial de tales productos o servicios.

Conforme a la norma transcrita, no es registrable como marca un signo idéntico o similar a uno previamente registrado o en trámite de registro por parte de un tercero, por cuanto no tendría carácter distintivo, y generaría riesgo de confusión o de asociación empresarial. Sobre este tema el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 19-IP-2022, hace el siguiente análisis:

a) El **riesgo de confusión** puede ser directo o indirecto:

El riesgo de confusión directo está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor, al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro distinto

El riesgo de confusión indirecto se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee.

b) El **riesgo de asociación** consiste en la posibilidad de que el consumidor, a pesar de diferenciar los signos en conflicto y el origen empresarial del producto o servicio, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto o el prestador del servicio respectivo, tiene una relación o vinculación económica con otro agente del mercado.

[...]



Para el presenta análisis, resulta necesario confrontar los signos marcarios en conflicto para determinar si existe identidad o semejanza entre ellos, en grado de que el consumidor pueda incurrir en riesgo de confusión o bien en riesgo de asociación. Para realizar este análisis, se recurre al artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas, el cual establece las reglas que se deben seguir:

Artículo 24. Reglas para calificar semejanza. Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas:

- a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate.
- b) En caso de marcas que tienen radicales genéricos o de uso común, el examen comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos;
- c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;
- d) Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se venden los productos, se prestan los servicios o se presentan al consumidor, tomando en cuenta canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados;
- 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;

f) No es necesario que haya ocurrido confusión o error en el consumidor, sino es suficiente la posibilidad de que dicha confusión o error se produzca, teniendo en cuenta las características, cultura e idiosincrasia del consumidor normal de los productos o servicios; o

g) Si una de las marcas en conflicto es notoria, la otra debe ser clara y fácilmente diferenciable de aquella, para evitar toda posibilidad de aprovechamiento indebido del prestigio o fama de la misma.

En atención a lo anterior, es que resulta necesario cotejar la marca propuesta con el signo inscrito, para esto este Tribunal procede a analizar las marcas en su conjunto y conforme a los principios que rigen el derecho marcario.

MARCA SOLICITADA

Infinity GO

Clase 10 internacional: 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 dispositivos para alimentación enteral.

MARCA REGISTRADA



"INFINITI"

Clase 10 internacional: Instrumentos y aparatos médico oftálmicos y quirúrgicos.

Al nivel gráfico el signo solicitado es mixto, mientras que la marca registrada es de naturaleza denominativa. Del análisis comparativo se desprende que el elemento INFINITI/INFINITY es el elemento preponderante y sobresaliente en los signos confrontados, en donde el denominativo "GO" y el elemento figurativo del símbolo de infinito, no confieren la distintividad requerida para distinguirse en el mercado sin que el consumidor medio puede incurrir en riesgo de confusión. Para este Tribunal resultan evidentes las semejanzas, ya que el signo inscrito se encuentra contenido casi en su totalidad en el signo pretendido, siendo la única diferencia la letra final "Y" y la "I" en la inscrita. Diferencia que a todas luces resulta insuficiente para evitar el riesgo de confusión en el consumidor.

En el aspecto fonético, esta pequeña diferencia pasa desapercibida, ya que la "i" y la "y" suenan exactamente igual, por lo que la impresión auditiva que generan los signos es muy similar al coincidir en el elemento INFINITI/INFINITY, el cual constituye el vocablo que ocupa la mayor extensión auditiva al pronunciar las marcas, tal y como se indicó anteriormente. El vocablo "GO" se percibe como un complemento con menor fuerza distintiva.

En el cotejo ideológico, se determina que ambas marcas evocan el mismo concepto, relacionado con la idea de infinito. El consumidor al enfrentarse en el mercado con los signos en conflicto los asociará con la misma noción conceptual, lo que puede provocar riesgo de



confusión y asociación empresarial indebida.

Después de realizar el cotejo se determina que existe un alto grado de semejanza marcaria, por lo que resulta imperioso el análisis del principio de especialidad, más cuando se trata de marcas que presentan un alto grado de similitud como es el caso de estudio.

Respecto al principio de especialidad la doctrina ha señalado:

“...El principio de la especialidad determina que la compatibilidad entre signos será tanto más fácil cuanto más alejados sean los productos o servicios distinguido por las marcas enfrentadas. Como principio general, si los productos o servicios de las marcas comparadas son dispares, será posible la coexistencia de tales marcas. ...” (Lobato Manuel, **Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas**, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, p. 293.)

De esta manera, al analizar los productos que se buscan proteger y distinguir con el signo solicitado, se determina que, si bien la oftalmología y la gastroenterología constituyen áreas médicas distintas, y los productos se dirigen a un consumidor especializado, en ambos casos se trata de dispositivos médicos, razón por la cual se puede crear la errónea percepción de un mismo origen empresarial, es decir, que dichos productos provengan o sean fabricados por la misma empresa, por lo que se rechaza el agravio planteado en este sentido.

La normativa no exige que haya una identidad absoluta de productos para que se presente el riesgo de confusión, siendo suficiente que



estos guarden relación, afinidad o conexión competitiva. En consecuencia, la diferencia de especialidad médica alegada por el recurrente no resulta determinante para excluir la posibilidad de asociación empresarial.

El apelante afirma que las empresas en cuestión coexisten registral y comercialmente en otras jurisdicciones, sin embargo, esto no resulta relevante o vinculante para el presente análisis, por cuanto cada sistema marcario realiza su propia valoración a la luz de su propia normativa, precedentes y circunstancias del caso concreto. Igualmente, los demás agravios planteados deben ser rechazados por los motivos expuestos a lo largo de esta resolución.

En virtud de lo desarrollado, al no contar la marca solicitada con una carga diferencial que le otorgue distintividad, se imposibilita su coexistencia registral junto con el signo previamente inscrito. En consecuencia, se rechazan los agravios expuestos por apelante, manteniéndose incólume el criterio del Registro de la Propiedad Intelectual.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, este Tribunal considera procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la señora María Del Milagro Chaves Desanti, en su condición de apoderada especial de la compañía **ZEVEEX, INC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, venida en alzada.

POR TANTO



Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por la señora María Del Milagro Chaves Desanti, en su condición de apoderada especial de la compañía **ZEVEEX, INC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 12:07:06 horas del 20 de junio de 2024, la que en este acto **se confirma**. Sobre lo decidido 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 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: 12/02/2026 09:43
Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 13/02/2026 11:17

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
CHRISTIAN MENA CHINCHILLA (FIRMA)
Fecha y hora: 12/02/2026 09:42

Cristian Mena Chinchilla

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)
Priscilla Lórrêttô Sôto Arias

Firmado digitalmente por
NORMA MERCEDES UREÑA BOZA (FIRMA)
Fecha y hora: 13/02/2026 08:54

Norma Ureña Boza

gmq/KQB/ORS/CMCh/PSA/NUB

DESCRIPTORES.



Marcas y signos distintivos

TE. Marcas inadmisibles

TG. Propiedad Industrial

TR. Registro de marcas y otros signos distintivos

TNR. 00.41.55