
RESOLUCIÓN DEFINITIVA**EXPEDIENTE 2019-0614-TRA-PI****SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA Y COMERCIO:
“INFINITY”****ZEVEY INC., APELANTE****REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN 2019-
1032)****MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS****VOTO 0395 -2020**

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas con treinta y un minutos del diecisiete de julio de dos mil veinte.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la abogada María Laura Valverde Cordero, mayor, casada, abogada, vecina de Ciudad Colón, San José, con cédula de identidad número 113310307, en su condición de apoderada especial de la empresa **ZEVEY INC.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Delaware, Estados Unidos, con domicilio y establecimiento comercial y de servicios en 4314 Zevex Park Lane, Salt Lake City, Utah 84123, Estados Unidos de América, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:58:55 horas del 15 de octubre de 2019.

Redacta la juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 6 de junio de 2019, la abogada María del Milagro Chaves Desanti, vecina de San José, cédula de identidad 106260794, en su condición de apoderada especial de la empresa **ZEVE X INC.**, solicitó la inscripción del signo **INFINITY**, como marca de fábrica y comercio, para proteger y distinguir en clase 10 de la nomenclatura internacional, “dispositivos médicos, a saber, bombas de alimentación enteral, juegos 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 potencia para bombas de alimentación enteral, mochilas y paquetes de cintura adaptados para llevar una bomba de alimentación enteral y suministros de alimentación enteral ”.

El Registro de la Propiedad Industrial, al amparo de las prohibiciones establecidas por la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, mediante auto de prevención de fondo dictado a las 14:21:22 horas del 10 de julio de 2019, determinó que en la publicidad registral se encuentra inscrita la marca **INFINITI**, propiedad de **NOVARTIS AG**, bajo el registro 146329, en clase 10, que protege instrumentos y aparatos médico oftálmicos y quirúrgicos, estableciendo que las marcas **INFINITY/INFINITI**, coinciden en siete de sus ocho letras, siendo muy similares a la vista e iguales al oído del consumidor e incluso confundibles, ambos buscan proteger los mismos productos y productos relacionados en clase 10 internacional, cuentan con los mismos canales de distribución, puestos de venta y van destinados al mismo tipo de consumidor, pudiéndose dar un riesgo de asociación empresarial. Indica, que no es susceptible de inscripción la marca solicitada al transgredir el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

En virtud del auto de prevención de fondo referido, la representación de la empresa **ZEVE X INC.**, mediante escrito presentado el 3 de setiembre de 2019, ante el Registro de la Propiedad

Industrial, manifiesta que la marca de su representada ofrece soluciones para facilitar la alimentación de las personas que no pueden ingerir alimentos sólidos; y la empresa NOVARTIS AG, brinda soluciones oftálmicas, por lo que los productos no tienen la misma naturaleza ni son productos en competencia o complementarios. Indica, que los signos pueden coexistir en el mercado y se debe aplicar el principio de especialidad.

El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución final dictada a las 09:58:55 horas del 15 de octubre de 2019, rechazó la inscripción de la marca **INFINITY**, para los productos de la clase 10, porque considera que resulta inminente el riesgo de confusión al coexistir ambos signos en el comercio, lo que afecta el derecho de elección del consumidor y socava el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios distintivos, ello de conformidad con el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

La representante de la empresa ZEVEX INC., apeló el 5 de noviembre de 2019 la resolución citada ante el Registro de la Propiedad Industrial, según consta a folio 22 del expediente principal, argumentando que, si bien las marcas inscritas son similares en su núcleo, el giro comercial de cada una de ellas permite su clara diferenciación.

Aduce, que los productos de su representada en clase 10 se distinguen lo suficiente de aquellos protegidos por Novartis AG en la misma clase, uno corresponde a la industria oftálmica y el otro a la industria gástrica. En vista de ello, no cuentan con el mismo propósito y es por esa distinción, que no existe una similitud suficiente para que los signos no puedan coexistir registral y comercialmente.

Indica, que ZEVEX INC, ofrece soluciones para facilitar alimentación de aquellas personas

que no pueden ingerir alimentos sólidos, lo cual realiza a través de la fabricación y comercialización de bombas de alimentación enteral, y que, por el contrario, los artículos de Novartis AG del signo inscrito tienen que ver con soluciones oftálmicas, por lo que manifiesta que los productos no son similares.

Continúa manifestando la apelante, que, bajo ese entendido, se debe aplicar el principio de especialidad, ya que el giro especializado de los productos de la marca que se pretende no da lugar a confusión, puesto que las bombas de alimentación enteral son de uso gástrico, y no guardan ninguna relación con los sistemas de cirugía oftálmica, que son de uso oftálmico. Además, indica, que si bien es cierto ambas marcas protegen productos en la clase 10 no se está ante productos de venta libre, pues el consumidor requerirá de asesoramiento de un profesional del área de la salud para la utilización de los productos identificados con ambas marcas.

Resalta que los productos inscritos no cuentan con el mismo propósito que los bienes pretendidos, y es en esta distinción donde no existe similitud suficiente para que los signos no puedan coexistir registral y comercialmente.

Considera, que los consumidores que se vean enfrentados a ambas marcas son consumidores expertos que están familiarizados con la terminología por lo que ponen especial atención a la hora de despachar y/o adquirir los productos. Solicita se revoque la resolución recurrida.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, que:

ÚNICO. En el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita a nombre de la empresa NOVARTIS AG, la marca de fábrica “**INFINITI**”, registro **146329**, desde el 30 de

marzo de 2004, y vigente hasta el 30 de marzo de 2024, la cual protege y distingue “instrumentos y aparatos médico-oftálmicos y quirúrgicos”, en clase 10 de la nomenclatura internacional (folio 7 del expediente principal).

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

CUARTO. 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. SOBRE EL FONDO. De conformidad con la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos N°7978 de 6 de enero de 2000 y su Reglamento, Decreto Ejecutivo número 30233-J de 20 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 4 de abril de 2002, todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, por lo que no debe generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción, y esta es precisamente la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular. Entre menos aptitud distintiva se posea, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos o servicios que adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre éstos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador y en consecuencia no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

Bajo esa perspectiva, para que prospere el registro de un signo distintivo, este debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, el cual se da cuando entre dos o más signos se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hagan surgir el

riesgo de confusión entre ellos, para lo cual el operador del derecho debe proceder a realizar el cotejo marcario, colocarse en el lugar del consumidor, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Por otra parte, debe atenerse a la impresión que despierten dichas denominaciones, sin desmembrarlas, analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea, pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro y tener en consideración, las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto. De esto se deduce, que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiere entre ellos.

Así las cosas y en atención al caso bajo examen, si observamos el signo marcario **INFINITY** propuesto por la empresa ZEVEX INC., con relación al registro inscrito **INFINITI** propiedad de la empresa NOVARTIS AG, son denominativamente idénticas en siete de sus letras, a excepción de la consonante “Y” de la solicitada, y la vocal “I” de la inscrita, ubicadas al final de los conjuntos marcarios, por lo que queda claro que la marca de fábrica y comercio pedida contiene una similitud gráfica con respecto al signo registrado.

A nivel fonético los signos comparten una misma dicción y se escuchan igual al oído del consumidor.

Dentro del contexto ideológico, las palabras que componen los signos evocan una misma idea o concepto en la mente del consumidor, “infinito”.

Partiendo del cotejo anterior, existe conforme al artículo 24 inciso c) de la Ley de Marcas y otros Signos distintivos más semejanzas que diferencias desde el campo visual, auditivo y conceptual. Razón por la cual se debe revisar el listado de productos de cada uno de los signos, a efecto de determinar sí, aunque los signos son iguales, los productos que protegen sean tan diferentes, que la marca pueda acceder a la registración en aplicación del principio de especialidad.

Así las cosas, señala el artículo 24 citado 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. ...”,

Bajo esta premisa, lo que procede es analizar si los productos a los que se refieren las marcas pueden ser asociados. Precisamente, las reglas en esta norma establecidas, persiguen evitar la confusión del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, y, por otro, el 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 de la Ley de Marcas de repetida cita.

Entendido lo anterior, se puede solicitar el Registro de un signo semejante o igual a una marca inscrita, siempre que lo sea para clases distintas de productos o para la misma clase pero para productos que no se relacionen o no se presten a crear confusión en el consumidor y a los competidores. Para ello es de aplicación el principio de especialidad, que según la doctrina determina:

“(…) que la compatibilidad entre signos será tanto más fácil cuanto más alejados sean los productos o servicios distinguidos 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, pág. 293).

En el de análisis, la marca solicitada **“INFINITY”**, busca proteger y distinguir, en clase 10 de la nomenclatura internacional, “dispositivos médicos, a saber, bombas de alimentación enteral, juegos 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 potencia para bombas de alimentación enteral, mochilas y paquetes de cintura adaptados para llevar una bomba de alimentación enteral y suministros de alimentación enteral”; por su parte, la marca inscrita **“INFINITI”**, registro **146329**, protege y distingue, instrumentos y aparatos médico oftálmicos y quirúrgicos, en clase 10 de la nomenclatura internacional.

Como puede observarse, los productos de uno y otro signo tienen conexión competitiva, ya que de la listas de productos de la inscrita, ésta distingue aparatos quirúrgicos y la solicitada al ser tratamientos de alimentación enteral e introducir una de esas mangueras al cuerpo de la persona para suministrar alimentación, se puede considerar que es producto quirúrgico y de allí puede venir por parte del consumidor, y/o competidor la confusión marcaria y determinar que la que se pretende tiene el mismo origen empresarial que la inscrita.

En virtud del análisis realizado, este Tribunal estima que efectivamente el signo propuesto **“INFINITY”**, en clase 10 de la nomenclatura internacional, presentado por la empresa **ZEVEEX INC.**, generaría riesgo de error y confusión, así como de asociación empresarial con

respecto al signo inscrito “**INFINITI**”, dada la identidad contenida en el signo solicitado y la relación existente de los productos que pretende proteger y comercializar respecto al inscrito, procediendo de esa manera su inadmisibilidad por aplicación de los artículos 8 incisos a) y b), 25 párrafo primero, apartes e) y f) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, y artículo 24 incisos a), c), d) e y f) de su Reglamento.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Bajo ese concepto, considera este Tribunal que el alegato que expone la representación de la empresa recurrente, sobre la aplicación del principio de especialidad, porque los productos que protege la marca solicitada tienen un giro comercial especializado, éste no resulta aplicable dado que los productos que pretende amparar el signo solicitado y los productos que protege el signo inscrito se relacionan entre sí, tal y como se indicó líneas arriba. Por lo que, al estar en presencia de signos semejantes, dentro de un segmento comercial relacionado y con un mercado meta también relacionado, es evidente que el propuesto no puede acceder a la publicidad registral, siendo lo procedente, declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por la abogada María Laura Valverde Cordero, en su condición de apoderada especial de la empresa **ZEVEEX INC.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:58:55 horas del 15 de octubre de 2019, la que en este acto se confirma, denegándose la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio **INFINITY**, en clase 10 de la nomenclatura internacional.

POR TANTO

De conformidad con las consideraciones, citas legales y doctrina expuesta, se declara **sin lugar**, el recurso de apelación planteado por la abogada María Laura Valverde Cordero, en su condición de apoderada especial de la empresa **ZEVEEX INC.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:58:55 horas del 15 de octubre de 2019, la que en este acto se **confirma**, denegándose la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**INFINITY**”, en clase 10 de la nomenclatura internacional. Por no

existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo 35456-J del 30 de marzo de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta 169 del 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa. 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

lvd/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM/

DESCRIPTORES.

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA
TE: INSCRIPCIÓN DE LA MARCA
TNR: 00.72.33