



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2013-0586-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de fábrica y comercio: “QUASAR”

STECK INDUSTRIA ELÉCTRICA LTDA, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 4085-2013)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 0239-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las trece horas del once de marzo de dos mil catorce.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Harry Zurcher Blen**, abogado, vecino de San José, cédula de identidad número 1-415-1184, en su condición de apoderado especial de la empresa **STECK INDUSTRIA ELÉCTRICA LTDA**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas, cuarenta y ocho minutos con treinta y seis segundos del primero de agosto de dos mil trece.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 13 de mayo de 2013, la Lic. **Harry Zurcher Blen**, en su condición de apoderado especial de la empresa **STECK INDUSTRIA ELÉCTRICA LTDA**, sociedad organizada y existente conforme las leyes de Brasil y domiciliada en Av. Mendes da Rocha 1771/1809 Sao Paulo, P.O. Box: 02227-001, Brasil, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**QUASAR**” en clase 09 Internacional, para proteger y distinguir: ***“Equipo eléctrico industrial, como tomacorrientes, enchufes, conectores, interruptores, caja de cables, pernos, casquillos,***



interruptores de circuitos, cajas comunes, cajas de suelo.”

Mediante, documento visible a folio 8 del expediente el solicitante elimina de la lista de productos los “*pernos*”, por prevención que le hace el Registro de la Propiedad Industrial por medio del auto de las siete horas, cincuenta y cinco minutos con cinco segundos del veinte de mayo de dos mil trece.

SEGUNDO. Mediante resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las ocho horas, cuarenta y ocho minutos con treinta y seis segundos del primero de agosto de dos mil trece, resolvió: “*(...)* **Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. (...).**”

CUARTO. Inconforme con la resolución mencionada el Lic. **Harry Zurcher Blen**, en su condición de apoderado especial de la empresa **STECK INDUSTRIA ELÉCTRICA LTDA**, interpuso para el día 07 de agosto de 2013 en tiempo y forma el Recurso de Revocatoria con Apelación en Subsidio, ante el Tribunal de alzada.

QUINTO. Que mediante resolución dictada a las trece horas, cincuenta y dos minutos con cincuenta y seis segundos del catorce de agosto de dos mil trece el Registro de la Propiedad Industrial, resolvió: “*(...): Declarar sin lugar el Recurso de Revocatoria. (...)* **Admitir el Recurso de Apelación ante el Tribunal Registral Administrativo, (...).**”

SEXTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o la validez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal, toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado desde el 12 de mayo de 2010 al 12 de julio de 2011.

Redacta la Juez Ortiz Mora, y;



CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hecho probado de relevancia para la resolución de este proceso lo siguiente:

ÚNICO: Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la **Marca de fábrica** “QUASAR”, registro número **49137**, propiedad de la empresa **MATSUSHITA ELECTRIC IND. CO.LTD**, inscrita desde el 10 de abril 1975 y vigente hasta el 10 de abril de 2020, en clase 09 internacional, para proteger y distinguir: *“Transceptores, amplificadores, transmisores, portátiles, reproductores de sonido estereofónico, audífonos, tocadiscos, cambios automáticos para grabación, toca cintas de sonido, unidades de placa giratoria, maquinas de dictar, grabadores de video tape, toca video tape, duplicadores de video tape, grabadores para duplicados de video tape, micrófonos, transmisores y receptores inalámbricos, teléfonos, llamadores telefónicos, sistemas inalámbricos, inductores de programación, artefactos automáticos para contestar el teléfono, tableros, conmutadores de teléfonos, equipos de intercomunicación, repetidores, tocadores de música de fondo, osciladores, generadores de señales, contadores electromagnéticos, probadores de baterías, grabadores KY, parlantes, capacitadores, resistores, circuitos integrados, transformadores (fryback) llenos de aceite, abastecedores de fuerza, vibradores pieza-eléctricas, discriminadores de frecuencia, antenas, antenas con elevadores de potencia, interruptores de rotación, foto interruptores, sintonizadores, tableros de alambre, impreso, tablero de circuito impreso, teléfono para automóviles, “pickup” (brazo de tono), transductores, transductores piezo resistentes, películas semiconductores, transistores, diodos, rectificadores tiristores, termistores celdas foto conductivas, materiales fotoconductores, celdas fotovoltágicas, tubos al vacío, tubos llenos de gas, tubos de rayos catódicos, tubos indicadores, tubos de electrón, cintas grabadoras video y de sonido magnéticas, horquillas deflectoras, bobinas de reducción, material cerámico piezoeléctrico, artefactos de chispa piezoeléctrico, aspiradoras eléctricas, limpiadores eléctricos de carros, enceradores eléctricos de pisos, limpiadores eléctricos de zapatos,*



controles de velocidad para motores, interruptores magnéticos para controlar motores, interruptores de circuitos, balastos, placas para señales de emergencia, bombillos “foto fish”, pistolas “foto flash”, unidades “flash” eléctricas, baterías secas, baterías de aire, baterías de acumuladores, baterías de mercurio, baterías alcalinas, batería de cadmio níquel, baterías de oxido de plata, baterías de combustibles, celdas de sulfuro de cadmio, baterías solares, cargadores de baterías, varillas de carbón para tierra, carbones para proyectores, carbones de estría, carbones para foto grabadores, electrodos de carbón, magnetos permanentes de mangneso a lumínico, interruptores automáticos para luces delanteras, luces de regulación, equipo para encender dinamos, capacitadores industriales, multiplicadores de alto voltaje, interruptores de aceite para montar en postes, equipos receptores de fuerza eléctrica, tableros de distribución eléctrica, tableros de poder, tableros de control, aceleradores de partículas de alto poder, maquinas de inserción controladas numéricamente, electrodos tungstenos, tableros de señales iluminadas, artefactos de proyección de mosaicos grandes de color, cockets, enchufes, conectores, switches, conductores de salida, rosetas de cielo raso, timbres para la casa, alarmas de escolta, timbres campana, campanilla de puerta, sistemas eléctricos de alarma contra ladrones, alarmas foto eléctricas con sirena automática, fusibles de seguridad, interruptores automáticos de lámpara, interruptores de tiempo, conectores, riley, eléctricos, estéreo-opticones, alarma de incendios, apagadores, para prevenir incendios, interruptores percibidores de humo, detectores de fuego, alarmas de fugas eléctricas.” (v.f 35 y 36)

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial, resolvió rechazar la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “QUASAR” presentada por la empresa **STECK INDUSTRIA ELÉCTRICA LTDA**, en virtud de determinarse que corresponde a un signo inadmisibles por derechos de terceros, tal y como se desprende del cotejo realizado con la marca inscrita “QUASAR” propiedad de la empresa



MATSUSHITA ELECTRIC IND. CO.LTD. Del estudio integral se comprueba que entre ambos signos existe identidad de su denominación, lo cual podría causar confusión en los consumidores al no existir un elemento que le otorgue la distintividad suficiente que permita identificarla e individualizarla. Siendo inminente el riesgo de confusión para el consumidor al coexistir ambas marcas en el comercio, se estaría afectando su derecho de elección y a la vez socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios distintivos, por lo que con ello se trasgrede el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte, la representación de la empresa **STECK INDUSTRIA ELÉCTRICA LTDA**, en términos generales manifiesta dentro de sus agravios que el principio de especialidad marcaria permite la coexistencia de dos marcas similares o idénticas para proteger productos o servicios diferentes. Que la marca propuesta para su inscripción se centra en la protección de equipo eléctricos industriales, mientras que la marca registrada se centra en la protección de equipo para pequeños consumidores. Ello significa que la marca registrada se comercializa en establecimientos de venta al por menor y la marca de su representada en establecimientos de equipo industrial, por lo que los canales de distribución difieren. En este sentido aunque ambas marcas pertenezcan a la misma clase, queda demostrado que se trata de productos distintos. Por lo anterior, solicita se declare con lugar el recurso de apelación y se continúe con el trámite de inscripción de la marca de su representada.

CUARTO. SOBRE EL CASO CONCRETO. De conformidad con la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos No. 7978 de 06 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, que disponen que todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, no puede generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción, y ésta es la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular, que tiene como corolario la protección que se despliega, con el uso



de esa marca, en relación con las marcas de productos similares. Por ello, entre menos aptitud distintiva posea un signo, 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 que adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre productos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador, por ende, no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

Bajo tal entendimiento, el artículo 8 incisos a) y b) en concordancia con el artículo 24 del Reglamento, son claros al negar la admisibilidad de una marca, cuando ésta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación, respectivamente ***al público consumidor, a otros comerciantes***, ya que este no solo puede producirse por la similitud o semejanza entre los signos, sino también por la naturaleza de los productos o servicios que identifican y la actividad mercantil que de ésta se pretende, debiendo imperar la irregistrabilidad en aquellos casos en que las denominaciones propuestas sean para los mismos productos o servicios, o bien se encuentren relacionadas o asociadas.

En este sentido, para que prospere el registro de un signo distintivo, éste debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que es cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir el riesgo de confusión, entre ellos, de carácter visual, auditivo o ideológico.

Con dicha perspectiva, el operador del Derecho al realizar el cotejo marcario debe colocarse en el lugar del consumidor, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten las denominaciones, sin desmembrarlos, 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.

Desde esta perspectiva cabe resumir, entonces, que el **cotejo marcario** se integra por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

Así las cosas, aplicado al caso bajo examen queda claro que la solicitud de la marca de fábrica y comercio “**QUASAR**” y la marca de fábrica inscrita “**QUASAR**”, a diferencia de lo que estima el recurrente, los signos contrapuestos contienen una evidente similitud que puede inducir al consumidor a encontrarse en una situación de riesgo de confusión visual, auditivo e ideológico.

En este sentido, obsérvese que a **nivel visual** el signo propuesto “**QUASAR**” no contienen ningún elementos diferenciador dentro de su estructura gramatical que le proporcione la distintividad necesaria con respecto del inscrito, situación que provoca que los signos a **nivel auditivo** a la hora de pronunciarlos se identifiquen como si fuese el mismo. Ello evidentemente induciría a error o confusión al consumidor medio sobre el producto y su origen empresarial, dado que no podría identificarlo de manera eficaz en el mercado.

Con respecto a su connotación **ideológica** es importante señalar que si bien es cierto ambas marcas **QUASAR** se encuentran bajo denominaciones de fantasía que no tienen un significado concreto u específico, no podemos obviar que la marca “**QUASAR**” se encuentra inscrita desde mayo de 1975 (v.f 35) y en este sentido, el consumidor medio maneja un grado de conocimiento con respecto al producto que comercializa la empresa **MATSUSHITA ELÉTRIC IND. CO. LTD**, por ende ideológicamente va a asociarlas dentro de la misma actividad mercantil y bajo una misma línea de productos y para un mismo fin, lo cual va a producir un impacto directo en el mercado, dado que a nivel comercial podría considerarse que pertenece a la misma empresa, y



en este sentido el riesgo de confusión y asociación que se generaría con respecto al signo inscrito sería inevitable.

Ahora bien, recordemos que si los signos son totalmente diferentes, no se incluyen dentro del cotejo los productos o servicios, porque basta que no se confundan entre sí y que el consumidor al verlos no los relacione. El problema surge si existe algún tipo de identidad o similitud entre éstos, para lo cual también podríamos considerar al caso en examen, la aplicación del principio de especialidad que establece el artículo 89 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en el sentido de que los servicios o productos deben ser totalmente diferentes y esto incluye, que ni siquiera se puedan relacionar.

Resumiendo, pueden existir en el mercado signos inscritos iguales o similares, pero protegiendo productos o servicios disímiles, situación que de manera clara no se ajusta al caso bajo examen, por cuanto obsérvese que el signo propuesto “**QUASAR**” en clase 09 internacional, pretende la protección de: *“Equipo eléctrico industrial, como tomacorrientes, enchufes, conectores, interruptores, caja de cables, pernos, casquillos, interruptores de circuitos, cajas comunes, cajas de suelo.”* Descripción que cabe indicar es muy general, respecto del ámbito de protección. Ahora bien, obsérvese de la certificación de registro expedida por la Dirección de Servicios Registrales, de la marca de fábrica inscrita “**QUASAR**” en clase 09 internacional, registro número 49137 que se encuentra visible de folio 35 al 37 del expediente. El ámbito de protección es mucho más extenso, pero en él se encuentran los interruptores en una amplia variedad, como además los enchufes y conectores. Por lo anterior no se podría considerar que no exista relación entre ellos. Asimismo, este Tribunal no podría obviar el hecho de que la empresa titular del signo inscrito, maneja una amplia variedad de productos que evidentemente se ubican dentro de la gama de equipo eléctrico industrial, por lo que a diferencia de lo que externa el recurrente, se encuentran evidentemente relacionados entre sí, por ende, serán ubicados en el mismo sector o anaquel de los establecimientos comerciales que pretendan



distribuir dichos productos. Ello significa que el nivel de riesgo y confusión entre los productos y su origen empresarial será inevitable para el consumidor.

Por lo anterior, es claro que existe identidad no solo en el signo propuesto, sino que además en el tipo de productos que se pretende comercializar respecto de la clase 09 del nomenclátor internacional. Esos productos están dirigidos a un mismo sector de los consumidores, y es en razón de ello que el riesgo de error y confusión para el consumidor medio es inevitable. En este sentido se rechaza el argumento del recurrente al considerar que no existe riesgo de confusión y asociación empresarial.

Por las razones antes indicadas, este Tribunal concluye que efectivamente tal y como ha sido sostenido por el Registro de la Propiedad Industrial, el permitir la coexistencia registral del signo solicitado generaría riesgo de confusión y asociación con respecto al signo marcario inscrito “**QUASAR**” propiedad de **MATSUSHITA ELÉTRIC IND. CO. LTD.** En tal sentido, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación planteado y denegar la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**QUASAR**”, presentada por la empresa **STECK INDUSTRIA ELÉCTRICA LTDA**, en virtud de acreditarse que existe similitud gráfica, fonética e ideológica, por ende, riesgo de confusión y asociación empresarial. En razón de ello se confirma la resolución venida en alzada en todos sus extremos.

QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. 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 No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.



POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la Licenciado **Harry Zurcher Blen**, apoderado especial de la empresa **STECK INDUSTRIA ELÉCTRICA LTDA**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas, cuarenta y ocho minutos con treinta y seis segundos del primero de agosto de dos mil trece, la que en este acto se confirma, para que se proceda con el rechazo de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**QUASAR**” en **clase 09** Internacional. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, se da por agotada la vía administrativa, devuélvase el expediente a la oficina de origen, para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.-**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.