



## **RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente N° 2013-0135-TRA-PI**

**Solicitud de registro como marca del signo QUARQ**

**Marcas y otros signos**

**Sram LLC, apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 10703-2012)**

### ***VOTO N° 0750-2013***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las trece horas cincuenta y cinco minutos del seis de junio de dos mil trece.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el Licenciado Ricardo Cordero Baltodano, mayor, casado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-mil diez-novecientos cuatro, en su condición de apoderado especial de la empresa Sram LLC, organizada y existente de conformidad con las leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, quince minutos, catorce segundos del quince de enero de dos mil trece.

#### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que en fecha ocho de noviembre de dos mil doce, el Licenciado Cordero Baltodano, representando a la empresa Sram LLC, solicita se inscriba como marca de fábrica y comercio el signo **QUARQ**, y de acuerdo a la nomenclatura internacional en la clase 9 para distinguir computadoras para bicicletas y software para analizar y monitorear parámetros asociados con la operación de las bicicletas.



**SEGUNDO.** Que por resolución de las catorce horas, quince minutos, catorce segundos del quince de enero de dos mil trece, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la solicitud de registro de marca.

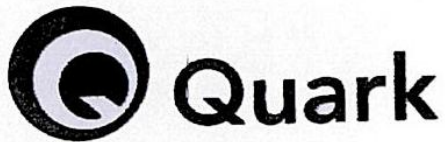
**TERCERO.** Que en fecha veintiuno de enero de dos mil trece, la representación de la empresa solicitante planteó recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra la resolución final antes indicada; habiendo sido declarada sin lugar la revocatoria por resolución de las quince horas, veintiocho minutos, cincuenta y ocho segundos del veinticuatro de enero de dos mil trece, y admitida para ante este Tribunal por resolución de la misma hora y fecha de la antes mencionada.

**CUARTO.** Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su Órgano Colegiado de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.

**Redacta el Juez Suárez Baltodano; y**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** De importancia para la presente resolución, se tiene por probado que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritas las siguientes marcas de fábrica, en clase 9 y a nombre de la empresa Quark Inc.:



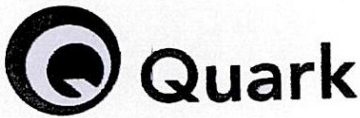
- 1- **QUARK**, registro N° 167741, vigente hasta el veintiocho de mayo de dos mil diecisiete, para distinguir software de computadora para Desktop Publishing (DTP), diseño de páginas, manejo de contenido digital, procesamientos de palabras, acceso a servicios en línea, desarrollo de entrenamiento por medio de computadoras, creación de productos en CD-ROM, y desarrollo de presentaciones para computadora, software para multimedia (folios 9 y 10).
- 2- **QUARKXPRESS**, registro N° 167743, vigente hasta el veintiocho de mayo de dos mil diecisiete, para distinguir software de computadora para publicación en desktop (computadora de escritorio) (folios 11 y 12).

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** No existen hechos de tal naturaleza de importancia para la presente resolución.


**TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, estimando que hay similitud entre las marcas inscritas y el signo solicitado, además de relación en los productos, rechaza lo peticionado.

Por su parte, la representación de la empresa recurrente argumenta que hay diferencias entre los signos, y también entre los productos, ya que los del listado propuesto van dirigidos a un público meta muy específico, sea el de los ciclistas, y sólo puede ser usado en ciclismo, todo lo cual permite la coexistencia registral ya que no hay posibilidad de confusión en el consumidor.


**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. COTEJO DE LOS SIGNOS CONFRONTADOS.** Para una mayor claridad en la contraposición de los signos inscritos y el solicitado, realizamos el siguiente cuadro comparativo:

Marca inscrita	Marca inscrita	Signo solicitado
	<b>QUARKXPRESS</b>	<b>QUARQ</b>
Productos	Productos	Productos
Clase 9: software de computadora para Desktop Publishing (DTP), diseño de páginas, manejo de contenido digital, procesamientos de palabras, acceso a servicios en línea, desarrollo de entrenamiento por medio de computadoras, creación de productos en CD-ROM, y desarrollo de presentaciones para computadora, software para multimedia	Clase 9: software de computadora para publicación en desktop (computadora de escritorio)	Clase 9: computadoras para bicicletas y software para analizar y monitorear parámetros asociados con la operación de las bicicletas

La comparación entre ambos signos ha de realizarse atendiendo a los criterios que, a **numerus apertus**, señala el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J (en adelante, Reglamento), dentro de los cuales está el dar más énfasis a las semejanzas sobre las diferencias, tal y como lo ordena el inciso c) del artículo citado.

En las marcas inscritas a favor de Quark Inc., se constata que el elemento central es Quark; siendo en el signo  precisamente Quark, el elemento que resalta a la vista, y el



diseño  que le antecede parece ser un logotipo con la sigla de esa palabra, que es precisamente la letra Q, de ahí que el logotipo resalta igualmente el elemento central Quark. Por su parte, la marca solicitada, constituida por el único elemento QUARQ, es muy similar la inscrita. La única diferencia es que se sustituye la letra K final de la marca inscrita por una Q.

Por todo lo anterior es que considera este Tribunal que en los niveles tanto gráfico como fonético existen más semejanzas que diferencias, ya que los signos cotejados comparten cuatro letras, las cuales además están colocadas en idéntica posición, sean Q, U, A y R, lo cual deviene en una gran similitud al ser los signos gráficamente analizados, y al ser escuchados las letras Q y K con las que finalizan se pronuncian de igual manera, por lo que en el nivel fonético más bien encontramos identidad. Las semejanzas apuntadas adquieren un mayor peso en el cotejo debido a lo estipulado por el inciso c) del artículo 24 del Reglamento. Por lo anterior es que no puede atenderse el agravio planteado por el apelante, en el sentido de que los signos son muy diferentes, ya que, más bien, son muy similares en el nivel gráfico y prácticamente idénticos en el nivel fonético, lo que genera un riesgo de confusión entre los signos, el cual violenta el inciso a) del artículo 8 de la Ley de Marcas.

El apelante también alega que, por principio de especialidad, debe de otorgársele el registro.

“El principio de la especialidad 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, 1<sup>era</sup> edición, 2002, pág. 293.**

No obstante, el anterior comentario, en el presente caso, ha de ser aplicado **contrario sensu**, debido a que los productos si están íntimamente relacionados, por tratarse de software y



computadoras. Si bien en el caso de los productos del listado planteado por la solicitante es específico para bicicletas y en el de las marcas inscritas lo son para computadoras de escritorio, el artículo 89 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante, Ley de Marcas) exige que se haga el análisis además sobre la posibilidad de que los productos, aunque diferentes, se puedan relacionar entre sí. Los productos están relacionados alrededor de las computadoras y el software, lo que generaría por la similitud de los signos un riesgo en el consumidor, quien podría percibir que se trata del mismo origen empresarial (artículo 8 b) y confunda las marcas inscritas con la solicitada (artículo 8 a).

Aunado a todo lo anterior, tenemos que una de las marcas registradas es del tipo mixta, sea que incluye elementos denominativos y gráficos, lo cual le confiere mayor aptitud distintiva frente a los signos meramente denominativos:

“El grado de distintividad del signo prioritario determina también el alcance de la protección. Cuanto más distintivo sea dicho signo, más difícil será justificar la compatibilidad de otro signo posterior similar. Un signo altamente distintivo confiere a su titular un halo de protección mayor...” (Lobato, *op. cit.*, p. 301)

Esta tesis expuesta por la doctrina ha sido acogida y sostenida por este Tribunal en sus Votos 408-2008, 1047, 1074 y 1254 de 2009, 153-2010, y más recientemente en los Votos 401, 583, 590, 718, 1234 de 2011 y 440, 896, 951, 1000 y 1217 de 2012.

Conforme a las consideraciones que anteceden, procede declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto, confirmándose la resolución final venida en alza para denegar la solicitud planteada por violación del Artículo 8, incisos a) y b) de la Ley de Marcas.

**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, N° 8039, y 29 del

Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

**POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Ricardo Cordero Baltodano representando a la empresa Sram LLC, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, quince minutos, catorce segundos del quince de enero de dos mil trece, la que en este acto se confirma, denegándose el registro como marca del signo QUARQ. Se da por agotada la vía administrativa. 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. **NOTIFÍQUESE.**

*Norma Ureña Boza*

*Pedro Daniel Suárez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Luis Gustavo Álvarez Ramírez*



***DESCRIPTORES***

*Marcas inadmisibles por derechos de terceros*

*-TE. Marca registrada o usada por un tercero*

*-TG. Marcas inadmisibles*

*-TNR. 00.41.33*