



## RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2014-0467-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio “QUARK”

INTEL CORPORATION, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen número 2014-2021)

Marcas y otros signos distintivos

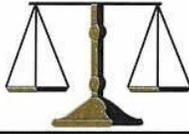
## VOTO N° 952-2014

*TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, al ser las catorce horas con veinticinco minutos del cuatro de diciembre del dos mil catorce.*

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la licenciada **María de la Cruz Villanea Villegas**, mayor, casada una vez, abogada, titular de la cédula de identidad número uno-novecientos ochenta y cuatro-seiscientos noventa y cinco, en su condición de apoderada especial de la empresa **INTEL CORPORATION**, sociedad debidamente organizada y válidamente existente de conformidad con las leyes de Estados Unidos de América, con domicilio en 220 Mission College Boulevard Santa Clara, California, 95052-8119 U.S.A., en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas, treinta minutos, veintiún segundos del treinta de mayo del dos mil catorce.

### RESULTANDO

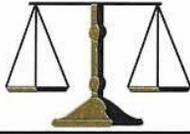
**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial el siete de marzo del dos mil catorce, la licenciada **María de la Cruz Villanea Villegas**, de calidades y condición dicha al inicio, solicitó la inscripción del signo “**QUARK**” como marca de fábrica y de comercio, para proteger y distinguir, “ordenadores, ordenadores de mano, minicomputadoras, equipo de cómputo o hardware, software para ordenadores, circuitos integrados, memorias para circuitos integrados, chips de circuitos integrados, conjuntos de chips de ordenador, procesadores



semiconductores, semiconductores de chips de procesadores, chips semiconductores, microprocesadores, tarjetas de circuitos impresos, circuitos impresos, tarjetas de circuito integrado, tarjetas de circuitos impresos y circuitos eléctricos, tarjetas de circuitos electrónicos, tabletas madre para computadoras, memorias de ordenador, sistemas operativos, micro-controladores, procesadores de datos, unidades de procesamiento central (CPU), dispositivo semiconductor de memoria, memorias de los simiconductores y las unidades de memoria de semiconductores, procesadores programables de software, microprocesadores digitales y ópticos, informáticos periféricos, tarjetas de circuitos de video, tarjetas de circuitos de audio, tarjetas de circuitos de audio y video, aceleradores gráficos de video, aceleradores multimedia, procesadores de video, tarjetas para procesadores de video, memorias de datos, aparatos para seguridad electrónica y aparatos de vigilancia, hardware de ordenador, chips de computadoras, y microprocesadores optimizados para la vigilancia de la seguridad electrónica, software de algoritmo para la operación y control de las computadoras, sistema operativo del ordenador, sistemas operativos de ordenador, extensiones del sistema informático, herramientas y utilidades en el campo de la aplicación de software para la conexión de ordenadores personales, redes, aparatos de telecomunicaciones y aplicaciones para la red informática global, telecomunicaciones computarizados y equipos de red que consisten en software del sistema operativo, hardware y software para mejorar y proporcionar transferencia en tiempo real, transmisión, recepción, procesamiento, y digitalización de información de audio y gráficos de video, firmware para el ordenador, software del sistema operativo del ordenador, software de utilidad, y otros software informático para mantener y operar sistemas informáticos, instalaciones de ordenadores, tarjetas de memoria, organizadores personales digitales, organizadores personales electrónicos, portátiles y de mano, dispositivos de almacenamiento, unidades jump, unidades flash y memorias USB, sistemas de seguridad de los equipos y programas, informáticos, servidores de seguridad, hardware de servidor de acceso de red para la creación y mantenimiento de firewalls, red virtual privada (VPN), hardware y software para garantizar la seguridad de redes de ordenadores, software para control de acceso y seguridad, equipo hardware y software para su uso en la protección de las redes informáticas del robo de datos o daño por usuarios no autorizados, componentes para ordenadores, tarjetas aceleradoras



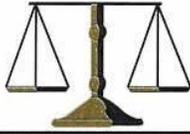
de voz, datos, imagen y video, tablas de memoria flash y tarjetas de memoria flash, equipo de telecomunicaciones y redes informáticas, a saber, los sistemas de procesamiento y de operación, aparatos e instrumentos de telecomunicaciones, enrutadores, hubs informáticos, servidores e interruptores, hardware y software para el desarrollo, mantenimiento y uso de las redes informáticas de área local y amplia, decodificadores, dispositivos electrónicos de control para la interfaz y el control de los ordenadores y redes informáticas globales y de telecomunicaciones con difusión por televisión y cable y su equipo, aparatos para prueba y programación de circuitos integrados, aparatos y dispositivos de memoria periférica para ordenadores, servidores fijos para ordenadores, servidores fijos para ordenadores, hardware para redes de cómputo, hardware y software para creación, facilitación y manejo de acceso remoto y la comunicación con redes de área local (LAN), redes virtuales privadas (VPN), redes de área amplia (WAN) y redes informáticas mundiales, software operativo para enrutadores, interruptores, hubs y servidores, software y hardware en la prestación de acceso a múltiples usuarios o una red global de información de la computadora para búsqueda, recuperación, transferencia, manipulación y difusión de una amplia gama de información, para la facilitación de las aplicaciones de software de terceros, hardware y software para la comunicación de red inalámbrica, publicaciones electrónicas descargables en forma de boletines, libris, revistas, periódicos, folletos y libros blancos en el área de electrónica, semiconductores aparatos y dispositivos electrónicos integrados, las computadoras, telecomunicaciones, entretenimiento, telefonía, telecomunicaciones cableadas e inalámbricas, partes estructurales y piezas para todos los productos antes mencionados, manuales de instrucción vendidos como una unidad con los productos antes mencionados y manuales instructivos electrónicos descargables desde una red informática mundial, aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección), de salvamento y de enseñanza, aparatos e instrumentos para la conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad, aparatos para el registro, transformación, reproducción del sonido o imágenes, soportes de datos magnéticos, discos de grabación, discos compactos, DVD y otros soportes de grabación digitales, mecanismos para aparatos de previo pago, cajas registradoras, máquinas de calcular, equipos de procesamiento de



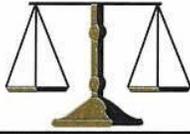
datos y ordenadores, software, aparato de extinción de incendios”, en **clase 9** de la Clasificación Internacional de Niza.

La representación de la empresa solicitante, en virtud de la prevención realizada por el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las 15:26:26 horas del 14 de marzo del 2014, la cual contesta el 9 de mayo del 2014, y por medio de dicho escrito limita la lista de productos de la solicitud inicial, excluyendo de la misma todos aquellos productos relacionados con software para computadoras, los cuales indica se encuentran marcados en amarillo para una mejor identificación (Ver folio 47 y 48). Señala, que la lista de productos deberá leerse así:

“ordenadores, ordenadores de mano, minicomputadoras, equipo de cómputo o hardware, software para ordenadores, circuitos integrados, memorias para circuitos integrados, chips de circuitos integrados, conjuntos de chips de ordenador, procesadores semiconductores, semiconductores de chips de procesadores, chips semiconductores, microprocesadores, tarjetas de circuitos impresos, circuitos impresos, tarjetas de circuito integrado, tarjetas de circuitos impresos y circuitos eléctricos, tarjetas de circuitos electrónicos, tabletas madre para computadoras, memorias de ordenador, sistemas operativos, micro-controladores, procesadores de datos, unidades de procesamiento central (CPU), dispositivo semiconductor de memoria, memorias de los simiconductores y las unidades de memoria de semiconductores, procesadores programables de software, microprocesadores digitales y ópticos, informáticos periféricos, tarjetas de circuitos de video, tarjetas de circuitos de audio, tarjetas de circuitos de audio y video, aceleradores gráficos de video, aceleradores multimedia, procesadores de video, tarjetas para procesadores de video, memorias de datos, aparatos para seguridad electrónica y aparatos de vigilancia, hardware de ordenador, chips de computadoras y microprocesadores optimizados para la vigilancia de la seguridad electrónica, sistema operativo del ordenador, sistemas operativos de ordenador, extensiones del sistema informático, hardware para mejorar y proporcionar transferencia en tiempo real, transmisión, recepción, procesamiento y digitalización de información de audio y gráficos de video, firmware para el ordenador, instalaciones de ordenadores, tarjetas de memoria, organizadores personales digitales, organizadores personales



electrónicos, portátiles y de mano, dispositivos de almacenamiento, unidades jump, unidades flash y memorias USB, sistemas de seguridad de los equipos y programas informáticos, servidores de seguridad, hardware de servidor de acceso de red para la creación y mantenimiento de firewalls, red virtual privada (VPN), hardware para equipo de servidor para la creación y mantenimiento de firewalls, equipo hardware para su uso en la protección de redes informáticas del robo de datos o daño por usuarios no autorizados, componentes para ordenadores, tarjetas aceleradoras de voz, datos, imagen y video, tablas de memoria flash y tarjetas de memoria flash, equipo de telecomunicaciones y redes informáticas, a saber, los sistemas de procesamiento y de operación, aparatos e instrumentos de telecomunicaciones, enrutadores, hubs informáticos, servidores e interruptores, hardware para el desarrollo, mantenimiento y uso de las redes informáticas de área local y amplia, decodificadores, dispositivos electrónicos de control para la interfaz y el control de los ordenadores y redes informáticas globales y de telecomunicaciones con difusión por televisión y cable y su equipo, aparatos para prueba y programación de circuitos integrados, aparatos y dispositivos de memoria periférica para ordenadores, servidores fijos para ordenadores, hardware para redes de cómputo, hardware para creación, facilitación y manejo de acceso remoto y la comunicación con redes de área local (LAN), redes virtuales privadas (VPN), redes de área amplia (WAN) y redes informáticas mundiales, hardware en la prestación de acceso a múltiples usuarios o una red global de información de la computadora para la búsqueda, recuperación, transferencia, manipulación y difusión de una amplia gama de información, hardware para la comunicación de red inalámbrica, publicaciones electrónicas descargables en forma de boletines, libros, revistas, periódicos, folletos y libros blancos en el área de electrónica, semiconductores, aparatos y dispositivos electrónicos integrados, las computadoras, telecomunicaciones, entretenimiento, telefonía, telecomunicaciones cableadas e inalámbricas, partes estructurales y piezas para todos los productos antes mencionados, manuales de instrucción vendidos como una unidad con los productos antes mencionados y manuales instructivos electrónicos descargables desde una red informática mundial, aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección), de salvamento y de enseñanza, aparatos e instrumentos para la conducción, distribución,



transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad, aparatos para el registro, transformación, reproducción del sonido o imágenes, soportes de datos magnéticos, discos de grabación, discos compactos, DVD y otros soportes de grabación digitales, mecanismos para aparatos de previo pago, cajas registradoras, máquinas de calcular, equipos de procesamiento de datos y ordenadores, aparato de extinción de incendios”, en **clase 9** de la Clasificación Internacional de Niza.

**SEGUNDO.** Mediante resolución final de las ocho horas, treinta minutos, veintidós segundos del treinta de mayo del dos mil catorce, el Registro de la Propiedad Industrial rechaza la inscripción de la solicitud presentada para la lista de productos de la clase solicitada, salvo para aparatos e instrumentos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección), de salvamento y de enseñanza, aparatos e instrumentos para la conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad, aparatos para el registro, transformación, reproducción del sonido o imágenes, soportes de datos magnéticos, discos de grabación, discos compactos, DVD y otros soportes de grabación digitales, mecanismos para aparatos de previo pago, cajas registradoras, máquinas de calcular, equipos de procesamiento de datos y ordenadores, aparato de extinción de incendios, para los cuales se puede continuar la inscripción, dado que su existencia en el mercado con la marca QUARK no ocasiona confusión al consumidor ni riesgo de asociación con los productos que se detallan en la lista de la marca registrada.

**TERCERO.** Que mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial, el nueve de junio del dos mil catorce, la licenciada **María de la Cruz Villanea Villegas**, en representación de la compañía **INTEL CORPORATION**, interpuso recurso de revocatoria y de apelación en subsidio, en contra de la resolución supra citada, siendo, que el Registro referido, mediante resolución dictada a las diez horas, veintinueve minutos del trece de junio del dos mil catorce, declara sin lugar el recurso de revocatoria, y en resolución dictada a las diez horas, treinta y nueve minutos, del trece de junio del dos mil catorce, admite el recurso de apelación, y es por esta circunstancia que conoce esta Instancia.



**CUARTO.** Que a la substanciación 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, la invalidez o la nulidad de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

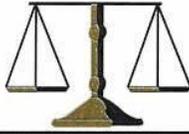
**Redacta la Juez Díaz Díaz, y;**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista como hecho probado con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente: **1.-** Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita a nombre de la empresa **QUARK, INC**, desde el 28 de mayo del 2007, y vigente hasta el 28 de mayo del 2017, la marca de fábrica **“QUARK (diseño)”**, bajo el registro número **167741**, la cual protege y distingue: “ software de computadora para Destop Publishing (DTP), diseño de página, manejo de contenido digital, procesamiento de palabras, acceso a servicios en línea, desarrollo de entrenaminto por medio de computadoras, creación de productos en CD-rom, y desarrollo de presentaciones por computadora, software para multimedia”, en **clase 9** Internacional, (Ver folios 75 y 76).

**SEGUNDO. 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.

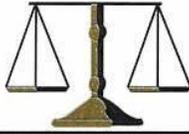
**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** En el caso concreto se está solicitando la marca de fábrica y de comercio **“QUARK”**, en **clase 9** de la Clasificación Internacional de Niza. Existe en la publicidad registral según consta a folios 75 y 76, la marca de fábrica **“QUARK (diseño)”** inscrita bajo el registro número **167741**, propiedad de la empresa **QUARK, INC**, la cual protege y distingue: “software de computadora para Desktop Publishing (DTP),



diseño de páginas, manejo de contenido digital, procesamiento de palabras, acceso a servicios en línea, desarrollo de entrenamiento por medio de computadoras, creación de productos en CD-rom, y desarrollo de presentaciones por computadoras, software para multimedia”, en **clase 9** de la Clasificación Internacional de Niza. El Registro de la Propiedad Industrial rechaza la marca solicitada por el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y artículo 24 de su Reglamento, salvo para aparatos e instrumentos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección), de salvamento y de enseñanza, aparatos e instrumentos para la conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad, aparatos para el registro, transformación, reproducción del sonido o imágenes, soportes de datos magnéticos, discos de grabación, discos compactos, DVD y otros soportes de grabación digitales, mecanismos para aparatos de previo pago, cajas registradoras, máquinas de calcular, equipos de procesamiento de datos y ordenadores, aparato de extinción de incendios, para los cuales se puede continuar la inscripción, dado que su existencia en el mercado con la marca inscrita **“QUARK (diseño)”**, no ocasiona confusión al consumidor ni riesgo de asociación con los productos que se detallan en la lista de la marca registrada.

Al momento de apelar la resolución venida en alzada, la representante de la empresa solicitante, se limitó a consignar en lo que interesa lo siguiente: “[...] en tiempo y forma presento Recurso de Revocatoria con Apelación en Subsidio, sobre la resolución de las ocho horas treinta minutos del 30 de mayo del 2014 [...]”. La apelante no cumplió con lo establecido en el artículo 20 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, el cual contempla la opción de ampliar las razones de inconformidad, tanto si las expuso en primera instancia, que no es el caso, o bien presentarlos en la audiencia de quince días otorgada por este Tribunal, si fue omiso. Según consta al folio 77, el mismo desaprovechó esa oportunidad dada para exponer las razones de su impugnación, ya que no expresó agravios.

No obstante, lo expuesto en los acápites anteriores, en cumplimiento del Principio de Legalidad que informa esta materia y que por consiguiente, compele a este Órgano de Alzada a conocer la



integridad del expediente sometido a estudio, resulta dable advertir que lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial al rechazar la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio “**QUARK**” en **clase 9** de la Clasificación Internacional de Niza, por las razones que se expondrán a continuación.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO.** La normativa marcaria es muy clara al negar la registración de un signo y por ende, otorgarle la protección que tal registro conlleva, cuando la marca solicitada sea similar a otra anterior, perteneciente a un tercero que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios, como tampoco los productos o servicios que uno y otro distingan sean también relacionados, similitud que se advierte entre la marca solicitada “**QUARK**” y la inscrita “**QUARK (diseño)**”.

Conforme a lo expuesto, y observando lo regulado en el artículo 24 inciso c) del Reglamento de la Ley de Marcas, respecto a las reglas que registralmente permiten calificar las similitudes y diferencias entre las marcas, tenemos que, en el caso concreto, examinada en su conjunto, la marca que se pretende inscribir “**QUARK**”, y el signo inscrito **QUARK (diseño)**, presentan una composición literaria muy parecida. A pesar que la única diferencia entre éstos es el diseño (en la registrada), el término “**QUARK**” para el consumidor medio es el elemento relevante y el que sobresale como preponderante es el vocablo “**QUARK**”, pues éste se presenta en forma más destacada en los distintivos marcarios.

Asimismo como otro factor a analizar, es en cuanto a que la marca solicitada incluye el signo inscrito, ya que ambos comparten la palabra “**QUARK**”, de ahí, que el inscribir la denominación pretendida podría causar confusión en el consumidor, ya que este no se detendrá en el examen de éstas y podría confundir los productos, creyendo que las empresas que comercializan los productos son las mismas.

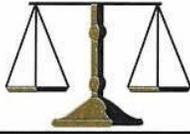
En esta comparación no sólo se advierte una similitud desde una perspectiva gráfica, fonética e ideológica, lo que por sí es motivo para impedir la inscripción solicitada, sino que también y bajo



un segundo escenario, podría producirse un riesgo de confusión para el público consumidor de consentirse la coexistencia de las marcas, ya que hay una relación entre algunos de los productos que se pretenden proteger con la solicitada y los amparados por la ya inscrita, lo cual se tiene como un hecho debidamente demostrado.

Al respecto cabe señalar, que si bien es cierto, la empresa recurrente mediante documento visible a folios 44 a 53, limita la lista de productos de la solicitud inicial, excluyendo todo lo que tuviera que ver con **“software para computadoras”**, e indica que la lista de productos deberá leerse así:

“ordenadores, ordenadores de mano, minicomputadoras, equipo de cómputo o hardware, software para ordenadores, circuitos integrados, memorias para circuitos integrados, chips de circuitos integrados, conjuntos de chips de ordenador, procesadores semiconductores, semiconductores de chips de procesadores, chips semiconductores, microprocesadores, tarjetas de circuitos impresos, circuitos impresos, tarjetas de circuito integrado, tarjetas de circuitos impresos y circuitos eléctricos, tarjetas de circuitos electrónicos, tabletas madre para computadoras, memorias de ordenador, sistemas operativos, micro-controladores, procesadores de datos, unidades de procesamiento central (CPU), dispositivo semiconductor de memoria, memorias de los simiconductores y las unidades de memoria de semiconductores, procesadores programables de software, microprocesadores digitales y ópticos, informáticos periféricos, tarjetas de circuitos de video, tarjetas de circuitos de audio, tarjetas de circuitos de audio y video, aceleradores gráficos de video, aceleradores multimedia, procesadores de video, tarjetas para procesadores de video, memorias de datos, aparatos para seguridad electrónica y aparatos de vigilancia, hardware de ordenador, chips de computadoras y microprocesadores optimizados para la vigilancia de la seguridad electrónica, sistema operativo del ordenador, sistemas operativos de ordenador, extensiones del sistema informático, hardware para mejorar y proporcionar transferencia en tiempo real, transmisión, recepción, procesamiento y digitalización de información de audio y gráficos de video, firmware para el ordenador, instalaciones de ordenadores, tarjetas de memoria, organizadores personales digitales, organizadores personales

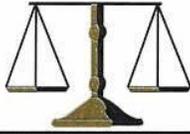


electrónicos, portátiles y de mano, dispositivos de almacenamiento, unidades jump, unidades flash y memorias USB, sistemas de seguridad de los equipos y programas informáticos, servidores de seguridad, hardware de servidor de acceso de red para la creación y mantenimiento de firewalls, red virtual privada (VPN), hardware para equipo de servidor para la creación y mantenimiento de firewalls, equipo hardware para su uso en la protección de redes informáticas del robo de datos o daño por usuarios no autorizados, componentes para ordenadores, tarjetas aceleradoras de voz, datos, imagen y video, tablas de memoria flash y tarjetas de memoria flash, equipo de telecomunicaciones y redes informáticas, a saber, los sistemas de procesamiento y de operación, aparatos e instrumentos de telecomunicaciones, enrutadores, hubs informáticos, servidores e interruptores, hardware para el desarrollo, mantenimiento y uso de las redes informáticas de área local y amplia, decodificadores, dispositivos electrónicos de control para la interfaz y el control de los ordenadores y redes informáticas globales y de telecomunicaciones con difusión por televisión y cable y su equipo, aparatos para prueba y programación de circuitos integrados, aparatos y dispositivos de memoria periférica para ordenadores, servidores fijos para ordenadores, hardware para redes de cómputo, hardware para creación, facilitación y manejo de acceso remoto y la comunicación con redes de área local (LAN), redes virtuales privadas (VPN), redes de área amplia (WAN) y redes informáticas mundiales, hardware en la prestación de acceso a múltiples usuarios o una red global de información de la computadora para la búsqueda, recuperación, transferencia, manipulación y difusión de una amplia gama de información, hardware para la comunicación de red inalámbrica, publicaciones electrónicas descargables en forma de boletines, libros, revistas, periódicos, folletos y libros blancos en el área de electrónica, semiconductores, aparatos y dispositivos electrónicos integrados, las computadoras, telecomunicaciones, entretenimiento, telefonía, telecomunicaciones cableadas e inalámbricas, partes estructurales y piezas para todos los productos antes mencionados, manuales de instrucción vendidos como una unidad con los productos antes mencionados y manuales instructivos electrónicos descargables desde una red informática mundial, aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección), de salvamento y de enseñanza, aparatos e instrumentos para la conducción, distribución,



transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad, aparatos para el registro, transformación, reproducción del sonido o imágenes, soportes de datos magnéticos, discos de grabación, discos compactos, DVD y otros soportes de grabación digitales, mecanismos para aparatos de previo pago, cajas registradoras, máquinas de calcular, equipos de procesamiento de datos y ordenadores, aparato de extinción de incendios”. Se observa, que algunos de los productos de la lista supra citada, a **excepción de los siguientes productos**: “aparatos e instrumentos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección), de salvamento y de enseñanza, aparatos e instrumentos para la conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad, aparatos para el registro, transformación, reproducción del sonido o imágenes, soportes de datos magnéticos, discos de grabación, discos compactos, DVD y otros soportes de grabación digitales, mecanismos para aparatos de previo pago, cajas registradoras, máquinas de calcular, equipos de procesamiento de datos y ordenadores, aparato de extinción de incendios”, se **relacionan** con los productos que se distinguen con la marca inscrita “**QUARK (diseño)**”, sea, “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 por computadora, software para multimedia”, toda vez, que al comparar los productos que se pretenden proteger con el signo cuyo registro se solicita y los productos que se distinguen con la marca inscrita, **existe complementariedad**, por lo que este Tribunal comparte lo indicado por el Registro de la Propiedad Industrial, cuando en la resolución impugnada señala que:

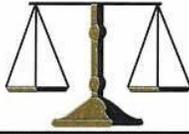
“el software es utilizado en los ordenadores, el software para multimedia con aceleradores multimedia y procesadores de video [...] Si bien puede que el mercado del tipo software para la marca registrada posea cierta especificidad, los productos enlistados para la solicitud llegan a los consumidores de este software con lo cual se puede dar el riesgo de asociación para los mismos. No obstante, no se puede asumir un mercado específico para el software ya que cualquiera que posea un ordenador, tabletas, etc, necesita del software para su funcionamiento”.



De ahí que considera este Tribunal que el público consumidor al estar frente a los signos “**QUARK (solicitado)**” y “**QUARK (diseño)**”, (**inscrito**), no está en la posibilidad de identificar e individualizar sin que exista el riesgo de confusión o de asociación empresarial.

En razón de las consideraciones expuestas, considera esta Instancia de Alzada, que el signo objeto de la solicitud de registro evidentemente lesiona los derechos de la empresa **QUARK, INC**, que tiene inscrito en **clase 9** de la Clasificación Internacional de Niza, la marca “**QUARK (diseño)**”, bajo el registro número **167741**, lo que de conformidad con el artículo 8 inciso a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, puede generar riesgo de confusión y de asociación, dado que como se indicó líneas atrás algunos de los productos de la **clase 9** solicitada, requieren el uso del software, que es el producto que comercializa la titular de la marca inscrita, por lo que existe una relación de complementariedad, en ese sentido no procede el registro de la marca solicitada, por cuanto no puede obviarse la existencia de riesgo de confusión y de asociación empresarial respecto de esos productos.

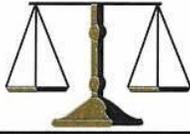
En virtud de lo indicado anteriormente, es necesario mencionar, que los demás productos que pretende distinguir la marca que se intenta registrar “**QUARK**”, en **clase 9** de la Clasificación Internacional de Niza, sea, “aparatos e instrumentos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección), de salvamento y de enseñanza, aparatos e instrumentos para la conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad, aparatos para el registro, transformación, reproducción del sonido o imágenes, soportes de datos magnéticos, discos de grabación, discos compactos, DVD y otros soportes de grabación digitales, mecanismos para aparatos de previo pago, cajas registradoras, máquinas de calcular, equipos de procesamiento de datos y ordenadores, aparato de extinción de incendios”, **no tienen relación** con los que ampara la marca inscrita en la misma **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 por computadora, software para multimedia”, en tanto satisfacen necesidades diferentes, y están dirigidos a un público consumidor completamente distinto, y por consiguiente los canales de comercialización y puestos de venta no resultan similares. Por lo que su existencia en el mercado con la marca inscrita “**QUARK (diseño)**”, no ocasiona confusión al consumidor ni riesgo de asociación con los productos que se detallan en la lista de la marca registrada. Por consiguiente, considera este Tribunal que para estos productos se debe continuar con el procedimiento de inscripción del signo solicitado “**QUARK**”,

Por las consideraciones y citas normativas expuestas, este Tribunal considera procedente declarar **SIN LUGAR** el **Recurso de Apelación** interpuesto por la licenciada **María de la Cruz Villanea Villegas**, en su condición de apoderada especial de la empresa **INTEL CORPORATION**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas, treinta minutos, veintiún segundos del treinta de mayo del dos mil catorce, la que en este acto se confirma. Se **deniega** la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio “**QUARK**” en **clase 9** de la Clasificación Internacional de Niza, **salvo** para “aparatos e instrumentos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección), de salvamento y de enseñanza, aparatos e instrumentos para la conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad, aparatos para el registro, transformación, reproducción del sonido o imágenes, soportes de datos magnéticos, discos de grabación, discos compactos, DVD y otros soportes de grabación digitales, mecanismos para aparatos de previo pago, cajas registradoras, máquinas de calcular, equipos de procesamiento de datos y ordenadores, aparato de extinción de incendios”, para los cuales continúese con el trámite de inscripción, si otro motivo ajeno al aquí examinado no lo impidiere.

**CUARTO. 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 de



30 de marzo de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

***POR TANTO***

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas expuestas, se declara **SIN LUGAR** el **Recurso de Apelación** interpuesto por la licenciada **María de la Cruz Villanea Villegas**, en su condición de apoderada especial de la empresa **INTEL CORPORATION**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas, treinta minutos, veintiún segundos del treinta de mayo del dos mil catorce, la que en este acto se confirma. Se **deniega** la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio **“QUARK”** en **clase 9** de la Clasificación Internacional de Niza, **salvo** para “aparatos e instrumentos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección), de salvamento y de enseñanza, aparatos e instrumentos para la conducción , distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad, aparatos para el registro, transformación, reproducción del sonido o imágenes, soportes de datos magnéticos, discos de grabación, discos compactos, DVD y otros soportes de grabación digitales, mecanismos para aparatos de previo pago, cajas registradoras, máquinas de calcular, equipos de procesamiento de datos y ordenadores, aparato de extinción de incendios”, para los cuales continúese con el trámite de inscripción, si otro motivo ajeno al aquí examinado no lo impidiere. 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.-**

***Roberto Arguedas Pérez***

***Pedro Daniel Suárez Baltodano***

***Ilse Mary Díaz Díaz***

***Kattia Mora Cordero***

***Guadalupe Ortiz Mora***



## **DESCRIPTORES**

**MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS  
TE. MARCA REGISTRADA O USADA POR UN TERCERO  
TG. MARCAS INADMISIBLES  
TNR.00.41.33**