



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2012-0212 TRA-PI

Oposición a inscripción de la Marca: “HAWKZ”

APOLLO TYRES A.G, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 1592- 2011)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO No. 1140-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas cincuenta minutos del doce de noviembre de dos mil doce.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Jorge Tristán Trelles**, mayor, abogado, vecino de Santa Ana, titular de la cédula de identidad número 1-392-0470, en su condición de apoderado especial de la empresa **APOLLO TYRES A.G.**, de esta plaza, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con trece minutos dos segundos del diecinueve de enero de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veinticuatro de febrero de dos mil doce, el Licenciado **Jorge Tristán Trelles**, de calidades y en su condición antes citadas, solicitó la inscripción de la marca de servicios **“HAWKZ”**, para proteger y distinguir en clase 12 de la nomenclatura internacional: *“llantas (neumáticos), cámaras de aire (de neumático) y guardafangos para automóviles”*



SEGUNDO. Publicado el edicto y dentro del término, se opuso el Licenciado José Paulo Brenes Lleras, mayor, casado, abogado, titular de la cédula de identidad uno seiscientos noventa y cuatro seiscientos treinta y seis, en representación de la empresa **BRIDGESTONE LICENSING SERVICES INC.** El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las catorce horas trece minutos dos segundos del diecinueve de enero de dos mil doce, resolvió “*Se declara con lugar la oposición interpuesta por el apoderado de la empresa **BRIDGESTONE LICENSING SERVICES** contra la solicitud de inscripción del distintivo “**HAWKZ**”, en clase 12 internacional, presentada por la empresa **APOLLO TYRES A.G**, la cual se deniega...”*

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 06 de febrero de 2012, el Licenciado **Jorge Tristán Trelles**, en representación de la empresa **APOLLO TYRES A.G**, apeló la resolución referida, y una vez otorgada la audiencia de reglamento por este Tribunal, expresó agravios.

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 Jueza Ureña Boza y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Se tienen como hechos probados los tenidos por el Registro en la resolución recurrida.

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. SOBRE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, acoge la oposición planteada por el apoderado de la compañía **BRIDGESTONE LICENSING SERVICES INC** y rechaza la inscripción de la marca solicitada ya que al hacer el estudio respectivo encuentra que existen inscritas las marcas de fábrica **FIREHAWK, FIREHAEKSZ50 EP, FIREHAWK 900, MULTIHAWK**, titular **BRIDGESTONE LICENSING SERVICES INC**, y todas inscritas en clase 12 del nomenclátor internacional, por cuanto ambos protegen servicios similares y relacionados entre sí, correspondiendo a un signo inadmisibles por derechos de terceros, que contiene semejanzas gráficas y fonéticas en relación con las marcas inscritas, que los hacen muy similares, siendo inminente el riesgo de confusión para el consumidor al no existir distintividad que permita identificarlos e individualizarlos, no pudiendo coexistir ambos signos en el comercio, fundamentando su decisión en la transgresión al artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, los alegatos sostenidos por el representante de la empresa recurrente en su escrito de apelación y de expresión de agravios, van en el sentido de que la similitud gráfica de las marcas en contraste **HAWKZ y FIREHAWK (DISEÑO), FIREHAWK SZ50 EP, FIREHAWK 900 Y MULTIHAWK** no existe, agrega que el término solicitado es un solo vocablo mientras que los inscritos están compuestos al menos de dos vocablos unidos para formar una unidad, siendo que **HAWK** aparece siempre en segundo plano, lo cual hace aún menos probable que el consumidor promedio asocie los términos a un mismo origen empresarial, agrega que estos signos coexisten registralmente en varios países y que desde el punto de vista fonético el consumidor no incurrirá en error al creer que las marcas son iguales, ya que la combinación **HAWKZ** imprime una fonética muy distinta a las combinaciones **FIREHAWK** “y **MULTIHAWK**, siendo notoria la diferencia que hay entre todas las marcas .



CUARTO. EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO. 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 consecuencia de lo expresado anteriormente, debemos manifestar, que el cotejo marcario, se destina a impedir el registro de un signo, que por sus similitudes con otro, pueda ocasionar en los consumidores la falsa creencia, vía asociación mental, de que los productos o servicios protegidos por unos y por otros, tienen un mismo origen o una misma procedencia empresarial, lo que podría constituir un aprovechamiento indebido, del prestigio que pudiese haber alcanzado la empresa que le resulte competidora. Desde esa perspectiva, podemos señalar, que el cotejo marcario se integra por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto o servicio, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

Para que prospere el registro de un signo como marca, 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, sea de carácter visual, auditivo o ideológico. En el caso que se discute, los signos contrapuestos son similares entre sí, por cuanto contienen dentro de su denominación la palabra **HAWKZ**.

Desde este punto de vista, se podría indicar que existe una similitud gráfica y fonética entre el signo pretendido **HAWKZ** y los inscritos **FIREHAWK (DISEÑO)**, **FIREHAWK SZ50 EP**, **FIREHAWK 900 Y MULTIHAWK** resultando, que esa similitud podría conducir a confusión al consumidor.

Dicho lo anterior, este Tribunal comparte lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial al rechazar la inscripción de la solicitud del signo **HAWKZ** fundamentado en una falta de



distintividad por la similitud con las marcas inscritas **FIREHAWK, FIREHAEK SZ50 EP, FIREHAWK 900, MULTIHAWK,** propiedad de la compañía **BRIDGESTONE LICENSING SERVICES INC**, toda vez que tal y como quedó indicado se advierte gran semejanza gráfica y fonética provocando un riesgo de confusión, capaz de generar errores en los consumidores, dado que los productos que protegen se encuentran relacionados y se comercializan en los mismos canales del mercado, por lo que no es posible su coexistencia registral

Así las cosas, al existir riesgo de confusión entre los signos cotejados, este Tribunal resuelve declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el apoderado especial de la compañía **APOLLO TYRES A.G** contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con trece minutos dos segundos del diecinueve de enero de dos mil doce, la cual se confirma.

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, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 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 el Licenciado **Jorge Tristán Trelles**, en su condición de apoderado especial de la empresa **APOLLO TYRES A.G.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con trece minutos dos segundos del diecinueve de enero de dos mil doce, la cual se confirma, denegándose la inscripción del signo



solicitado. 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.-**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suarez Baltodano

Enrique Alvarado Valverde

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33