



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2011-0750-TRA-PI

Solicitud de registro de la Marca: “APOLLO ENDURACE”

APOLLO TYRES A.G, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 4148-2011)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO No. 318-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las diez horas del nueve de marzo 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 nueve horas con veintisiete minutos cincuenta y cuatro segundos del veinte de julio de dos mil once.

RESULTANDO

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

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las 11:52:53 del 11 de mayo de 2011, el



Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud marcaria, que existe inscrita la marca de fábrica “**APOLLO**”, bajo el registro número **170167**, desde el 14 de setiembre de 2007 y vigente hasta el 14 de setiembre de 2017, propiedad de la empresa **APOLLO TYRES A.G** para proteger y distinguir servicios de clase 12 del nomenclátor internacional.

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las nueve horas con veintisiete minutos cincuenta y cuatro segundos del veinte de julio de dos mil once, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO** / *Con base en las razones expuestas (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. (...)*”.

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 11 de agosto de 2011, 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.

QUINTO. 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 Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. A falta de un elenco de hechos probados en la resolución venida en alzada, este Tribunal enlista como único hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente: **ÚNICO:** Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de fábrica “**APOLLO**”, bajo el registro

número **170167**, en **Clase 12** del nomenclátor internacional, perteneciente a la empresa **APOLLO TYRES A.G**, vigente desde el 14 de setiembre de 2007 hasta el 14 de setiembre de 2017, para proteger y distinguir en clase 12: “*Llantas, neumáticos y tapas (solapas) para vehículos terrestres*”. (Ver folios 17 a 18).

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, rechaza la inscripción de la marca solicitada ya que al hacer el estudio respectivo encuentra que existe inscrita la marca de fábrica “**APOLLO**”, titular **APOLLO TYRES LTD** en clase 12 del nomenclátor internacional, por cuanto ambos protegen servicios relacionados entre sí, correspondiendo a un signo inadmisibles por derechos de terceros, que contiene semejanzas gráficas y fonéticas en relación con la marca inscrita, 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 sociedad suiza APOLLO TYRES LTD, es una subsidiaria de Apollo Tyres (Cyprus) Ptv.Limited (organizada en Chipre) la cual a su vez es una subsidiaria de APOLLO TYRES LTD, de India, por lo cual, tanto la casa suiza como la de India son parte del mismo grupo comercial/ empresarial, señalando además que lleva razón el Registro en cuanto a que ambos signos en disputa, el denominativo es idéntico, así como los productos que protegen, sin embargo el consumidor promedio no se ve vulnerado a incurrir en confusión, puesto que ambas casas forman parte de un mismo grupo comercial.



CUARTO. EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO. La normativa marcaría 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 ambos contienen dentro de su denominación la palabra **APOLLO**, con la única diferencia, que la solicitada le sigue la palabra **ENDURACE** . Desde este punto de vista, se podría indicar que existe una similitud gráfica y fonética entre lo pretendido y el signo inscrito, resultando, que esa similitud podría conducir a confusión al consumidor.

Sin embargo, lo expuesto y tomando como referencia los agravios del apelante en cuanto indica que la sociedad suiza **APOLLO TYRES LTD**, es una subsidiaria de Apollo Tyres (Cyprus)



Ptv.Limited (organizada en Chipre) la cual a su vez es una subsidiaria de **APOLLO TYRES LTD**, de India, siendo que tanto la casa suiza como la de India, son parte del mismo grupo comercial/ empresarial, aportando a tal efecto como prueba el documento debidamente traducido visible a folios 40 a 41 del expediente, con la cual se sustentan sus alegatos, este Tribunal una vez revisada la documentación aportada al expediente acoge los agravios del apelante, ya que no se evidencia obstáculo alguno en el trámite de inscripción del signo solicitado, al tratarse de un mismo grupo económico y por lo tanto en el presente caso no se incurriría en un caso de competencia desleal.

Dicho lo anterior, este Tribunal no comparte lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial al rechazar la inscripción de la solicitud del signo “**APOLLO ENDURACE**” fundamentado en una falta de distintividad por la similitud con la marca inscrita “**APOLLO**” propiedad de la compañía **APOLLO TYRES LTD**, toda vez que tal y como quedó indicado estamos en presencia de un mismo grupo empresarial, donde las compañías **APOLLO TYRES LTD** y **APOLLO TYRES AG** son entidades relacionadas siendo **APOLLO TYRES AG** una compañía subsidiaria completamente propiedad de la compañía **APOLLO TYRES (Cyprus) Pvt.**

Así las cosas, al no existir riesgo de confusión entre los signos cotejados, por ser su titular un mismo grupo económico, este Tribunal resuelve declarar con 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 nueve horas con veintisiete minutos cincuenta y cuatro segundos del veinte de julio de dos mil once, la que en este acto se revoca.



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 **CON 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 nueve horas con veintisiete minutos cincuenta y cuatro segundos del veinte de julio de dos mil once, la que en este acto se revoca, acogándose 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

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33