

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2010-0930-TRA-PI

**Oposición en solicitud de registro como marca del signo GALILEO EBS ELECTRONIC
BANKING SOLUTIONS (diseño)**

Marcas y otros signos

Sistemas Galileo del Sur B C S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 9123-2009)

VOTO N° 962-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas veinticinco minutos del veinticuatro de noviembre de dos mil once.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el Licenciado Harry Zürcher Blen, mayor, casado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-cuatrocientos quince-mil ciento ochenta y cuatro, en su condición de apoderado especial de la empresa Sistemas Galileo del Sur B C Sociedad Anónima, titular de la cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-doscientos siete mil quinientos treinta y siete, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, tres minutos, cincuenta y dos segundos del treinta de agosto de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha veinte de octubre de dos mil nueve, el Licenciado Zürcher Blen, representando a la empresa Sistemas Galileo del Sur B C S.A., solicita se inscriba como marca de servicios el signo

GALILEO-EBS

electronic banking solutions

en la clase 42 de la nomenclatura internacional, para distinguir un conjunto de aplicaciones de software que permiten a los clientes de una institución financiera realizar electrónicamente sus transacciones y consultas.

SEGUNDO. Que por escrito presentado ante el Registro en fecha doce de abril de dos mil diez, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, representando a la empresa Galileo International Technology LLC, organizada y existente de conformidad con las leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos de América, se opuso al registro solicitado.

TERCERO. Que por resolución de las trece horas, tres minutos, cincuenta y dos segundos del treinta de agosto de dos mil diez, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió declarar con lugar la oposición planteada, y denegar el registro solicitado.

CUARTO. Que en fecha trece de octubre de dos mil diez, la representación de la empresa Sistemas Galileo del Sur B C S.A. planteó apelación contra la resolución final antes indicada.

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, o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.

Redacta la Juez Díaz Díaz; y

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentran inscritas las siguientes marcas, todas a nombre de la empresa Galileo International Technology LLC:

- 1- De fábrica **GALILEO**, registro N° 69333, vigente hasta el treinta de noviembre de dos mil dieciocho, para distinguir en clase 9 de la nomenclatura internacional computadoras, aparatos y equipos de computación, equipo de procesamiento de datos, programas de computadora, cintas y discos magnéticos para computadoras, unidades de demostración visual, procesadores electrónicos de palabras, módulos, partes y accesorios de estos artículos (folios 32 y 33).
- 2- De servicios **GALILEO**, registro N° 69156, vigente hasta el diecinueve de octubre de dos mil dieciocho, para distinguir en clase 39 de la nomenclatura internacional servicios de transporte y servicios de reservación de transportes (folios 34 y 35).
- 3- De servicios **GALILEO**, registro N° 70536, vigente hasta el veintidós de agosto de dos mil diecinueve, para distinguir en clase 41 de la nomenclatura internacional servicios de venta de tiquetes para espectáculos, cinemas y teatros, servicios de entretenimiento (folios 36 y 37).

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, gracias al principio de especialidad, el cotejo solo procede respecto del registro N° 69333, así

encuentra que la marca inscrita está contenida en la solicitada, y que la parte diferente entre ellas, sea “EBS electronic banking solutions” resulta ser genérica por hacer referencia directa al servicio que se prestará, por lo que no ha de ser tomada en cuenta en el cotejo, le lleva a la conclusión de la identidad gráfica, fonética e ideológica entre los signos; aunado a esto denota relación entre los productos que se distinguen con la marca inscrita y los servicios que se pretenden hacer distinguir con el signo solicitado como marca, todo lo cual lleva a rechazar al registro solicitado. Por su parte, la representación de la empresa recurrente, Sistemas Galileo del Sur B C S.A., no realizó alegatos a favor de su recurso.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. CONFIRMACIÓN DE LA RESOLUCIÓN VENIDA EN ALZADA. El Voto 562-2011 dictado por este Tribunal a las once horas quince minutos del cinco de octubre de dos mil once, indicó sobre la falta de expresión de agravios en la apelación:

“Analizado el presente expediente y su tramitación, considera este Tribunal que ha de confirmarse lo resuelto por el **a quo**. El Tribunal Segundo Civil, Sección Primera, en sentencia N° 319 dictada a las diez horas del catorce de setiembre de dos mil siete, indicó:

“La expresión de agravios no puede verse como un mero requisito para la interposición del recurso de apelación ni como un límite para el ejercicio de la acción. En realidad es el marco que define la contienda y que le permite al tribunal centrarse en lo que las partes pretenden que sea revisado del fallo dictado por el a-quo. (...) No se trata de imponer formalismos excesivos que lleven al fin de cuentas a limitar el acceso a la justicia, sino de establecer un orden que permita un trámite adecuado, claro, expedito y ante todo, que admita un amplio ejercicio del contradictorio y del derecho de defensa. Sin una determinación cristalina y neta de lo que se pretende sea revisado por el

tribunal, no le es posible a la contraparte ejercer adecuadamente su derecho de defensa, ni al juez concretar su estudio y análisis en lo que resulta importante y revisable desde el punto de vista de los destinatarios del servicio justicia. Así, sólo queda confirmar el fallo ante la ausencia de agravios.”.”

La jurisprudencia trascrita es totalmente aplicable al presente asunto. La falta de expresión de agravios por parte de la empresa apelante conlleva a que, simplemente y en función de contralor de legalidad, se confirme el fundamento de la resolución final venida en alzada, ya que, en efecto, el elemento que otorga la aptitud distintiva en los signos cotejados es idéntico, sea la palabra GALILEO, por lo que existe identidad en los niveles gráfico, fonético e ideológico, y además los productos y servicios se encuentran relacionados, por estar referidos a computadoras y software, donde ni las computadoras funcionan sin un software que las controle, ni el software sin un equipo a través del cual pueda realizar la función para el que fue creado. Por lo expuesto, procede declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto, confirmándose la resolución final venida en alzada.

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 Harry Zürcher Blen representando a la empresa Sistemas Galileo del Sur B C S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, tres minutos, cincuenta y dos segundos del treinta de agosto de dos mil diez,

la que en este acto se confirma. 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

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

Marcas inadmisibles por derechos de terceros

-TE. Marca registrada o usada por un tercero

-TG. Marcas inadmisibles

-TNR. 00.41.33