



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2014-0925-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca “GALP TRANSMATIC (Diseño)”

PETRÓLEOS DE PORTUGAL-PETROGAL, S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen N° 2014-6140)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO N° 552 -2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas del veintitrés de junio de dos mil quince.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación formulado por el **Licenciado Cristian Calderón Cartín**, abogado, con cédula de identidad 1-800-402, vecino de San José, en representación de **PETRÓLEOS DE PORTUGAL-PETROGAL, S.A.**, sociedad constituida bajo las leyes de Portugal, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, trece minutos, diez segundos del catorce de octubre de dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 17 de julio de 2014, el **Licenciado Cristian Calderón Cartín**, de calidades y en la representación indicada, solicitó la inscripción de la marca de comercio “**GALP TRANSMATIC (Diseño)**”, en clase 4 de la Clasificación Internacional, para proteger y distinguir, “*aceites y grasas para uso industrial, lubricantes, productos para absorber, rociar y asentar el polvo, combustibles (incluida la gasolina para motores) y materiales de alumbrado, velas y mechas de iluminación*”. Con el siguiente diseño:



SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las catorce horas, trece minutos, diez segundos del catorce de octubre de dos mil catorce, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso rechazar de plano de la marca propuesta.

TERCERO. Inconforme el **Licenciado Calderón Cartín**, en la representación indicada, recurrió la resolución indicada y en razón de ello conoce este Tribunal.

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, o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la Juez Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO


PRIMERO. HECHOS PROBADOS. Se tiene como único “Hecho Probado”, de interés para la resolución de este proceso el siguiente: **1-**. Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita en clases 4, la marca de fábrica “*TRANS-O-MATIC*” bajo el Registro No **102897** a nombre de la empresa **Total Lubrifiants**, vigente desde el 04 de agosto de 1997 y hasta el 04 de agosto de 2017, la cual protege: en **clase 04**: “*aceites y grasas industriales (fuera de aceites y grasas comestibles y aceites esenciales), aceites y grasas para motores, lubricantes*”. (Ver folios 43 y 44).



SEGUNDO. SOBRE LOS HECHOS NO PROBADOS: Este Tribunal no encuentra alguno que resulte de interés para la resolución de este asunto.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad



Industrial, dispuso rechazar el registro de “”, con fundamento en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos en concordancia con el artículo 24 de su Reglamento, por considerar que existe similitud con el signo inscrito “**TRANS-O-MATIC**”, ya que al analizarla respecto de éste, que también protege productos similares y relacionados en la clase 4, hay posibilidad de que se produzca riesgo de confusión en el público consumidor.

Por su parte, la representación de la sociedad apelante argumenta en sus agravios que existen suficientes elementos diferenciadores que permiten la coexistencia registral de ambas marcas. En este sentido, afirma que el término GALP identifica a su representada, Petróleos de Portugal-Petrogal, S. A., siendo un claro indicador del origen empresarial de los productos que ofrece esta compañía. Agrega el recurrente que: “...*el elemento común entre las dos marcas son los términos “Trans” y “Matic” que sugieren la idea de “transmisión automática”, expresión relacionada con el campo de los motores en los cuales se usan precisamente los aceites, grasas y lubricantes que protegen dichas marcas. En este sentido los términos podrían ser considerados descriptivos y caer, más bien, dentro de las prohibiciones de registro de signos distintivos por razones intrínsecas, reguladas en el artículo 7 de la Ley 7978. / De esta forma, los elementos que acompañan a cada una de las marcas en cuestión pasan a ser preponderantes para definir si la marca de mi representada puede ser registrada...*” Indica que las diferencias introducidas por la palabra GALP, el diseño y los colores de la marca propuesta saltan a la vista y permiten identificarla claramente, siendo que el cotejo debe realizarse evaluando ambos signos de manera global, con una visión de conjunto, sin dividir los elementos de cada una de ellos. En razón de dichos alegatos, solicita



se admita y declare con lugar su recurso y se autorice continuar con el trámite de su solicitud.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. El artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme los supuestos que en él se definen, entre otros, si el signo es idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro, cuando los productos o servicios son los mismos o similares o susceptibles de ser asociados y, si tal similitud entre signos o productos, puedan causar confusión al público consumidor.

En este sentido, el artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo número 30233-J del 20 de febrero de 2002, establece las pautas a seguir al examinar la semejanza de los signos sometidos al cotejo marcario, dentro de ellas:

“Artículo 24.- Reglas para calificar semejanza. Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas:

(...)

c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos...” (Agregado el énfasis)

Bajo estas premisas, advierte este Tribunal que al realizar el estudio de fondo del signo propuesto, resulta aplicable el artículo 24 parcialmente transcrito, al considerar que ambas marcas tienen en común los vocablos “**TRANS**” y “**MATIC**”. Por ello, tal como afirma el propio recurrente, el cotejo marcario debe centrarse en los elementos adicionales que cada uno de ellos presenta, a saber la palabra “**GALP**” en la solicitada y la división de la expresión “**TRANSMATIC**” por una letra “**O**” en la inscrita, dado lo cual resultan mayores las similitudes que las diferencias y en aplicación del inciso c) transcrito debe darse más importancia a las semejanzas. Aunado a lo anterior, debe recordarse que en los signos mixtos



el término denominativo tiene un carácter predominante sobre el figurativo, toda vez que es ese el nombre del signo y por ende con el que será mencionado y reconocido por el consumidor, en razón de ello el diseño agregado a la marca solicitada no le aporta distintividad alguna. Adicionalmente, ambas marcas se coinciden también en la clase 04, protegiendo los mismos productos y algunos otros relacionados.

De este modo, es evidente la similitud tanto a nivel gráfico como fonético, tal como afirmó el Registro de la Propiedad Industrial en la resolución venida en Alzada, y también en el ideológico, toda vez que las dos refieren a transmisiones automáticas, que se relacionan en forma directa con el objeto de protección de los signos en conflicto, en razón de lo cual y en aplicación de lo dispuesto en el artículo 8 incisos a) y b), de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos en concordancia con el artículo 24 parcialmente transcrito, no es posible acoger los alegatos de la empresa apelante, dado el inminente riesgo de provocar confusión y riesgo de asociación en el consumidor.

Dadas las anteriores consideraciones, se declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por **Licenciado Cristian Calderón Cartín**, en representación de la empresa **PETRÓLEOS DE PORTUGAL-PETROGAL, S.A.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, trece minutos, diez segundos del catorce de octubre de dos mil catorce, 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 y el artículo 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 Cristian Calderón Cartín**, en representación de la empresa **PETRÓLEOS DE PORTUGAL-PETROGAL, S.A.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, trece minutos, diez segundos del catorce de octubre de dos mil catorce, la que en este acto se confirma para que se



deniegue el registro del signo “”. 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.-
NOTIFÍQUESE.-

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

Descriptor

Marcas Inadmisibles por Derechos de Terceros

TG: Marcas Inadmisibles

TNR: 00.41.33