



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2009-0084-TRA-PI

Oposición a solicitud de registro de la marca de servicio “GALILEO”

GALILEO INTERNATIONAL TECHNOLOGY LLC, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen 8592-06)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 652-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, Goicoechea, a las doce horas con treinta minutos del quince de junio de dos mil nueve.

Recurso de Apelación presentado por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, mayor, divorciado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-335-794, en concepto de apoderado especial de la sociedad **GALILEO INTERNATIONAL TECHNOLOGY, LLC**, organizada y existente bajo las leyes del Estado de Delaware, domiciliada en Ground Floor, ICB Building, Roebuck Street, Bridgetown, Barbados, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas, cincuenta y seis minutos y doce segundos del treinta y uno de octubre de dos mil ocho.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado el 19 de setiembre de 2006, la sociedad SISTEMAS GALILEO DEL SUR B C, SOCIEDAD ANONIMA , solicitó la inscripción de la marca de servicio “**GALILEO**”, en Clase 35 de la clasificación internacional, para proteger y



distinguir “*servicios de publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina*”.

SEGUNDO. Que publicados los edictos de ley y mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 16 de febrero de 2007, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en la representación señalada, presentó formal oposición en contra de la referida solicitud de inscripción marcaría.

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las ocho horas, cincuenta y seis minutos y doce segundos del treinta y uno de octubre de dos mil ocho, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso declarar sin lugar la oposición interpuesta y acoger el registro solicitado, resolución que fue apelada mediante escrito presentado el 17 de noviembre de 2008 y por esa circunstancia conoce este Tribunal.

CUARTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde sin notarse motivos que causen indefensión a las partes, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Durán Abarca; y

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hecho probado, relevante para lo que deber ser resuelto, que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritas a nombre de GALILEO INTERNATIONAL TECHNOLOGY, LLC, las siguientes marcas:



1.-“**GALILEO**”, número de registro 69156, fecha de inscripción 19 de octubre de 1998, vigente hasta el 19 de octubre de 2018, para proteger los servicios de transporte y servicios de reservación de transporte, en clase 39 (ver folio 42);

2.-“**GALILEO**”, número de registro 69333, fecha de inscripción 30 de noviembre de 1988, vigente hasta el 30 de noviembre de 2018, para proteger computadoras, aparatos y equipos de computación, equipo de procesamiento de datos, programas de computadores, cintas y discos magnéticos para computadoras, unidades de demostración visual, procesadores electrónicos de palabras, módulos, partes y accesorios de estos artículos, en clase 9 (ver folio 44)

3.-“**GALILEO**”, número de registro 70536, fecha de inscripción 22 de agosto de 1989, vigente hasta el 22 de agosto de 2009, para proteger los servicios de ventas de tiquetes para espectáculos, cinemas y teatros, servicios de entretenimiento, en clase 41 (ver folio 46)

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen de interés para la resolución de este proceso.

TERCERO. Planteamiento del Problema. El conflicto surge a partir de que el Registro de la Propiedad Industrial, declara sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado de GALILEO INTERNATIONAL TECHNOLOGY, LLC., y acoge la solicitud de inscripción solicitada, por cuanto consideró que existe una marcada diferencia entre los productos y servicios que protegen las marcas pertenecientes a la sociedad oponente y los servicios que se desean distinguir lo que impide que se genere cualquier riesgo de confusión al público consumidor, con independencia del nivel de similitud o identidad que presentan los signos, de conformidad con el principio de especialidad contenido en el artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas.

Por su parte, la empresa apelante argumenta que la marca solicitada mantiene identidad total con la inscrita y los servicios que se pretenden brindar se interrelacionan con los de las marcas inscritas a su nombre induciendo a error al usuario en cuanto a la procedencia de los mismos.



Señala, que muchos de los servicios que pudiera brindar la empresa solicitante van ser de la misma naturaleza de los de las marcas inscritas siendo que la marca Galileo ha brindado servicios desde hace más de 20 años teniendo una aceptación y reconocimiento en el mercado y que al tratarse de la marca solicitada de una marca de servicios y la inscrita también el público consumidor va a asumir que se trata del mismo titular.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. EN CUANTO A LA IRREGISTRABILIDAD DEL SIGNO SOLICITADO. Efectuado el estudio de los agravios de la empresa apelante, así como de la prueba constante en el expediente, este Tribunal estima que la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas cincuenta y seis minutos y doce segundos del treinta y uno de octubre de dos mil ocho debe ser revocada, para en su lugar acoger la oposición y negar el registro solicitado, a tenor de lo establecido en el numeral 8 inciso a) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

En efecto, la inscripción de la marca que se gestiona “**GALILEO**”, en clase 35 de la nomenclatura internacional, resulta ininscribible al existir una identidad desde un punto gráfico, fonético e ideológico, y en razón de que los servicios a proteger y los distinguidos por la marca inscrita se relacionan, el análisis del principio de especialidad marcaria no procede, pues los productos o servicios para que las marcas puedan coexistir no deben tener ninguna relación o asociación capaz de producir confusión directa o indirecta en el consumidor.

En el caso concreto, se constata (folio 46) que la marca “**GALILEO**”, en clase 41 inscrita a nombre de la opositora, es de servicios al igual que la solicitada y eventualmente podría relacionarse con los servicios de publicidad que entre otros intenta proteger la marca solicitada, de una manera amplia y genérica respecto de todo tipo de actividades. Adviértase, que la pretendida marca enlista servicios de publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina, de allí que no queden excluidos la publicidad de espectáculos y entretenimiento que ya están protegidos por la marca inscrita GALILEO en



clase 41.

Tal situación podría llegar a producir un riesgo de confusión, ya que podría suceder que el consumidor considere que los servicios que va a distinguir la marca solicitada y los que brinda la inscrita, proceden de la misma empresa, generando un riesgo de asociación contrario a la seguridad jurídica pretendido por la normativa marcaria. . Todo lo anterior, se ciñe a la regla del artículo 24 inciso e) del Reglamento a la Ley de Marcos y Otros Signos Distintivos.

A este respecto, según se constata del expediente (folios 42 al 47) la empresa opositora tiene inscritas desde el año 1988, el distintivo “GALILEO”, pretendiendo captar el interés del público consumidor en relación a sus productos y servicios, aumenta la posibilidad que se pudiera dar una interrelación de servicios induciendo a considerar que participan de un origen empresarial común.

Así las cosas, el signo solicitado, no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad, siendo éste el requisito básico que debe cumplir todo signo que pretenda protección registral. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 8º y 14 de la Ley de Marcas, en relación con el 24 de su Reglamento, todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, no puede generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción, estableciéndose así tal prohibición en protección del público consumidor. En este sentido, se señala que *“Al protegerse un signo registrado, se tutela al consumidor frente a la posibilidad de que éste se confunda respecto del origen mediato de los productos o servicios que consume.”* (LOBATO, Manuel, **Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas, Civitas Editores, España, p. 288**).

Por lo anterior, el no advertir el riesgo de confusión que podría presentarse ante la coexistencia de las marcas en estudio, restringiría indebidamente el derecho exclusivo de que goza el titular



de los distintivos marcarios ya registrados, tal y como se infiere del artículo 25 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

QUINTO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones y citas normativas que anteceden, este Tribunal declara con lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en representación de la empresa **GALILEO INTERNATIONAL TECHNOLOGY, LLC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas, cincuenta y seis minutos y doce segundos del treinta y uno de octubre de dos mil ocho, la cual se revoca denegándose en consecuencia el registro solicitado “**GALILEO**”, en clase 35 nomenclatura internacional.

SEXTO. 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 publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas y citas normativas que anteceden, se declara con lugar el recurso de apelación planteado por la empresa presentado por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en representación de la empresa **GALILEO INTERNATIONAL TECHNOLOGY, LLC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas, cincuenta y seis minutos y doce segundos del treinta y uno de octubre de dos mil ocho, la cual se revoca denegándose en consecuencia el registro solicitado “**GALILEO**”, en clase 35 nomenclatura internacional. Se da por agotada la vía



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

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.**

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCAS EN TRAMITE DE INSCRIPCION

MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.