



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2010-0875-TRA-PI

Oposición a la solicitud de registro de la marca de servicios: “GALILEO CBS core banking solutions (DISEÑO)”

SISTEMAS GALILEO DEL SUR B C, S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 9121-2009)

[Subcategoría: Marcas y otros signos distintivos]

VOTO No. 1159-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las nueve horas con treinta minutos del dieciséis de diciembre de dos mil once.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Harry Zurcher Blen**, mayor, casado, Abogado, titular de la cédula de identidad número 1-0415-1184, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **SISTEMAS GALILEO DEL SUR B C, S.A.**, de esta plaza, en contra de la resolución dictada por la Dirección el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con trece minutos y veinticinco segundos del treinta de agosto de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado el 20 de octubre del 2009, el Licenciado **Harry Zurcher Blen**, de calidades y en su condición antes citada, solicitó la inscripción de la marca de servicios **“GALILEO CBS core banking solutions (DISEÑO)”**, en **Clase 42** internacional, para proteger y distinguir: *“un sistema integrado de software bancario orientado principalmente para la automatización de toda la intermediación financiera”*.

SEGUNDO. Que en fecha 12 de abril del dos mil diez, el Licenciado **Víctor Vargas**



Valenzuela, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **Galileo International Technology, LLC**, plantea oposición contra la solicitud de registro presentada, con base en su marca inscrita “**GALILEO**”.

TERCERO. Que en resolución final dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con trece minutos y veinticinco segundos del treinta de agosto de dos mil diez, se dispuso: “**POR TANTO // Con base en las razones expuesta (sic) y citas de la Ley N° 7978 (...), se declara con lugar la oposición planteada por VICTOR VARGAS VALENZUELA, apoderado especial de la empresa GALILEO INTERNATIONAL TECHNOLOGY, LLC, contra la solicitud de inscripción de la marca “GALILEO CBS” en clase 42 Internacional; presentada por HARRY ZURCHER BLEN, en su calidad de apoderado especial de la empresa SISTEMAS GALILEO DEL SUR B C, S.A., la cual se deniega. (...).** **NOTIFÍQUESE.** (...)"

CUARTO. Que mediante libelo presentado al Registro de la Propiedad Industrial en fecha 13 de octubre de 2010, la representación de la empresa **SISTEMAS GALILEO DEL SUR B C, S.A.** planteó en tiempo y forma recurso de apelación contra la resolución final antes indicada y una vez otorgada la audiencia de reglamento dictada por este Tribunal, mediante resolución de las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del diecinueve de noviembre de dos mil diez, no 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;

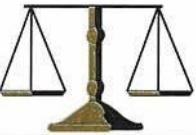
CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Se ratifica el elenco de hechos probados de la resolución venida en alzada.

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. EN CUANTO AL FONDO. CONTROL DE LEGALIDAD DE LA RESOLUCIÓN APELADA. IMPROCEDENCIA DEL REGISTRO DEL SIGNO PROPUESTO. El fundamento para formular un *recurso de apelación*, se deriva no sólo del interés legítimo o el derecho subjetivo que posea el apelante y que estime haber sido quebrantados con lo resuelto por el juzgador, sino, además, de los *agravios*, es decir de los razonamientos que se utilizan para convencer al **ad quem**, de que la resolución del **a quo** fue contraria al ordenamiento jurídico, señalándose, puntualizándose o estableciéndose, de manera concreta, los motivos de esa afirmación. Por consiguiente, es en el escrito de apelación, en donde el recurrente debe expresar los *agravios*, es decir, las razones o motivos de su inconformidad con lo resuelto por el **a quo**, delimitándose así los extremos que deben ser examinados por el Órgano de Alzada, que sólo podrá ejercer su competencia, sí y sólo sí, en función de la rogación específica del recurrente y con la cual habrá demostrado su interés para apelar, entendiéndose que aquellas partes o tramos que no hayan sido objetados por el recurrente, quedan gozando de una suerte de *intangibilidad*. Este breve extracto de un voto de la Sala Primera lo explica:

“(...) V.- (...) El derecho a impugnar se manifiesta en una pretensión dirigida al juez, enterándolo del deseo de combatir lo resuelto (...). Las censuras delimitarán la actuación del juzgador de segunda instancia. (...)” (...) “VI.- En esta tesitura, un examen oficioso de la sentencia impugnada, no sólo desbordaría las atribuciones del



tribunal de alzada, sino que afectaría la competencia, libertad y autoridad del juez de primera instancia (...)”. (Voto N° 195-f-02, de las 16:15 horas del 20 de febrero de 2002).

Bajo tal tesisura, ocurre que en el caso bajo examen, al momento de apelar el Licenciado **Harry Zurcher Blen** en representación de la empresa **SISTEMAS GALILEO DEL SUR B C, S.A.**, se limitó a consignar, en lo que interesa, lo siguiente: “*(...) Me apersono a entablar formal RECURSO DE REVOCATORIA CON APELACIÓN EN SUBSIDIO, ante el Tribunal Registral Administrativo, contra la resolución, de las 10 horas y 13 minutos del 30 de agosto de 2010, dictada en el expediente de la marca: GALILEO CBS (DISEÑO), en clase 42, EXP. NO. 2009-009121. (...)*” (ver folio 30), frase con la cual, desde luego, no satisfizo lo establecido en los artículos **19** y **20** del Reglamento Operativo de este Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, que compele a los recurrentes a establecer las motivos de su inconformidad; posteriormente, no se apersonó ante este Órgano de Alzada; y finalmente, conferida por este Tribunal la audiencia de reglamento (ver folio 43) para expresar agravios, desaprovechó esa oportunidad para exponer las razones de su impugnación, dejando pasar el plazo respectivo sin haber presentado algún alegato con el cual sustentarla.

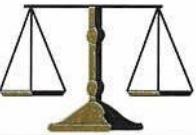
Ante ese panorama, es evidente que no existe un claro interés, por parte de la empresa recurrente, por combatir algún punto de la resolución impugnada, porque el escrito en el que se interpuso la apelación, por su simpleza y carencia de alegatos, no puede ser considerado como un recurso apto para que deba ser de conocimiento en Alzada, ya que en él no se objetó, contradijo u opuso fundadamente a lo dispuesto por el **a quo**, siendo todo ello la razón de ser de cualquier impugnación, y el contenido mínimo de los **agravios** que debían ser analizados por este Tribunal. Y no habiendo **agravios**, pierde absoluto interés el recurso interpuesto por el Licenciado **Harry Zurcher Blen**, en representación de la empresa **SISTEMAS GALILEO DEL SUR B C, S.A.**

No obstante lo expuesto en los párrafos que anteceden, en cumplimiento del *Principio de Legalidad* que informa esta materia y que, por consiguiente, compele a este Tribunal Registral a



conocer la integridad del expediente sometido a estudio, resulta viable confirmar que lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial en haber denegado el registro de la marca propuesta, por corresponder a una marca inadmisible por derechos de terceros, por el eventual riesgo de confusión que podría darse con respecto de la marca de fábrica “**GALILEO**”, ya inscrita en Clase 09 internacional y bajo el registro número 69333, a nombre de la empresa **GALILEO INTERNATIONAL TECHNOLOGY, LLC**, por cuanto las mismas protegen productos y servicios que si bien se encuentran clasificados en clases distintas 09 y 42 de la nomenclatura internacional, están íntimamente relacionados, y analizadas en forma global y conjunta, bajo la figura del cotejo marcario, tal como es criterio del órgano a quo así como de este Tribunal y siendo que tanto la doctrina como la jurisprudencia marcaria así lo recomiendan, se advierte conforme a lo expuesto anteriormente que entre los signos enfrentados existe similitud gráfica, fonética e ideológica, lo cual podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad notoria que permita identificarlas e individualizarlas, por lo que siendo inminente este riesgo de confusión para el consumidor al coexistir ambas marcas en el comercio, se estaría afectando el derecho de lección del consumidor así como socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos o servicios a través de signos marcarios distintivos, los cuales se reconocen a través de su inscripción, por lo que se observa que la marca propuesta transgrede el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, todas estas razones por la cuales debe rechazarse la solicitud presentada, tal y como lo resolvió el Registro de la Propiedad Industrial en primera instancia.

Por tal motivo, este Tribunal comparte el criterio vertido por el Registro de la Propiedad Industrial de que **resulta improcedente autorizar la coexistencia registral de las marcas contrapuestas**, porque los servicios a proteger y distinguir por la marca solicitada y los productos que protege y distingue la marca inscrita **se relacionan entre sí** (v. artículos 8º, inciso a. de la Ley de Marcas, y 24 inciso e. de su Reglamento); **pueden ser asociados entre sí** (v. artículo 8º inciso b. de la Ley de Marcas, y 24 inciso e. de su Reglamento); todo lo cual permite prever la posibilidad de que surja un riesgo de confusión sobre el origen empresarial (v. artículos 25



párrafo primero e inciso e. de la Ley de Marcas, y 24 inciso f. de su Reglamento) para el público consumidor.

Por esa razón, la concurrencia de todos los factores recién destacados, puede traer como colofón que ocurra, en perjuicio de la empresa titular de la marca inscrita, “*(...) un daño económico o comercial injusto, por una disminución de la fuerza distintiva, del valor comercial de la marca, o por el aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o la clientela creada por su uso (...)*”, según el tenor del inciso f) del numeral 25 del Reglamento de la Ley de Marcas, pudiendo surgir así una conexión competitiva entre los productos de aquélla y los servicios de la empresa solicitante, que no puede ser permitida por este Órgano de alzada.

Al establecerse que con la marca que se pretende registrar se podrían afectar los derechos de la empresa titular de la marca oponente, así como la generación de riesgo de confusión y riesgo de asociación sobre el origen empresarial de las mismas para el público consumidor, y conforme a las consideraciones y citas normativas que anteceden, se concluye que, la disposición prohibitiva del artículo 8º literales a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos resulta aplicable en este caso, tal y como así se dispuso en primera instancia, por lo que procede lo procedente es declarar sin lugar el **Recurso de Apelación** interpuesto por el Licenciado **Harry Zurcher Blen**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **SISTEMAS GALILEO DEL SUR B C, S.A.**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con trece minutos y veinticinco segundos del treinta de agosto de dos mil diez, la cual se confirma en todos sus extremos.

CUARTO. 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



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

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 **Harry Zurcher Blen**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **SISTEMAS GALILEO DEL SUR B C, S.A.**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con trece minutos y veinticinco segundos del treinta de agosto de dos mil diez, la cual se confirma. 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



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO
TG: MARCAS INADMISIBLES
TNR: 00.41.33