
EXPEDIENTE 2020-0053-TRA-PI

**OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE MARCA DE FÁBRICA,
COMERCIO Y SERVICIOS: TUGO**

**MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S.A.; y LAUREL WOOD HOLDINGS
INC., apelantes**

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXP DE ORIGEN 2015-9054)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0406-2020

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas veintiséis minutos del veintitrés de julio del dos mil veinte.

Conoce este Tribunal los recursos de apelación interpuestos por la licenciada María Gabriela Miranda Urbina, abogada, vecina de San José, cédula de identidad 1-1139-0272, en su condición de apoderada especial de la sociedad **MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S.A.**, una sociedad organizada y existente bajo las leyes de Luxemburgo, domiciliada en 2, Rue du Fort Bourbon L-1249 Luxemburgo; y María del Pilar López Quirós, abogada, portadora de la cédula de identidad número 1-1066-0601, en su condición de apoderada especial de la sociedad **LAUREL WOOD HOLDINGS INC.**, una sociedad organizada y existente bajo las leyes de Panamá, domiciliada en avenida Samuel Lewis y Calle 54, Edificio AFRA, piso 10, Ciudad de Panamá, contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:07:05 horas del 14 de febrero de 2018.

Redacta la Jueza Quesada Bermúdez

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 17 de setiembre de 2015, la licenciada María del Pilar López Quirós, en su condición de apoderada especial de LAUREL WOOD HOLDINGS INC., presentó solicitud de inscripción de la marca **TUGO**, como marca de fábrica, comercio y servicios para proteger en **clase 20**: muebles y sus partes, espejos, marcos; en **clase 21**: utensilios y recipientes para el menaje y la cocina, peines y esponjas, cepillos (con excepción de los pinceles), materiales para la fabricación de cepillos, material de limpieza, viruta de hierro, vidrio en bruto o semielaborado (con excepción del vidrio de construcción) cristalería, porcelana y loza no comprendida en otras clases; en **clase 24**: tejidos y productos textiles no comprendidos en otras clases, ropa de cama y de mesa; y en **clase 35**: publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina.

El 14 de setiembre de 2017, María Gabriela Miranda Urbina, en carácter de apoderada especial de MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S.A., presentó oposición contra la marca solicitada alegando que su representada es titular de las marcas TIGO y GO, clases 9, 14, 36, 38 y 41, que protegen productos y servicios similares a los de la marca TUGO, las cuales gozan de notoriedad lo que constituye un obstáculo de acuerdo con el artículo 8 inciso a), b), y e) de la Ley de marcas.

Mediante resolución de las 14:07:05 horas del 14 de febrero de 2018 el Registro de la Propiedad Industrial, dictaminó en lo conducente:

- i. Se declara *con lugar parcialmente* la oposición planteada por **MARÍA GABRIELA MIRANDA URBINA**, apoderada especial de **MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S.A.**, contra la solicitud de inscripción de la marca **TUGO** clases 20, 21 y 24 internacional, solicitada por **MARÍA DEL PILAR LÓPEZ QUIRÓS**, en su condición de apoderada especial de **LAUREL WOOD HOLDINGS INC.**, la cual se acoge para las clases 20, 21 y 24 internacional y se deniega para la clase 35 internacional. ii. Se tiene por no

acreditada la notoriedad de las marcas **TIGO, TIGO (DISEÑO), GO Y GO (DISEÑO)** alegada por la empresa **MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S.A.**

Inconforme con lo resuelto, el 7 de marzo de 2018 la licenciada María Del Pilar López Quirós, presentó recurso de revocatoria con apelación en subsidio (folio 294 expediente principal) y el 20 de marzo de 2018 desistió de la apelación presentada (folio 633 del expediente principal).

Por su parte la licenciada María Gabriela Miranda Urbina, recurrió la resolución indicada y expuso como agravios lo siguiente:

1. Sobre el principio de especialidad, la admisión del registro de la marca TUGO para las clases 20, 21 y 24 contraviene el artículo 8 inciso a), b) y k), porque la marca solicitada es similar gráfica, fonética e ideológicamente con los signos registrados, a pesar de pertenecer a clases distintas existe un inminente riesgo de asociación para el consumidor en cuanto al origen empresarial de los productos comercializados por ambas marcas, por lo que no aplica este principio.
2. Sobre el riesgo de confusión, la marca solicitada TUGO guarda semejanza gráfica, fonética e ideológica con las marcas oponentes. Las marcas TUGO vs GO y TIGO presentan riesgo de confusión, las marcas son sumamente similares, la única diferencia entre ellas es la letra U.
3. El registro de la marca TUGO para productos diferentes implica la dilución de las marcas registradas que son signos notorios.
4. El registro de la marca solicitada causaría a su representada un gran perjuicio por ser un intento de usurpación del prestigio ajeno.

5. Se debe declarar la notoriedad de su marca y aporta pruebas que cumplen con los criterios requeridos por el artículo 45 de la ley para tal efecto. Solicita se acoja el recurso y se declare con lugar la oposición en todos sus extremos.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal señala como hecho con tal carácter, relevantes para lo que debe ser resuelto, que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentran inscritas a favor de la empresa oponente **MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S.A.**, las marcas:

1.  registro 256915, inscrita desde el 11 de noviembre de 2016, vence el 11 de noviembre de 2026, en clase 9 para proteger: aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesaje, de medición, de señalización, de control (inspección), de salvamento y de enseñanza; aparatos e instrumentos de conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad; aparatos de grabación, transmisión o reproducción de sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; discos compactos, DVD y otros soportes de grabación digitales; mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas de calcular, equipos de procesamiento de datos, ordenadores; software; extintores.

2.  registro 257436, inscrita desde el 1 de diciembre de 2016, vence el 1 de diciembre de 2026, en clase 14 para proteger: metales preciosos y sus aleaciones; artículos de joyería, bisutería, piedras preciosas; artículos de relojería e instrumentos cronométricos.

3.  registro 257427, inscrita desde el 1 de diciembre de 2016, vence el 1 de diciembre

de 2026, en clase 38 para proteger: telecomunicaciones.



4. registro 257429, inscrita desde el 1 de diciembre de 2016, vence el 1 de diciembre de 2026, en clase 36 para proteger: servicios de seguros; operaciones financieras; operaciones monetarias; negocios inmobiliarios.



5. registro 257428, inscrita desde el 1 de diciembre de 2016, vence el 1 de diciembre de 2026, en clase 41 para proteger: educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales.



6. registro 256916, inscrita desde el 11 de noviembre de 2016, vence el 11 de noviembre de 2026, en clase 41 para proteger: educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales.



7. registro 257435, inscrita desde el 1 de diciembre de 2016, vence el 1 de diciembre de 2026, en clase 9 para proteger: aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesaje, de medición, de señalización, de control (inspección), de salvamento y de enseñanza; aparatos e instrumentos de conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad; aparatos de grabación, transmisión o reproducción de sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; discos compactos, DVD y otros soportes de grabación digitales; mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas de calcular, equipos de procesamiento de datos, ordenadores; software; extintores.

8.  registro 257431, inscrita desde el 1 de diciembre de 2016, vence el 1 de diciembre de 2026, en clase 38 para proteger: telecomunicaciones.

9.  registro 257430, inscrita desde el 1 de diciembre de 2016, vence el 1 de diciembre de 2026, en clase 9 para proteger: aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesaje, de medición, de señalización, de control (inspección), de salvamento y de enseñanza; aparatos e instrumentos de conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad; aparatos de grabación, transmisión o reproducción de sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; discos compactos, DVD y otros soportes de grabación digitales; mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas de calcular, equipos de procesamiento de datos, ordenadores; software; extintores.

10.  registro 257434, inscrita desde el 1 de diciembre de 2016, vence el 1 de diciembre de 2026, en clase 36 para proteger: servicios de seguros; operaciones financieras; operaciones monetarias; negocios inmobiliarios.

11.  registro 257426, inscrita desde el 1 de diciembre de 2016, vence el 1 de diciembre de 2026, en clase 38 para proteger: telecomunicaciones.

12. **TIGO**, registro 191250, inscrita desde el 5 de junio de 2009, vence el 5 de junio de 2019, en clase 41 para proteger: educación; formación; esparcimiento; actividades deportivas y culturales.

13. TIGO, registro 195072, inscrita desde el 16 de octubre de 2009, vence el 16 de octubre de 2019, en clase 37 para proteger: construcción de edificios.

14. TIGO, registro 191238, inscrita desde el 5 de junio de 2009, vence el 5 de junio de 2019, en clase 42 para proteger: servicios científicos y tecnológicos así como servicios de investigación y diseño relativos a ellos; servicios de análisis y de investigación industrial; diseño y desarrollo de ordenadores y software.

15. TIGO, registro 191309, inscrita desde el 5 de junio de 2009, vence el 5 de junio de 2019, en clase 35 para proteger: publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina.

16. TIGO, registro 191258, inscrita desde el 5 de junio de 2009, vence el 5 de junio de 2019, en clase 38 para proteger: telecomunicaciones.

17. TIGO, registro 191136, inscrita desde el 5 de junio de 2009, vence el 5 de junio de 2019, en clase 36 para proteger: seguros, negocios financieros; negocios monetarios; negocios inmobiliarios.

18. TIGO, registro 191268, inscrita desde el 5 de junio de 2009, vence el 5 de junio de 2019, en clase 25 para proteger: vestidos, calzado, sombrerería

19. TIGO, registro 196113, inscrita desde el 6 de noviembre de 2009, vence el 6 de noviembre de 2019, en clase 9 para proteger: aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza; aparatos e instrumentos para la conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la

electricidad; aparatos para el registro, transmisión, reproducción del sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas calculadoras, equipos para el tratamiento de la información y ordenadores; extintores.

20. TIGO, registro 191263, inscrita desde el 5 de junio de 2009, vence el 5 de junio de 2019, en clase 16 para proteger: papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; artículos de encuadernación; fotografías; papelería; adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción y de enseñanza (excepto aparatos); materias plásticas para embalaje (no comprendidos en otras clases), caracteres de imprenta, clichés.

 **21.** registro 190618, inscrita desde el 22 de mayo de 2009, vence el 22 de mayo de 2019, en clase 36 para proteger: seguros, negocios financieros; negocios monetarios; negocios inmobiliarios.

 **22.** registro 190649, inscrita desde el 22 de mayo de 2009, vence el 22 de mayo de 2019, en clase 38 para proteger: telecomunicaciones.

 **23.** registro 190620, inscrita desde el 22 de mayo de 2009, vence el 22 de mayo de 2019, en clase 42 para proteger: servicios científicos y tecnológicos, así como servicios de investigación y diseño relativos a ellos; servicios de análisis y de investigación industrial; diseño y desarrollo de ordenadores y software; servicios jurídicos.

 24. registro 190651, inscrita desde el 22 de mayo de 2009, vence el 22 de mayo de 2019, en clase 35 para proteger: publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina.

 25. registro 190605, inscrita desde el 22 de mayo de 2009, vence el 22 de mayo de 2019, en clase 9 para proteger: aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza; aparatos e instrumentos para la conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad; aparatos para el registro, transmisión, reproducción de sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas calculadoras, equipos para el tratamiento de información y ordenadores; extintores.

 26. registro 190679, inscrita desde el 25 de mayo de 2009, vence el 25 de mayo de 2019, en clase 41 para proteger: educación; formación; esparcimiento; actividades deportivas y culturales.

 27. registro 190678, inscrita desde el 25 de mayo de 2009, vence el 25 de mayo de 2019, en clase 25 para proteger: vestidos, calzados, sombrerería.

28.  registro 195086, inscrita desde el 16 de octubre de 2009, vence el 16 de octubre de 2019, en clase 37 para proteger: construcción de edificios.

29.  registro 190650, inscrita desde el 22 de mayo de 2009, vence el 22 de mayo de 2019, en clase 16 para proteger: papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; artículos de encuadernación; fotografías; papelería; adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción y de enseñanza (excepto aparatos); materias plásticas para embalaje (no comprendidos en otras clases), caracteres de imprenta, clichés.

30.  registro 195160, inscrita desde el 16 de octubre de 2009, vence el 16 de octubre de 2019, en clase 36 para proteger: seguros y negocios financieros.

31.  registro 195161, inscrita desde el 16 de octubre de 2009, vence el 16 de octubre de 2019, en clase 38 para proteger: telecomunicaciones.

32.  registro 195162, inscrita desde el 16 de octubre de 2009, vence el 16 de octubre de 2019, en clase 41 para proteger: educación y entretenimiento.

33.  registro 195073, inscrita desde el 16 de octubre de 2009, vence el 16 de octubre

de 2019, en clase 09 para proteger: aparatos eléctricos y científicos.

34.  registro 196207, inscrita desde el 13 de noviembre de 2009, vence el 13 de noviembre de 2019, en clase 16 para proteger: papelería y artículos para impresoras (no comprendidos en otras clases).

35.  registro 195065, inscrita desde el 16 de octubre de 2009, vence el 16 de octubre de 2019, en clase 35 para proteger: publicidad y gestión de negocios.

36.  registro 195082, inscrita desde el 16 de octubre de 2009, vence el 16 de octubre de 2019, en clase 37 para proteger: construcción de edificios.

37.  registro 198118, inscrita desde el 26 de junio de 2009, vence el 26 de junio de 2019 en clase 25 para proteger: prendas de vestir entre las que se encuentra: enaguas, camisas, pantalones, ropa interior, medias y sueters.

38.  registro 192479, inscrita desde el 17 de julio de 2009, como nombre comercial para proteger: un establecimiento comercial dedicado a prendas de vestir, enaguas, pantalones, blusas, camisas, sueters, medias y ropa interior, ubicado en San José, antiguo Cine Rex, Edificio Rex, calle 0, avenidas 4 y 6, costado sur del Parque central.

39. **GO**, registro 195104, inscrita desde el 16 de octubre de 2009, vence el 16 de octubre de 2019, en clase 9 para proteger: aparatos e instrumentos para la conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad; aparatos para el

registro, transmisión, reproducción del sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas calculadoras, equipos para el tratamiento de la información y ordenadores.

40. GO, registro 195105, inscrita desde el 16 de octubre de 2009, vence el 16 de octubre de 2019, en clase 16 para proteger: papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; artículos de encuadernación; fotografías; papelería; adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); caracteres de imprenta.

41. GO, registro 195163, inscrita desde el 16 de octubre de 2009, vence el 16 de octubre de 2019, en clase 35 para proteger: publicidad y gestión de negocios.

42. GO, registro 195165, inscrita desde el 16 de octubre de 2009, vence el 16 de octubre de 2019, en clase 37 para proteger: construcción de edificios.

43. GO, registro 195164, inscrita desde el 16 de octubre de 2009, vence el 16 de octubre de 2019, en clase 36 para proteger: seguros y negocios financieros.

44. GO, registro 195122, inscrita desde el 16 de octubre de 2009, vence el 16 de octubre de 2019, en clase 38 para proteger: telecomunicaciones.

45. GO, registro 195166, inscrita desde el 16 de octubre de 2009, vence el 16 de octubre de 2019, en clase 41 para proteger: educación y entretenimiento.

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal considera como hecho con tal carácter y de importancia para la resolución del presente asunto que la

empresa opositora **MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S.A.**, haya demostrado la notoriedad de sus signos distintivos **TIGO, TIGO (DISEÑO), GO Y GO (DISEÑO)**.

CUARTO. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LA PRUEBA. Para demostrar la notoriedad de las marcas **TIGO, TIGO (DISEÑO), GO Y GO (DISEÑO)**, se presentó la siguiente prueba ante el Registro de la Propiedad Industrial:

1. Copias simples de certificados de registro de las marcas TIGO (DISEÑO) en Costa Rica, registros 256915, 257436, 257427, 257429, 257428, 256916, 257435, 257431, 257430, 257434, 257426 (folios 40 a 50).
2. Copias simples de certificados de registro de las marcas TIGO (DISEÑO) en Honduras, registros 23404, 23422, 23410, 141166, 141229, 141230, 141165, 23402, 141169, 23426, 23401, 141173, 23427 (folios 51 a 63).
3. Copias simples de certificados de registro de las marcas TIGO (DISEÑO) en Nicaragua, registros A2701, A2692, A2681, A2691 (folios 64 a 67).
4. Copias simples de certificados de registro de las marcas TIGO y GO en El Salvador (folios 68 a 81).

La anterior prueba no puede ser admitida para su análisis por tratarse de copias simples, lo que no cumple con los requisitos establecidos en los artículos 294 y 295 de la Ley General de la Administración Pública porque los certificados provenientes del extranjero deben aportarse debidamente apostillados y los nacionales certificados.

5. Listado de las marcas TIGO y GO registradas en diversos países (folios 82 a 104).
6. Copia certificada de la página web <http://www.millicom.com/who-we-are-/our-brands/tigo-money/> (folios 107 a 109).
7. Copia certificada de la página web <http://www.millicom.com/> (folios 110 a 116).
8. Copia certificada de la página web <http://www.tigo.cr/> (folios 117 a 119).
9. Copia certificada de la página web <http://www.money.tigo.com.py/> (folios 120 a

-
- 122).
10. Copia certificada de la página web <http://www.youtube.com/users/tigocrc> (folios 123 a 128).
 11. Copia certificada de la página web <http://www.tigo.com.py/> (folios 129 a 134).
 12. Copia certificada de la página web <http://www.tigo.com.bo/tigo-money> (folios 135 a 138).
 13. Copia certificada de la página web <http://www.tigo.com.bo/> (folios 139 a 141).
 14. Copia certificada de la página web <http://www.tigomoney.com.sv/> (folios 142 a 145).
 15. Copia certificada de la página web <http://www.tigo.com.co/> (folios 146 a 148).
 16. Copia certificada de la página web <http://www.youtube.com/watch?v=ofbfa4e2uma> (folios 149 a 153).
 17. Copia certificada de la página web <http://www.tigo.com.gt/tigo-money> (folios 154 a 157).
 18. Copia certificada de la página web <http://www.tigobusiness.com.ni/> (folios 158 a 165).
 19. Copia certificada de la página web <http://www.millicom.com/investors/reporting-centre/> (folios 166 a 168).
 20. Copias certificadas de la página web <http://www.facebook.com/tigocrc> (folios 169 a 191).

Las copias certificadas serán admitidas para su respectivo análisis.

21. Copias certificadas de certificados de registro de las marcas TIGO y GO, en El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica (folios 196 a 245).
22. Informe de indicadores emitido por SUTEL para los años 2012 a 2016 (folios 316 a 487). Esta prueba no cuenta con la certificación requerida para su análisis según la Ley General de la Administración Pública. Indica que este informe se puede

consultar en la web <http://www.sutel.go.cr/informes-indicadores> en donde además constan informes de 2017 y 2018

23. Copias certificadas de registros de sus marcas en Costa Rica, los cuales se admiten para su análisis (folios 489 a 510).
24. Copias de certificados de registro de El Salvador debidamente apostillados y certificados (folios 511 a 568).
25. Copias certificadas de registros de El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica certificados y apostillados en Guatemala y tal apostilla certificada por notario nacional (folios 569 a 621). Esta prueba no se admite porque la apostilla debe ser del país donde se emite el documento.
26. Copias certificadas y apostilladas de registros de Nicaragua las cuales se admiten para su análisis (folios 622 a 630).
27. Disco compacto (CD) que contiene datos de audio y video con material publicitario y de inversiones. Esta prueba no está certificada por lo que no es admisible para su estudio.

QUINTO. CONTROL DE LEGALIDAD. Analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

SEXTO. SOBRE EL DESISTIMIENTO. El desistimiento es un derecho procesal regulado expresamente en términos generales en los artículos 22 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual que remite a su vez a los numerales 229.2, 337 y 339 de la Ley General de la Administración Pública, y al artículo 65.8 del Código Procesal Civil que regula el desistimiento de la impugnación y resulta de aplicación supletoria en esta materia.

En el caso que nos ocupa, el 20 de marzo de 2018 la licenciada María del Pilar López Quirós, desistió de la apelación presentada (folio 633 del expediente principal), por lo que admite el

desistimiento del recurso presentado por la representación de la empresa solicitante y se continúa con el conocimiento del recurso presentado por la parte oponente.

SETIMO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. En presente proceso la opositora alega la notoriedad de sus marcas y afirma que en esta condición merece ser protegida respecto del signo solicitado, por cuanto el registro de esta acarrearía la dilución de su marca.

Sobre la concurrencia de la notoriedad de las marcas, es importante destacar *prima facie*, lo que la doctrina ha señalado al respecto:

La notoriedad es un grado superior al que llegan pocas marcas [...] el lograr ese status implica un nivel de aceptación por parte del público que sólo es consecuencia del éxito que ha tenido el producto o servicio que las marcas distinguen [...] la marca notoria está por lo general asociada con productos de muy buena calidad e intensamente publicitados.

Sin duda, calidad y publicidad no son ajenos a las marcas notorias. La marca notoria indica al público consumidor una fuente constante y uniforme de satisfacción, y es difícil imaginar una marca notoria que en alguna etapa de su exposición en el mercado no haya sido intensamente publicitada. Sin publicidad la marca no puede ser conocida. (OTAMENDI, Jorge. *Derecho de Marcas*, Séptima Edición, Abeledo-Perrot, p. 393).

De manera que existe la obligatoriedad de proteger las marcas notorias, cuyo fundamento se basa en el compromiso que adquirió Costa Rica al aprobar su incorporación a la Unión del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, y asimismo al aprobar su incorporación a la Organización Mundial del Comercio, de donde deviene la ratificación del Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), por Ley N° 7475, mediante el cual nuestro país se comprometió a proteger a las marcas notoriamente reconocidas, al establecer el Convenio antes citado en su artículo 6 bis inciso 1), lo siguiente:

Artículo 6 bis. - [Marcas: marcas notoriamente conocidas]

1. Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta. (Énfasis agregado).

Esta disposición es complementada por el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, antes citado, introducido al marco jurídico nacional mediante la Ley N° 7475 vigente desde el 26 de diciembre de 1994, mediante su artículo 16 inciso 3), que indica:

Artículo 16.- Derechos conferidos

[...]

3. El artículo 6 bis del Convenio de París (1967) se aplicará mutatis mutandis a bienes o servicios que no sean similares a aquellos para los cuales una marca de fábrica o de comercio ha sido registrada, a condición de que el uso de esa marca en relación con esos bienes o servicios indique una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca registrada y a condición de que sea probable que ese uso lesione los intereses del titular de la marca registrada. (Énfasis agregado).

Es a raíz de este compromiso, que se incorpora en la Ley de marcas y otros signos distintivos, el artículo 8 inciso e) que dispone:

Marcas inadmisibles por derechos de terceros. Ningún signo podrá ser registrado

como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros:

[...]

e) Si el signo constituye una reproducción, imitación, traducción o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en cualquier Estado contratante del Convenio de París por el sector pertinente del público, en los círculos empresariales pertinentes o en el comercio internacional, y que pertenezca a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los cuales tal signo se aplique, cuando su uso resulte susceptible de confundir o conlleve un riesgo de asociación con ese tercero o un aprovechamiento injusto de la notoriedad del signo. (Énfasis agregado).

De la norma transcrita, y de la que a continuación se comenta, se infiere claramente la legitimación que le asiste a cualquier titular de una marca notoria para oponerse a la inscripción de otros signos distintivos, conforme lo previsto en el artículo 16 de la misma Ley, siempre que se estime puedan suscitarse los efectos perjudiciales previstos por la legislación, los cuales según la redacción del artículo 44, se especifican como sigue:

La presente Ley le reconoce al titular de una marca notoriamente conocida, tal como se define este concepto en la recomendación conjunta No. 833, de setiembre de 1999, de la OMPI y la Asamblea de la Unión de París, el derecho de evitar el aprovechamiento indebido de la notoriedad de la marca, la disminución de su fuerza distintiva o su valor, comercial o publicitario, por parte de terceros que carezcan de derecho. De oficio o a instancia del interesado, el Registro de la Propiedad Industrial podrá rechazar o cancelar el registro y prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio, o bien de una marca de servicio que constituya la reproducción, imitación o traducción de una marca notoriamente conocida, registrada o no, y utilizada para bienes idénticos o similares, la cual sea susceptible de crear confusión.

El Registro de la Propiedad Industrial no registrará como marca los signos iguales o semejantes a una marca notoriamente conocida, registrada o no, para aplicarla a

cualquier bien o servicio, cuando el uso de la marca por parte del solicitante del registro, pueda crear confusión o riesgo de asociación con los bienes o servicios de la persona que emplea esa marca, constituya un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o sugiera una conexión con ella, y su uso pueda lesionar los intereses de esa persona. (Énfasis agregado).

Una vez establecidos con claridad, los fundamentos legales que dan protección a la marca notoria y el desarrollo que han tenido sus principios reguladores, conviene establecer los criterios que se deben apreciar a efecto de determinar el reconocimiento de la notoriedad. Al respecto, el artículo 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, establece en forma enunciativa, lo siguiente:

Artículo 45.- Criterios para reconocer la notoriedad. Para determinar si una marca es notoriamente conocida se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios:

- a) La extensión de su conocimiento por el sector pertinente del público, como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada.
- b) La intensidad y el ámbito de difusión y publicidad o promoción de la marca.
- c) La antigüedad de la marca y su uso constante.
- d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que la marca distingue

Resulta conveniente aclarar que los factores apuntados, en la actualidad ampliados por los contenidos en la Recomendación conjunta relativa a las disposiciones sobre la protección de las marcas notoriamente conocidas, aprobada por la Asamblea de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial y la Asamblea General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) en las trigésima cuarta serie de reuniones de las Asambleas de los Estados miembros de la OMPI del 20 al 29 de setiembre de 1999, No. 833:

[...]

4. la duración y el alcance geográfico de cualquier registro, y /o cualquier solicitud de registro, de la marca, en la medida en que reflejen la utilización o el

reconocimiento de la marca;

5. la constancia del ejercicio satisfactorio de los derechos sobre la marca, en particular, la medida en que la marca haya sido reconocida como notoriamente conocida por las autoridades competentes;

6. el valor asociado a la marca.

En consecuencia, de oficio o a instancia de parte interesada, el Registro de la Propiedad Industrial deberá rechazar o cancelar el registro y prohibir el uso de una marca que constituya la reproducción, imitación o traducción de una marca notoriamente conocida y utilizada para bienes idénticos o similares, la cual sea susceptible de crear confusión. Igualmente, el Registro de Propiedad Industrial no registrará como marca los signos iguales o semejantes a una marca notoriamente conocida registrada o no, para aplicarla a cualquier bien o servicio, cuando el uso de la marca por parte del solicitante del registro pueda crear confusión o riesgo de asociación con los bienes o servicios de la persona que emplea esa marca, al constituirse un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o al sugerir una conexión con ella.

Así las cosas, la declaratoria de notoriedad de una marca dependerá de que la parte logre demostrar que esta es conocida de forma preeminente y para distinguir ciertos productos o servicios en el sector pertinente del público, conforme sus consumidores, ya sean estos reales y o potenciales; entre las personas que participan en sus canales de distribución y comercialización tanto nacional como internacionalmente; o entre los círculos empresariales y comerciales que actúan en giros relativos a estos.

De todo lo anterior, se desprende que cuando se pretende el reconocimiento de la notoriedad de un signo marcario es necesario que su titular aporte todos los elementos probatorios que así lo demuestren, a efecto de que esta sea declarada por la autoridad correspondiente.

De este modo, verifica este órgano de alzada que los elementos probatorios aportados por la parte apelante, en su mayoría no se ajustan a los requerimientos de la Ley General de

Administración Pública, la cual en sus artículos 294 y 295 cita los requisitos que deben cumplir los documentos para su análisis correspondiente:

Artículo 294.- Todo documento presentado por los interesados se ajustará a lo siguiente: a) Si estuviere expedido fuera de Costa Rica, deberá legalizarse; b) Si estuviere redactado en idioma extranjero, deberá acompañarse su traducción, la cual podrá ser hecha por la parte.

Artículo 295.- Los documentos agregados a la petición podrán ser presentados en original o en copia auténtica, y podrá acompañarse copia simple que, una vez certificada como fiel y exacta por el respectivo Despacho, podrá ser devuelta con valor igual al del original.

Como se desprende del expediente de marras y de lo indicado en el considerando cuarto, alguna prueba no fue debidamente legalizada, certificada según sea el caso y traducida, tanto en la etapa registral como en la audiencia concedida por el órgano de alzada.

Considera esta instancia que las certificaciones de registros en Costa Rica y en el extranjero pueden servir de indicio para ser tomados en cuenta, pero deben acompañarse de otros medios de prueba que no se encuentran en el expediente, tales como: encuesta o estudio de mercado que indique cual es el sector del público integrado por los consumidores que identifica las marcas TIGO y GO; encuesta o estudio de mercado que indique cual es el sector del público que no sean consumidores, que identifican la marca TIGO y GO; encuesta o estudio de mercado que indique los círculos comerciales integrados por los comerciantes, industriales o prestadores de servicios relacionados con el género de productos o servicios, que identifiquen la marca con los productos o servicios que esta ampara.

Con la prueba aportada no es posible determinar, la fecha del primer uso de la marca, el tiempo de uso de la marca, los canales de comercialización, medios de difusión o tiempo de publicidad. No existe dato objetivo sobre la inversión de los últimos años en publicidad o promoción de la marca TIGO y GO, únicamente es el decir del interesado. Con las copias de

los registros en diferentes países no se puede saber cuál es el área geográfica de influencia efectiva de la marca TIGO y GO. No existe dato alguno en el expediente que permita delimitar el volumen de ventas de los productos y servicios TIGO y GO de los últimos 3 a 5 años. No se puede determinar el valor económico que representa la marca, ni mucho menos su porcentaje de participación en el sector o segmento correspondiente del mercado.

Así las cosas, concluye este Tribunal que tampoco se logra verificar el cumplimiento de los factores que se establece en los puntos 4 a 6 del artículo 2 1) b) de la Recomendación conjunta citada, como requisitos para lograr identificar la notoriedad de una marca, relativos a su duración, alcance geográfico, constancia del ejercicio satisfactorio de los derechos y el valor asociado a la marca.

Por lo anterior no puede determinarse que la solicitud del signo marcario TUGO se preste para dilución ya que esta característica es aplicable únicamente a las marcas que gozan del estatus de notorias.

Debido a lo desarrollado se procede al cotejo de los signos para determinar su posible coexistencia:

MARCA SOLICITADA

TUGO

Clase 20: Muebles y sus partes, espejos, marcos.

Clase 21: Utensilios y recipientes para el menaje y la cocina, peines y esponjas, cepillos (con excepción de los pinceles), materiales para la fabricación de cepillos, material de limpieza, viruta de hierro, vidrio en bruto o semielaborado (con excepción del vidrio de construcción) cristalería, porcelana y loza no comprendida en otras clases.

Clase 24: Tejidos y productos textiles no comprendidos en otras clases, ropa de cama y de mesa.

Clase 35: Publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina.

MARCAS INSCRITAS POR EL Oponente



Clase 9: Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesaje, de medición, de señalización, de control (inspección), de salvamento y de enseñanza; aparatos e instrumentos de conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad; aparatos de grabación, transmisión o reproducción de sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; discos compactos, DVD y otros soportes de grabación digitales; mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas de calcular, equipos de procesamiento de datos, ordenadores; software; extintores.

Clase 9: Aparatos eléctricos y científicos.

Clase 14: Metales preciosos y sus aleaciones; artículos de joyería, bisutería, piedras preciosas; artículos de relojería e instrumentos cronométricos.

Clase 16: Papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; artículos de encuadernación; fotografías; papelería; adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción y de enseñanza (excepto aparatos); materias plásticas para embalaje (no comprendidos en otras clases), caracteres de imprenta, clichés.

Clase 16: Papelería y artículos para impresoras no comprendidos en otras clases.

Clase 25: Vestidos, calzado, sombrerería.

Clase 25: Prendas de vestir entre las que se encuentra: enaguas, camisas, pantalones, ropa

interior, medias y sueters.

Clase 35: Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina.

Clase 36: Servicios de seguros; operaciones financieras; operaciones monetarias; negocios inmobiliarios.

Clase 37: Construcción de Edificios.

Clase 38: Telecomunicaciones.

Clase 41: Educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales

Clase 42: Servicios científicos y tecnológicos, así como servicios de investigación y diseño relativos a ellos; servicios de análisis y de investigación industrial; diseño y desarrollo de ordenadores y software.

Nombre comercial: Un establecimiento comercial dedicado a prendas de vestir, enaguas, pantalones, blusas, camisas, sueters, medias y ropa interior, ubicado en San José, antiguo Cine Rex, Edificio Rex, calle 0, avenidas 4 y 6, costado sur del Parque central.

En cuanto al cotejo gráfico, fonético e ideológico concuerda esta dependencia con lo resuelto por el Registro en el sentido que la marca solicitada **TUGO** presenta más semejanzas que diferencias con las marcas registradas **TIGO** sea las denominativas y las de grafía especial o diseño, porque comparten tres de sus cuatro letras, lo que puede acarrear riesgo de confusión para los servicios en los que se relacionan, sean los de la clase 35: publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina; pero en los demás productos de la marca solicitada no se observa posibilidad de confusión alguna con los productos y servicios de las marcas registradas, por lo tanto la marca solicitada debe ser rechazada únicamente para los servicios de la clase 35.

Asimismo, en relación con el principio de especialidad marcaria, los productos pretendidos por la marca solicitada [Muebles y sus partes, espejos, marcos, clase Utensilios y recipientes

para el menaje y la cocina, peines y esponjas, cepillos (con excepción de los pinceles), materiales para la fabricación de cepillos, material de limpieza, viruta de hierro, vidrio en bruto o semielaborado (con excepción del vidrio de construcción) cristalería, porcelana y loza no comprendida en otras clases, Tejidos y productos textiles no comprendidos en otras clases, ropa de cama y de mesa)] son productos perfectamente diferenciables de los productos y servicios protegidos con las marcas registradas (aparatos eléctricos y científicos; papel, cartón y artículos de estas materias; prendas de vestir; servicios de seguros; construcción de edificios; telecomunicaciones; educación; publicidad; gestión de negocios comerciales; entre otros); al ser de distinta naturaleza se presentan al consumidor de forma diferente y los canales de comercialización no permiten que se puedan asociar, por ende la coexistencia registral de tales signos no acarrea confusión.

Sobre el agravio de dilución de las marcas registradas. Diego Chijane define este término de la siguiente forma:

La dilución consiste en la posibilidad de que el público consumidor deje de percibir la marca afamada como algo único, singular, particular. Esto así porque al observar el signo evocará diversos productos y no exclusivamente al producto originario, disminuyendo consiguientemente el poder distintivo de la marca, la imagen asociativa a esta, su singularidad. (Chijane, Diego, *Derecho de Marcas*, B d F, Montevideo, 2007, pp 295 y 296)

Este debilitamiento no puede darse en el caso concreto, ya que las marcas registradas **TIGO** y **GO**, no fueron consideradas como notorias al no presentar prueba idónea la representante de la empresa oponente y a la vez recurrente en el caso de marras.

Por todo lo anteriormente expuesto, considera este Tribunal que se debe declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por María Gabriela Miranda Urbina en su condición de apoderada especial de la sociedad **MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S.A.**,

en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:07:05 horas del 14 de febrero de 2018 la cual en este acto se confirma en todos sus extremos.

De igual manera, se admite el desistimiento del recurso de apelación planteado María del Pilar López Quirós, en su condición de apoderada especial de la sociedad **LAUREL WOOD HOLDINGS INC.**

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se admite el desistimiento del recurso de apelación planteado María del Pilar López Quirós, en su condición de apoderada especial de la sociedad **LAUREL WOOD HOLDINGS INC.** Se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por la licenciada María Gabriela Miranda Urbina en su condición de apoderada especial de la sociedad **MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S.A.**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:07:05 horas del 14 de febrero de 2018, la cual en este acto **se confirma** en todos sus extremos. Sobre lo resuelto en este caso, se da por agotada la vía administrativa de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456- J. 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.**

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sanchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

mgm/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33