
RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente 2018-0278-TRA-PI



Oposición a la solicitud de inscripción de la marca de servicios

MILLICON INTERNATIONAL CELLULAR S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2016-11389)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO 0595-2018

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con cincuenta minutos del diez de octubre de dos mil dieciocho.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la licenciada **María Gabriela Miranda Urbina**, mayor, divorciada una vez, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad 1-1139-0272, en su condición de apoderada especial de la empresa **MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S.A.**, entidad organizada y existente bajo las leyes de Luxemburgo, domiciliada en 2, Rue du Fort Bourbon L-1249, Luxemburgo, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 09:48:39 horas del 04 de abril del 2018.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las 10:25:24 horas del 18 de noviembre del 2016, la licenciada **Tatiana Rojas Hernández**, mayor, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad 1-0956-0429, en su condición de apoderada especial de la empresa **ASTRA HONDURAS, S.A. de C.V.**, sociedad existente y organizada bajo las leyes Honduras, domiciliada en Colonia San Carlos, Torre San Carlos, Decimo Nivel, Tegucigalpa M.D.C., Honduras, solicitó la inscripción de la marca de servicios



en *clase 38* de la nomenclatura internacional para proteger y distinguir “servicios de telecomunicaciones”.

SEGUNDO. Que publicado el edicto de ley en las Gacetas 105, 106 y 107, del 5, 6 y 7 de junio del 2017, dentro del plazo conferido y mediante memorial presentado a las 11:35:59 horas del 04 de agosto del 2017, la licenciada **María Gabriela Miranda Urbina**, representante de la empresa **MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S.A.**, plantea formal oposición contra la solicitud de registro de la marca antes indicada con base en las marcas **TIGO & GO**, que protegen productos y servicios similares que contienen la denominación “**GO**” & “**TIGO**”.

TERCERO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las 09:48:39 horas del 04 de abril del 2018, indicó en lo conducente, lo siguiente: “... **POR TANTO** Con base en las razones expuesta (sic)... se resuelve: **I.** Se declara sin lugar la oposición planteada por **MARIA GABRIELA MIRANDA URBINA**, apoderada especial de **MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S.A.**, contra la solicitud de inscripción de la marca  *clase 38 internacional, solicitada por TATIANA ROJAS HERNÁNDEZ, en su condición de apoderada especial de ASTRA HONDURAS, S.A DE C.V, la cual se acoge. 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. ... NOTIFÍQUESE. ...”.*

CUARTO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las 10:31:42 horas del 13 de abril de 2018, la licenciada **María Gabriela Miranda Urbina**, en su condición de apoderada especial de la empresa **MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S.A.**, presentó recurso de revocatoria con apelación en subsidio, en contra de la resolución indicada, y por esa circunstancia, conoce este Tribunal.

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 que pudieren provocar la invalidez, la nulidad o ineficacia de lo actuado, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal, y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la juez Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. SOBRE LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal hace suyo el elenco de hechos probados contenido en el considerando primero de la resolución venida en alzada. (cuyo sustento se encuentra a folios 59 a 98 del legajo de apelación).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal advierte como hecho útil para la resolución de este asunto que tenga el carácter de no probado, el siguiente:

1.- Que las marcas **TIGO, TIGO (DISEÑO), GO y GO (DISEÑO)**, propiedad de la empresa **MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S.A.**, hayan alcanzado el posicionamiento en el mercado nacional e internacional que le otorguen la condición de marcas notorias.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial denegó la oposición planteada por la representación de la empresa **MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S.A.**, contra la solicitud de inscripción de la marca de

servicios  en clase 38 de la nomenclatura internacional, solicitada por la empresa **ASTRA HONDURAS, S.A. de C.V.**, la cual acogió. Además, tuvo por no acreditada la

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

Por otra parte, la apoderada de la empresa **MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S.A.**, en su apelación indicó que, no lleva razón la autoridad registral al resolver que las marcas de su poderdante no cuentan con suficiente notoriedad para ser reconocidas como notorias de acuerdo a la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos. Alegó que la empresa que representa es titular de varios registros de marcas “TIGO & GO” en clases 9, 14, 36, 38 y 41 que protegen productos similares a los distinguidos por la marca solicitada “TENGO”, además, que esta propuesta contiene la denominación GO, lo cual conlleva a una confusión en el consumidor, que puede llegar a asociar el origen comercial de la marca objeto de oposición. Que existen muchas y evidentes similitudes gráficas, fonéticas e ideológicas de su marca con el signo objeto de oposición, lo cual afecta directamente los intereses de su representada, tanto económicos como comerciales. De igual forma y mediante adición al recurso mencionado, aportó como prueba para mejor resolver el informe de indicadores emitido por la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL) para los años 2012 a 2016, que manifiesta la relevancia en el mercado costarricense del servicio de telecomunicaciones.

Por su parte, la apoderada de la empresa **ASTRA HONDURAS, S.A. de C.V.**, indica en sus alegatos y en contra del recurso de apelación planteado por la empresa **MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S.A.**, que la marca solicitada no produce ni crea confusión visual, gramatical o fonética con las marcas TIGO y TIGO diseño, GO y GO diseño, TIGO y GO; donde sus productos no tienen el mismo canal de distribución o comercialización, no están dirigidos al mismo consumidor como se demuestra en la prueba aportada, y que no existe ninguna relación por la diferencia de naturaleza. Con respecto a la notoriedad, la marca TIGO solo es reconocida como un servicio de televisión por cable que no tiene relación con el proceso y forma de métodos alternativos de pago que pretende proteger la marca TENGO de su propiedad.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Siendo que los alegatos de la opositora y recurrente radican en dos aristas: 1. El reconocimiento de la característica de notoriedad de las marcas inscritas; y 2; el rechazo de la solicitud de la marca TENGO. Bajo ese orden, este análisis comenzará precisamente con establecer si las marcas que se encuentran en la publicidad registral son notorias.

Respecto del reconocimiento de un signo marcario como notorio, la más calificada doctrina ha señalado al respecto: “... *para que haya notoriedad la marca debe ser conocida por la mayor parte del público, sea consumidor o no del producto. Incluso entre los que no son consumidores o eventuales o potenciales consumidores, pero también a aquellos que no lo son. La marca notoria es conocida por casi la totalidad del público. Trasciende la rama comercial o industrial en la que se encuentra. Este conocimiento no basta, hace falta un segundo requisito, que la marca sea identificada con un producto o servicio determinado. Su sola mención debe provocar esa inmediata asociación ...*” (OTAMENDI, Jorge. **Derecho de Marcas**, Tercera Edición, Abeledo-Perrot, p. 393).

Asimismo, este órgano de alzada respecto al tema de la notoriedad, ha manifestado entre otros, en el voto 0023-2008 de las 9 horas del 28 de enero del 2008, lo siguiente:

*“... Por otra parte, el apelante alega que la aludida marca es notoria y aporta para ello una serie de documentos tratando de comprobar que la marca usada con anterioridad a la marca inscrita es notoriamente conocida. Sobre este tema el autor Carlos Fernández Novoa ha señalado que: la “**marca notoria es la que goza de difusión o-lo que es lo mismo-es conocida por los consumidores de la clase de productos a los que se aplica la marca...**” (Fundamentos de Derecho de Marcas, Madrid, Editorial Montecorvo S.A., 1984, pág. 32).*

*Con fundamento en el marco legal expuesto, surge una pregunta fundamental: **¿Quién otorga a la marca su carácter de notoria?** La marca notoria es una clasificación especial cuya categoría debe ser asignada por la autoridad respectiva al reunir los requisitos y condiciones de su difusión. La notoriedad de una marca no puede ser simple concesión ni un calificativo que sea atributivo por el hecho de que sea conocida dentro*

de un determinado grupo de consumidores. Tampoco se atenderá a la sola manifestación del opositor al registro de una marca, de que la suya es una marca notoria, pues ello, quiere decir, que no basta señalar la supuesta notoriedad de un signo marcario, sino que se debe probar.

De acuerdo a ello, la calificación de una marca notoria tiene como antecedente o proviene del mayor o menor conocimiento que pueda tener el público consumidor respecto de un signo marcario, y que, si bien en la mayoría de los casos habrá de depender de su difusión a través de una campaña de publicidad, no implica esencialmente un problema de magnitud, pues se puede haber producido por un solo esfuerzo en un acontecimiento de difusión masiva.

No obstante, las características que debe reunir una marca para ser notoria, se refieren: a) la extensión de su conocimiento por el sector pertinente del público, como signo distintivo de los productos y servicios para los que fue acordada; b) la intensidad y el ámbito de difusión y publicidad o promoción de la marca; la antigüedad de la marca y su uso constante; el análisis de producción y mercadeo de los productos que la marca distingue (artículo 45 de la Ley de Marcas). ...”

A los factores apuntados, agregamos ahora 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 la trigésima cuarta serie de reuniones de las Asambleas de los Estados miembros de la OMPI, llevada a cabo del veinte a veintinueve de septiembre de mil novecientos noventa y nueve, introducida al marco jurídico nacional según la reforma al artículo 44 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos que, entre otras, incluyó la Ley 8632 que entró en vigencia en fecha veinticinco de abril de dos mil ocho (en adelante la Recomendación). A los factores ya citados para lograr identificar la notoriedad de una marca, recogidos en el artículo 2 1) b) 1. 2. y 3. de la Recomendación, se agregan los siguientes, incisos 4., 5. y 6. de dicho documento:

“... 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. ...”

Como se observa entonces, la condición de notoriedad de un signo marcario es una clasificación que debe emanar de la autoridad administrativa correspondiente. Para ello, su titular debe demostrar que cumple las condiciones para tal reconocimiento, ya que no puede derivar de su sola manifestación, sino que deben aportarse elementos probatorios que así lo demuestren, a efecto de que sea declarada por la autoridad correspondiente, en este caso la Autoridad Registral. Al respecto, este Tribunal ha dicho:

“... La marca notoria es una clasificación especial cuya categoría debe ser asignada por la autoridad respectiva al reunir los requisitos y condiciones de su difusión, la notoriedad de una marca no puede ser simple concesión ni un calificativo que sea atributivo por el hecho de que sea conocida dentro de un determinado grupo de consumidores. Tampoco se atenderá a la sola manifestación del opositor al registro de una marca, de que la suya es una marca notoria, pues ello, quiere decir, que no basta señalar la supuesta notoriedad de un signo marcario, sino que se debe probar. Esto quiere decir, que la calificación de una marca notoria tiene como antecedente o proviene del mayor o menor conocimiento que pueda tener el público consumidor respecto de un signo marcario...”. (Voto del Tribunal Registral Administrativo 246-2008 de las 11:45 horas del 5 de junio de 2008)

Bajo ese conocimiento, el Tribunal se avoca al análisis de los elementos probatorios aportados al expediente por parte de la empresa oponente **MILlicom INTERNATIONAL CELLULAR S.A.** Ello conlleva a indicar que los certificados de inscripción de las marcas provenientes del extranjero, sea de los países de El Salvador, Nicaragua y Honduras (folios 1 a 174 del legajo de apelación, 172 a 224 y 251 a 335 del expediente principal), lo único que éstos comprueban es la existencia de la marca en dichos países y su antigüedad, lo cual no es suficiente para una declaratoria de notoriedad conforme a la definición supra citada.

Las páginas web: www.tengohonduras.com/, www.tigo.com.bo/tigo-money, www.tigomoney.com.sv, www.youtube.com/watch..., www.tigo.com.gt/tigo-money, www.money.tigo.com.py, www.youtube.com/user/TigoCRC, www.tigobusiness.cr, www.millicom.com, pueden ser consideradas como prueba, siempre que se relacionen con otros documentos que sean idóneos, en relación a la comprobación de que esa marca es conocida en el sector pertinente y la hayan posicionado como favorita del público consumidor. Siguiendo con el análisis de la prueba, la publicidad aportada sean las fotos, videos y spots de televisión, las pancartas detrás de los buses, mupis, vallas, todas ellas visibles en el disco compacto entregado como prueba, no identifican en su mayoría la procedencia de esos documentos, la fecha de expedición, además de que incumplen con la formalidad del numeral 295 de la Ley General de la Administración Pública. Tampoco se cuenta con un estudio de mercado que indique la inserción que ha tenido la marca dentro del territorio costarricense, pues la prueba aportada y que refiere a los diarios nacionales “El Financiero” y “La Nación”, únicamente muestran una única publicidad de un lapso de tiempo entre los años 2014 y 2015; específicamente entre los meses de marzo y abril del 2014, así como del 20, 27 y 28 setiembre del 2015 (El Financiero), y del 9, 14, 21, 28 setiembre 2015 (La Nación), pero de forma alguna es una prueba contundente que conlleve a la administración registral otorgar la característica de notoriedad.

El informe de indicadores para los años 2012 al 2016 emitido por la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL), si bien abarca algunos aspectos sobre la importancia de la marca TIGO a nivel nacional, no es un análisis del signo en sí mismo, sino de la implementación de la telefonía móvil en el país y su repercusión en el ámbito de las telecomunicaciones, por lo que no constituye plena prueba tal como lo indica el artículo 22 de la Ley de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual.

De la prueba expuesta, por ende, no se logra demostrar la notoriedad de la marca en estudio. Tal como se dijo, los certificados de inscripción por sí mismos lo que señalan es la antigüedad

del signo. Aún y cuando estos certificados se unan a la información de las páginas web, no es suficiente para indicar el posicionamiento de esta marca dentro del territorio nacional, máxime que existen varias empresas de telefonía que están funcionando dentro del territorio y la competitividad entre una y otra es bastante fuerte. Tampoco esa sinergia de la prueba expuesta con los documentos de publicidad, que no cuenta con la formalidad requerida para ser considerados aptos para la comprobación de un hecho, precisamente por la carencia de formalidades legales, repercuten directamente para que se considere la inexistencia de esa característica especial como es la notoriedad. En los signos analizados por su importancia dentro del sector, debería su titular marcario presentar ante esta autoridad administrativa un documento contundente que establezca el posicionamiento, extensión del conocimiento, intensidad, el ámbito de difusión, que son requisitos sine qua non para que una marca adquiera la notoriedad y en este caso TIGO y GO.

Analizada la notoriedad de los signos marcarios cuya titular es la opositora y apelante, la segunda fase de esta resolución radicará en analizar la registrabilidad del signo pretendido por

la empresa *ASTRA HONDURAS, S.A. de C.V.*, de la marca de servicios  en clase 38 de la nomenclatura internacional. Para ello se recurrirá al cotejo con los signos inscritos TENGO, TIGO y GO.

Las marcas, como signos que distinguen productos o servicios, juegan en el comercio un papel esencial, porque su principal función consiste en diferenciarlos, brindándoles la ventaja de no ser confundidos con otros similares que resulten competidores suyos. Con sus signos distintivos, los titulares buscan diferenciarse unos de otros, atraer clientes, forjar preferencias y si con ellas garantizan una determinada calidad o prestación, consolidar fidelidades.

Por consiguiente, las marcas no sólo son útiles e imprescindibles para los fabricantes y comerciantes, sino que también son útiles para los consumidores, por cuanto si tales signos son

un referente de la reputación de un producto o un servicio, es un hecho que aquellos están obligados a elegir, comprobar y recordar, selectivamente una marca en particular, entre los distintos signos que el mercado ofrece.

Por tales razones, la inscripción de una marca debe hacerse de forma tal que no afecte a otra u otras ya existentes o inscritas, sea por su identidad, sea por un acercamiento competitivo perjudicial; o que pueda provocar confusión o engaño en el público consumidor sobre la identidad del producto o servicio de que se trate. Partiendo de esa dinámica, el derecho de marca trata de proteger a su titular, por la publicidad que vaya a hacer respecto de los productos que elabora, distribuye o vende, o de los servicios que presta, permitiéndoles su debida identificación, y al mismo tiempo protege a los consumidores, brindándoles alguna certeza acerca de la esperada calidad del producto o servicio que estará adquiriendo.

La importancia económica de las marcas, entonces, es más que evidente, y es por eso que lo usual es que las empresas inviertan cifras exorbitantes en publicidad, promociones y en otras estrategias de mercadeo, para que su público meta adquiera lo que le ofrecen. Esa publicidad tiende a lograr crear en la mente del consumidor, una asociación natural entre una marca y el producto o servicio que ella identifica. Así, resulta vital para el éxito comercial de un producto o servicio, conseguir, crear y mantener vigente en el público esa relación o simbiosis marca-producto, o marca-servicio.

En el caso que nos ocupa, el signo propuesto y los inscritos son los siguientes:

Signo		<i>GO</i>	<i>GO</i>	<i>GO</i>
Registro	<i>Solicitado</i>	<i>195166</i>	<i>195122</i>	<i>195164</i>
Marca	<i>Servicios</i>	<i>Servicios</i>	<i>Servicios</i>	<i>Servicios</i>

<i>Protección y Distinción</i>	<i>Servicios de telecomunicaciones</i>	<i>Educación y Entretenimiento</i>	<i>Telecomunicaciones</i>	<i>Seguros y Negocios Financieros</i>
<i>Clase</i>	38	41	38	36
<i>Titular</i>	ASTRA HONDURAS, S.A. de C.V.	MILlicom INTERNATIONAL CELLULAR S.A.	MILlicom INTERNATIONAL CELLULAR S.A.	MILlicom INTERNATIONAL CELLULAR S.A.

<i>Signo</i>				
<i>Registro</i>	195162	195161	195160	257427
<i>Marca</i>	Servicios	Servicios	Servicios	Servicios
<i>Protección y Distinción</i>	<i>Educación y Entretenimiento</i>	<i>Telecomunicaciones</i>	<i>Seguros y Negocios Financieros</i>	<i>Telecomunicaciones</i>
<i>Clase</i>	41	38	36	38
<i>Titular</i>	MILlicom INTERNATIONAL CELLULAR S.A.	MILlicom INTERNATIONAL CELLULAR S.A.	MILlicom INTERNATIONAL CELLULAR S.A.	MILlicom INTERNATIONAL CELLULAR S.A.

<i>Signo</i>			<i>tigo</i>	<i>Tigo</i>
<i>Registro</i>	257426	190618	191136	191250
<i>Marca</i>	Servicios	Servicios	Servicios	Servicios
<i>Protección y Distinción</i>	<i>Telecomunicaciones</i>	<i>Seguros y Negocios Financieros; negocios monetarios; negocios inmobiliarios</i>	<i>Seguros y Negocios Financieros; negocios monetarios; negocios inmobiliarios</i>	<i>Educación, formación, esparcimiento; actividades deportivas y culturales</i>
<i>Clase</i>	38	36	36	41
<i>Titular</i>	MILlicom INTERNATIONAL CELLULAR S.A.	MILlicom INTERNATIONAL CELLULAR S.A.	MILlicom INTERNATIONAL CELLULAR S.A.	MILlicom INTERNATIONAL CELLULAR S.A.

Signo	<i>Tigo</i>			
Registro	<i>191258</i>	<i>190649</i>	<i>257431</i>	<i>257429</i>
Marca	<i>Servicios</i>	<i>Servicios</i>	<i>Servicios</i>	<i>Servicios</i>
Protección y Distinción	<i>Telecomunicaciones</i>	<i>Telecomunicaciones</i>	<i>Telecomunicaciones</i>	<i>Servicios de Seguros; operaciones financieras; operaciones monetarias; negocios inmobiliarios</i>
Clase	38	38	38	36
Titular	MILlicom INTERNATIONAL CELLULAR S.A.	MILlicom INTERNATIONAL CELLULAR S.A.	MILlicom INTERNATIONAL CELLULAR S.A.	MILlicom INTERNATIONAL CELLULAR S.A.

Signo			<i>GO</i>
Registro	<i>256915</i>	<i>190605</i>	<i>195104</i>
Marca	<i>Fábrica y Comercio</i>	<i>Fábrica y Comercio</i>	<i>Fábrica y Comercio</i>
Protección y Distinción	<i>Aparatos e instrumentos científicos, náuticos geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesaje, de medición, de señalización, de control (inspección), de salvamento y enseñanza; aparatos e instrumentos de conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de electricidad; aparatos de grabación, transmisión, 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</i>	<i>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 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</i>	<i>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.</i>
Clase	9	9	9

Titular	MILlicom INTERNATIONAL CELLULAR S.A.	MILlicom INTERNATIONAL CELLULAR S.A.	MILlicom INTERNATIONAL CELLULAR S.A.
----------------	---	---	---

Este Tribunal comparte lo resuelto por el Registro, toda vez que entre la marca de servicios pedida  y las inscritas, no existe una similitud suficiente para que pueda darse una confusión desde el punto de vista gráfico, fonético o ideológico, esto por cuanto las palabras

contenidas en las marcas registradas   , son claramente diferentes, salvo en la letra “T” con que inicia la palabra TIGO, pero, TIGO y TENGO a la vista del consumidor son totalmente diferentes. Respecto a la última sílaba GO, que la encontramos en la marca TIGO y TENGO, así como en la marca inscrita GO, el consumidor no hará una relación entre éstas, tal como lo indica el recurrente, ya que los elementos denominativos y figurativos entre ellas, sus grafías, forma, color y diseño, son totalmente distintas. La diferencia fonética entre los signos TENGO/TIGO/GO es fácilmente perceptible y disímil para el consumidor, donde no cabe confusión u asociación al respecto. Desde el punto de vista ideológico, la palabra **TENGO** es la conjugación del verbo tener que es *poseer, mantener, dominar, etc.* (<http://dle.rae.es/?id=ZT8sFSB>); la palabra **GO** que del inglés se traduce al idioma español como IR (<https://translate.google.com/?hl=es#en/es/go>) significa un concepto diferente para el consumidor, y si la completamos con la palabra **TIGO**, el mismo no posee un significado especial pues se trata de un término de fantasía.

Al analizar en un todo, las marcas enfrentadas, con las conceptualizaciones indicadas, tal y como lo señala la doctrina: “... *La marca debe examinarse en su totalidad y no elemento por elemento, ya que la misma se imprime en la mente del consumidor, como un todo único ...*” (Nava Negrete, Justo. **Derecho de Marcas, Editorial Porrúa, S.A. México, 1985, pág. 172**), se concluye que entre las marcas en conflicto existen mayores diferencias que similitudes y por

ende no existe impedimento alguno para que la marca  pueda nacer a la vida registral, pues cuenta con la carga distintiva requerida para distinguir en forma efectiva sus servicios.

Como fue indicado por el Registro, la palabra TENGO confiere un sentido distinto y una identidad propia; no existe probabilidad de que se establezca un vínculo entre las marcas en conflicto, los elementos que constituyen tanto la solicitada como las inscritas son fácilmente distinguibles para el consumidor y así poder distinguirlos. Partiendo de tales significados, se infiere que el signo gestionado cuenta con la necesaria carga distintiva para diferenciar en forma efectiva sus servicios, por ende, no es susceptible de generar riesgo de confusión o asociación en el consumidor.

En cuanto a lo que pretende proteger y distinguir la marca , en clase 38 de la nomenclatura internacional para los servicios de: “telecomunicaciones”. Bajo ese conocimiento, el signo solicitado en relación con los signos inscritos, viene a proteger y distinguir servicios muy diferentes a los de los inscritos, ello aunado a que sus denominaciones son diferentes, característica que lo identifica y no entraña riesgo de confusión o asociación, con los derechos de la empresa **MILlicom INTERNATIONAL CELLULAR S.A.**

Es entonces que, analizada la normativa, doctrina y jurisprudencia y conforme al estudio de fondo realizado tal y como lo indican los artículos 14 y 18 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, considera esta instancia que el signo solicitado no incurre en ninguna de las prohibiciones establecidas en los artículos 7 y 8 del mismo cuerpo legal, por lo tanto existen los argumentos suficientes para acoger dicha solicitud, por ello se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **María Gabriela Miranda Urbina**, en representación de la empresa **MILlicom INTERNATIONAL CELLULAR S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 09:48:39 horas del 04 de abril del 2018, la cual en este acto se confirma.

QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA 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, 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, este Tribunal declara *sin lugar* el recurso de apelación presentado por la licenciada **María Gabriela Miranda Urbina**, en su condición de apoderada especial de la empresa **MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 09:48:39 horas del 04 de abril del 2018, la que en este acto *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

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

cdfm/NUB/KMC/IMDD/JEAV/GOM