

## RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2018-0302-TRA-PI

OPOSICIÓN A SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA “  ”

MILLICON INTERNATIONAL CELLULAR, S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN n°. 2016-11391)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

## VOTO N°. 0671-2018

*TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diecisiete horas del siete de noviembre de dos mil dieciocho.*

Recurso de Apelación interpuesto por la **licenciada María Gabriela Miranda Urbina**, mayor, divorciada, 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 **11:07:04 horas del 04 de abril de 2018**.

*Redacta el juez Alvarado Valverde, y;*

### CONSIDERANDO

#### PRIMERO. SOBRE EL OBJETO DE ESTAS DILIGENCIAS ADMINISTRATIVAS.

Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 18 de noviembre del 2016, la **licenciada Tatiana Rojas Hernández**, mayor, abogada, vecina de

San José, con cédula de identidad número 1-956-429, apoderada especial de la empresa **ASTRA HONDURAS, S.A. de C.V.**, sociedad constituida en Honduras, domiciliada en Colonia San Carlos, Torre San Carlos, Decimo Nivel, Tegucigalpa M.D.C., Honduras,



solicitó la inscripción de la marca de servicios “**TENGO**” en clase 35, para proteger y distinguir “*servicios de gestión de negocios comerciales, administración comercial y trabajos de oficina*”

Una vez publicados los edictos de ley y dentro del plazo conferido en éste, presentó su oposición la **licenciada María Gabriela Miranda Urbina**, de calidades y en la representación indicada, alegando que su representada es titular de registros marcarios que contienen las denominaciones “**TIGO**” y “**GO**”, que protegen productos y servicios similares a los del signo solicitado.

**SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** Que el Registro de la Propiedad Industrial resolvió: “**POR TANTO.** Con base en las razones expuestas (...) se resuelve: **i.** Se declara sin lugar la oposición planteada por **MARÍA GABRIELA MIRANDA URBINA** apoderada especial de **MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S.A.**, contra la



solicitud de inscripción de la marca **TENGO** clase 35 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.**”

Respecto de lo resuelto por la Autoridad Registral, la **licenciada Miranda Urbina** presentó recurso de revocatoria con apelación en subsidio, manifestando en sus agravios que “...no lleva razón la autoridad registral al manifestar que las marcas de mi representada no

*cuentan con suficiente notoriedad para ser reconocidas como marcas notorias de acuerdo a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, (...) mi representada es propietaria de múltiples registros de marcas TIGO & GO en clases 09, 14, 36, 38, 41, que protegen productos y servicios similares a la marca TENGO; y en otras clases similares, protegiendo productos y servicios similares que contienen la denominación “GO”, lo cual conlleva a una confusión en el consumidor, el cual puede llegar a asociar el origen comercial de las marcas mundialmente conocidas de mi representada con las marcas objeto de oposición.” (folio 285). Afirma que las marcas de su representada “...cuentan con extensión y reconocimientos en el sector pertinente, tiene gran ámbito de difusión publicidad y promoción, antigüedad y una importante red de mercadeo dada la relevancia que tienen en el mercado...” (folio 286). Agrega que existen muchas y evidentes similitudes gráficas, fonéticas y sobre todo ideológicas entre sus marcas “TIGO” y “GO” y la que es objeto de oposición “TENGO”, lo cual afecta directamente los intereses -tanto económicos como comerciales- de su representada al crear un riesgo de confusión y asociación en el consumidor. No obstante, en este caso se está analizando solo el elemento gráfico, siendo los demás elementos (fonético e ideológico) los que transgreden aún más los derechos de su representada. Aunado a ello, protegen productos y servicios que se relacionan, con lo cual se crea confusión en los consumidores.*

Manifiesta la recurrente que las marcas de su representada son notorias y reconocidas a nivel nacional e internacional por el sector pertinente, así como en el comercio en general, por cuanto los diversos comercios y empresas de relevancia comercial utilizan sus servicios y productos de telefonía móvil, televisión por cable e internet y por ello también se violentan los artículos 44 y 45 de la Ley de Marcas.

Indica que la empresa solicitante se quiere aprovechar del buen nombre, uso y publicidad realizada durante años con la marca TIGO & GO, con lo cual perjudica tanto al consumidor como a su representada. En razón de lo anterior solicita se admita su recurso y se deniegue el registro de la marca TENGO (diseño) pretendida por Astra Honduras S. A. de C. V.

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 los servicios a proteger en clase 35 no tienen el mismo canal de distribución o comercialización, no están dirigidos al mismo consumidor, como se demuestra en la prueba aportada y que; dado su diferente giro comercial, no existe ninguna relación por la diferencia con la naturaleza de lo protegido por los signos de la opositora. 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.

**TERCERO.** 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 nulidad o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución, previas las deliberaciones de rigor.

**CUARTO. HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal hace suyo el elenco de hechos probados contenido en el considerando primero de la resolución venida en alzada (folios 255 a 257). Solamente se agrega el siguiente:

3) Que según la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL) para los años 2012 a 2016 la marca TIGO ya se encontraba en el mercado costarricense, dentro del sector de servicio de telecomunicaciones (folios 123 a 292).

**QUINTO. HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal considera que no ha sido demostrada la notoriedad de los signos de la empresa opositora.

**SEXTO. SOBRE EL FONDO.** De conformidad con el contenido del presente expediente, determina este Tribunal que los alegatos de la opositora y recurrente radican en dos aspectos:

1. El reconocimiento de la condición de notoriedad de las marcas inscritas a su favor; y
2. El rechazo de la solicitud de la marca TENGO por similitud con sus signos.

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: “...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).

En este mismo sentido, este órgano de alzada respecto al tema de la notoriedad, ha manifestado entre otros el **Voto 023-2008** 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).

Ante dicha definición 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.

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, 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 lo anterior, 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).” [Voto 023-2008 de las 9 horas del 28 de enero del 2008]

Ampliando dichos criterios, este Tribunal en el **Voto 246-2008** de las 11:45 horas del 5 de junio de 2008, manifestó que 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 N° 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.”***

(...)

Todos estos elementos llevan claramente a identificar a (...) como una marca notoriamente reconocida por el público consumidor (...), en diversos países parte de la Unión del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, por lo que corresponde a las Autoridades costarricenses declararla como tal, y otorgarle la protección que por su condición le otorga dicho Convenio...” [Voto 246-2008 de las 11:45 horas del 5 de junio de 2008]




De conformidad con dichos antecedentes, procede este Órgano de Alzada al análisis de los elementos probatorios aportados al expediente por parte de la empresa oponente **MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S.A.**: En relación a los certificados de inscripción de las marcas provenientes del extranjero (folios 175 a 226 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.

De este mismo modo, las copias de páginas web aportadas pueden ser consideradas como prueba, siempre que se relacionen con otros documentos que sean idóneos, con relación a la comprobación de que esa marca es conocida en el sector pertinente y se ha posicionado como favorita del público consumidor, lo cual no ha sido acreditado en este caso.

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 de la marca en sí misma, sino de la implementación de la telefonía móvil en el país y su repercusión en el ámbito de las telecomunicaciones.

De la prueba expuesta, no se logra demostrar la notoriedad de la marca en estudio, toda vez que, tal como se indicó, los certificados de inscripción por sí mismos solo demuestran su antigüedad. Aún y cuando estos certificados se unan a la información de las páginas Web agregadas, no es suficiente para establecer el posicionamiento de esta marca a nivel nacional, máxime que existen varias empresas de telefonía que están funcionando dentro del territorio costarricense y la competitividad entre una y otra es bastante fuerte. Por ello, debió la opositora 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 condición de notoriedad.



Una vez, analizada la solicitud de declaratoria de notoriedad de las marcas por parte de la opositora y apelante, concluye este Órgano de Alzada que ello no ha sido debidamente demostrado y procede entonces a analizar la registrabilidad del signo “” pretendido por la empresa **ASTRA HONDURAS, S.A. de C.V.** para servicios en Clase 35, realizando el cotejo con los signos inscritos 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 marcas, los titulares buscan distinguirse 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 también para los consumidores, por cuanto pueden constituirse en un referente de la reputación de un producto o un servicio, lo cual les permite elegir, comprobar y recordar -en forma selectiva- una marca en particular de entre los distintos signos que el mercado ofrece.

En el caso que nos ocupa, de la comparación del signo propuesto con los inscritos, resulta que:

El signo  solicitado por **ASTRA HONDURAS, S.A. de C.V.** en clase 35, es para proteger y distinguir “*servicios de gestión de negocios comerciales, administración comercial y trabajos de oficina*”

Por otra parte, los signos inscritos a favor de la opositora y apelante **MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S.A.** son:





Signo y registro	clase	Objeto de protección
<i>tigo</i> <b>191258</b>	<b>38</b>	<i>Servicios de telecomunicaciones</i>
 <b>190649</b>	<b>38</b>	<i>Servicios de telecomunicaciones</i>
<i>tigo</i> <b>191250</b>	<b>41</b>	<i>Educación, formación, esparcimiento; actividades deportivas y culturales</i>
 <b>190618</b>	<b>36</b>	<i>Seguros y Negocios Financieros; negocios monetarios; negocios inmobiliarios</i>
 <b>190605</b>	<b>09</b>	<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, maquinas calculadoras, equipos para el tratamiento de la información y ordenadores, extintores</i>
 <b>257431</b>	<b>38</b>	<i>Servicios de telecomunicaciones</i>
 <b>257427</b>	<b>38</b>	<i>Servicios de telecomunicaciones</i>
 <b>256915</b>	<b>09</b>	<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</i>

		<i>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>
 <b>257429</b>	<b>36</b>	<i>Servicios de Seguros; operaciones financieras; operaciones monetarias; negocios inmobiliarios</i>
 <b>257426</b>	<b>38</b>	<i>Servicios de telecomunicaciones</i>
 <b>195160</b>	<b>36</b>	<i>Servicios de Seguros y Negocios Financieros</i>
 <b>195161</b>	<b>38</b>	<i>Servicios de telecomunicaciones</i>
 <b>195162</b>	<b>41</b>	<i>Servicios de educación y entretenimiento</i>
<b>GO</b> <b>195104</b>	<b>09</b>	<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, maquinas calculadoras, equipos para el tratamiento de la información y ordenadores.</i>
<b>GO</b> <b>195164</b>	<b>36</b>	<i>Servicios de seguros y negocios financieros</i>
<b>GO</b> <b>195122</b>	<b>38</b>	<i>Servicios de telecomunicaciones</i>
<b>GO</b> <b>195166</b>	<b>41</b>	<i>Servicios de educación y entretenimiento</i>

Visto lo anterior, comparte este Tribunal lo resuelto por el Registro, toda vez que entre la



marca de servicios pedida no existe una similitud suficiente para que pueda darse una confusión desde el punto de vista gráfico, fonético o ideológico, con los signos:

*tigo*, *GO*, , ,  y , por cuanto sus elementos denominativos son muy distintos, con excepción de la letra “T” con que inicia la palabra TIGO. No obstante, “TIGO” y “TENGO” a la vista del consumidor son totalmente diferentes.


Respecto a la última sílaba *GO*, presente en las marcas *TIGO* y *TENGO*, así como en la marca inscrita *GO*, el consumidor no hará una relación entre éstas, ya que los elementos denominativos y figurativos entre ellas, sus grafías, forma, color y diseño, son totalmente disímiles.

Es evidente que la diferencia fonética entre los signos *TENGO*/*TIGO*/*GO* es fácilmente perceptible por el consumidor, por lo que no cabe confusión 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>) y al contraponerla con el vocablo *GO*; que del inglés se traduce al idioma español como: *ir* (<https://translate.google.com/?hl=es#en/es/go>), resulta ser un concepto totalmente diferente y si se utiliza con la palabra *TIGO*, es una expresión que no posee un significado especial por ser un término de fantasía.

Al analizar las marcas como un todo, 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 confrontadas existen mayores diferencias que similitudes y por ende

no existe impedimento alguno para que la marca “TENGO (diseño)” pueda nacer a la vida registral, pues cuenta con la carga distintiva requerida para distinguir en forma efectiva los servicios a que se refiere.



En cuanto a lo que pretende proteger la marca  : “*servicios de gestión de negocios comerciales, administración comercial y trabajos de oficina*” en clase 35 internacional, en relación con los signos inscritos, es evidente que son muy distintos a los de los inscritos, que en general protegen *servicios de telecomunicaciones, servicios de educación, formación, esparcimiento, de actividades deportivas y culturales, de seguros y negocios financieros, monetarios, inmobiliarios*. Así como: *aparatos e instrumentos de diferente naturaleza y usos*.

De este modo, 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 acogerlo, 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 **11:07:04 horas del 04 de abril de 2018**, la cual en este acto se confirma.

**SÉTIMO. 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, que es Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, que es Decreto Ejecutivo N° 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

## POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, de los hechos probados y no probados, citas de derecho invocadas, este Tribunal 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 **11:07:04 horas del 04 de abril de 2018**, la cual en este acto se confirma, para que se admita el registro del signo



que ha solicitado la empresa **ASTRA HONDURAS S.A. DE C.V.** Se da por agotada la vía 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.**

*Carlos José Vargas Jiménez*

*Roberto Arguedas Pérez*

*Rocío Cervantes Barrantes*

*Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Guadalupe Ortiz Mora*

*mrch/CJVJ/RAP/RCB/JEAV/GOM*