



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2015-0743-TRA-PI

Oposición a la solicitud de inscripción de la marca de comercio “Kimtigo”

MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 8319-2014)

Marcas y otros Signos Distintivos

VOTO No. 556-2016

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

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Marck Van der laet Robles**, mayor, casado una vez, vecino de San Pedro de Montes Oca, titular de la cédula de identidad número 1-1196-0018, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S.A.**, existente y conformada bajo las leyes de Luxemburgo, domiciliada en 2, Rue du Fort Bourbon L-1249 Luxemburgo, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las 10:23:49 horas del 17 de agosto de 2015.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha 29 de setiembre de 2014, la licenciada **María de la Cruz Villanea Villegas**, mayor, casada, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número 1-0984-0695, en su condición de Gestora Oficiosa de la empresa **SHENZHEN TIGO SEMICONDUCTOR CO. LTD.**, organizada y existente bajo las leyes de China, domiciliada en Room B6-709ª Unit2, Bulding B, Huayangnian Plaza, Futian Bonded Area, Shenzhen, Guangdong, China, solicitó ante el Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de fábrica **“Kimtigo”**, para proteger y distinguir: *“Dispositivos periféricos de computadora;*



Indicadores (Cantidad -); Teléfonos (Portable -); Caja de altavoces; Cámaras [fotografía]; Red eléctrica (material para -) [hilos, cables]; - Semiconductores, conductores, eléctricos; Aparatos de control remoto; Elementos galvánicos.”, en clase 09 de la nomenclatura internacional.

SEGUNDO. Que publicado el edicto de ley, dentro del plazo conferido y mediante memorial presentado el día 30 de marzo de 2015, el Licenciado **Marck Van der laet Robles**, en representación de la empresa **Millicom International Cellular S.A.**, planteó oposición contra la solicitud de registro de la marca antes indicada, con base en sus marcas registradas tanto denominativas como mixtas “**TIGO**”.

TERCERO. Que la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las 10:23:49 horas del 17 de agosto de 2015, dispuso declarar sin lugar la oposición interpuesta por el Apoderado de la empresa **SHENZHEN TIGO SEMICONDUCTOR CO. LTD.**, contra la solicitud de inscripción de la marca de fábrica “**Kimtigo**”, en clase 09 de la nomenclatura internacional, la cual se acogió.

CUARTO. Que mediante escrito presentado en fecha 27 de agosto de 2015, el Licenciado **Marck Van der laet Robles**, en su condición de apoderado especial de la empresa oponente, impugnó, mediante el recurso de apelación, la resolución anterior dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, expresando agravios, razón por la cual conoce este Tribunal de alzada.

QUINTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, la nulidad o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal, toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado, del 12 de julio del 2015 al 1° setiembre del 2015.

Redacta el Juez Vargas Jiménez, y;

CONSIDERANDO



PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, relevantes para lo que debe ser resuelto, los siguientes:

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de fábrica y comercio “**TIGO**”, registro 196113, inscrita desde el 06 de noviembre de 2009 y vence el 06 de noviembre de 2019, en clase 09 para proteger y distinguir: *“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”*.

2.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de servicios “**tigo (DISEÑO)**”, registro 190620, inscrita desde el 22 de mayo de 2009 y vence el 22 de mayo de 2019, en clase 42 para proteger y distinguir: *“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”*.

3.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de servicios “**tigo**”, registro 191258, inscrita desde el 05 de junio de 2009 y vence el 05 de junio de 2019, en clase 38 para proteger y distinguir: *“Telecomunicaciones”*.

4.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de servicios “**tigo (DISEÑO)**”, registro 190649, inscrita desde el 22 de mayo de 2009 y vence el 22 de mayo de 2019, en clase 38 para proteger y distinguir: *“Telecomunicaciones”*.



5.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de servicios “tigo”, registro 191238, inscrita desde el 05 de junio de 2009 y vence el 22 de junio de 2019, en clase 42 para proteger y distinguir: *“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”*.

6.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de fábrica y comercio “tigo (DISEÑO)”, registro 190605, inscrita desde el 22 de mayo de 2009 y vence el 22 de junio de 2019, en clase 09 para proteger y distinguir: *“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”*.

7.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de fábrica y comercio “aquí Tigo Cash (DISEÑO)”, registro 195094, inscrita desde el 16 de octubre de 2009 y vence el 16 de octubre de 2019, en clase 09 para proteger y distinguir: *“Aparatos eléctricos y científicos”*.

8.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de servicios “aquí Tigo Cash (DISEÑO)”, registro 195063, inscrita desde el 16 de octubre de 2009 y vence el 16 de octubre de 2019, en clase 38 para proteger y distinguir: *“Telecomunicaciones”*.

9.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de fábrica y comercio “TIGO CASH”, registro 195064, inscrita desde el 16 de octubre de 2009 y vence el 16 de octubre de 2019, en clase 09 para proteger y distinguir: *“Aparatos eléctricos y*



científicos”.

10.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de servicios **“SONREÍ, TENÉS TIGO”**, registro 229754, inscrita desde el 30 de agosto de 2013 y vence el 30 de agosto de 2023, en clase 38 para proteger y distinguir: *“Telecomunicaciones”*.

11.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de servicios **“Tigo STAR (DISEÑO)”**, registro 238277, inscrita desde el 04 de setiembre de 2014 y vence el 04 de setiembre de 2024, en clase 41 para proteger y distinguir: *“Provisión y producción de contenido audio y visual relacionados con entretenimiento, educación, capacitación, deporte y cultura; servicios educativos y de entretenimiento por medio de radio, televisión, telefonía, Internet, base de datos en línea; entretenimiento de radio y televisión en todo tipo de medios de comunicación, es decir, televisión, computadora, estéreo personal, reproductor multimedia portátil, asistente personal, telefonía móvil, redes de computadoras, Internet; servicios recreativos; actividades deportivas y culturales; producción y realización de espectáculos, obras de teatro y de otras actuaciones de diversión; producción de cine, radio, emisiones televisivas, presentación de informes, discusiones, debates y video; organización de competencias, espectáculos, lotería, juegos de educación y entretenimiento; montaje de programas audiovisuales, multimedia y radio, textos y / o imágenes, fijas o en movimiento, y/o sonidos musicales o no, y/o sonidos de llamada de uso interactivo u otro; suministro de estudio de cine; servicios de estudios de grabación y estudios de grabación; servicios de información de diversión, educación y entretenimiento; alquiler de aparatos de proyección de cine, decodificadores, codificadores; alquiler de aparatos audiovisuales e instrumentos, es decir, equipos de radio y televisión, aparatos de audio y video, cámaras, equipos de sonido personales, reproductores de video portátiles, equipos de teatro; organización de conferencias, exposiciones, seminarios, simposios y conferencias con fines culturales o educativos relacionados con la televisión y la radio; suministro de información; reservación de butacas para espectáculos; consultoría para la producción de programas de video; servicios de juegos ofrecidos en línea (desde una red de computadora), servicios de juegos de azar; edición y*



publicación de textos (excepto textos publicitarios), de medios de audio y video y contenido multimedia (discos interactivos, discos compactos, discos de almacenamiento); publicación electrónica de libros y periódicos en línea; publicación y préstamo de libros y textos (excepto textos publicitarios)”.

12.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de servicios **“Tigo STAR (DISEÑO)”**, registro 238276, inscrita desde el 04 de setiembre de 2014 y vence el 04 de setiembre de 2024, en clase 38 para proteger y distinguir: *“Servicios de telecomunicación; comunicación por terminales de computadora o por medios de fibra óptica; transmisión de audio, video o imágenes por medio de aparatos de telecomunicación incluyendo teléfonos móviles, organizadores personales (PDAs), televisión, estéreos personales o reproductores de video portátiles; difusión de programas de radio y televisión por satélite, cable, redes informáticas (particularmente en Internet), redes de radio, redes radiotelefónicas y por canales de repetidoras de radio; transmisión de audio, audiovisual, cinematográfico y programas multimedia, (textos y/o imágenes (fijas o en movimiento) y/o sonidos musicales o no musicales, tonos de llamada) para uso interactivo o no interactivo; transmisión asistida por computadora de mensajes e imágenes; suministro de información sobre telecomunicaciones; alquiler de aparatos de telecomunicaciones, comunicaciones y transmisión; alquiler de antenas y antenas parabólicas; alquiler de dispositivos (aparatos) para acceso a programas audiovisuales interactivos; alquiler de tiempo de acceso a redes de telecomunicación; suministro de acceso de usuarios a redes de telecomunicación; suministro de información sobre transmisión vía Internet; servicios en línea para descarga de películas y otros programas de audio y audiovisuales; servicios de transmisión de programas de televisión y de selección de canales de televisión; proveer acceso a una red informática; proveer conexiones a los servicios de telecomunicación, a los servicios de internet y bases de datos; servicios de direccionamiento y de interfaz para telecomunicación; conexión de telecomunicaciones a una red informática; proveer acceso a sitios de Internet que contengan música digital o cualquier trabajo audiovisual; proveer acceso a la infraestructura de telecomunicaciones; proveer acceso a los motores de búsqueda de Internet; transmisión en línea de publicaciones*



electrónicas; consultoría respecto a telecomunicaciones; servicios de consultoría relacionados con la difusión de televisión y radio, servicios de transmisión y comunicación; suministro de información, servicios de asesoría y consultoría relacionados con la radiodifusión y transmisión de programas de radio o televisión o transmisión asistida por computadora de mensajes e imágenes; suministro de información, servicios de asesoría y servicios de consultoría relacionados con los servicios de telecomunicación por satélite, televisión, teléfonos móviles y radio; suministro de información, servicios de asesoría y consultoría relacionados con los servicios de agencias de noticias; suministro de información, servicios de asesoría y consultoría relacionados con la contratación, alquiler y arrendamiento de aparatos de comunicación y la provisión de enlaces de telecomunicaciones a bases de datos informáticas y sitios web en internet; suministro de información, servicios de asesoría y consultoría relacionados con los servicios de telecomunicaciones dedicadas a los productos al por menor a través de comunicaciones interactivas con los clientes; suministro de información, servicios de asesoría y consultoría en relación con la radiodifusión y transmisión de televisión interactiva, entretenimiento interactivo y competencias interactivas; servicios interactivos para telespectadores que facilitan la preselección de programas; ayudar a otros en la prestación de servicios de comunicaciones de televisión por cable y satélite”.

13.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de servicios “**Tigo STAR (DISEÑO)**”, registro 238275, inscrita desde el 04 de setiembre de 2014 y vence el 04 de setiembre de 2024, en clase 09 para proteger y distinguir: “*Satélites para uso científico y de telecomunicaciones; aparatos e instrumentos para la programación y selección de programas de televisión; aparatos e instrumentos interactivos de televisión; aparatos para grabar programas de televisión; aparatos para registro, transmisión, almacenamiento de reproducción, codificación, decodificación, procesamiento o recepción de sonido o imágenes; dispositivos de decodificación; dispositivos de acceso (aparatos) y dispositivos de control de acceso para los aparatos de procesamiento de datos; aparatos de autenticación para uso en redes de telecomunicaciones; aparatos para codificar y decodificar señales y retransmisiones; terminales digitales; aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones; aparatos para*



procesamiento de datos; aparatos para el uso de recepción de emisiones satelitales, terrestres o por cable; cables de fibra óptica para software informático y cables ópticos; receptores de televisión; computadoras; programas para computadoras; juegos de computadora; video juegos para computadora y/o cuestionarios adaptados para utilizarse con receptores de televisión o pantallas o con monitores de video o pantallas de computadora; publicaciones electrónicas; grabadoras de video, cámaras; teléfonos; teléfonos móviles; organizadores personales (PDAs); agendas electrónicas; equipos de radio, estéreos personales; proyectores (aparatos de proyección); antenas; antena parabólica; altavoces; amplificadores; computadoras; pantallas de computadora; monitores; teclados para computadoras; aparatos periféricos para computadoras; módems; casetes de audio y video vacíos y pre-grabados, cintas y cartuchos; discos compactos; grabadoras de casetes; discos de video digital (DVDs); registros fonográficos; discos legibles por láser para grabar sonido o videos; CD's y tarjetas, tarjetas con circuitos integrados; portadores de memoria; medios de grabación; controles remoto; tarjetas codificadas; partes y piezas para todos los productos mencionados; gafas de sol”.

14.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de servicios “**Tigo SPORTS (DISEÑO)**”, registro 238322, inscrita desde el 04 de setiembre de 2014 y vence el 04 de setiembre de 2024, en clase 35 para proteger y distinguir: “*Servicios de publicidad y promoción de ventas; gestión de negocios; asesoramiento de empresas; consultoría de gestión empresarial; administración de empresas; alquiler de espacios publicitarios; provisión de anuncios publicitarios de televisión, provisión de anuncios publicitarios de radio y provisión de anuncios publicitarios de televisión móvil; provisión de espacios publicitarios/tiempos para patrocinadores; alquiler de espacios publicitarios por Internet y a través de teléfonos móviles; producción de material publicitario grabado/gráfico para usar en mercadeo (marketing) o patrocinio; provisión de servicios de información, e asesoría y consultoría relacionados con servicios de publicidad y promoción; provisión de servicios de información, asesoría y consultoría relacionados con organización, operación y supervisión de ventas y esquemas de incentivos promocionales; provisión servicios de*



información, asesoría y consultoría relacionados con alquiler de espacios publicitarios, anuncios publicitarios de televisión, anuncios publicitarios de radio, anuncios publicitarios de televisión móvil, preparación y presentación de pantalla audiovisuales con fines publicitarios, difusión de material publicitario y organización y conducción de ferias comerciales y exhibiciones; recopilación de estadísticas de negocios e información comercial; estudios de mercadeo (marketing); servicios de planificación empresarial, inspección, encuestas y evaluación; provisión de información comercial; recopilación y provisión de datos de información empresarial computarizada; recopilación de estadísticas de negocios e información comercial, todas relacionadas con transmisiones por televisión, radio y satélite; servicios de asesoramiento e información relacionados con todo lo anterior, para ser utilizado y enfocado para describir un canal de televisión de deportes”.

15.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de servicios “**Tigo SPORTS (DISEÑO)**”, registro 239757, inscrita des del 10 de noviembre de 2014 y vence el 10 de noviembre de 2024, en clase 38 para proteger y distinguir: “*Servicios de telecomunicación; comunicación por terminales de computadora o por medios de fibra óptica; transmisión de audio, video o imágenes por medio de aparatos de telecomunicación incluyendo teléfonos móviles, organizadores personales (PDAs), televisión, estéreos personales o reproductores de video portátiles; difusión de programas de radio y televisión por satélite, cable, redes informáticas (particularmente en Internet), redes de radio, redes radiotelefónicas y por canales de repetidoras de radio; transmisión de audio, audiovisual, cinematográfico y programas multimedia, (textos y/o imágenes (fijas o en movimiento) y/o sonidos musicales o no musicales, tonos de llamada) para uso interactivo o no interactivo; transmisión asistida por computadora de mensajes e imágenes; suministro de información sobre telecomunicaciones; alquiler de aparatos de telecomunicaciones, comunicaciones y transmisión; alquiler de antenas y antenas parabólicas; alquiler de dispositivos (aparatos) para acceso a programas audiovisuales interactivos; alquiler de tiempo de acceso a redes de telecomunicación; suministro de acceso de usuarios a redes de telecomunicación; suministro de información sobre transmisión vía Internet; servicios en línea para descarga de películas y otros programas*”.



de audio y audiovisuales; servicios de transmisión de programas de televisión y de selección de canales de televisión; proveer acceso a una red informática; proveer conexiones a los servicios de telecomunicación, a los servicios de internet y bases de datos; servicios de direccionamiento y de interfaz para telecomunicación; conexión de telecomunicaciones a una red informática; proveer acceso a sitios de Internet que contengan música digital o cualquier trabajo audiovisual; proveer acceso a la infraestructura de telecomunicaciones; proveer acceso a los motores de búsqueda de Internet; transmisión en línea de publicaciones electrónicas; consultoría respecto a telecomunicaciones; servicios de consultoría relacionados con la difusión de televisión y radio, servicios de transmisión y comunicación; suministro de información, servicios de asesoría y consultoría relacionados con la radiodifusión y transmisión de programas de radio o televisión o transmisión asistida por computadora de mensajes e imágenes; suministro de información, servicios de asesoría y servicios de consultoría relacionados con los servicios de telecomunicación por satélite, televisión, teléfonos móviles y radio; suministro de información, servicios de asesoría y consultoría relacionados con los servicios de agencias de noticias; suministro de información, servicios de asesoría y consultoría relacionados con la contratación, alquiler y arrendamiento de aparatos de comunicación y la provisión de enlaces de telecomunicaciones a bases de datos informáticas y sitios web en internet; suministro de información, servicios de asesoría y consultoría relacionados con los servicios de telecomunicaciones dedicadas a los productos al por menor a través de comunicaciones interactivas con los clientes; suministro de información, servicios de asesoría y consultoría en relación con la radiodifusión y transmisión de televisión interactiva, entretenimiento interactivo y competencias interactivas; servicios interactivos para telespectadores que facilitan la preselección de programas; ayudar a otros en la prestación de servicios de comunicaciones de televisión por cable y satélite, para ser utilizado y enfocado para describir un canal de televisión de deportes”.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PRBADOS. Considera este Tribunal que no hay hechos de interés para la resolución de este asunto que tengan el carácter de no probados.



TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial resolvió declarar sin lugar la oposición planteada por el licenciado MARCK VAN DER LAAT ROBLES, como apoderado especial de MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S.A., contra la solicitud de inscripción de la marca “KIMTIGO”, en clase 09 internacional, solicitada por la licenciada MARÍA DE LA CRUZ VILLANEA VILLEGAS, actuando como apoderada especial de SHENZEN TIGO SEMICONDUCTOR CO, la cual se acogió, bajo el siguiente fundamento:

“... Primeramente se realiza cotejo gráfico y se determina que entre el signo KIMTIGO y los signos TIGO, TIGO CASH, TIGO STAR, AQUÍ ESTA TIGO, SONREÍ TENÉS TIGO y TIGO SPORT, se da la única semejanza en las sílabas TIGO, las cuales se comparten en la palabra KIMTIGO, siendo éstas las últimas dos sílabas de la marca solicitada. Sin embargo, la marca solicitada inicia con las letras KIM, por lo que al agregársele las letras TIGO al final de la palabra, se convierte en un término totalmente diferente y distintivo en relación al término TIGO de las marcas inscritas. Eso sumado al hecho de que en algunas de las marcas inscritas, se les agrega otras palabras tales como SPORT, STAR, AQUÍ CASH, TENÉS, y SONREÍ, las cuáles le agregan una carga de distintividad suficiente para poder diferenciarlas entre ellas. Tómese en cuenta además, que la marca solicitada KIMTIGO contiene una grafía especial y distintiva que no se relaciona con la de las marcas inscritas, las cuales además de tener una grafía diferente, se les agrega otros elementos tales como: unas franjas en la partes superior e inferior de la palabra TIGO, una estrella simulando al letra A de la palabra STAR, enmarcados de color azul oscuro y claro, celeste y amarillo y blanco con letras negras. Esas diferencias en su diseño, permiten que el consumidor pueda distinguirlas y saber que se trata de marcas diferentes entre sí sin ninguna relación empresarial entre ellas. Fonéticamente, tenemos que al contener la marca solicitada las letras KIM al inicio junto con las letras TIGO al final, forman una nueva palabra cuyo sonido difiere completamente de la marca TIGO, pues la mayor carga de distintividad se da en las



primeras letras de la palabra KIMTIGO. Convirtiendo el sonido de ésta en un sonido fuerte que puede ser fácilmente distinguible por el oído humano en relación con las marcas TIGO inscritas, las cuales además, cuentan con otras palabras que las acompañan en muchos de sus casos, tales como SPORT, STAR, AQUÍ, CASH, TENÉS, y SONREÍ, por lo que al pronunciarlas, el sonido se hace aún más diferente en relación con la marca solicitada.

Ideológicamente, no se realiza cotejo, por tratarse de marcas de fantasía sin ningún significado especial.

El oponente aporta prueba consistente en impresión de varias páginas web de la empresa tigostar, las cuáles constan a folios 28 a 42. Esta prueba no logra demostrar la similitud entre las marcas de la oponente y la marca KIMTIGO solicitada, argumentos en los cuales se basa esta oposición.

Según el análisis anterior, existen suficientes diferencias tanto a nivel gráfico y fonético entre marcas, como para poder ser diferenciados por el consumidor promedio, quien al enfrentarse a ellas en el mercado, podrá reconocerlas y saber que se trata de marcas diferentes, sin relación empresarial entre ellas, aún y cuando la lista de productos de la marca solicitada esté incluida y relacionada con las listas de productos y servicios de las marcas inscritas, pues, al enfrentarse a ellas en los establecimientos donde se expenden estos productos, y observar la marca solicitada, la cual cuenta con una grafía y diseño que la distingue, además de las diferencias gráficas y fonéticas, podrá saber que se trata de marcas diferentes, por lo que se disminuye el riesgo de confusión entre ellas, siendo posible su coexistencia en el mercado. Siendo así, se debe denegar la oposición planteada y se acoge la solicitud de la marca solicitada. ...”

Por su parte, la empresa oponente y apelante realiza y presenta como parte de sus agravios su propio cotejo marcario. Concluye que las marcas son sumamente similares, la única diferencia entre ambas es tres letras: “KIM”, que la solicitada reproduce íntegramente las marcas “TIGO” registradas, que existe similitud gráfica y se asemejan fonéticamente, de ahí la posibilidad de confusión, pues el signo solicitado no cuenta con una carga diferencial suficiente frente a los



signos registrados. Manifiesta que las marcas de su propiedad protegen y distinguen productos y servicios que poseen gran relación con los que pretende distinguir la marca requerida.

CUARTO. EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO. SOBRE LAS MARCAS Y SU INSCRIPCIÓN. 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 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 las distintas marcas 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.

De acuerdo con la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos (No. 7978 del 6 de enero de 2000, en adelante “Ley de Marcas”), **no se permite el registro de los signos que carezcan de distintividad**: a) **sea por razones intrínsecas**, porque se tratan de términos descriptivos que hacen mención a alguna de sus características, tales como calidad, cantidad, valor, destino, o cualquier otra de semejante naturaleza, o bien faltos de distintividad o engañosos, según señala, entre otros, el artículo 7º de la Ley de Marcas; y b) **sea por razones extrínsecas o por derechos de terceros**, es decir, cuando se pudiere originar un *riesgo de confusión* entre los signos contrapuestos, por las eventuales similitudes que mostraren y que pudieren provocar la falsa creencia de que los productos o servicios que protegen, tienen un mismo origen empresarial, que es a lo que se refiere, en su esencia, el artículo 8º de la Ley de Marcas.

De tal manera, en el primer párrafo del recién citado artículo 8º, se estipula: “... *Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros ...*”, y en su inciso a) se contempla la figura del ***riesgo de confusión***, que queda previsto como una causal de irregistrabilidad, al indicar que: “... *Si el signo es idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor. ...*”, y asimismo en su inciso b) se contempla la figura del ***riesgo de asociación***, que queda previsto como una causal de irregistrabilidad, al indicar que: “... *Si el uso signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca, ...*”, por lo que cabe razonar que esas normas exigen para que se configure las



causales dichas, la concurrencia de tres presupuestos 1º, que exista identidad o semejanza entre los signos confrontados; 2º, que distingan las mismos productos o servicios u otros relacionados con éstos o, los mismos productos o servicios o diferentes y 3º, que esa identidad o semejanza entre los signos o entre los productos o servicios, pueda provocar confusión en el mercado o que esa identidad o semejanza entre los signos o entre los productos o servicios o, a pesar de la diferencia entre los productos o servicios, sean susceptibles de ser asociados con los distinguidos con la marca anterior.

Partiendo de lo anterior, si cotejamos los signos enfrentados nos damos cuenta, que contrario a como lo manifestó el Registro, son signos muy similares, y ***que protegen y distinguen productos y servicios relacionados***, situación que trae como consecuencia un riesgo de confusión y un riesgo de asociación que pudiere provocar la marca solicitada con la marca inscrita para el público consumidor.

QUINTO. SOBRE EL RIESGO DE CONFUSION, EL RIESGO DE ASOCIACIÓN Y EL PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD EN EL CASO CONCRETO. En relación con el riesgo de confusión y el riesgo de asociación en el ámbito marcario, el registro de un signo distintivo, debe tener la aptitud necesaria para no suscitar un conflicto marcario, que resalta cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes haciendo así surgir el riesgo de confusión o el riesgo de asociación, que es precisamente lo que normativa marcaria pretende evitar.

En ese sentido, el artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, que es Decreto Ejecutivo No. 30233-J de 20 de febrero de 2002, contiene las reglas que registralmente permiten calificar las similitudes y diferencias entre marcas, centrándose entre otros, en aspectos tales como el examen global de los signos en conflictos atendiendo a su impresión gráfica, fonética y/o ideológica; al modo y la forma en que normalmente se venden los productos o se prestan los servicios o se presentan al consumidor; o a la coincidencia de vocablos en su conjunto.



En el caso concreto, este Tribunal considera que la resolución final del Registro resulta contraria a derecho, ya que los signos en cotejo son similares y confundibles entre sí. Al respecto debe aplicarse el inciso c) del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas que indica: “**Artículo 24.- Reglas para calificar la semejanza.** Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas: ... c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos; ...”. Lo anterior por cuanto el acento tónico se da en el término “**tigo**” de la marca solicitada, es decir, en la desinencia de esta, que es en su totalidad el elemento preponderante y distintivo de las marcas inscritas; o sea, este se encuentra incluido dentro de la marca solicitada.

De igual forma, en lo de interés al caso particular, dicho artículo en su inciso e) dispone: “... *Reglas para calificar semejanza. Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas: ... e) Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos; ...*”. Las reglas ahí establecidas persiguen evitar la confusión y la asociación del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, y, por otro, el hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de una marca registrada, que consisten en impedir que terceros utilicen su marca o una marca similar para los bienes o servicios idénticos o similares a los registrados para su marca, cuando el uso dé lugar a la posibilidad de confusión o asociación (artículo 25 Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978 de 6 de enero de 2000 y sus reformas).

El inciso e) del citado artículo en relación con el artículo 25 de la Ley de Marcas, y además, el artículo 16.1 del Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio, denominado “ADPIC”, que establece: “... *En el caso de que se use un signo idéntico para bienes o servicios idénticos, se presumirá que existe probabilidad de confusión. ...*”, refieren al principio de especialidad en derecho marcario. Este principio debe ser entendido como el que rige el registro de los signos distintivos, según el cual, un signo



distintivo solo se confiere para proteger exclusivamente los productos o servicios del correspondiente registro, siendo excepción, en casos de oposición, las marcas que distinguen productos o servicios relacionados, incluso en clases diferentes a la del registro, o cuando se aduce la notoriedad que caracterice a un signo distintivo del opositor.

Este principio, como lo establecen los artículos citados, además del 8 de la Ley, es aceptado por nuestra legislación, siendo coincidentes en enunciar que, la prohibición se refiere a signos que sean idénticos o similares, para los mismos productos o servicios u otros relacionados o diferentes, de forma que puedan inducir al público a error o asociación, respecto a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero. Así, bajo tal principio, pueden registrarse signos idénticos o similares, pero siempre que amparen productos o servicios diferentes o no relacionados y, siempre y cuando, no conduzcan al público a error o riesgo de asociación.

En el caso concreto, al estarse ante signos muy similares en su denominación, para determinar la confundibilidad entre ellos, ha de considerarse al respecto el principio de especialidad, el cual es considerado característico del Derecho de signos distintivos ya que: “... *La marca se concede como derecho de exclusiva sobre un signo en relación con un determinado producto o servicio, que es el que la marca distingue. De este modo, pueden coexistir legalmente en el tráfico económico o en el Registro signos idénticos pertenecientes a titulares distintos siempre que los productos o servicios que distingan no sean susceptibles de confusión. ...*” (LOBATO, Manuel, **Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas**, Civitas Editores, España, p. 153).

Consecuentemente, esta Instancia no avala lo resuelto por el Registro y más bien comparte los agravios esgrimidos por el representante de la empresa apelante **MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S.A.**, toda vez que la marca que se solicita inscribir en el presente asunto “**KIMTIGO**”, en clase 09 internacional, pretende proteger y distinguir: “*Dispositivos periféricos de computadora; Indicadores (Cantidad -); Teléfonos (Portable -); Caja de altavoces; Cámaras [fotografía]; Red eléctrica (material para -) [hilos, cables]; -*



Semiconductores, conductores, eléctricos; Aparatos de control remoto; Elementos galvánicos”, y las marcas inscritas “**TIGO**”, ya citadas, son para proteger y distinguir en la misma clase 09 y en las clases 35, 38, 41 y 42 productos idénticos, similares e íntimamente relacionados. En este sentido, los productos que pretenden distinguirse con la marca solicitada, considera este Tribunal, pueden confundirse con los productos y servicios de las marcas debidamente inscritas, ya que confrontados, puede concluirse que se encuentran relacionados, aunque algunos no pertenezcan a la misma clase de la Nomenclatura Internacional, ya que ambos signos están compuestos en su parte denominativa por los términos “TIGO”, haciendo referencia a productos y servicios que van en la línea de las telecomunicaciones, estando los productos y servicios que protegen y distinguen las marcas inscritas ligados al giro de las telecomunicaciones, por lo que se consideran relacionados y coincidentes. En este caso, la relación de productos y servicios que se puede establecer, conlleva a estimar que las marcas no pueden pacíficamente coexistir, pues resultan ligados en su naturaleza y fines, lo que conlleva a la posibilidad de confusión o asociación en el consumidor que los solicite, se vislumbra claramente la posibilidad que el consumidor, al encontrarse frente a una denominación tan similar, pueda interpretar que existe conexión entre los titulares de ambas marcas, o que pueda ser inducido a error o asociación acerca de la misma procedencia empresarial de los productos y servicios, por ende, existe conexión entre los productos y servicios designados por la marca solicitada y los de las marcas inscritas, respectivamente.

De lo expuesto se colige con meridiana claridad, que como en el caso bajo examen los signos contrapuestos son **muy similares denominativamente**, por cuanto uno y otros se constituyen por el elemento predominante “**TIGO**”, y al realizar un cotejo entre éstos, son idénticos en los campos gráfico, fonético e ideológico y asimismo, los productos que pretende proteger y distinguir la marca solicitada y los productos y servicios que protegen y distinguen las marcas inscritas se encuentran relacionados, razón por la cual, el análisis de la eventual coexistencia de tales signos distintivos se hizo partiendo de los alcances en el caso concreto, del **Principio de Especialidad Marcaria**, recogido en el artículo 25 párrafo primero de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (No. 7978 del 6 de enero de 2000, y reflejado en los incisos a) y b) del



artículo **8** *ibídem*, en este caso como motivo para el rechazo de la inscripción del signo distintivo que nos ocupa, y en el numeral **24** incisos d) y e) del Reglamento de esa Ley (Decreto Ejecutivo No. 30233-J del 20 de febrero de 2002), en este caso como elemento de juicio al momento de analizar la procedencia de una solicitud de inscripción de un signo distintivo.

Conforme a las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, se concluye que entre el signo solicitado y el signo inscrito, según fue analizado supra, además de su identidad gráfica, fonética e ideológica, a criterio de este Tribunal existe la posibilidad de provocar de un riesgo de confusión o riesgo de asociación entre ellos, toda vez que los productos de la marca solicitada y los productos y servicios de las marcas inscritas se encuentran relacionados, razón por la cual no resulta aplicable el principio de especialidad, por lo que este Tribunal no concuerda con el Órgano a quo en su disposición de declarar sin lugar la oposición interpuesta por el Licenciado **Marck Van der laet Robles**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **Millicom International Cellular S.A.**, y acoger la solicitud de registro presentada, siendo procedente por ende, declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Marck Van der laet Robles**, en su condición antes citada, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las 10:23:49 horas del 17 de agosto de 2015, la que en este acto se revoca, y como consecuencia de ello, se declara con lugar la oposición interpuesta y se deniega la inscripción del signo solicitado.

SEXTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, No. 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.



POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara CON LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Marck Van der laa Robles**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **Millicom International Cellular S.A.**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las 10:23:49 horas del 17 de agosto de 2015, la cual se revoca, y como consecuencia de ello, se declara con lugar la oposición interpuesta y se deniega la inscripción del signo solicitado. 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

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Carlos José Vargas Jiménez

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33