

---

**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**EXPEDIENTE 2022-0042-TRA-PI**

**OPOSICIÓN A SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA  
ASTRONIKO S.A. Y MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR  
S.A., apelantes**



**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP. DE ORIGEN 2020-7016)  
MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS**

## **VOTO 0106-2022**

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las nueve horas con veintisiete minutos del dieciocho de marzo de dos mil veintidós.

Conoce este Tribunal de los recursos de apelación planteados por las abogadas Irene Castillo Rincón, vecina de San José, portadora de la cédula de identidad número 1-1513-0376, apoderada especial de la empresa **ASTRONIKO S.A.**, sociedad constituida bajo las leyes de Costa Rica, cédula de persona jurídica 3-101-788841, domiciliada en San José, Moravia, San Vicente, de la bomba Shell 300 metros norte, cuarta casa a mano derecha, portón verde y por la abogada María Gabriela Miranda Urbina, vecina de San José, portadora de la cédula de identidad número 1-1139-0272, apoderada especial de la empresa **MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S.A.**, una empresa organizada y constituida conforme las leyes de Luxemburgo, domiciliada en 2, Rue du Fort Bourbon L-1249 Luxemburgo, Luxemburgo, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 08:43:29 del 30 de julio de 2021.

---

Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez.

## CONSIDERANDO

**PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** La abogada Irene Castillo Rincón, de calidades indicadas, apoderada especial de **ASTRONIKO S.A.**, solicitó el registro de la marca de fábrica, comercio y servicios:



, para proteger y distinguir en **clase 9**: "software para coordinar y contratar servicios de transporte y entrega", **clase 35**: "servicios de contabilidad; administración de negocios; administración de personal, reclutamiento de empleo; servicios de comercialización en línea; servicios de publicidad" y en **clase 39**: "transporte; servicios de recolección, entrega y almacenamiento de productos".

Los edictos para oír oposiciones fueron publicados y dentro del plazo conferido, María Gabriela Miranda Urbina, apoderada especial de la empresa **MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S.A.**, mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Intelectual, el día 24 de noviembre de 2020, se opuso a la solicitud



de inscripción de la marca de fábrica, comercio y servicios: , en clases 9, 35 y 39 de la nomenclatura internacional, presentada por la compañía **ASTRONIKO S.A.**, alegando que su representada es titular de las marcas inscritas **TIGO** y **GO** y que existe similitud fonética, ideológica y denominativa. Solicita se declare la notoriedad de las marcas **TIGO** y **GO**.

Por resolución emitida a las 08:43:29 del 30 de julio de 2021, el Registro de la Propiedad Intelectual, no reconoce la notoriedad solicitada de **TIGO** y **GO**, debido a

que consideró que no se aporta prueba sobre la extensión, posicionamiento y reconocimiento de las marcas, ni prueba sobre niveles de difusión, publicidad, promoción, antigüedad y uso constante. El Registro acoge parcialmente la oposición interpuesta por **MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S.A.**, rechaza



la solicitud de la marca en clase 35 por incurrir en las prohibiciones del artículo 8 inciso a y b y acoge la marca en clase 9 y 39.

La representación de la empresa solicitante del signo **ASTRONIKO S.A.**, presentó recurso de apelación contra lo resuelto por el Registro de origen y expresó como agravios lo siguiente:

1.- Considera que las marcas GO propiedad de MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S.A. son marcas débiles, al solo estar conformadas por una palabra que es tan comúnmente utilizada en el idioma inglés, por lo que la empresa opositora no puede pretender apoderarse de esa palabra e impedir a cualquier otro competidor utilizarla. Actualmente existen registradas a nombre de distintos titulares gran cantidad de marcas que poseen la palabra "GO", cita las marcas inscritas con ese término. Alega que todas esas marcas han coexistido pacíficamente durante años en el comercio, por lo que no existe motivo para que la marca de su representada cause algún tipo de perjuicio al consumidor o a los competidores.

2.- La marca solicitada logra dar visualmente una amplia distinción en comparación con las marcas GO, es muy diferente y posee letras y palabras distintas que las hace diferenciarse. Además de poseer la palabra adicional NUNU y un logotipo original, esa palabra es la parte dominante de la marca, es la que más recordará el consumidor. Fonéticamente los signos NUNU GO (diseño) y la marca GO poseen una distinción en su pronunciación.

3.- Señala no entender porque el Registrador omite la palabra NUNU a la hora de realizar el análisis pues esta debe incluirse en la pronunciación. En cuanto al cotejo ideológico la palabra NUNU es una palabra de fantasía y da una idea única al consumidor, es una palabra original y creativa.

5.- Con el recurso de apelación presenta nulidad concomitante.

Asimismo, la representación de la empresa oponente **MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S.A.**, presentó recurso de apelación contra lo resuelto por el Registro de origen y expresó como agravios lo siguiente:

1.- Su representada es propietaria de múltiples registros de las marcas "TIGO" y "GO" las cuales tienen más de diez años de encontrarse registradas en Costa Rica y se encuentran en continuo uso, son marcas que cuentan con extensión, posicionamiento y reconocimiento en el mercado nacional e internacional, con gran ámbito de difusión publicidad, promoción y antigüedad.

2.- Se opone al registro de la solicitud de inscripción de la marca NUNU GO (diseño) en las clases 9 y 39 ya que los servicios se relacionan, además la parte denominativa de la marca que se pretende registrar es similar en cuanto a la fonética y vocablos a las marcas de su representada.

3.- Además cita el artículo 8 inciso a, b y k de la Ley de marcas y señala que en virtud de esa normativa la marca no debe ser aceptada por poseer una evidente similitud fonética, gráfica, visual, auditiva e ideológica en la denominación GO. Y concluye que la marca solicitada posee la denominación GO que se destaca por ser característico de la marca de su representada, la solicitada reproduce la marca registrada por su representada en la denominación GO y siendo "diferenciable" únicamente mediante la denominación "NUNU", por lo que se genera confusión al consumidor.

---

4.- Considera que la marca NUNU GO no contiene suficientes elementos que las distinguan de las marcas de su representada por lo que existe posibilidad o riesgo de confusión. La empresa solicitante se encuentra dentro del mismo giro comercial de su representada y protege servicios en clase 09 y 39 y señala que queda clara la similitud entre las marcas, existe similitud en los canales de distribución de los servicios protegidos por las marcas registradas de su representada y la marca NUNU GO (diseño) que se pretende proteger.

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Se acogen los hechos tenidos por probados contenidos en el considerando tercero de la resolución venida en alzada.

**TERCERO. HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto que tengan el carácter de no probados.

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

**QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** De conformidad con la Ley de marcas y otros signos distintivos número 7978 (en adelante Ley de marcas), y su reglamento, Decreto Ejecutivo 30222-J, todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, por lo que no debe generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción; y esta es la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular. Entre menos aptitud distintiva posea un signo, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos que adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre productos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel

diferenciador, por ende, no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

En este sentido, el artículo 8 de la Ley de marcas, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros por encontrarse en alguno de los supuestos contenidos, en los incisos a y b:

[...]

- a) 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.
- b) Si el uso del 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, la indicación geográfica o la denominación de origen anterior.

[...]

No se debe olvidar que la finalidad de una marca es lograr la individualización e identificación de los productos o servicios que distingue dentro del mercado, con lo cual se evita que se pueda provocar un riesgo de confusión o asociación marcaria, protegiendo de esta forma no solo al consumidor, sino también al empresario titular de signos similares dentro del mismo giro comercial.

En este sentido, para que prospere el registro de un signo distintivo, este debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que se presenta cuando

entre dos o más signos existen similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales que hacen surgir el riesgo de confusión entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico.

Ante ello, el operador jurídico debe realizar el cotejo marcario y colocarse en el lugar del consumidor, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado con tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten las denominaciones, sin desmembrarlos, analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro); y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto. De esto se deduce, que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiera entre ellos.

Ahora bien, para el análisis del cotejo marcario entre el signo solicitado y el registrado, no solo es de aplicación el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de cita, sino también el artículo 24 incisos c) y e) de su Reglamento, que instituyen reglas para calificar las semejanzas entre los diferentes signos distintivos, sus similitudes gráficas, fonéticas e ideológicas, dando más importancia a las similitudes que a las diferencias entre ellos. Estas semejanzas fundamentan el riesgo de confusión y asociación frente al consumidor y sirven de base, para objetar el registro de un signo como protección a los derechos adquiridos por terceros que comercialicen una marca igual o similar a la pedida. Al efecto se indica:

Artículo 24. 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:

[...]

c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;

[...]

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;

[...]

En ese mismo sentido, la jurisprudencia internacional, en el Proceso N° 84-IP-2015, Quito, del 04 de febrero de 2016, del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, citando a Pedro Breuer Moreno en su obra Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, refuerza la tesis expuesta al indicar que “la similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos.”

Ahora, retomando la comparación que obligadamente el Tribunal debe realizar, es menester indicar que:

... el **cotejo marcario** es el método que debe seguirse para saber si dos marcas son confundibles (...). Con el **cotejo gráfico** se verifican las similitudes que pueden provocar una confusión visual (...). Con el **cotejo fonético** se verifican tanto las similitudes auditivas como la pronunciación de las palabras. (...). Así, tenemos que: la **confusión visual** es causada por la identidad o similitud de los signos derivada de su simple observación, es decir, por la manera en que se percibe la marca; la **confusión auditiva** se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no. (Tribunal Registral Administrativo, Voto 135-2005, resolución de las 11 horas del 27 de junio del 2005).

Ello sin dejar atrás la **confusión ideológica** que se deriva del idéntico o parecido contenido conceptual de los signos. Esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea, en los signos, impide al consumidor distinguir a uno de otro. Bajo esa conceptualización, es necesario cotejar la marca propuesta y la marca inscrita.



La marca solicitada  para proteger y distinguir en **clase 9**: "software para coordinar y contratar servicios de transporte y entrega", **clase 35**: "servicios de contabilidad; administración de negocios; administración de personal, reclutamiento de empleo; servicios de comercialización en línea; servicios de publicidad" y **en clase 39**: "transporte; servicios de recolección, entrega y almacenamiento de productos".

En el tanto que los signos inscritos de la empresa **MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S.A.**, son un conjunto de marcas inscritas con diversos logos y con diseños particulares y que tienen en común la palabra “**tiGO**” y “**GO**”, en clases 9, 36, 38 y 35. (Ver hecho probado 1 de la resolución venida en alzada).

De conformidad con la anterior comparación y tomando en cuenta los agravios de los apelantes, de acuerdo con el análisis en conjunto de los signos, desde el punto de vista gráfico se determina que, entre el elemento literal del signo inscrito



en sus diversas formas y el solicitado , en el caso de la

marca “**tiGO**” la sílaba “**GO**” es solo parte del conjunto y no debe separarse para su análisis, además tiene diversos colores y diseños que las componen y la marca solicitada es “**NUNU GO**”, palabras que se encuentran dentro de un rectángulo

azul, las letras de color blanco, la palabra “**NUNU**” dentro de un pequeño rectángulo de color rojo, por lo que en cuanto a las marcas **TIGO** en sus diferentes diseños, desde el punto de vista gráfico, no tienen similitudes que faciliten que el consumidor se pueda confundir al hacer su elección.

En cuanto al cotejo fonético, la diferencia es aún más clara, toda vez que el sonido al ser pronunciados los signos inscritos, **TIGO, TIGO SPORTS, TIGO STAR, TIGO MONEY** y el solicitado **NUNU GO** son percibidas distintas, la fonética no es similar.

Desde el punto de vista ideológico, **TIGO** y **NUNU GO** no tienen relación entre ellas ya que **TIGO** y **NUNU** son términos de fantasía, por lo que aún y cuando el término **GO** que tiene la marca solicitada, es una palabra en inglés que traducida al español significa “ir”, no tiene relación con los signos inscritos **TIGO**, por lo que es claro que no tiene identidad con las marcas inscritas **TIGO**. Resulta innecesario realizar el análisis de los productos y servicios que protegen, dada las diferencias existentes entre los signos marcarios.



Ahora bien, retomando el cotejo entre las marcas inscritas  y **GO**, que contienen el término **GO** únicamente, en este caso **GO** es una de las palabras que contiene la marca solicitada **NUNU GO**, por lo que a nivel gráfico, fonético e ideológico son confundibles, ya que esa palabra **GO** que compone los signos



inscritos, está contenida en el signo solicitado

Conforme lo expuesto, definitivamente este Tribunal avala la decisión del Registro de Propiedad Intelectual, en cuanto a acoger la marca solicitada pero solo para la clase 9 y 39, ya que el signo pretendido tiene más similitudes que diferencias con el signo inscrito **GO**, lo que produce riesgo de confusión al hacer el análisis

comparativo y en ese sentido, este Tribunal es del criterio que la marca propuesta no puede acogerse para inscripción en clase 35.

En lo que respecta a la probabilidad de confusión conviene desarrollar sus diferentes tipos, para ello traemos a colación las ideas expresadas por el autor Guerrero Gaitán, quien explica que la confusión directa es la que resulta de la existencia de semejanza o identidad entre los signos que induce al consumidor a adquirir un producto o utilizar un servicio determinado en la creencia de que está comprando otro, lo que implica la existencia de cierto nexo entre los productos o servicios que distinguen; y la confusión indirecta viene dada por la semejanza de los signos que hacen que el consumidor les atribuya un origen empresarial común a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, en contra de la realidad que es otra. (Manuel Guerrero Gaitán, El nuevo derecho de marcas: perspectiva en Colombia, Estados Unidos y la Unión Europea, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2016, p.263).

Como bien señala el artículo 24 citado en su inciso 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”, por lo que procede analizar si los productos a los que se refieren las marcas pueden ser asociados.



La marca solicitada  protege los siguientes productos y servicios en **clase 9**: "software para coordinar y contratar servicios de transporte y entrega", **clase 35**: "servicios de contabilidad; administración de negocios; administración de personal, reclutamiento de empleo; servicios de comercialización en línea; servicios de publicidad" y **en clase 39**: "transporte; servicios de recolección, entrega y almacenamiento de productos". En el tanto que los signos inscritos de la empresa

**MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S.A.**, que tienen similitudes gráficas, fonéticas e ideológicas con el signo solicitado, tal y como fue desarrollado en esta



resolución: registro número 195065 y **GO** registro número 195163, ambos protegen en clase 35 publicidad y gestión de negocios; por lo que y como puede apreciarse, el signo solicitado al igual que los dos señalados signos inscritos, protegen en clase 35, servicios de una misma naturaleza, por lo que no es posible aplicar el principio de especialidad, debido a lo cual los agravios de la empresa **ASTRONIKO S.A.**, deben rechazarse. En clase 9 y 39 la Ley de marcas permite la coexistencia de signos que, siendo idénticos o similares, no tienen relación en sus productos o servicios.

Asimismo, y con relación a la nulidad alegada por el apelante, que se indica le sobreviene a la resolución impugnada, este Tribunal, en su calidad de contralor de legalidad de lo actuado, no observó causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado algún vicio de esta naturaleza. En consecuencia, se rechaza lo peticionado por la empresa **ASTRONIKO S.A.** en torno a la nulidad por improcedente.

Debe tenerse presente que el consumidor podría asociar el origen empresarial de los servicios a comercializar. Situación que evidencia que de coexistir ambos signos el riesgo de confusión y asociación empresarial con respecto a los signos marcarios inscritos sería inevitable, procediendo de esa manera la inadmisibilidad de la marca



solicitada en clase 35 por aplicación del artículo 8 incisos a) y b) y artículo 24 incisos c) y e) de su Reglamento.



Ahora bien, en cuanto al signo solicitado  para proteger en **clases 9:** "software para coordinar y contratar servicios de transporte y entrega" y **39:** "transporte; servicios de recolección, entrega y almacenamiento de productos", inscripción concedida por el Registro de Propiedad Intelectual y a lo que la empresa apelante **MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S.A.**, se opone en sus agravios, avala este Tribunal lo dispuesto por ese Registro, lo anterior conforme el principio de especialidad marcaria, ya que los servicios que se pretenden proteger con el signo solicitado, no tienen relación con los que protegen las marcas inscritas



y **GO** citadas anteriormente, en clase 35 publicidad y gestión de negocios; razón por la que pueden coexistir en esas clases. Partiendo de lo anterior, los agravios del apelante **MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S.A.**, deben ser rechazados.

**SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Por existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión directo e indirecto entre los signos cotejados



y **GO**, lo pertinente es rechazar los agravios formulados por la empresa apelante **ASTRONIKO S.A.** por lo que se deniega el recurso de apelación interpuesto. Asimismo, por no existir riesgo de confusión entre los signos

cotejados  y las marcas TIGO en sus diferentes diseños, se declara

sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la empresa **MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S.A.**, en contra de la resolución de las 08:43:29 del 30 de julio de 2021, emitida por el Registro de Propiedad Intelectual, la que se confirma.

### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **sin lugar** los recursos de apelación interpuestos por la abogada Irene Castillo Rincón, de calidades indicadas apoderada especial de la empresa **ASTRONIKO S.A.** y por la abogada María Gabriela Miranda Urbina, de calidades indicadas, apoderada especial de la empresa **MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S.A.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 08:43:29 del 30 de julio de 2021 la que **se confirma**. Sobre lo resuelto en este caso se da por agotada la vía administrativa, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 35456- J. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

Firmado digitalmente por  
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)  
Fecha y hora: 04/05/2022 10:18 AM

**Karen Quesada Bermúdez**

Firmado digitalmente por  
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)  
Fecha y hora: 04/05/2022 09:37 AM

Firmado digitalmente por  
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)  
Fecha y hora: 04/05/2022 09:46 AM

**Oscar Rodríguez Sánchez**

**Leonardo Villavicencio Cedeño**

Firmado digitalmente por  
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)  
Fecha y hora: 04/05/2022 11:04 AM

**Priscilla Loretto Soto Arias**

Firmado digitalmente por  
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)  
Fecha y hora: 04/05/2022 10:36 AM  
**Guadalupe Ortiz Mora**

nub/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

## **DESCRIPTORES.**

### **MARCAS INADMISIBLES POR DERECHOS DE TERCEROS**

**TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR UN TERCERO**

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.41.33**