

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2023-0297-TRA-PI

OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE **TIGGO**
LA MARCA DE FÁBRICA Y COMERCIO

MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP. DE ORIGEN 2022-9576)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0380-2023

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas ocho minutos del veintidós de setiembre de dos mil veintitrés.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **María de la Cruz Villanea Villegas**, abogada, cédula número 1-984-695, en su condición de apoderado especial de la empresa **MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S.A.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Luxemburgo, domiciliada en 2 Rue du Fort Bourbon, L-1249 Luxemburgo, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:34:31 horas del 12 de mayo de 2023.

Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 1 de noviembre de 2022 la licenciada **Maria Del Milagro Chaves Desanti**, cédula 1-0626-0794 apoderada de la empresa **Chery Automobile Co., Ltd.**, solicitó la marca de fábrica y comercio

TIGGO, para distinguir en clase 12: bolsas de aire [dispositivos de seguridad para automóviles]; bombas de aire [accesorios para vehículos]; ambulancias;

dispositivos antideslumbrantes para vehículos; dispositivos antirrobo para vehículos; carrocerías de automóviles; chasis de automóviles; neumáticos para automóviles; automóviles; ejes para vehículos; bandas para cubos de rueda; segmentos de freno para vehículos; zapatas de freno para vehículos; frenos para vehículos; autobuses de motor; coches; embragues para vehículos terrestres; bielas para vehículos terrestres, que no sean partes de motores y máquinas; convertidores de par para vehículos terrestres; cárteres para componentes de vehículos terrestres, que no sean para máquinas; señales de dirección para vehículos; puertas para vehículos; motores de accionamiento para vehículos terrestres; vehículos eléctricos; ralentíes para vehículos terrestres; cajas de cambio para vehículos terrestres; engranajes para vehículos terrestres; capós para máquinas de vehículos; capós para vehículos; bocinas para vehículos; bujes para ruedas de vehículos; motores para vehículos terrestres; mecanismos de propulsión para vehículos terrestres; engranajes de reducción para vehículos terrestres; alarmas de marcha atrás para vehículos; ruedas para vehículos; amortiguadores para automóviles; volantes para vehículos; barras de torsión para vehículos; cadenas de transmisión para vehículos terrestres; ejes de transmisión para vehículos terrestres; transmisiones, para vehículos terrestres; turbinas para vehículos terrestres; trenes de rodaje para vehículos; furgonetas [vehículos]; resortes de suspensión para vehículos; ventanas para vehículos; bicicletas; motocicletas; autocares; camiones; vagones; ciclomotores; tranvías; casas rodantes; llantas para vehículos; neumáticos para ruedas de vehículos; vehículos de locomoción terrestre, aérea, acuática o ferroviaria.

El 7 de febrero de 2023 se presenta oposición por parte de la apoderada de la empresa **MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S.A.**, con base en la inscripción previa por parte de su representada de las marcas **TIGO** en clases 9, 16, 25, 35, 36, 37, 38, 41, 42. Su posicionamiento en el mercado nacional y la identidad

que presenta con la marca solicitada.

El Registro de la Propiedad Intelectual mediante resolución de las 14:34:31 horas del 12 de mayo de 2023, rechaza la oposición presentada con base en el principio de especialidad y no reconoce la notoriedad de las marcas registradas. Concede la

TIGGO

marca solicitada para clase 12.

Inconforme con lo resuelto, la licenciada **María de la Cruz Villanea Villegas**, apeló y expuso como agravios lo siguiente:

Además de los puntos de fondo presentados en la oposición ante el Registro el apelante aporta un nuevo signo que no fue cotejado en la etapa registral.



Se trata de la marca , registro 270227 que distingue productos de la clase 9.

La marca solicitada presenta identidad gráfica, fonética e ideológica con los signos registrados y conexidad de productos.

SEGUNDO: EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Se tiene como hecho de tal carácter para la resolución del presente caso la inscripción de la marca:



 registro 270227, inscrita el 16 de abril de 2018, vigente hasta el 16 de abril de 2028, para distinguir entre otros productos en **clase 9**: Ábacos; accidentes de tránsito (discos reflectantes personales para prevenir); accidentes (dispositivos de protección personal contra —); accidentes, las radiaciones y el fuego (trajes de protección contra los —); accidentes (redes de protección contra —); aceleradores de partículas; acidímetros; acimutales (instrumentos—); acometidas de líneas

eléctricas; acopladores acústicos; acopladores [informática]; acoplamientos eléctricos; actinómetros; acumuladores (acidímetros para —); acumuladores (cajas de —); acumuladores eléctricos; acumuladores eléctricos (cargadores para —); acumuladores eléctricos para vehículos; acumuladores eléctricos (placas para —); acumuladores eléctricos (rejillas para—); acumuladores (vasos de —);acústicas (alarmas _)*; acústicos (conductos —); acústicos (discos —); acústicos (dispositivos de limpieza para discos —); ADN (chips de —); aerómetros; agendas electrónicas; agrimensura (cadenas de—); agrimensura (instrumentos de —); agua (indicadores del nivel de —);aguja de ferrocarril (aparatos electrodinámicos para el control remoto de—);aguja de tocadiscos (dispositivos para cambiar —); agujas de zafiro para tocadiscos; aire (aparatos analizadores de —);alambiques de laboratorio; alarma (instrumentos de —); alarma (silbatos de —); alarma (timbres de —) eléctricos alarmas acústicas*; alarmas antirrobo; alarmas contra incendios; alarmas sonoras; alcoholímetros; aleaciones metálicas (hilos de —) [fusibles]; alfombrillas de ratón; alidadas; alimentos (aparatos para analizar —); altavoces; altavoces (cajas de —); altímetros; altoparlantes; altoparlantes (cajas de —); amianto (guantes de —) de protección contra accidentes; amianto (pantallas de —) para bomberos; amianto (trajes de —) ignífugos; amperímetros; amplificadores [fotografía]; amplificadores; amplificadores de sonido (aparatos —); análisis (aparatos de —) que no sean para uso médico; analizadores de aire (aparatos —);anemómetros; anillos de calibración; ánodos; ánodos (baterías de —); antenas; antejo (niveles de —); anteojos (cadenas para —); anteojos (cordones para —); anteojos (cristales de —); anteojos de sol; anteojos (estuches para —); anteojos (monturas de —)anteojos [óptica]; antibalas (chalecos —); anticátodos; antideslumbrantes (gafas —); antideslumbrantes (viseras —); antioxidante (dispositivos catódicos de protección); antiparásitos (dispositivos —) [electricidad]; antirreflejo (anteojos —); antirrobo (alarmas —); antirrobo (instalaciones eléctricas —);aparatos para sistemas de localización por satélite [GPS]; apertómetros [óptica]; archivos de imagen

descargables; archivos de música descargables; aritméticas (máquinas —); armarios de distribución [electricidad]; armas de fuego (miras telescópicas para —); arneses de seguridad que no sean para asientos de vehículos ni equipos de deporte; aros salvavidas; arranque (baterías de —); asbesto (guantes de —) de protección con accidentes; asbesto (pantallas de —) para bomberos; asbesto (trajes de —) ignífugos; astrofotografía (objetivos de —); astronomía (aparatos e instrumentos de —); audiovisual (aparatos de enseñanza —); auditivos (tapones) para buceo; auriculares; auriculares telefónicos; autobombascontra incendios; auxilio (aparatos y dispositivos de—); aviadores (trajes especiales de protección para —); balanzas; balanzas de precisión; balastos para aparatos de iluminación; balizas luminosas; balizas luminosas o mecánicas para carreteras; balsas salvavidas; bandejas de laboratorio; barcosbomba contra incendios; barómetros; básculas [aparatos de pesaje]; batefuegos; baterías (acidímetros para —); baterías (cajas de —); baterías de alta tensión; baterías de ánodos; baterías de arranque; baterías eléctricas; baterías eléctricas (cargadores para—); baterías eléctricas para vehículos; baterías (placas para—); baterías (rejillas para —); baterías solares; baterías (vasos de —); betatrones; billetes [tickets] (distribuidores de —); binoculares; bobinas eléctricas (folio 629 del legajo de apelación).

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. No se advierten hechos de tal naturaleza por la forma en que se resuelve este asunto.

CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD. Analizado el acto administrativo de primera instancia **se observan vicios en sus elementos esenciales** que causan nulidad como se desarrollará.

QUINTO. SOBRE EL FONDO. CONGRUENCIA Y ANÁLISIS DE NUEVOS HECHOS. DEBIDO PROCESO Y DERECHO DE DEFENSA. El Registro de la Propiedad Intelectual mediante resolución emitida a las 14:34:31 horas del 12 de

mayo de 2023, declaró sin lugar la oposición a la marca solicitada, teniendo como base los registros de los signos que aportó el oponente como de su propiedad, en ese momento procesal en los alegatos de la oposición nunca se mencionó el registro



del signo para la clase 9, citado en hechos probados.

Ese hecho puede influir en la decisión final del presente caso ya que la resolución de fondo se basó en el principio de especialidad para rechazar la oposición y la marca que presenta el apelante en los alegatos ante el Tribunal contiene productos que pueden tener conexión o relación con los productos que pretende distinguir la marca solicitada en clase 12.

Este último punto causa indefensión al solicitante del signo ya que no le fue



notificado en el traslado de la oposición la existencia del signo , para productos de la clase 9, no existe un correcto proceder con relación al debido proceso.

También con lo anterior se violenta el principio de congruencia, ya que, la cualidad técnica más importante que debe tener toda resolución que ponga punto final a una controversia, consiste en la vinculación analítica que debe haber entre la pretendido por las contrapartes, y lo decidido en la resolución, por lo que no existe duda alguna de que esa omisión implica un quebrantamiento del principio de congruencia que en este caso no advirtió el Registro ya que antes de la publicación de los edictos debió advertir la existencia de dicho signo y su posible vínculo con la marca registrada, sumado a la omisión del apelante de no citarlo en sus alegatos de oposición y por ende no se conoció como fundamento para conceder o rechazar la marca solicitada.

En la resolución final se debe dar un adecuado pronunciamiento sobre todos y cada

uno de los puntos que hayan sido discutidos, y sobre las pretensiones y defensas opuestas. Con relación a dicho principio, se tiene que los artículos 28.1 y 61.2 del Código Procesal Civil (cuerpo legal de aplicación supletoria en esta materia), disponen, en lo que interesa, lo siguiente:

Artículo 28.- Forma y firma de las resoluciones

28.1 Forma. En las resoluciones y actuaciones se identificará al tribunal y se consignará el lugar, la hora, la fecha, el número de proceso, el nombre de los jueces y el número de resolución, cuando sea necesario. Las resoluciones deberán ser fundamentadas, claras, precisas, concretas y congruentes con lo solicitado o previsto por la ley.

Artículo 61.- Disposiciones especiales sobre la sentencia.

61.2 Contenido de la sentencia. Las sentencias deben resolver todos y cada uno de los puntos que hayan sido objeto de debate, no pueden conceder más de lo pedido, salvo disposición legal en contrario y no podrán comprender otras cuestiones que las demandadas; se exceptúan aquellas para las que la ley no exige iniciativa de parte (...)

Bajo esta misma línea, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, en el Voto No. 704- F-00, dictado a las 15:00 horas del 22 de setiembre de 2000, acotó lo siguiente:

IV.- (...) Sobre el particular precisa recordar, que la incongruencia estriba en la falta de relación entre lo pedido por las partes, no a lo largo del proceso, sino en los escritos de demanda o contrademanda como en sus respectivas contestaciones, y lo resuelto en el fallo, no porque en esta se decida algo diferente a lo querido por los litigantes, sino porque se omite pronunciamiento sobre algún extremo sometido a debate, o se otorga más

de lo pedido, o porque lo resuelto no guarda correspondencia con lo pedido, o porque contiene disposiciones contradictorias. (...)

Cabe decir que las nociones que anteceden resultan plenamente aplicables al caso de las resoluciones finales que dicta el Registro de la Propiedad Intelectual, con ocasión de las solicitudes de inscripción de signos marcarios.

De tal suerte, el colofón de lo expuesto es que todo lo que haya sido objeto de discusión durante el trámite de una inscripción marcaria, debe ser analizado en una única resolución final que abarque todas las cuestiones que le sean concernientes, efectuándose un adecuado pronunciamiento sobre todos y cada uno de los puntos que hayan sido discutidos, y sobre las pretensiones y defensas opuestas. En pocas palabras, esa resolución final que dicte el Registro de la Propiedad Intelectual debe satisfacer el principio de congruencia.

Sumado a lo anterior, las pretensiones del apelante deben ser analizadas en una doble instancia y la marca con la que argumenta su apelación no ha superado el tamiz de la instancia administrativa ante el Registro, hecho que se debe dar para cumplir con el debido proceso.

Una vez examinado el expediente y sin necesidad de entrar a conocer el fondo de este asunto, este Tribunal estima procedente declarar la nulidad de la resolución venida en alzada ya que el cotejo de los signos se realizó de forma incorrecta; por suponer una violación al principio de congruencia e indefensión del solicitante de la

TIGGO

marca , ya que no logró hacer una efectiva defensa pues



desconocía el registro de la marca , para productos de la clase 9.

Por haberse quebrantado el principio de congruencia estipulado en los artículos 28.1 y 61.2 del Código procesal civil y el principio de doble instancia contenido en el artículo 67.2 de ese mismo cuerpo normativo, el derecho de defensa y debido proceso constitucional, por lo expuesto supra, correspondería, pues, para enderezar los procedimientos, declarar la nulidad de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:34:31 horas del 12 de mayo de 2023, para que una vez devuelto el expediente a ese Registro, proceda a enderezar el curso del

procedimiento **dando traslado al solicitante de la marca **TIGGO** en clase 12** y donde se le comunique con claridad la existencia del signo citado en esta resolución en el apartado de hechos probados y emitiendo una nueva resolución que tome en cuenta todos los signos registrados por la parte oponente. Por consiguiente, no hace falta entrar a conocer acerca del recurso de apelación presentado, por cuanto pierde interés por la nulidad declarada.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara la **NULIDAD** de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:34:31 horas del 12 de mayo de 2023. En su lugar, proceda ese Registro a enderezar el curso del procedimiento **dando traslado al solicitante de la marca **TIGGO** en clase 12** y donde se le comunique con claridad la existencia del signo citado en esta resolución en el apartado de hechos probados y emitiendo una nueva resolución que tome en cuenta todos los signos registrados por la parte oponente. Por consiguiente, no hace falta entrar a conocer acerca del recurso de apelación presentado, por cuanto pierde interés por la nulidad declarada. Previa constancia y copia 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. -.
NOTIFÍQUESE.

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 07/11/2023 09:04 AM

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 07/11/2023 08:58 AM

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)
Fecha y hora: 07/11/2023 08:59 AM

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
CARLOS JOSE VARGAS JIMENEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 08/11/2023 05:12 PM

Carlos Vargas Jiménez

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
Fecha y hora: 07/11/2023 09:17 AM

Guadalupe Ortiz Mora

mgm/KQB/ORS/LVC/CVJ/GOM

Descriptores

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33