

---

**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente No. 2018-0455-TRA-PI**

**Solicitud de cancelación por falta de uso marca “GO”**

**MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S.A, Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 195161, 112114))**

**Marcas y otros signos distintivos**

**VOTO N° 0129-2019**

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas diecisiete minutos del trece de marzo de dos mil diecinueve.**

Recurso de apelación presentado por la licenciada **MARIA GABRIELA MIRANDA URBINA** mayor, abogada, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de la sociedad **MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S.A** una sociedad organizada y existente bajo las leyes de India, domiciliada en 2, Rue du Fort Bourbon L-1249 Luxemburgo en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:16:27 horas del 27 de julio de 2018.

**Redacta la Juez Díaz Díaz, y;**

**CONSIDERANDO**

**PRIMERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. SOBRE LAS ALEGACIONES DE LA SOLICITANTE Y LO RESUELTO POR EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL** Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el 09 de junio de 2017, la licenciada **Ainhoa Pallares Alier**, mayor abogada con cédula de residencia 172400024706 en su condición de apoderada especial de la sociedad **CLAXSON MEDIA LLC**, organizada y existente bajo las leyes de Estados Unidos de América, domiciliada en 990 Biscayne

Boulevard Miami Florida 33132, **solicita la cancelación por falta de uso** de las marcas GO



registro 195161; GO



clase 38; número registro 195162, GO



, clase 41 número de registro 195122, “GO”, clase 38 y registro 195166 “GO”

clase 41 inscritas a nombre de **MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S.A**

Mediante resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 8:58:39 horas del 07 de julio de 2017 procedió a trasladar la solicitud de cancelación por falta de uso al titular, para que en el plazo de un mes se pronunciara sobre la misma. Mediante escrito presentado el 25 de junio de 2018, por la licenciada María Gabriela Miranda Urbina, en su condición de apoderada especial de la compañía **MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S.A**, se apersonó contestando negativamente la solicitud de cancelación planteada.

A lo anterior el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución final dictada a las, 15:16:27 horas del 27 de julio de 2018, resolvió “(...) **I) No se logró acreditar la notoriedad de las marcas “GO(diseño) registros 195161, 195162, 195166, 195122 II) Se declara con lugar la solicitud de CANCELACIÓN POR FALTA DE USO, interpuesta contra el registro de las marcas “GO (diseño)”, registros 195161, 195162, 195166, 195122, descrita en autos y propiedad de la empresa MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S.A” ...**”. Inconforme con la decisión, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 09 de agosto del 2018, la apoderada de la empresa **MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S.A**, interpuso recurso de apelación, no sí como en la audiencia de 15 días otorgada por este Tribunal, donde no expresó agravios, en la apelación planteada indicó lo siguiente: 1-Que no lleva razón la solicitante al indicar que las marcas de su representada no han sido utilizadas durante los últimos cinco años, ya que tal y como consta en la prueba las marcas actualmente son utilizadas para la venta,

distribución y comercialización de los servicios protegidos por estas, siendo utilizadas en el mercado costarricense. 2-Que no llega razón el registrador al indicar que el uso de las marcas de su representada no ha sido probado, ya que las marcas GO se utilizan no solo de forma independiente, sino por medio de su conexión y vinculación con la denominación registrada y notoria de las marcas TIGO.3-Que dado el uso y la relevancia de las marcas GO de su representada en Costa Rica que las mismas son utilizadas como imagen corporativa de la empresa en sus sucursales y oficinas centrales. 4-Que tal es el uso de las marcas de su representada que en reiteradas ocasiones se ha rechazado el registro de las marcas y ha admitido oposiciones contra marcas similares o idénticas que utilizan la denominación GO en sus diferentes presentaciones.5-Agrega que la marca de su representada se encuentra registrada en muchos países alrededor del mundo, para lo cual se aportó copia certificada de dichos registros. 6-Continúa manifestando que con base en el informe de la SUTEL se demuestra la relevancia en el mercado de las marcas GO y TIGO. 7- Por último, señala que su representada ha invertido grandes cantidades de dinero para lograr el reconocimiento y posicionamiento de la marca, que al día de hoy ha logrado. Solicita se deniegue la cancelación de las marcas GO.

**SEGUNDO.** 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, previas las deliberaciones de ley.

**TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista los siguientes: Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritas las siguientes marcas a nombre de **MILlicom INTERNATIONAL CELLULAR S.A.**, (folios 184 a 201)



- 1- **registro 195162** Clase 41 internacional para proteger “Educación y Entretenimiento”.



2- **registro 195161** Clase 38 internacional para proteger “Telecomunicaciones”.

3- **GO registro 195166** Clase 41 internacional para proteger “Educación y Entretenimiento”.

4- **GO registro 195122** Clase 38 internacional para proteger “Telecomunicaciones”.

5. Que la empresa **MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S.A** no ha estado



utilizando los signos **GO** y **registros 195162, 195161, 195166 y 195122.**

**CUARTO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra hechos con influencia para la resolución de este asunto, que pudieren tener el carácter de no probados.

**QUINTO. SOBRE EL FONDO.** Antes de entrar a analizar sobre el uso o no de la marca según lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial y lo alegado por el apelante, se hace necesario aclarar el alcance del artículo 42 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, lo cual ya este Tribunal lo ha dimensionado ampliamente en el Voto N° 333-2007, de las diez horas con treinta minutos del quince de noviembre de dos mil siete, concluyendo que la carga de la prueba le corresponde al titular de la marca **MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S.A**, porque solo el propietario de ese bien jurídico tiene la prueba idónea para comprobar que su marca se ha usado en el comercio, tal como así lo ha entendido la empresa

Indicado lo anterior, se entra al análisis de los supuestos establecidos en el párrafo primero del artículo 40 de la Ley de Marcas y que resulta fundamental para la resolución de este proceso. Al efecto ese numeral en lo que interesa expresamente manifiesta:

*“Artículo 40.- Definición de uso de la marca. Se entiende que una marca registrada se encuentra en uso cuando los productos o servicios que distingue han sido puestos en el comercio con esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, tomando en cuenta la dimensión del mercado, la naturaleza de los productos o servicios de que se trate y las modalidades bajo las cuales se comercializan. También constituye uso de la marca su empleo en relación con productos destinados a la exportación a partir del territorio nacional o con servicios brindados en el extranjero desde el territorio nacional.”*


Con respecto al uso de la marca, estima este Tribunal, que un signo constituye propiamente una marca, cuando la unión de ese signo con el producto o servicios se posiciona en la mente del consumidor y esto se produce, cuando existe un uso real y efectivo de esa marca.

Como bien se sabe y se infiere de los numerales del 39 al 41 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, el titular de una marca está obligado o compelido a utilizarla de manera real y efectiva en el comercio, por cuanto si no lo hace, no solo impide el conocimiento en el mercado del signo por parte de los consumidores, sino también impide que terceras personas puedan apropiarse con mejor provecho y suceso del signo utilizado como tal. Las marcas al ser puestas en el mercado cumplen su función distintiva, sea de productos o de servicios, y mantienen su vigencia, no solamente en el plano económico, esto es, desde el punto de vista de la utilidad que pueden hacerle obtener a su titular, sino que también jurídico, porque cumplen con la normativa que las regula.

Ahora bien, ¿cómo se puede comprobar el uso de una marca? La normativa costarricense establece en el segundo párrafo del ya citado artículo 42, que cualquier medio de prueba admitido por la ley es suficiente, mientras que compruebe ese uso real y efectivo.

En lo atinente a los criterios para acreditar el uso de una marca de productos o servicios, debe tenerse claro que el objeto de la figura de cancelación por no uso, es reflejar el modo más preciso, la realidad de la utilización de la marca en el registro que la respalda. En tal sentido, como se ha indicado supra a través del Voto de este Tribunal No.333-2007, corresponderá al titular aportar las pruebas de la actividad comercial ejercida con el signo marcario para tal efecto, constituyen medios de prueba de uso entre muchos otros, las facturas comerciales, documentos contables o certificaciones financieras o contables que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercaderías identificadas con la marca. De igual forma podemos mencionar entre otros medios, los catálogos, la publicidad en la que se aprecie la marca en relación directa con el producto o servicio

Tomando en cuenta lo prescrito en el párrafo tercero del artículo 39 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, puede observarse a folio 1 del expediente, que la solicitud de cancelación por falta de uso fue presentada por la empresa **CLAXSON MEDIA LLC**, el 09 de junio de 2017, por lo que la prueba aportada por la empresa **MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR**

**S.A** , para demostrar el uso real y efectivo en Costa Rica de sus marcas **GO** y  en clases 38 y 41 internacional , deberá tener fecha anterior al 09 de junio de 2017.

Analizada la prueba se determina que a folios 115 a 192 del expediente principal la apoderada de **MILLICOM** presenta:

- Copias certificadas de los certificados de registro de las marcas **GO** en Costa Rica.

- Publicidad consistente en anuncios y vallas publicitarias sin certificar.
- Fotografías donde se evidencia el uso de la marca en los empleados de **MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S.A**
- Copia simple del Informe de Auditores Independientes visible a folio 208 del expediente principal donde presentan una auditoría de los estados financieros de **MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S.A.**

Considera esta instancia que con la prueba aportada por el titular de la marca que se pretende

cancelar, no se logra demostrar el uso real y efectivo de los signos marcarios **GO** y



Se debe tomar en cuenta que dichos signos fueron inscritos para proteger en clases 38 “Telecomunicaciones” y 41 internacional: “Educación y Entretenimiento”. Nótese que la prueba aportada se observan impresiones y copias simples que no cuentan con la formalidad requerida para ser considerados aptos para la comprobación de un hecho, aunado a que este Tribunal confirió audiencia de prueba para mejor resolver con el objetivo de que la apelante, aportara prueba en ese sentido, sin embargo, no se aportó prueba alguna.

Bajo esa consideración, lleva razón la solicitante de la cancelación por falta de uso, en que en el caso se logra demostrar con prueba fehaciente, que las marcas inscritas y que consta en la publicidad registral, no se están usando en el mercado para proteger: “Telecomunicaciones”. *Educación y Entretenimiento*”.

Ante ello, los argumentos expuestos por la apelante respecto a que no lleva razón la solicitante al indicar que las marcas de su representada no han sido utilizadas durante los últimos cinco años, ya que tal y como consta en la prueba las marcas actualmente son puestas para la venta, distribución y comercialización de los servicios protegidos por estas; al respecto se debe señalar,

que este Tribunal mediante resolución de las 15:14: minutos del 14 de enero de 2019 ordenó prueba para mejor resolver a efecto de que la apelante acreditara el uso de la marca, no obstante, no se aportó elementos de convicción suficientes para determinarlo y con lo que consta en el expediente, no permiten preservar el signo inscrito.

Visto los agravios que argumenta el recurrente, es importante señalar que las afirmaciones deben acreditarse con la prueba correspondientes, en el presente caso, no quedó evidenciado el uso del signo en los términos en que se encuentra protegidos en Costa Rica. La documentación aportada resulta insuficiente para avalar el uso conforme lo regulado en el artículo 40, lo que implica confirmar lo resuelto por el Registro.

Así las cosas, con fundamento en los argumentos y citas normativas expuestas, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **MARIA GABRIELA MIRANDA URBINA**, apoderada especial de la sociedad **MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S.A** en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:16:27 horas del 27 de julio de 2018, la cual se confirma.

**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, N° 8039, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, de 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 del 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

### **POR TANTO**

Con fundamento en los argumentos, citas normativas y jurisprudencia expuestas, se declara *Sin Lugar* el **recurso de apelación** interpuesto por la licenciada **MARIA GABRIELA MIRANDA**



---

**URBINA** apoderada especial de la sociedad **MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S.A** en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:16:27 horas del 27 de julio de 2018, la cual se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo.- **NOTIFÍQUESE.-**

*Norma Ureña Boza*

*Kattia Mora Cordero*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Guadalupe Ortiz Mora*

Maut/NUB/KMC/IMDD/JEAV/GOM