

**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente 2018-0126-TRA-PI**

**Oposición a inscripción de como marca del signo** 

**Millicom International Cellular S.A., apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2016-11387)**

**Marcas y otros signos**

***VOTO 0411-2018***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las nueve horas cincuenta minutos del once de julio de dos mil dieciocho.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la licenciada María Gabriela Miranda Urbina, abogada, vecina de San José, cédula de identidad 1-1139-0272, quien actúa en condición de apoderada especial de la empresa Millicom International Cellular S.A., organizada y existente bajo las leyes de Luxemburgo, domiciliada en 2, Rue du Fort Bourbon L-1249 Luxemburgo, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 13:18:56 horas del 31 de enero del 2018.

***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 18 de noviembre de 2016, la licenciada Tatiana Rojas Hernández, abogada, vecina de San José, cédula de identidad 1-0956-0429, actuando como apoderada especial de la empresa Astra Honduras, S.A. de C.V., organizada y existente bajo las leyes de Honduras, domiciliada en Colonia San Carlos, Torre San Carlos, Decimo Nivel, Tegucigalpa M.D.C., Honduras, solicitó la inscripción como marca de servicios del signo , en clase 36 para distinguir servicios de seguros, operaciones financieras, operaciones monetarias, negocios inmobiliarios.

**SEGUNDO.** El 4 de agosto de 2017 la licenciada Miranda Urbina, en su condición indicada, plantea formal oposición contra lo solicitado.

**TERCERO.** El Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución de las 13:18:56 horas del 31 de enero del 2018, declaró sin lugar la oposición y acogió el signo solicitado.

**CUARTO.** Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 15 de febrero de 2018, la licenciada Miranda Urbina presentó recurso de revocatoria con apelación en subsidio en contra de la resolución relacionada; habiendo sido declarada sin lugar la revocatoria y admitida la apelación para ante este Tribunal por resolución de las 12:52:33 horas del 20 de febrero de 2018.

**QUINTO.** A la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, la invalidez o nulidad de lo actuado, dictándose esta resolución previa la deliberación de ley.

*Redacta la Juez Ortiz Mora, y;*

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS.** Este Tribunal hace suyo lo ya indicado al respecto en la resolución venida en alzada, considerandos primero y segundo (folios 426 a 429 expediente principal).

**SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** El Registro de la Propiedad Industrial denegó la oposición planteada al considerar que no se demuestra que las marcas de la empresa MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S.A. sean notorias, y que entre la solicitada y la inscrita hay suficiente diferencia como para permitir la coexistencia registral.

La empresa apelante manifiesta en su escrito da agravios, que no lleva razón la autoridad registral al indicar que no hay pruebas para reconocer a sus marcas como notorias, pues es propietaria de varios registros de las marcas TIGO & GO en clases 9, 14, 36, 38 y 41 que protegen productos y servicios similares a la marca TENGO, lo cual conlleva a una confusión en el consumidor que puede llegar a asociar el origen comercial de la marca objeto de oposición. Que existen muchas y evidentes similitudes gráficas, fonéticas e ideológicas de sus marcas con la marca objeto de oposición, y la cual afecta directamente los intereses de su representada, tanto económicos como comerciales. De igual forma y mediante escrito adicional al recurso mencionado, aporta como prueba para mejor resolver el informe de indicadores emitido por la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL) para los años 2012 a 2016, que manifiesta la relevancia en el mercado costarricense de telecomunicaciones.

**TERCERO. SOBRE EL FONDO.** Debe este Tribunal iniciar indicando que, tal y como se ha explicado en los votos 0025 y 0071 de 2010, 0476 y 0806 de 2011, 0596-2013 y 0467-2015, el hecho de que una marca sea notoria no significa que automáticamente rompa con el principio de especialidad, como sí sucede con las marcas famosas. Al analizarse la prueba presentada al efecto, vemos como con ella la empresa apelante trata de comprobar una notoriedad constreñida al sector telecomunicaciones, siendo que el signo pedido se enmarca más bien en el sector financiero, inmobiliario y de seguros. Por ello es que este Tribunal determina que los signos han de analizarse de acuerdo a las reglas ordinarias del cotejo marcario, sin darle un carácter extraordinario a las marcas registradas de la opositora, ya que no demuestra que éstas, a pesar de ser usadas en el sector telecomunicaciones, hayan alcanzado un nivel de conocimiento más allá de su sector y que abarque al público en general, sea que no se ha demostrado que sean poseedoras de fama. Lo anterior no ha de entenderse como un reconocimiento de notoriedad de las marcas de la empresa opositora, tema que no se analiza por no ser de interés al caso bajo estudio.

Así, en el caso que nos ocupa, el signo propuesto y los inscritos son los siguientes:

<b>Signo</b>		<i>GO</i>	<i>GO</i>	<i>GO</i>
--------------	--	-----------	-----------	-----------

				
<i>Registro</i>	<i>Solicitado</i>	<i>195166</i>	<i>195122</i>	<i>195164</i>
<i>Marcas</i>	<i>Servicios</i>	<i>Servicios</i>	<i>Servicios</i>	<i>Servicios</i>
<i>Protección y Distinción</i>	<i>Servicios de gestión comerciales, administración comercial y trabajos de oficina</i>	<i>Educación y Entretenimiento</i>	<i>Telecomunicaciones</i>	<i>Seguros y Negocios Financieros</i>
<i>Clase</i>	<b>35</b>	<b>41</b>	<b>38</b>	<b>36</b>
<i>Titular</i>	<b>ASTRA HONDURAS, S.A. de C.V.</b>	<b>MILlicom INTERNATIONAL CELLULAR S.A.</b>	<b>MILlicom INTERNATIONAL CELLULAR S.A.</b>	<b>MILlicom INTERNATIONAL CELLULAR S.A.</b>

<i>Signo</i>				
<i>Registro</i>	<i>195162</i>	<i>195161</i>	<i>195160</i>	<i>257427</i>
<i>Marcas</i>	<i>Servicios</i>	<i>Servicios</i>	<i>Servicios</i>	<i>Servicios</i>
<i>Protección y Distinción</i>	<i>Educación y Entretenimiento</i>	<i>Telecomunicaciones</i>	<i>Seguros y Negocios Financieros</i>	<i>Telecomunicaciones</i>
<i>Clase</i>	<b>41</b>	<b>38</b>	<b>36</b>	<b>38</b>
<i>Titular</i>	<b>MILlicom INTERNATIONAL CELLULAR S.A.</b>	<b>MILlicom INTERNATIONAL CELLULAR S.A.</b>	<b>MILlicom INTERNATIONAL CELLULAR S.A.</b>	<b>MILlicom INTERNATIONAL CELLULAR S.A.</b>

<b>Signo</b>			<i>tigo</i>	<i>tigo</i>
<b>Registro</b>	257426	190618	191136	191250
<b>Marcas</b>	<i>Servicios</i>	<i>Servicios</i>	<i>Servicios</i>	<i>Servicios</i>
<b>Protección y Distinción</b>	<i>Telecomunicaciones</i>	<i>Seguros y Negocios Financieros; negocios monetarios; negocios inmobiliarios</i>	<i>Seguros y Negocios Financieros; negocios monetarios; negocios inmobiliarios</i>	<i>Educación, formación, esparcimiento; actividades deportivas y culturales</i>
<b>Clase</b>	38	36	36	41
<b>Titular</b>	MILlicom INTERNATIONAL CELLULAR S.A.	MILlicom INTERNATIONAL CELLULAR S.A.	MILlicom INTERNATIONAL CELLULAR S.A.	MILlicom INTERNATIONAL CELLULAR S.A.

<b>Signo</b>	<i>tigo</i>			
<b>Registro</b>	191258	190649	257431	257429
<b>Marcas</b>	<i>Servicios</i>	<i>Servicios</i>	<i>Servicios</i>	<i>Servicios</i>
<b>Protección y Distinción</b>	<i>Telecomunicaciones</i>	<i>Telecomunicaciones</i>	<i>Telecomunicaciones</i>	<i>Servicios de Seguros; operaciones financieras; operaciones monetarias; negocios inmobiliarios</i>
<b>Clase</b>	38	38	38	36

Titular	MILlicom INTERNATIONAL CELLULAR S.A.			
---------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------

Signo			GO
Registro	256915	190605	195104
Marca	Fabrica y Comercio	Fabrica y Comercio	Fabrica y Comercio
Protección y Distinción	<i>Aparatos e instrumentos científicos, náuticos geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesaje, de medición, de señalización, de control (inspección), de salvamento y enseñanza; aparatos e instrumentos de conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de electricidad; aparatos de grabación, transmisión, reproducción de sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; discos compactos; DVD y otros soportes de grabación digitales; mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas de calcular, equipos de procesamiento de datos, ordenadores, software; extintores</i>	<i>Aparatos e instrumentos científicos, náuticos geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza; aparatos e instrumentos para la conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de electricidad; aparatos para el registro, transmisión, reproducción del sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas calculadoras, equipos para el tratamiento de la información y ordenadores, extintores</i>	<i>Aparatos e instrumentos para la conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad; aparatos para el registro, transmisión, reproducción del sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas calculadoras, equipos para el tratamiento de la información y ordenadores.</i>
Clase	9	9	9
Titular	MILlicom INTERNATIONAL CELLULAR S.A.	MILlicom INTERNATIONAL CELLULAR S.A.	MILlicom INTERNATIONAL CELLULAR S.A.

Este Tribunal comparte lo resuelto por el Registro, toda vez que  es lo suficientemente diferente de las marcas inscritas como para que haya confusión desde el punto de vista gráfico, fonético o ideológico.

Las palabras contenidas en las marcas de la clase 36 GO, , , , son claramente diferentes en sus elementos denominativos y figurativos de la pedida, sus grafías, forma, color y diseño son totalmente distintas y diferenciables.

La diferencia en la pronunciación de los signos TENGO / TIGO / GO es fácilmente apreciable para el consumidor, por lo que no cabe la confusión fonética.

Por último, desde el punto de vista ideológico, la palabra **TENGO** es la conjugación del verbo tener que es *poseer, mantener, dominar, etc.* (<http://dle.rae.es/?id=ZT8sFSB>); la palabra **GO** proviene del inglés y se traduce al idioma español como IR (<https://translate.google.com/?hl=es#en/es/go>); y la palabra **TIGO** no posee un significado pues se trata de un término de fantasía; por lo que en dicho plano son totalmente diferentes.

Entre los signos cotejados existen mayores diferencias que similitudes, por ende no existe impedimento alguno para que a  se le otorgue el derecho de exclusiva marcario a través de su registro, pues cuenta con la carga distintiva requerida para distinguir en forma efectiva sus servicios, como fue indicado por el Registro. El conjunto del signo solicitado le confiere un sentido diferente y una identidad propia, por ello no existe probabilidad de que se establezca un vínculo entre las marcas, los elementos concentradores de la aptitud distintiva tanto en la solicitada como en las inscritas son fácilmente distinguibles para el consumidor y así podrá diferenciarlos.

Por lo anterior, se declara sin lugar el recurso de apelación presentado en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 13:18:56 horas del 31 de enero del 2018, la que en este acto se confirma.

**CUARTO. AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA.** Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, decreto ejecutivo 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

***POR TANTO***

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación presentado por la licenciada María Gabriela Miranda Urbina, apoderada especial de MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 13:18:56 horas del 31 de enero del 2018, la que en este acto 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*

*Leonardo Villavicencio Cedeño*

*Rocio Cervantes Barrantes*

*Guadalupe Ortiz Mora*

**DESCRIPTORES:**

**MARCAS INTRINSECAMENTE INADMISIBLES**

**TE: MARCAS CON FALTA DE DISTINTIVIDAD**

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TG: TIPOS DE MARCAS**

**TNR: 00:43:89**

**TNR: 00.60.55**