



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente 2015-0429-TRA-PI

Solicitud de licencia de uso de marca “TIGO Y OTRAS”

MILLICOM CABLE COSTA RICA, S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2008-10104/ 190679)

Marcas y otros signos

VOTO N° 049-2016

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con veinte minutos del doce de febrero de dos mil dieciséis.

Recurso de apelación planteado por Angelo Iannuzzelli Carmona, mayor, ingeniero eléctrico, de nacionalidad salvadoreña con cédula de residencia 1222006089824, vecino de San José, en su condición de apoderado generalísimo de la empresa **MILLICOM CABLE COSTA RICA, S.A.**, sociedad costarricense con cédula de persona jurídica 3-101-577518, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con once minutos y cincuenta y cuatro segundos del veinte de marzo de dos mil quince.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado el veinticuatro de noviembre de dos mil catorce, el señor Angelo Iannuzzelli Carmona, en la representación indicada, solicitó el registro de la licencia de uso otorgada por MILLICOM SPAIN S.L. a su representada, sobre las siguientes marcas: **1)** Marca TIGO N° 190605. Clase 9. **2)** Marca TIGO N° 190650. Clase 16. **3)** Marca TIGO N° 191263. Clase 16. **4)** Marca TIGO N° 190678. Clase 25. **5)** Marca TIGO N° 190651. Clase 35. **6)** Marca TIGO N° 191268. Clase 25. **7)** Marca TIGO N°



191309. Clase 35. **8)** Marca TIGO N° 190618. Clase 36. **9)** Marca TIGO N° 191136. Clase 36. **10)** Marca TIGO N° 190649. Clase 38. **11)** Marca TIGO N° 191258. Clase 38. **12)** Marca TIGO N° 190679. Clase 41. **13)** Marca TIGO N° 191250. Clase 41. **14)** Marca TIGO N° 190620. Clase 42. **15)** Marca TIGO N° 191238. Clase 42. **16)** Marca TIGO CASH N° 195101. Clase 41. **17)** Marca GO N° 195162. Clase 41. **18)** Marca AQUÍ TIGO CASH N° 195093. Clase 41. **19)** Marca GO N° 195166. Clase 41. **20)** Marca GO N° 195161. Clase 38. **21)** Marca TIGO CASH N° 195102. Clase 38. **22)** Marca AQUÍ TIGO CASH N° 195063. Clase 38. **23)** Marca GO N° 195122. Clase 38. **24)** Marca AQUÍ TIGO CASH N° 195095. Clase 37. **25)** Marca TIGO N° 195072. Clase 37. **26)** Marca TIGO N° 195086. Clase 37. **27)** Marca GO N° 195165. Clase 37. **28)** Marca TIGO CASH N° 195103. Clase 37. **29)** Marca GO N° 195160. Clase 36. **30)** Marca AQUÍ TIGO CASH N° 195092. Clase 36. **31)** Marca GO N° 195164. Clase 36. **32)** Marca TIGO CASH N° 195085. Clase 36. **33)** Marca GO N° 195065. Clase 35. **34)** Marca AQUÍ TIGO CASH N° 195091. Clase 35. **35)** Marca GO N° 195163. Clase 35. **36)** Marca TIGO CASH N° 195096. Clase 35. **37)** Marca GO N° 195105. Clase 16. **38)** Marca GO N° 195104. Clase 9. **39)** Marca GO N° 195073. Clase 9. **40)** Marca AQUÍ TIGO CASH N° 195094. Clase 9. **41)** Marca TIGO CASH N° 195064. Clase 9. **42)** Marca AQUÍ TIGO CASH N° 196039. Clase 16. **43)** Marca GO N° 196207. Clase 16. **44)** Marca TIGO CASH N° 196041. Clase 16. **45)** Marca TIGO N° 196113. Clase 9. **46)** Marca MILLICOM N° 226911. Clase 38. **47)** Marca MILLICOM N° 226699. Clase 38. **48)** Marca SONREÍ, TIENES TIGO N° 407-2013. Clase 38. **49)** Marca GO N° 195082. Clase 37.

SEGUNDO. Mediante resoluciones de las 14:26:44 horas del 4 de diciembre de 2014 y de las 9:36:17 de 18 de febrero de 2015 el Registro le previno al solicitante, dentro de otros aspectos, que el titular de las marcas objeto de la licencia es MILLICOM INTERNATIONAL CELULAR S.A. y no MILLICOM SPAIN S.L. De acuerdo con esto, si la titular de las marcas le dio la franquicia o una licencia de uso a esta última, no consta anotación alguna de este acto en la base de datos del Registro y por ello la solicitante no se encuentra facultada para darlas en franquicia o en licencia de uso. Para el cumplimiento de esta prevención se le otorgó



el término de quince días bajo apercibimiento de tener por abandonada su gestión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Marcas. Por su parte la solicitante respondió estas prevenciones mediante oficio presentado el 11 de marzo de 2015.

TERCERO. El Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las quince horas, once minutos, cincuenta y cuatro segundos del veinte de marzo de dos mil quince, declaró el abandono de la relacionada solicitud y ordenó el archivo del expediente.

CUARTO. Inconforme con lo resuelto, el señor Iannuzzelli Carmona interpuso los recursos de revocatoria con apelación en subsidio y en razón de ello conoce este Tribunal.

QUINTO. 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 o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal, toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su Órgano Colegiado del 12 de julio al 24 de agosto del 2015.

Redacta la juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS. De interés para la resolución de este proceso, este Tribunal tiene como hechos probados los siguientes:

I. Protocolización en lo conducente del “CONTRATO DE FRANQUICIA” suscrito por MILLICOM SPAIN S.L. en calidad de franquiciador y AMNET CABLE COSTA RICA, S.A. como franquiciado, (folios 8 y 9).

II. Que MILLICOM INTERNACIONAL CELLULAR S.A. concedió un “Contrato de licencia de marcas comerciales y know-how (conocimiento especializado)” a favor de



MILLICOM SPAIN S.L., suscrito el 4 de diciembre de 2013 (folios 19 a 59 y su traducción de folio 64 a 90).

III. Que en el “Contrato de licencia de marcas comerciales y know-how (conocimiento especializado)” la empresa concedente: MILLICOM INTERNACIONAL CELLULAR S.A. autoriza a la licenciataria: MILLICOM SPAIN S.L. a otorgar sub-licencias de las marcas comerciales y a impartir y otorgar sub-licencias al know-how en el territorio (folios 19 y 65 punto 5 del preámbulo).

IV. Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritas a favor de MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR, S.A. las siguientes marcas: **1.-** Marca TIGO (DISEÑO) con registro 190651 en clase 35. **2.-** Marca TIGO (DISEÑO) con registro 190678. Clase 25. **3.-** Marca TIGO con registro 191309. Clase 35. **4.-** Marca TIGO con registro 191263. Clase 16. **5.-** Marca TIGO N° 191136. Clase 36. **6.-** Marca TIGO N° 190650. Clase 16. **7.-** Marca TIGO N° 190649. Clase 38. **8.-** Marca TIGO N° 190618. Clase 36. **9.-** Marca TIGO N° 190605. Clase 9. **10.-** Marca TIGO N° 190620. Clase 42. **11.-** Marca TIGO N° 190679. Clase 41. **12.-** Marca TIGO N° 191250. Clase 41. **13.-** Marca TIGO N° 191258. Clase 38. **14.-** Marca TIGO N° 191238. Clase 42. **15.-** Marca TIGO N° 195072. Clase 37. **16.-** Marca TIGO N° 195086. Clase 37. **17.-** Marca AQUÍ TIGO CASH N° 195093. Clase 41. **18.-** Marca AQUÍ TIGO CASH N° 195095. Clase 37. **19.-** Marca AQUÍ TIGO CASH N° 195063. Clase 38. **20.-** Marca GO N° 195162. Clase 41. **21.-** Marca GO N° 195161. Clase 38. **22.-** Marca GO N° 195160. Clase 36. **23.-** Marca TIGO CASH N° 195103. Clase 37. **24.-** Marca TIGO CASH N° 195102. Clase 38. **25.-** Marca TIGO CASH N° 195101. Clase 41. **26.-** Marca GO N° 195166. Clase 41. **27.-** Marca GO N° 195165. Clase 37. **28.-** Marca GO N° 195122. Clase 38. **29.-** Marca TIGO N° 196113. Clase 9. **30.-** Marca AQUÍ TIGO CASH N° 196039. Clase 16. **31.-** Marca AQUÍ TIGO CASH N° 195091. Clase 35. **32.-** Marca AQUÍ TIGO CASH N° 195092. Clase 36. **33.-** Marca AQUÍ TIGO CASH N° 195094. Clase 9. **34.-** Marca TIGO CASH N° 195064. Clase 9. **35.-** Marca TIGO CASH N° 196041. Clase 16. **36.-** Marca GO N° 195082. Clase 37. **37.-** Marca GO N° 195065. Clase 35. **38.-** Marca GO N° 196207. Clase 16. **39.-** Marca GO N° 195073. Clase 9. **40.-** Marca



TIGO CASH N° 195096. Clase 35. **41.-** Marca TIGO CASH N° 195085. Clase 36. **42.-** Marca GO N° 195104. Clase 9. **43.-** Marca GO N° 195105. Clase 16. **44.-** Marca GO N° 195163. Clase 35. **45.-** Marca GO N° 195164. Clase 36. **46.-** Marca MILLICOM N° 226911. Clase 38. **47.-** Marca MILLICOM N° 226699. Clase 38. **48.-** Marca TIGO N° 191268. Clase 25, (ver folios 166 a 264).

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos de esta naturaleza que resulten de importancia para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. SOBRE EL FONDO. El conflicto surge a partir de que el Registro de la Propiedad Industrial declaró el abandono de la solicitud de registro de la licencia de uso, otorgada a favor de **MILLICOM CABLE COSTA RICA, S.A.** (antes denominada **AMNET CABLE COSTA RICA, S.A.**) Lo anterior, al considerar que no fue cumplida la prevención del día 18 de febrero de 2015, en donde se requirió a la solicitante presentar el documento de licencia suscrito entre **MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S.A.** y **MILLICOM SPAIN, S.L.** en donde se autoriza a otorgar sub-licencias sobre las marcas relacionadas. Por ello, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, el Registro de la Propiedad Industrial declaró el abandono y ordenó el archivo de la solicitud de referencia.

Analizado el expediente venido en Alzada, se evidencia que mediante resolución de las 9:36:17 horas del 18 de febrero de 2015, (folio 17) el Registro previno a la solicitante que:

“... SE PREVIENE al solicitante del documento de Licencia de referencia, para que en el plazo de **QUINCE DÍAS HÁBILES** contados a partir del día hábil siguiente de la presente notificación, proceda a:

1. Con base al escrito 2015-260 del 09 de enero de 2015, se le previene al solicitante que todos los registros mencionados en la presente solicitud de licencia de uso pertenecen al titular **MILLICOM INTERNTIONAL**



CELLULAR S.A., mismo que no se menciona tanto en la solicitud como en el documento de contrato de franquicia suscrito. Por otra parte si la sociedad **MILLICOM INTERNTIONAL CELLULAR S.A.**, (titular registral de las marcas) le traspaso, dio en franquicia o bien una licencia de uso a la sociedad **MILLICOM SPAIN S.L.** (solicitante de marras), en la base de datos de este registro no consta anotación alguna ni documento idóneo que establece que la sociedad **MILLICOM SPAIN S.L.**, está facultada para dar en franquicia o en licencia de uso las marcas mencionadas.

2. Por lo tanto debe tomar en cuenta el solicitante que es improcedente la solicitud de licencia de uso ya que no consta en nuestra base de datos cesión alguna del titular actual de la marcas (**MILLICOM INTERNTIONAL CELLULAR S.A.**) a **MILLICOM SPAIN S.L.** ...”

Por su parte, la empresa solicitante respondió esta prevención mediante escrito presentado el 11 de marzo de 2015 aportando copia simple y sin traducción del Contrato de Licencia y Know-How suscrito entre **Millicom International Cellular S. A.** y **Millicom Spain S. L.**, indicando que:

*“...1) Con base a lo requerido, se adjunta documento denominado “Trademark and know how license agreeqment”, o bien, “Contrato de Franquicia y Licencia de Uso de Marcas”, suscrito entre las empresas **Millicom International Cellular S. A.** y **Millicom Spain S. L.** De ser necesario y prevenido se presentará oportunamente la traducción oficial del documento de cita...”* (folios 18 a 59)

Posteriormente, con el escrito presentado ante el Registro el 6 de abril de 2015 (folios 63 a 90) aportó la traducción correspondiente del relacionado documento, denominado: **“CONTRATO DE LICENCIA DE MARCAS COMERCIALES Y “KNOW-HOW” (CONOCIMIENTO ESPECIALIZADO)”**, en donde, en el punto 5 de su preámbulo se



indica que: “5. En línea con lo anterior, la Concedente de la Licencia acepta otorgar una licencia sobre las Marcas Comerciales y sobre el Know-How de acuerdo con este Contrato a la Licenciataria para que tenga derecho a usar y/u otorgar sublicencias a las Marcas Comerciales y a impartir y otorgar sublicencias al Know-How en el Territorio”. Siendo que en las definiciones se indica que: “1.9 “Territorio” significa los países enumerados en el Anexo 1 del Contrato...”, Anexo en el que se menciona a Costa Rica.

Conforme a lo anterior, encuentra este Tribunal que, a pesar de que inicialmente la parte interesada aportó una copia simple del contrato de licencia, consta a folios 64 a 90 del expediente la copia certificada y con la traducción oficial del “CONTRATO DE LICENCIA DE MARCAS COMERCIALES Y “KNOW-HOW” (CONOCIMIENTO ESPECIALIZADO)” En virtud de ello el primer documento presentado resulta idóneo y por esto debió el Registro tener por cumplida la prevención, toda vez que con este último documento se demostró que efectivamente Millicom Spain S. L. contaba con facultades para otorgar sub-licencias de las marcas inscritas a nombre de Millicom International Cellular S. A, siendo que el Registro de la Propiedad Industrial debió prevenir a la solicitante que aportara la certificación y traducción de este documento.

En relación con el otorgamiento de licencias sobre marcas, el artículo 35 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos establece que el titular de un derecho marcario (inscrito o en trámite) puede conceder a un tercero una licencia de uso sobre éste. Esta licencia que puede ser inscrita para efectos de seguridad y publicidad registral. Asimismo, puede el licenciataria ceder su licencia o conceder sub-licencias (artículo 35, inciso b) únicamente cuando así se estipule en el contrato.

En el caso que se discute, en el punto 5 del preámbulo del contrato de licencia (folios 19 y 65) Millicom International Cellular S. A. que es la titular de las marcas, autoriza a Millicom Spain S. L. a usarlas y a otorgar sub-licencias sobre ellas en el territorio, que incluye los



países enumerados en el Anexo 1 de ese Contrato (ver folio 31 y su traducción a folio 76). A su vez, a folio 8 que es la protocolización del contrato de franquicia suscrito entre Millicom Spain y Amnet Cable Costa Rica, S.A. (hoy Millicom Cable Costa Rica, S. A.), la primera de estas empresas en su condición de licenciataria otorga sub-licencia a la segunda, que es precisamente quien solicita la inscripción del contrato de franquicia.

De conformidad con las anteriores consideraciones, este Tribunal considera que la empresa solicitante comprueba con los documentos indicados en los hechos tenidos por demostrados, que efectivamente está facultada para pedir la inscripción en el Registro de la licencia de uso de las marcas propiedad de Millicom International Cellular S. A., a su favor y en virtud de ello, se declara con lugar el recurso de apelación presentado por Angelo Iannuzzelli Carmona, en representación de MILLICOM CABLE COSTA RICA SOCIEDAD ANÓNIMA (anteriormente denominada Amnet de Costa Rica S. A.), contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, once minutos y cincuenta y cuatro segundos del veinte de marzo de dos mil quince, la cual en este acto se revoca, para ordenar en su lugar se continúe con el procedimiento correspondiente, si otro motivo ajeno al examinado en esta instancia no lo impidiere.

CUARTO. SOBRE EL 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, que es Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, que es Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Conforme a las consideraciones y cita normativa que anteceden, se declara con lugar el Recurso de Apelación presentado por Angelo Iannuzzelli Carmona, en representación de



MILLICOM CABLE COSTA RICA SOCIEDAD ANÓNIMA (anteriormente denominada Amnet de Costa Rica S. A.), contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, once minutos y cincuenta y cuatro segundos del veinte de marzo de dos mil quince, la cual en este acto se revoca, para ordenar que en su lugar se continúe con el procedimiento correspondiente, si otro motivo ajeno al examinado en esta instancia no lo impidiere. Respecto de lo discutido en esta resolución 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.**

Roberto Arguedas Pérez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

Descriptor.

Licencia de Explotación de la Marca

TG: Marcas y Signos Distintivos

TNR: 00.41.19