
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2020-0348-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE MARCA DE SERVICIOS “VIGO”

VIGO REMITTANCE CORP., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2020-0157

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0699-2020

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas trece minutos del seis de noviembre de dos mil veinte.

Recurso de apelación interpuesto por el abogado Luis Diego Castro Chavarría, vecino de San José, cédula de identidad 1-0669-0228, en su condición de apoderado especial de la empresa **VIGO REMITTANCE CORP.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Estados Unidos de América con domicilio en 7001 East Bellevue Avenue, Denver, Colorado, 80237, EUA, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:34:36 horas del 25 de mayo de 2020.

Redacta la jueza Quesada Bermúdez

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 10 de enero de 2020, el abogado Simón Valverde Gutiérrez, vecino de Santa Ana, apoderado especial de la empresa **VIGO REMITTANCE CORP.**, presentó solicitud de inscripción de la marca de servicios “**VIGO**”, para proteger y distinguir en clase 36 internacional: servicios de transferencia de

dinero; transferencia electrónica de dinero; servicios de transferencia electrónica de fondos; servicios de pago de facturas.

Mediante resolución final de las 15:34:36 horas del 25 de mayo de 2020, el Registro de la Propiedad Industrial denegó la solicitud de inscripción de la marca pretendida, por derechos de terceros al encontrarse inscritos los signos marcarios TIGO, registros: 257429, 190618, 191136 y 257434, de conformidad con lo establecido en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas y otros signos distintivos.

Inconforme con lo resuelto, el abogado Luis Diego Castro Chavarría apeló lo resuelto y expuso como agravios que el criterio del rechazo por parte del Registro de la Propiedad Industrial en la resolución final es erróneo, por cuanto existen diferencias gráficas, fonéticas e ideológicas, las cuales le permiten a los consumidores diferenciar los signos sin problema; además, del cotejo se observa que los signos registrados inician con la letra “T”, mientras que la marca solicitada comienza con la letra “V”, por lo que existe diferencia total en la apariencia respecto a las letras “T” y “V”, lo que permite una distinción visual significativa entre los signos; fonéticamente los signos presentan una diferencia evidente en su pronunciación e ideológicamente las palabras TIGO y VIGO, no se encuentran en el diccionario por lo que las marcas crean ideas particulares que serán percibidas por el consumidor; la denominación TIGO recuerda a la palabra “contigo”, como se desprende de la descripción que se encuentra en el sitio web oficial <https://www.tigo.cr/conocenos>; por su parte, la palabra VIGO es el nombre de una conocida ciudad ubicada en Galicia, España, debido a ello los consumidores al observar las marcas pensarán en conceptos totalmente diferentes, lo cual, aunado a las claras diferencias gráficas y fonéticas, terminará por desvanecer cualquier riesgo de confusión.

Con respecto a la debilidad de las marcas de 4 letras, manifestó el apelante que entre menos elementos contengan más débil es su capacidad de impedir que se inscriban o se utilicen

signos similares, pues solo en casos de marcas prácticamente idénticas se configurará suficiente semejanza, citó como ejemplos: ROMA y JOMA, ZARA y QARA, BRITT-e IRITT, AUDI y MUDI, las cuales cambian en su primera letra tal y como sucede en el presente caso; al pronunciar primero una letra y luego la otra, se denota que el mensaje visual y auditivo cambia por completo.

Agregó el recurrente que la marca VIGO ha sido objeto de oposiciones por parte de MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S.A., por la supuesta similitud con la marca TIGO en los siguientes países: Perú, Nicaragua, Honduras, Colombia y Chile, y en todos los casos la oficina de marcas de cada país declaró la oposición sin lugar por estimar que no existe suficiente riesgo de confusión.

Finalmente solicitó que se anule la resolución de denegatoria de la marca VIGO y se continúe con su trámite de inscripción.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, relevantes para lo que debe ser resuelto que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritas a nombre de la empresa **MILLICOM INTERNATIONAL CELULAR S.A.**, las siguientes marcas:



1. Marca de servicios inscrita desde el 1 de diciembre de 2016 y vigente hasta el 1 de diciembre de 2026, registro **257429**, en clase 36 internacional, para proteger y distinguir: servicios de seguros; operaciones financieras; operaciones monetarias; negocios inmobiliarios (folios 19 y 20 del expediente principal).



2. Marca de servicios  inscrita desde el 22 de mayo de 2009 y vigente hasta el 22 de mayo de 2029, registro **190618**, en clase 36 internacional, para proteger y distinguir: seguros, negocios financieros; negocios monetarios; negocios inmobiliarios (folios 21 y 22 del expediente principal).
3. Marca de servicios “**tigo**”, inscrita desde el 5 de junio de 2009 y vigente hasta el 5 de junio de 2029, registro **191136**, en clase 36 internacional, para proteger y distinguir: seguros, negocios financieros; negocios monetarios; negocios inmobiliarios (folios 23 y 24 del expediente principal).



4. Marca de servicios  inscrita desde el 1 de diciembre de 2016 y vigente hasta el 1 de diciembre de 2026, registro **257434**, en clase 36 internacional, para proteger y distinguir: servicios de seguros; operaciones financieras; operaciones monetarias; negocios inmobiliarios (folios 25 y 26 del expediente principal).

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

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. Conviene hacer referencia a la naturaleza y elementos del análisis de registrabilidad de las marcas, que resultan de una interpretación e integración global de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas), cuyo objeto de protección está definido en su artículo 1 de la siguiente manera:

La presente ley tiene por objeto proteger, efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores. [...]

La finalidad que tiene la Ley de marcas es la de proteger expresiones o formas que ayuden a distinguir productos, servicios u otros signos dentro de los usos normales del comercio, dentro de los cuales se encuentran las marcas que conforme al artículo 2 son definidas como:

Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase.

Así que todo signo que pretenda ser registrado debe ser primordialmente distintivo, por lo que no debe generar confusión en relación con otros inscritos o en trámite de inscripción, y esta es una de las manifestaciones del derecho de exclusiva que se confiere a su titular. Entre menos aptitud distintiva se posea, 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 o servicios que adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre estos para establecer que el signo no desempeñaría su papel diferenciador y no será posible darle protección registral.

Por ello el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas, son muy claros en negar la admisibilidad de una marca, cuando esta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación, respectivamente:

- a) Si el signo es idéntico o similar a una marca 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 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 anterior.

Por su parte, el artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas (decreto ejecutivo 30233-J) establece las reglas para realizar el cotejo entre signos marcarios, aduciendo al examen gráfico, fonético y/o ideológico, así como al análisis de los productos o servicios que se buscan distinguir en el mercado. Con este examen se evita la posibilidad de permitir una eventual infracción o vulneración de los derechos derivados de un signo registrado con anterioridad.

Al respecto, la **confusión visual** es causada por la identidad o similitud de los signos, sean estos: palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro y esto por su simple observación, es decir, por la manera en que el consumidor percibe el signo. La **confusión auditiva** se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no, y la **confusión ideológica** es la que se deriva del mismo o parecido contenido conceptual de los signos; todo lo anterior puede impedir al consumidor distinguir a uno de otro.

Para realizar el cotejo de los signos, el calificador se debe colocar en el lugar del consumidor del bien o servicio. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto de los signos, 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 mayor consideración las semejanzas que las diferencias entre los signos en conflicto.

Así, el cotejo marcario se integra por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

Las marcas en conflicto objeto del presente análisis son las siguientes:

SIGNO SOLICITADO	SIGNOS INSCRITOS			
“VIGO”			“tigo”	
Clase 36	Clase 36	Clase 36	Clase 36	Clase 36
Servicios de transferencia de dinero; transferencia electrónica de dinero; servicios de transferencia electrónica de fondos; servicios de pago de factura.	Servicios de seguros; operaciones financieras; operaciones monetarias; negocios inmobiliarios.	Seguros, negocios financieros; negocios monetarios; negocios inmobiliarios.	Seguros, negocios financieros; negocios monetarios; negocios inmobiliarios.	Servicios de seguros; operaciones financieras; operaciones monetarias; negocios inmobiliarios.

Después de examinar en su conjunto los signos en pugna, y tomando en cuenta los agravios manifestados por el apelante, estima este Tribunal que es dable mantener el criterio que expuso el Registro de la Propiedad Industrial en la resolución venida en alzada. El cotejo de la marca solicitada con los signos inscritos permite determinar que desde el punto de vista gráfico, el signo denominativo pretendido está formado por el término “VIGO”, mientras que las marcas inscritas, tres de ellas mixtas y una denominativa, están conformadas por el vocablo “TIGO”; a pesar de conformarse el signo solicitado en su inicio por la letra “V”, y las marcas inscritas por la letra “T”, presentan similitud por compartir en su conformación tres de las cuatro letras que las forman, lo cual hace que el consumidor no pueda diferenciarlas y reconocerlas al momento de adquirir sus servicios; el consumidor guarda en su mente el recuerdo imperfecto de los signos y al realizar el análisis de estos, debido a la similitud y naturaleza de los servicios, podría ocasionarle un riesgo de confusión y asociación empresarial, por tal motivo, de permitirse la registración del signo solicitado, se violentaría el derecho ya adquirido por la empresa **MILLICOM INTERNATIONAL CELULAR S.A.**, titular de las marcas de servicios inscritas.

Desde el punto de vista fonético, se concluye, que las marcas tienen un impacto auditivo análogo, por cuanto a la hora de su pronunciación los signos en su globalidad “VIGO” vs “TIGO”, impactan en forma casi idéntica en el oyente; máxime que el cotejo sonoro debe realizarse con base en una primera impresión y en el recuerdo imperfecto dejado de la marca percibida con anterioridad, por lo que en signos similares denominativamente el consumidor fonéticamente tendrá el recuerdo de esa vocalización, lo que causa confusión al oído de los consumidores por no ser fácilmente diferenciables por estos.

Desde el punto de vista ideológico, entre el signo solicitado “VIGO” y las marcas inscritas “TIGO”, no habría posibilidad de hallar alguna suerte de confusión o semejanza o identidad ideológica, en tanto ambos son términos de fantasía sin ningún significado conceptual.

Por consiguiente, existe relación en cuanto a los servicios de la marca solicitada: servicios de transferencia de dinero; transferencia electrónica de dinero; servicios de transferencia electrónica de fondos; servicios de pago de factura; y los servicios de los signos inscritos: operaciones financieras, negocios financieros, negocios monetarios, operaciones monetarias, los cuales son de la misma naturaleza y se encuentran inmersos en la clase 36, debido a que existe relación en los servicios relativos a operaciones financieras y monetarias, de ello se derivan mismos medios comerciales e iguales consumidores; de ahí que exista un riesgo de confusión y asociación en el consumidor al considerar que los servicios ofrecidos, pertenecen a la titular de los signos inscritos.

La jurisprudencia internacional, en el Proceso interno N° 5898-IP, Quito, del 2 de marzo del 2001, del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 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 los semejantes dispositivos de esos elementos.”

En el presente asunto, las semejanzas entre los signos son mayores que las diferencias, y por ende no es factible la coexistencia de los signos contrapuestos. Al advertirse la existencia de similitud gráfica y fonética entre los signos, como resultado de un análisis en forma global y conjunta, el signo pretendido “VIGO”, no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad, lo que aumenta la probabilidad de que se dé una asociación o relación entre los servicios que comercializan ambas empresas.

Por eso, la distintividad se convierte en un requisito indispensable en el signo marcario para su protección e inscripción, permitiéndole al consumidor elegir un determinado producto o servicio, de entre una gama de bienes o servicios de la misma especie, con lo cual se reconoce también el mérito del titular de una marca, cuando ha logrado así posicionar su producto o servicio en el mercado. No advertir el riesgo de confusión que podría presentarse ante la

coexistencia de las marcas, quebrantaría esa función distintiva que le es consustancial, y a su vez, restringiría indebidamente el derecho exclusivo de que goza el titular de una marca ya registrada, es decir, el de impedir que terceros utilicen en el curso de sus operaciones comerciales, signos idénticos o similares que pudieran producir confusión o afectar el derecho exclusivo, que le otorga el registro o la inscripción de una marca, su derecho a la exclusividad (artículo 25 Ley de marcas).

En cuanto al principio de especialidad, establecido en el artículo 25 de la ley de cita, no es aplicable en este caso particular puesto que no es posible la convivencia de signos iguales o similares cuando los productos o servicios son iguales o relacionados, como sucede en este asunto, donde hay una misma clase y servicios estrechamente relacionados.

Finalmente, en caso de que existan dudas en cuanto a la probabilidad de confusión, tales dudas deberán resolverse necesariamente a favor de quien registró con anterioridad y en contra del solicitante, quien tiene el deber de seleccionar un signo que no cause confusión con otro ya registrado y en uso en el mercado. Ante el inmenso campo que ofrece la fantasía y la imaginación, nada justifica la elección de signos semejantes capaces de producir perjuicios a derechos prioritariamente adquiridos.

Por otra parte, en cuanto a lo manifestado por el apelante sobre que la marca “VIGO” ha sido objeto de oposiciones por parte de la empresa **MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S.A.**, por la supuesta similitud con la marca “TIGO” en distintos países; es menester indicar que la jurisprudencia traída a colación no es motivo para aceptar el registro pedido, porque cada caso ha de ser analizado de acuerdo con lo que se pide y su específico marco de calificación registral, el cual varía para cada solicitud concreta, y el hecho que el signo solicitado “VIGO” haya sido aceptado en otras latitudes, no es un tema que implique la aceptación en Costa Rica de lo pedido, en tanto las inscripciones de un país y otro son independientes, de acuerdo con lo establecido por el principio de territorialidad, dado lo cual

los registros otorgados en otras latitudes no pueden considerarse como antecedentes para valorar la registrabilidad en Costa Rica, los cuales fueron otorgados por el Estado respectivo, para surtir efectos dentro de sus propias fronteras, sin que puedan ser aplicados de forma extraterritorial; lo anterior se encuentra recogido positivamente en el artículo 6 incisos B.1) y B.3) del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, suscrito por Costa Rica; todo lo anteriormente considerado impide que se pueda otorgar el registro solicitado, por trasgredir derechos marcarios de terceros.

Respecto a las marcas débiles, cabe indicar al apelante que nuestra legislación marcaria efectivamente permite el registro de marcas débiles; estas son signos marcarios que dentro de su conformación utilicen letras, prefijos, sufijos, entre otros aditamentos, siempre y cuando existan elementos que puedan ser valorados y le proporcionen la capacidad distintiva al signo marcario que se pretende inscribir, y que no afecte de manera alguna un derecho preferente; situación, que tal y como fue determinado ocurre en el presente caso, por lo que procede el rechazo de la solicitud debido a la semejanza contenida con los denominativos y los servicios a comercializar, situación que conlleva a que el consumidor relacione los servicios con un mismo origen empresarial, y no es posible conceder su protección registral.

Así las cosas, este Tribunal estima que no lleva razón la apelante en sus argumentos, toda vez que ha quedado debidamente demostrado que el signo propuesto “VIGO” presenta elementos gráficos y fonéticos, que pueden causar riesgo de confusión y asociación en el consumidor, máxime que sus servicios se encuentran estrechamente relacionados con los signos inscritos y van dirigidos al mismo tipo de consumidor.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por todo lo expuesto, no existen motivos para resolver en sentido distinto al del Registro de la Propiedad Industrial, y al existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión y asociación entre las marcas cotejadas y de permitirse la inscripción de la marca de servicios solicitada “VIGO”, se quebrantaría con

ello lo estipulado en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas, por lo que lo pertinente, es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución venida en alzada, la cual en este acto se confirma, denegándose la solicitud de inscripción del signo solicitado.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por el abogado Luis Diego Castro Chavarría, en su condición de apoderado especial de la empresa **VIGO REMITTANCE CORP.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 15:34:36 horas del 25 de mayo de 2020, la que en este acto **se confirma**. 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, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456-J del 31 de agosto de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 169 del 31 de agosto del 2009, 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.**

Karen Quesada Bermúdez

Cristian Mena Chinchilla

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

euv/KQB/CMC/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33