



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2012-0273- TRA-PI

Oposición a solicitud de inscripción de Marca de Fábrica “VIRGIN MOBILE”

VIRGIN ENTERPRISES LIMITED, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Exp. de origen 9393-09)

MARCAS Y OTROS SIGNOS

VOTO N° 259-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, Goicoechea, a las diez horas cinco minutos del catorce de marzo de dos mil dos mil trece.

Recurso de Apelación interpuesto por el licenciado Víctor Vargas Valenzuela, mayor, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno trescientos treinta y cinco setecientos noventa y cuatro, apoderado especial de la sociedad **VIRGIN ENTERPRISES LIMITED**, sociedad organizada y existente bajo las leyes del Reino Unido, domiciliada en The School House, 50 Brook Green, London W6 7RR, Inglaterra, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas veintiséis minutos cincuenta y cinco segundos del dieciocho de enero de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día veintisiete de octubre de dos mil nueve, por el licenciado Víctor Vargas Valenzuela, apoderado especial de la sociedad **VIRGIN ENTERPRICE LIMITED**, solicita la inscripción de la Marca de servicios “**VIRGIN MOBILE**” para proteger y distinguir en clase 38 internacional: “*Servicios de telecomunicaciones; servicios de transmisión de datos de voz, imágenes, audio, video e información vía telefónica o vía Internet; servicios de comunicaciones personales; servicios de radio localizadores; servicios de correo electrónico;*”



servicios de difusión; servicios de transmisión o difusión de noticias, información o entretenimiento para otros vía telefónica, televisiva, radial, satelital o vía internet". Publicado el edicto y dentro del término de ley se opuso el señor Diego Zúñiga Mora, apoderado generalísimo de la sociedad **INFORMATION TECHNOLOGY RESOURCE ITR S.A.**

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las nueve horas nueve minutos y cuarenta y ocho segundos del 31 de agosto de 2010, deja en suspenso el expediente 2009-9393, hasta tanto se resuelvan los expedientes 2009-6096 solicitud de la marca **VIRGIN MOBILE** a favor de **INFORMATION TECHNOLOGY RESOURCE ITR S.A.**, como nombre comercial y **2009- 6097** solicitud de la marca "**VIRGIN MOBILE**" a favor de **INFORMATION TECHNOLOGY RESOURCE ITR**, en clase 38 internacional.

TERCERO. Mediante Votos N° 303-2011 y 304-2011 emitidos por el Tribunal Registral Administrativo, quedan en firme las resoluciones emitidas por el Registro de la Propiedad Industrial, que declaran sin lugar las oposiciones planteadas contra las solicitudes de inscripción de los signos **VIRGIN MOBILE**, en clase 38 y como nombre comercial, expedientes 2009- 6096 y 2009-6097. Mediante resolución de las trece horas treinta y dos minutos once segundos del dieciocho de enero de dos mil doce, se levanta el suspenso sobre el expediente 2009-9393 y se ordena continuar con el trámite del expediente.

CUARTO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las catorce horas veintiséis minutos cincuenta y cinco segundos del dieciocho de enero de dos mil doce, resolvió "*(...) se declara con lugar la oposición planteada por **DIEGO ZUÑIGA MORA** apoderado especial de la empresa **INFORMATION TECHNOLOGY RESOURCE ITR S.A.**, contra la solicitud de inscripción de la marca "**VIRGIN MOBILE**" en clase 38 internacional; presentada por **VICTOR VARGAS VALENZUELA**, en su condición de apoderado especial de **VIRGIN ENTERPRISES LIMITED**, la cual se deniega...*"



QUINTO. Que el apoderado especial de la sociedad **VIRGIN ENTERPRISES LIMITED**, presenta recurso de apelación contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas veintiséis minutos cincuenta y cinco segundos del dieciocho de enero de dos mil doce.

SEXTO. 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, o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta la Jueza Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal acoge como tales los mismos analizados por el Registro de la Propiedad Industrial.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. El solicitante no demostró la notoriedad de la marca **VIRGIN MOBILE**, de la empresa **VIRGIN ENTERPRISES LIMITED**, en el momento procesal oportuno.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial rechaza la solicitud de inscripción del signo solicitado, ya que al hacer el análisis respectivo, encuentra que existen inscritos los signos: “**VIRGIN MOBILE**, nombre comercial en clase 49 del nomenclátor internacional, que protege un establecimiento comercial dedicado a *“telecomunicaciones, suministrando acceso a internet, suministrando acceso a bases de datos electrónicas, acceso a navegación mediante posicionamiento global (GPS) servicio de correo electrónico, servicio inalámbrico de mensajería de datos, específicamente servicios*



que permiten al usuario para enviar y recibir mensajes a través de redes inalámbricas de datos, servicios unidireccionados y bidireccionados de mensajera, transmisión y recepción de servicios de comunicación de voz, consulta de telecomunicaciones, específicamente suministrando información a terceras personas para asistir en el desarrollo e integración de conectividad, inalámbrica de datos unidireccional y bidireccional y “VIRGIN MOBILE” en clase 38, para proteger “telecomunicaciones, suministrando acceso a internet, suministrando acceso a bases de datos electrónicas, acceso a navegación mediante posicionamiento global (GPS) servicio de correo electrónico, servicio inalámbrico de mensajería de datos, específicamente servicios que permiten al usuario para enviar y recibir mensajes a través de redes inalámbricas de datos, servicios unidireccionados y bidireccionados de mensajera, transmisión y recepción de servicios de comunicación de voz, consulta de telecomunicaciones, específicamente suministrando información a terceras personas para asistir en el desarrollo e integración de conectividad, inalámbrica de datos unidireccional y bidireccional incluyendo información corporativa, personal o residencial y o comunicación de voz”.

Los servicios de la marca en clase 38, así como los que brinda el establecimiento comercial antes indicado, están relacionados con los servicios que pretende proteger la marca solicitada. Por tal razón corresponde a un signo inadmisibles por derechos de terceros, que contiene semejanzas gráficas y fonéticas en relación con los inscritos, que los hacen idénticos siendo inminente el riesgo de confusión para el consumidor, al no existir distintividad que permita identificarlos e individualizarlos.

Ante esta situación, no es posible para la Administración Registral permitir su coexistencia en el comercio, ya que se estaría afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios distintivos, los cuales se reconocen a través de su inscripción, fundamentando su decisión en la transgresión al artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.



Por su parte el apelante y representante de la empresa recurrente, dentro del plazo de 15 días otorgados por este Tribunal para que proceda a presentar sus alegatos, expresa agravios en el siguiente sentido: 1- Que es lamentable que en Costa Rica se siga propiciando la piratería marcaria al amparo de la ley. 2. Que el Registro de la Propiedad Industrial no analizó la prueba aportada donde se evidencia la notoriedad que a nivel internacional goza la marca solicitada. 3- Que el Registro es el ente especializado de velar por los derechos registrados, para evitar que un tercero de mala fe trate de apropiarse de una marca que no le pertenece.

CUARTO. ANÁLISIS DEL CASO. El cuadro fáctico que nos encontramos en este proceso se puede resumir en dos aspectos:

1.- Que la empresa **VIRGIN ENTERPRISES LIMITED**, al solicitar la inscripción de la marca **VIRGIN MOBILIE**, se opuso a dicha petición y dentro del plazo conferido por ley, la empresa **INFORMATION TECHNOLOGY RESOURCE ITR S.A**, aduciendo el principio de prioridad, por cuanto en fecha 9 de julio de 2009 solicitó la inscripción de la marca **VIRGIN MOBILE** en clase 38 y como Nombre Comercial. Tanto los servicios protegidos por la marca, como los brindados en el establecimiento a proteger con el nombre comercial, están relacionados con telecomunicaciones, que es precisamente el servicio que prestaría la marca solicitada en este expediente. Debe tenerse claro que al momento de esta solicitud, las marcas de la empresa **INFORMATION TECHNOLOGY RESOURCE ITR S.A**, estaban en trámite de inscripción.

2.- Que al publicarse el edicto respectivo, la empresa **INFORMATION TECHNOLOGY RESOURCE ITR S.A**, interpuso oposición en contra de la citada solicitud. Al darle traslado el Registro de la Propiedad Industrial a la empresa solicitante **VIRGIN ENTERPRISES LIMITED** sobre la oposición, su representante no se refirió a la misma, ni tampoco alegó una posible notoriedad de su marca a nivel internacional, ni presentó prueba al respecto, dejando que se inscribieran los signos a favor de la compañía **INFORMATION TECHNOLOGY**



RESOURCE ITR S.A.

De acuerdo a lo expuesto considera este Tribunal, que bien hizo el A-quo en denegar la solicitud de inscripción del signo solicitado, ya que al hacer el estudio y análisis respectivo encontró que existían inscritos los signos **Virgin Mobile** nombre comercial, en clase 49 del nomenclátor internacional, y “**Virgin Mobile**” en clase 38, cuyo titular es la empresa **INFORMATION TECHNOLOGY RESOURCE ITR S.A.** Además, continuando con el cotejo, se determinó que la marca solicitada protege servicios relacionados con los de los signos inscritos. Todo ello hace que sea inadmisibles por derechos de terceros, ya que no solo contiene semejanzas gráficas y fonéticas en relación con los inscritos, que los hacen similares, sino también la relación entre los servicios que se prestan, lo cual hace inminente el riesgo de confusión para el consumidor.

Desde el punto de vista gráfico el signo solicitado” **VIRGIN MOBILE** “es exactamente igual a los inscritos por la oponente, que fueron solicitadas en fecha 09 de julio de 2007 e inscritos desde el 02 de noviembre de 2011, por lo tanto no puede darse la coexistencia marcaria entre los signos, ya que se trata de marcas idénticas para proteger servicios similares en clase 38, y un establecimiento comercial que también provee de esos servicios, lo cual presentaría una confusión de signos marcarios que imposibilita el registro de la solicitada. Tómese en cuenta que los signos de la empresa oponente cuentan con prelación en su fecha de presentación y registro, lo que hace que debe denegarse la solicitud de inscripción de la marca **VIRGIN MOBILE** en clase 38, presentada por la empresa **VIRGIN ENTERPRISES LIMITED.**

En cuanto a los agravios expuestos por el apelante, este Tribunal los deniega ya que y respecto del 1), se le debe indicar al recurrente que tal y como consta en el expediente a folio 18, el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las catorce horas cincuenta y tres minutos veintinueve segundos del veinticuatro de marzo de dos mil diez, le concedió audiencia por el plazo de dos meses, a fin de que se refiriera a la oposición planteada por el



apoderado de la empresa **INFORMATION TECHNOLOGY RESOURCE ITR S.A**, cuando incluso las marcas de esta empresa, solicitadas bajo los expedientes 2009-6096 y 2009-6097, aún no se habían inscrito.

Obsérvese que el representante de la recurrente, no ejerció su derecho e hizo caso omiso de esa resolución, pese a ser debidamente notificado. Era en ese momento procesal que debió haber fundamentado su solicitud, al amparo de lo dispuesto por los artículos 44 y 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que refieren a los requisitos para declarar la notoriedad de una marca y presentar las pruebas tal y como se informan en esos artículos, a efecto de comprobar esa característica.

En cuanto a las pruebas que alega el recurrente que se aportaron en su momento en los expedientes 2009-6097 y 2009-6096, que eran las solicitudes de las marcas a favor de la empresa **INFORMATION TECHNOLOGY RESOURCE ITR S.A**, tal y como se afirma por el propio apelante, corresponden a documentos que fueron presentados en otros procesos, por lo tanto no existe en este caso prueba que sea susceptible de análisis, excepto los documentos presentados a folios 89 a 92 y 104 a 108, cuyo estudio no es relevante en este momento procesal, por cuanto ya existe en la publicidad registral el mismo signo que se solicita inscribir a nombre de otro titular, el que conforme al artículo 25 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, la Administración Registral debe de proteger.

Respecto al tercer agravio es importante señalar que si bien el Registro es el ente especializado de velar por los derechos registrados, para evitar que un tercero de mala fe trate de apropiarse de una marca que no le pertenece, también los titulares de las marcas inscritas en el extranjero o bien que se estén usando en Costa Rica, deben de estar vigilantes a efecto de coadyuvar con la Administración Registral, para evitar que esos terceros de mala fe se apropien de signos que ya gozan en un mercado internacional de la característica de notoriedad. El Registro necesita elementos contundentes para declarar una marca notoria, además de que procesalmente sea viable. El apelante debió atacar desde un inicio las marcas que ahora están inscritas a favor de



la empresa **INFORMATION TECHNOLOGY RESOURCE ITR S.A**, contestar la oposición que le fue presentada a su solicitud cuando le fue notificada y pedir la acumulación de las solicitudes, si eso aún procedía a efecto de que se resolviera todo en conjunto.

No puede pretender el aquí apelante, que el Registro tenga que hacer análisis sobre aspectos que no han sido llevados al expediente por la parte interesada, o que deba asesorar a los Abogados para que presenten los procesos que correspondan de acuerdo al bien que se pretenda tutelar. Si se alega notoriedad de un signo, lo primero que se debe determinar es que no exista una marca igual o **similar inscrita**, porque si ya está en la publicidad registral, el Registro debe protegerla. Ahora, si no consta en la publicidad registral, el análisis de notoriedad debe hacerse conforme lo estipulan los artículos 44 y 45 de la Ley de Marcas citada, así como lo dispuesto por el artículo 318 del Código Procesal Civil, la Recomendación Conjunta de la OMPI, ya que la Administración Registral, debe cumplir con el Principio de Legalidad.

Conforme a las consideraciones y citas normativas que anteceden, este Tribunal estima que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por el representante de la sociedad **VIRGIN ENTERPRISES LIMITED** en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas veintiséis minutos cincuenta y cinco segundos del dieciocho de enero de dos mil doce, la cual en este acto se confirma, al ser violatorio del artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos..

QUINTO. 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 (Nº 8039 del 12 de octubre de 2000) y 2º del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo Decreto Ejecutivo Nº 35456-J del 30 de marzo de 2009, se da por agotada la vía administrativa.



POR TANTO

De conformidad con las consideraciones y citas legales que anteceden, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, apoderado especial de la sociedad, **VIRGIN ENTERPRISES LIMITED** en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas veintiséis minutos cincuenta y cinco segundos del dieciocho de enero de dos mil doce, la cual en este acto se confirma, denegándose la inscripción del signo solicitado. 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

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.