



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2010-0196-TRA-PI

Solicitud de inscripción del nombre comercial “VIRGIN MOBILE”

VIRGIN ENTERPRISES LIMITED, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen número 6096-09)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO N° 303-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.-San José, Costa Rica, a las nueve horas con treinta minutos del cinco de setiembre de dos mil once.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, divorciado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-trescientos treinta y cinco. Setecientos noventa y cuatro, en su condición de apoderado especial de **VIRGIN ENTERPRISES LIMITED**, sociedad organizada y existente bajo las leyes del Reino Unido, domiciliada en The School House, 50 Brook Green, London WY 7RR, Reino Unido, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, cuarenta y seis minutos, veinticuatro segundos del veintiocho de enero de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el nueve de julio de dos mil nueve, el señor **Diego Zuñiga Mora**, mayor, soltero, ejecutivo, titular de la cédula de identidad número uno-novecientos cuarenta y cinco-novecientos cincuenta y nueve, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de



INFORMATION TECHNOLOGY RESOURCE ITR S.A., solicitó al Registro la inscripción del nombre comercial “**VIRGIN MOBILE**”, para proteger y distinguir en **clase 49** de la Clasificación Internacional de Niza, un establecimiento comercial dedicado a telecomunicaciones, suministrando acceso a Internet, suministrando acceso a bases de datos electrónicos, acceso a navegación mediante posicionamiento global, (GPS) servicio de correo electrónico, servicio inalámbrico de mensajería de datos, específicamente servicios que permiten al usuario para evitar 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. Ubicado en Heredia Santo Domingo, Centro Comercial Vereda Real Local 7-B segundo piso frente antiguo Matadero Municipal.

SEGUNDO. Que los edictos para oír oposiciones, fueron publicados en el Diario Oficial La Gaceta, los días doce, trece y catorce de agosto de dos mil nueve, en las Gacetas números, ciento cincuenta y seis, ciento cincuenta y siete y ciento cincuenta y ocho y dentro del plazo conferido, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en representación de **VIRGIN ENTERPRISES LIMITED**, formuló oposición al registro del nombre comercial “**VIRGEN MOBILE**”, en **clase 49** de la Clasificación Internacional de Niza, presentado por la representación de **INFORMATION TECHNOLOGY RESOURCE ITR S.A.**

TERCERO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las once horas, cuarenta y seis minutos, veinticuatro segundos del veintiocho de enero de dos mil diez, resuelve declarar sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado de **VIRGIN ENTERPRISES LIMITED**, y acoge la solicitud de inscripción del nombre comercial “**VIRGEN MOBILE**”, presentada por el señor **Diego Zuñiga Mora** en representación de



INFORMATION TECHNOLOGY RESOURCE ITR S.A.

CUARTO. Que inconforme con la resolución mencionada anteriormente, mediante escrito presentado el diecisiete de febrero de dos mil diez, la representación de la sociedad **VIRGIN ENTERPRISES LIMITED**, interpuso recurso de apelación, siendo, que el Registro, mediante resolución dictada a las once horas, veintisiete minutos, veintiocho segundos del nueve de marzo de dos mil diez, admite el recurso de apelación ante este Tribunal, circunstancia por la cual conoce esta Instancia.

QUINTO. 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 causen 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 de julio del 2011.

Redacta la Jueza Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal acoge como hechos probados los indicados en la resolución apelada, por su orden constan a folios cinco, veinticuatro, ciento cinco a ciento catorce del expediente.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal avala el hecho no probado de la resolución impugnada.



TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las once horas, cuarenta y seis minutos, veinticuatro segundos del veintiocho de enero de dos mil diez, declara sin lugar la oposición y acoge la solicitud de inscripción del nombre comercial “**VIRGIN MOBILE**”, presentado por la representación de **INFORMATION TECHNOLOGY RESOURCE ITR**, por considerar que el *signo* solicitado lo está para proteger un establecimiento comercial dedicado a proteger y distinguir telecomunicaciones, suministrando acceso a internet, posicionamiento global, (GPS) servicio de correo electrónico, servicio inalámbrico de mensajería de datos etc, las marcas inscritas lo están en clase 09, 16 y 25, se nota que no guardan ninguna relación los servicios que se prestan en el establecimiento comercial solicitado con los productos a proteger por las marcas inscritas, y no existe posibilidad de confusión en el consumidor de confundir servicios con productos que no tiene nada que ver unos con otros, los canales de distribución a que van dirigidos unos y otros no guardan relación entre ellos.

En relación a lo resuelto por el Registro, este Tribunal advierte que concuerda con éste, en lo que respecta a declarar sin lugar la oposición y acoger la solicitud de inscripción del nombre comercial mencionado líneas atrás, sin embargo, observa, que el **a quo** hace referencia al artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y al artículo 24 inciso e) del Reglamento a la Ley de Marcas, siendo, que los incisos de dichos numerales no son de aplicación al caso que nos ocupa, ya que la normativa que debe aplicarse es el artículo 65 de la Ley de Marcas, por tratarse de la solicitud de un nombre comercial, la cual establece lo siguiente: “(...) *Un nombre comercial no podrá consistir, total ni parcialmente, en una designación u otro signo contrario a la moral o el orden público o susceptible de causar confusión, en los medios comerciales o en el público, sobre la identidad, la naturaleza, las actividades, el giro comercial o cualquier otro asunto relativo a la empresa o el establecimiento identificado con ese nombre comercial o sobre la procedencia empresarial, el origen u otras características de los productos o servicios productos o comercializados por la*



empresa”.

CUARTO. EN CUANTO AL FONDO. CONTROL DE LEGALIDAD DE LA RESOLUCIÓN APELADA. Por otra parte, el fundamento para formular un *recurso de apelación*, deriva no sólo del interés legítimo o el derecho subjetivo que posea el apelante y que estime haber sido quebrantados con lo resuelto por el juzgador, sino, además, de los *agravios*, es decir de las razonamientos que se utilizan para convencer al **ad quem**, de que la resolución del **a quo** fue contraria al ordenamiento jurídico, señalándose, puntualizándose o estableciéndose, de manera concreta, los motivos de esa afirmación. Por consiguiente, **es en el escrito de apelación, en donde el recurrente debe expresar los agravios, es decir, las razones o motivos de su inconformidad con lo resuelto por el a quo**, delimitándose así los extremos que deben ser examinados por el Órgano de Alzada, que sólo podrá ejercer su competencia, sí y sólo sí, en función de la rogación específica del recurrente y con la cual habrá demostrado su interés para apelar, entendiéndose que aquellas partes o aspectos que no hayan sido objetados por el recurrente, quedan gozando de una suerte de *intangibilidad*. Este breve extracto de un voto de la Sala Primera lo explica:

“ (...) V.- (...) *El derecho a impugnar se manifiesta en una pretensión dirigida al juez, enterándolo del deseo de combatir lo resuelto (...). Las censuras delimitarán la actuación del juzgador de segunda instancia...*” (...) “VI.- *En esta tesitura, un examen oficioso de la sentencia impugnada, no sólo desbordaría las atribuciones del tribunal de alzada, sino que afectaría la competencia, libertad y autoridad del juez de primera instancia (...)*”. (Voto N° 195-f-02, de las 16:15 horas del 20 de febrero de 2002).

Bajo tal tesitura, ocurre que en el caso bajo examen, al momento de apelar el representante de la sociedad opositora **VIRGIN ENTERPRISES LIMITED**, Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, no expresó el fundamento de su inconformidad. Asimismo, una vez conferidas las audiencias correspondientes, tampoco se manifestó en ese sentido ante este Tribunal. Ante ese panorama, es claro para esta Autoridad de Alzada que no existe un verdadero interés, por parte de la sociedad recurrente, de combatir algún punto específico de la resolución



impugnada, pues el escrito en el que se interpuso la apelación, por su simpleza y carencia de alegatos, no puede ser considerado como un recurso apto para que deba ser de conocimiento en alzada, ya que en él no se objetó, contradijo u opuso fundamentamente a lo dispuesto por el **quo**, siendo todo ello la razón de ser de cualquier impugnación y el contenido mínimo de los **agravios** que debían ser analizados por este Tribunal.

No obstante lo antes expuesto, en cumplimiento del *Principio de Legalidad* que informa esta materia y que, por consiguiente, compele a este Tribunal Registral a conocer la integridad del expediente sometido a estudio, resulta viable confirmar que lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial al declarar sin lugar la oposición y acoger la solicitud de inscripción del nombre comercial “**VIRGIN MOBILE**”, ya que como puede apreciarse, el nombre comercial solicitado, pretende distinguir un establecimiento comercial dedicado a la venta de servicios de telecomunicaciones, y de acuerdo a las certificaciones visible a folios 165 a 114, las marcas inscritas “**VIRGIN**” protegen productos en las clase 9, 16 y 25, los cuales como puede comprobarse no guardan relación o bien no tienen conexión alguna con el giro comercial del establecimiento para el que se solicita el nombre comercial “**VIRGIN MOBILE**”, por lo que la actividad comercial de las marcas inscritas y del nombre comercial solicitado es distinto, de ahí, que este Tribunal comparte lo dicho por el Registro en la resolución impugnada cuando señala “*No existe posibilidad de confusión en el consumidor de confundir servicios con productos que no tienen nada que ver unos con otros. Los canales de distribución así como el público al que van dirigidos unos y otros no guardan relación entre ellos (...) se permite el registro del nombre comercial **VIRGIN MOBILE** solicitado (...) existe argumento desde el punto legal para denegar la oposición planteada (...) y en su lugar se procede a acoger la solicitud de inscripción del nombre comercial “**VIRGIN MOBILE**” (...)”*”, por lo que considera este Tribunal, que registralmente ambos signos podrían coexistir, dado que el signo propuesto no crea confusión en los medios comerciales y en el público consumidor, no transgrede el numeral 65 de la Ley de Marcas citado líneas atrás.



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

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela** en su condición de apoderado especial de **VIRGIN ENTERPRISES**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, cuarenta y seis minutos, veinticuatro segundos del veintiocho de enero de dos mil diez, la que en este acto se confirma, se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará 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



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

DESCRIPTORES

NOMBRES COMERCIALES

TE: PROTECCION DEL NOMBRE COMERCIAL

TG: CATEGORIAS DE SIGNOS PROTEGIDOS

TNR:00.42.22