



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2010-0197-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de servicios “VIRGIN MOBILE” (38)

VIRGIN ENTERPRISES LIMITED, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen número 6097-09)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO N° 304-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.-San José, Costa Rica, a las nueve horas con treinta y cinco 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 catorce horas, dieciocho minutos, veintiún segundos del cuatro de febrero 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 de la marca de servicios “**VIRGIN MOBILE**”, para proteger y distinguir en **clase 38** de la Clasificación Internacional de Niza, 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.

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 de la marca de servicios “**VIRGEN MOBILE**” en **clase 5** de la Clasificación Internacional de Niza, presentada por la representación de **INFORMATION TECHNOLOGY RESOURCE ITR S.A.**

TERCERO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las catorce horas, dieciocho minutos, veintiún segundos del cuatro de febrero de dos mil diez, resuelve declarar sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado de **VIRGIN ENTERPRISES LIMITED**, y acoge la solicitud de inscripción de la marca de servicios “**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, siete minutos, treinta y seis 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, tres, ciento doce a ciento veintiuno 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 trece horas, cincuenta minutos, cuarenta y seis segundos del cuatro de febrero de dos mil diez declara sin lugar la oposición y acoge la solicitud de inscripción de la marca “**VIRGIN MOBILE**” en **clase 38** de la Clasificación Internacional de Niza, presentada por la representación de la sociedad **INFORMATION TECHNOLOGY RESOURCE ITR**, por considerar que los productos ofrecidos por las marcas en conflicto se ubican en clases distintas de la nomenclatura internacional y son de una distinta naturaleza, no existe el más mínimo grado de confusión para los consumidores, puesto que protegen productos diferentes, cuya aplicación en los anaqueles de supermercados y abastecedores en general es totalmente diferente, por lo cual la marca solicitada no incurre en ninguna de las prohibiciones del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y siendo, que la coexistencia marcaría entre marcas idénticas es permitida siempre y cuando sus productos o servicios no tengan relación alguna entre sí se permite el registro del nombre comercial “**VIRGIN MOBILE**”.

Respecto a lo anterior, cabe traer a colación, que el Registro al folio noventa y ocho del expediente indica expresamente que se permite el registro del nombre comercial “**VIRGIN MOBILE**”, siendo, que en el caso concreto lo que la sociedad solicitante intenta proteger es la marca de servicios “**VIRGIN MOBILE**” en **clase 38** de la Clasificación Internacional de Niza, no así, un nombre comercial, por lo que este Tribunal en la presente resolución aclara que el signo distintivo que acoge el **a quo** es la marca referida.

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 fundadamente a lo dispuesto por el **a 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 de



la marca de servicios “**VIRGIN MOBILE**”, ya que este Tribunal comparte lo dicho por el Registro cuando manifiesta que “(...) *siendo que el signo solicitado lo está para proteger servicios 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, etc, en clase 38, mientras las marcas inscritas están en clase 09, 16 y 25, y se nota que no guardan ninguna relación de servicios que se prestan con la marca solicitada con los productos protegidos por las marcas inscritas. 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 no guardan ninguna relación entre ellos y siendo que la coexistencia marcaría entre marcas idénticas es permitida siempre y cuando sus productos o servicios no tengan relación alguna entre sí, se permite el registro (...) VIRGIN MOBILE solicitado (...) por lo que existe argumento desde el punto legal para denegar la oposición planteada (...) y en su lugar se procede a acoger la solicitud de inscripción de la marca “**VIRGIN MOBILE**”, clase 38 internacional solicitada (...)*”, por lo que el signo solicitado y las marcas inscritas pueden coexistir registralmente, ya que la marca propuesta no transgrede el numeral 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

CUARTO. 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 catorce horas, dieciocho minutos, veintiún segundos del cuatro de febrero 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

INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TE. Solicitud de inscripción de la marca

TG. Marcas y signos distintivos

TNR. 00.42.55

Oposición a la inscripción de la marca

TG. Inscripción de la marca

TNR.00.42.38