

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2014-0721-TRA-PI

Solicitud de inscripción como marca del signo FRANCE IS IN THE AIR

Société Air France, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 2014-5465)

Marcas y otros signos

VOTO N° 266-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas treinta minutos del veinticuatro de marzo de dos mil quince.

Recurso de apelación planteado por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, mayor, divorciado, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad N° uno-trescientos treinta y cinco-setecientos noventa y cuatro, en su condición de apoderado especial de la empresa Société Air France, organizada y existente bajo las leyes de la República Francesa, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, cuarenta y cinco minutos, veintidós segundos del treinta y uno de julio de dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintiséis de julio de dos mil catorce, el Licenciado Vargas Valenzuela, representando a la empresa Société Air France, presentó ante el Registro de la Propiedad Industrial solicitud de inscripción como marca de servicios del signo **FRANCE IS IN THE AIR**, en clase 39 de la Nomenclatura Internacional.

SEGUNDO. Que por resolución de las once horas, dieciocho minutos, cincuenta y nueve segundos del primero de julio de dos mil catorce, el Registro de la Propiedad Industrial le previene

a la empresa solicitante que debe presentar una autorización para poder utilizar el término FRANCE (FRANCIA), de acuerdo al artículo 7 inciso m) y el artículo 9 inciso i) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, so pena de tenerse por abandonada la solicitud y archivada esta diligencia, de conformidad con el artículo 13 de esa misma Ley.

TERCERO. Que mediante resolución de las diez horas, cuarenta y cinco minutos, veintidós segundos del treinta y uno de julio de dos mil catorce, el Registro de la Propiedad Industrial declara el abandono y ordena el archivo del expediente.

CUARTO. Que por escrito presentado en fecha veintiuno de agosto de dos mil catorce, la representación de la empresa solicitante planteó recurso de apelación contra la resolución final antes citada; el cual fue admitido para ante este Tribunal por resolución de las nueve horas, cuarenta y siete minutos, cuarenta y siete segundos del veintisiete de agosto de dos mil catorce.

QUINTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que corresponde, y no se observan causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la Juez Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal considera de relevancia para el dictado de la presente resolución y ha tenido por bien demostrado el hecho de que la marca **FRANCE IS IN THE AIR** se encuentra registrada en la República Francesa desde el diecisiete de enero de dos mil catorce, bajo el N° 4061699, en clases 16, 35, 38 y 39 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es Soci  t   Air France (folios 30 a 77).

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. No encuentra este Tribunal hechos con tal car  cter que puedan incidir en la resoluci  n del presente asunto.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El conflicto surge a partir de que el Registro de la Propiedad Industrial, con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante Ley de Marcas), previno a la empresa solicitante presentar autorización para el uso de la palabra FRANCE a efecto de continuar con el proceso de inscripción solicitado. Considerando que hubo incumplimiento, declara el abandono y ordena el archivo del expediente.

En sus agravios, la representación de la parte apelante alega que, entre otros argumentos, que la marca se encuentra inscrita en Francia.

CUARTO. ANALISIS DE FONDO. Para el caso bajo examen, tenemos que el Registro de la Propiedad Industrial aplicó al registro solicitado el literal m) del artículo 7 de la Ley de Marcas, que prohíbe el registro de un signo que *“Reproduzca o imite, total o parcialmente, el escudo, la bandera u otro emblema, sigla, **denominación o abreviación de denominación de cualquier Estado u organización internacional, sin autorización de la autoridad competente del Estado o la organización.**”* (resaltado en negrita nuestro), y el inciso i) de su artículo 9, que puntualiza que una solicitud de registro deberá contener *“(…) i) **Los documentos o las autorizaciones requeridos en los casos previstos en los inciso m), n) y p) del artículo 7 y los inciso f) y g) del artículo 8 de la presente ley, cuando sea pertinente.**”*. Ante ello, se consideró que el signo en cuestión requiere para su inscripción aportar la autorización de la autoridad competente del Estado, en este caso de las autoridades del Gobierno de Francia.

No obstante, estima este Tribunal, que ante el caso que nos ocupa no podría considerarse el incumplimiento del citado requisito de admisibilidad, por cuanto de los autos se desprende (ver los hechos probados) el registro de la misma marca y a nombre de la misma empresa en la República Francesa, lo cual debió ser considerado como prueba suficiente para tener por acreditado que la inscripción fue avalada por el país de origen, por ende autorizada por el Gobierno Francés y en razón de ello este documento da por sentado el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad establecido en nuestra legislación marcaria. La presente jurisprudencia ya ha sido mantenida por

este Tribunal en su Voto N° 0694-2011 dictado a las once horas del primero de noviembre de dos mil once.

Por las razones que anteceden, lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación presentado contra la resolución venida en alzada, la que en este acto se revoca, para que se continúe con el procedimiento si otro motivo ajeno a ello no lo impide.

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, N° 8039, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, se da por agotada la vía administrativa en cuanto al objeto de apelación.

POR TANTO

Conforme a las consideraciones que anteceden, se declara con lugar el recurso de apelación planteado por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela en representación de la empresa Societé Air France, contra la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, cuarenta y cinco minutos, veintidós segundos del treinta y uno de julio de dos mil catorce, la que en este acto se revoca para que se continúe el trámite si otro motivo ajeno no lo impide. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, se da por agotada la vía administrativa en cuanto a lo discutido, 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

Katty Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora