



## RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2014-0688-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de fábrica “FRANCE IS IN THE AIR”

SOCIÉTÉ AIR FRANCE, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2014-5462)

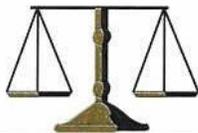
### *VOTO No. 0518-2015*

*TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea a las trece horas con cincuenta y cinco minutos del cuatro de junio de dos mil quince.*

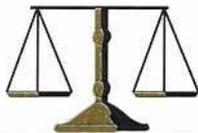
Recurso de apelación planteado por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, divorciado, abogado, titular de la cédula de identidad N° 1-0335-0794, en su condición de apoderado especial de la empresa **SOCIÉTÉ AIR FRANCE**, sociedad organizada bajo las leyes de Francia, contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas con treinta y tres minutos y ocho segundos del treinta y uno de julio de dos mil catorce.

### **RESULTANDO**

I. Que mediante escrito presentado el 26 de junio del 2014, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, de calidades y en la condición indicada, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial el registro de la marca de fábrica “**FRANCE IS IN THE AIR**”, en clase 16 de la Nomenclatura Internacional, para proteger y distinguir los siguientes productos: *“Insignias hechas de papel; tiquetes, tiquetes para transporte, tiquetes para avión, tiquetes para viajes, tiquetes para alquiler de vehículos; blocs (papelería); blocks para dibujos; panfletos; artículos de oficina (excepto mobiliario); cuadernos para escribir, cuadernos para dibujar; calendarios; cuadernos de notas; tarjetas; tarjetas de ocasión; tarjetas de fidelidad, tarjetas*



*de presentación, pases de abordaje, tarjetas de membrecía; mapas geográficos, planisferios hechos de papel o cartulina; artículos hechos de cartulina; catálogos; carpetas para papeles; circulares; identificadores de control; abrecartas (artículos de oficina); envolturas (papelería); lápices, porta lápices, porta puntillas, tajadores; revistas (publicaciones periódicas); instrucciones de seguridad para aviones; expedientes para documentos (papelería); materiales para escritura, instrumentos para escritura, rótulos de papel o cartón; materiales para instrucción y enseñanza (excepto aparatos) ; sobres (papelería); calendarios de hojas desprendibles; etiquetas (no de textiles); invitaciones (papelería); banderas de papel; hojas de papel (papelería); fichas (artículos de papelería); formas impresas; globos terráqueos; representaciones gráficas; grabados; horarios impresos; imágenes; impresos; periódicos; mantelerías de papel; litografías; libros; separadores de libros; folletos; manuales; pañuelos de papel; menús de papel o cartulina; manteles individuales de papel; manteles de papel; lazos de papel; servilletas desechables de papel para mesa; individuales de papel; toallas faciales de papel; toallas de papel; baberos de papel; portavasos de papel o cartulina; portavasos (individuales) de papel o cartulina para vasos con cervezas; toallitas de papel para remover maquillaje; papelería; papel; papel para escribir; pisapapeles; porta documentos de viaje, de pasaporte, de documentos de identidad; porta chequeras; fotografías impresas; stands para fotografías; fotograbados; clips para papel; planos, mapas de aeropuerto; planos de aviones; portarretratos; prospectos; publicaciones impresas; libros mayores; índices, bolsas (envolturas, sacos) de papel o de plástico para embalar; tarjetas de felicitación, blocs de escritura; plumas fuente; stands para lapiceros y lápices; cintas adhesivas para papelería o para propósitos domésticos; carteles; carteleras de papel o cartulina; álbumes, álbumes para colorear; calcomanías; almanaques; acuarelas, aguafuertes (grabados), pinturas; obras de arte litográficas; atlas; etiquetas adhesivas (papelería); cajas de papel o cartón; sellos, sellos postales; estuches para timbres (sellos); soportes para sellos de estampar; sellos de direcciones; sellos de lacres; sellos postales; archivadores (artículos de oficina); cajas de papelería (artículos de oficina); materiales para dibujo; instrumentos para dibujo; dibujos; hojas de materias plásticas con burbujas para embalar o empacar; películas de materias plásticas para embalar o empacar; maquetas de*



*arquitectura; lápices de pizarra; pizarras para escribir; tiza para escribir; envolturas de papel o de cartón para botellas, embalajes de papel o de cartón para botellas; vitolas (anillos de puros); gomas de borrar; gomas (elásticos) de oficina; papel para envolver; tintas; tampones (almohadillas) de tintas, tinteros; figuras de papel, de papel maché o de cartulina; cajas de pinturas (artículos para usar en la escuela); estuches de dibujo; panfletos (volantes) y manuales para usar en periféricos de computadora”.*

**II.** Que mediante resolución de las 11:30:42 horas del 1 de julio del 2014, el Registro de la Propiedad Industrial previno al solicitante, que debería aportar la autorización para el uso del término FRANCE [FRANCIA], según el artículo 7 inciso m) en concordancia con el artículo 9 inciso i) de la Ley de Marcas.

**III.** Que la prevención citada en el resultando anterior fue contestada mediante escrito presentado ante el Registro el 24 de julio del 2014, por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de apoderado especial de la empresa **SOCIÉTÉ AIR FRANCE**.

**IV.** Que por resolución dictada a las diez horas con treinta y tres minutos y ocho segundos del treinta y uno de julio de dos mil catorce, el Registro de la Propiedad Industrial resuelve declarar el abandono de la solicitud presentada, ordenando el archivo del expediente, por considerar que el solicitante no cumplió con la prevención efectuada.

**V.** Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintiuno de agosto de 2014, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de apoderado especial de la empresa **SOCIÉTÉ AIR FRANCE**, presentó recurso de apelación en su contra, y una vez otorgada la audiencia de reglamento, expresó agravios.

**VI.** 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, la invalidez o la nulidad 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 Juez Díaz Díaz, y;*

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal considera de relevancia para el dictado de la presente resolución, el siguiente hecho tenido por demostrado:

**Único.** Que en el Registro de la Propiedad Industrial de Francia, se encuentra inscrita la marca “**FRANCE IS IN THE AIR**”, bajo el registro 14/4061699 en clase 38, a nombre de **SOCIÉTÉ AIR FRANCE**. (folio 38)

**SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS.** No encuentra este Tribunal hechos con tal carácter que puedan incidir en la resolución del presente asunto.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** El conflicto surge a partir de que el Registro de la Propiedad Industrial, considera que cuando en un distintivo se emplee el nombre de un Estado o país o su bandera, es necesario contar con la autorización del ente correspondiente para poder usar tal denominación, por lo que el signo marcario propuesto “**FRANCE IS IN THE AIR**”, contraviene lo establecido en la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, al transgredir el artículo 7 que regula las marcas inadmisibles por razones intrínsecas, literal m) y artículo 9 que regula el procedimiento del registro de la marca, literal i).



En sus agravios, la representación de la parte apelante alega que debe tomarse en cuenta que la marca es originaria de Francia donde fue debidamente inscrita en su país de origen y para ello, se adjunta copia de su certificado de registro.

Que la marca solicitada cuenta con antecedentes registrales en Costa Rica que incluyen el término FRANCE dentro de su denominación, y no se ha presentado objeción alguna para su inscripción.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** Para el caso bajo examen el Registro de la Propiedad Industrial aplicó a la solicitud presentada el literal m) del artículo 7 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, que prohíbe la inscripción 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.”*. Por su parte el inciso i) del artículo 9º de la Ley de rito, 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, como se señaló, 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, tal y como lo había pedido el Registro de Instancia en su oportunidad, ya que la prohibición que contempla el citado inciso m) en este caso, es absoluta, puesto que los nombres de Estados y signos patrios como lo es el país FRANCE [FRANCIA], no son susceptibles de ser registrados en sí mismas, ni total ni parcialmente, ni tampoco podrá consentirse como un elemento accesorio de un conjunto marcario, sin la autorización de las autoridades competentes para ello.

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 y



así se tiene como hecho probado, que la inscripción de la marca **FRANCE IS IN THE AIR**”, en clase 16, bajo el número 14/4061699, propiedad de **SOCIÉTÉ AIR FRANCE**; está inscrita ante el Registro de la Propiedad Industrial de Francia [INPI]; lo que demuestra la autorización implícita del Gobierno de la FRANCIA para que se pueda registrar dicha marca en otros países, lo cual se debe considerar como prueba suficiente para tener por acreditado que la solicitud de análisis fue avalada por el país de origen, y por ende autorizada por el gobierno francés . En razón de ello, de la prueba constante en el expediente se da por sentado el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad establecidos en nuestra legislación marcaria.

Considera este Órgano Colegiado que cuando la marca está inscrita en el país por el cual se le objeta su inscripción, prácticamente hay una autorización tácita de ese país de que el signo se inscriba. El artículo 7 incisos m) y n) son preceptos de protección para los Estados de aquellas personas que se quieran apoderar de lo que consignan dichos incisos. Pero, si la marca ya está inscrita, habiendo pasado por todo el tamiz del procedimiento en cada país y resulta que se inscribió, tal y como se demostró en este expediente, es porque el Estado está de acuerdo en que se inscriba.

Lo anterior, se encuentra establecido en el artículo 6 quinquies del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, que regula la protección de las marcas registradas en un país de la Unión en los demás países de la Unión, de conformidad con la cláusula “*tal cual es*”.

Por las razones que anteceden, este Tribunal considera que lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de apoderado especial de la empresa **SOCIÉTÉ AIR FRANCE**, contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas con treinta y tres minutos y ocho segundos del treinta y uno de julio de dos mil catorce, 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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa, en cuanto al objeto de apelación.

***POR TANTO***

Conforme a las consideraciones y citas normativas que anteceden, se declara **CON LUGAR** el *Recurso de Apelación* presentado por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de apoderado especial de la empresa **SOCIÉTÉ AIR FRANCE**, contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas con treinta y tres minutos y ocho 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, 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***