



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2010-0646-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de fábrica “458 ITALIA”

FERRARI S.P A, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 10914-2009)

VOTO N° 695-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea a las once horas con cinco minutos del primero de noviembre de dos mil once.

Recurso de apelación planteado por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, divorciado, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad número 1-0335-0794, en su condición de apoderado especial de la empresa **FERRARI S.P A**, una sociedad organizada y existente bajo las leyes de Italia, domiciliada en Via Emilia Est 1163, 41100 Modena, Italia, con establecimiento manufacturero en dicha dirección, contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas cincuenta y cinco minutos con cincuenta y siete segundos del nueve de junio de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el quince de diciembre de dos mil nueve, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, de calidades arriba indicadas, presentó ante el Registro de la Propiedad Industrial solicitud de inscripción de la marca de fábrica “**458 ITALIA**” en clase 12 de la Nomenclatura Internacional Niza, para proteger y distinguir; “Vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática. Esta solicitud reclama la prioridad otorgada por el Convenio de Paris, de la



solicitud No. MO2009C000478 depositada en su país de origen, Italia, presentada el 17 de julio del 2009.

SEGUNDO. Mediante resolución de las ocho horas con cincuenta y ocho minutos y siete segundos del nueve de febrero de dos mil diez, el Registro de la Propiedad Industrial le previene a la sociedad solicitante que debe presentar una autorización del Estado de Italiano para poder utilizar el nombre Italia, 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 diligencias, de conformidad con el artículo 13 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

TERCERO. Mediante resolución de las once horas cincuenta y cinco minutos con cincuenta y siete segundos del nueve de junio de dos mil diez, el Registro de la Propiedad Industrial declara el abandono y ordena el archivo del expediente. Dicha resolución fue apelada por el solicitante, en razón de lo cual conoce este Tribunal.

CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan 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 Juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS. PRIMERO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal considera de relevancia para el dictado de la presente resolución los siguientes hechos tenidos por demostrados:



- Que la marca “**458 ITALIA**” se encuentra **registrada en Italia desde el 18 de marzo de 2010**, bajo el número **1266743**, en clase **09, 12, 16, 18, 25, 28, 35** de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es **ZANGHERATTI ARRIGO**.
(Documento v.f 98 al 103)

- Que **ZANGHERATTI ARRIGO** Cede la marca indicada en el hecho anterior a favor de **FERRARI S.P.A.** (Documento v.f 104)

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, con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y mediante resolución de las ocho horas cuarenta y cuatro minutos y treinta segundos del nueve de febrero de dos mil diez, le previno al representante de la empresa solicitante: “*que debe presentar una **autorización del Estado Italiano para poder utilizar el nombre Italia**, lo anterior de acuerdo al artículo 7 inciso m) y el artículo 9 inciso i) de la Ley de marcas y Otros Signos Distintivos,*” a efecto de continuar con el proceso de inscripción solicitado y para lo cual le otorgó un plazo de quince días hábiles, bajo apercibimiento de tener su gestión por abandonada, en caso de no cumplir lo requerido. Ante el incumplimiento por parte de la solicitante **FERRARI S.P A**, declara el abandono y ordena el archivo del expediente.

En sus agravios, la representación de la parte apelante alega que no es cierto que no se haya cumplido con lo solicitado por el Registro, ya que en varios escritos se indicó que el Gobierno de Italia al otorgar el registro de la marca solicitada no se opuso a la inclusión de la denominación ITALIA, por otra parte alega que era materialmente imposible entregar un



documento de autorización ya que en ese país no existe una oficina que se dedique a otorgar permisos para la utilización del denominativo ITALIA. Asimismo invoca el artículo 7 de la Ley de Marcas, a efecto de indicar que este prohíbe que se agregue la denominación de un Estado, pero que éste no prohíbe expresamente su uso, por lo que la oficina de marcas no puede exigir este requisito a su representada por cuanto se ha hecho la renuncia expresa a cualquier derecho de propiedad exclusivo sobre la denominación ITALIA, por último indica que el Estado como definición es el grupo de instituciones gubernamentales de una nación, no el nombre de una nación en sí misma y por lo tanto el hecho de utilizar una marca como “458 Italia” no infringe las normas de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

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, 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.”*, y por su parte el inciso i) del artículo 9º de la citada Ley de rito, 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, 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 Italia. 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 como lo es el país Italia, no son susceptibles de ser registradas 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 el registro de la marca **“458 ITALIA” registrada en Italia desde el 18 de marzo de 2010**, bajo el número **1266743**, en clase **09, 12, 16, 18, 25, 28 y 35** de la Clasificación Internacional de Niza, propiedad de la empresa **FERRARI S.P.A**, que como se desprende de la misma solicitud es una sociedad organizada y existente bajo las leyes de ese país, domiciliada en Via Emilia Est 1163, 41100 Modena, con establecimiento manufacturero en dicha dirección, 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 Italiano y en razón de ello este documento, da por sentado el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad establecido en nuestra legislación marcaría.

Por las razones que anteceden, este Tribunal no entrará a conocer los agravios establecidos por el recurrente, por cuanto los mismos infieren en los aspectos de admisibilidad y procedencia o no de la solicitud, y en virtud, de que se tiene por acreditado en esta Instancia esos requisitos, lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, representante de la empresa **FERRARI S.P A**, contra la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas cincuenta y cinco minutos con cincuenta y siete segundos del nueve de junio de dos mil diez, la que en este acto se revoca, para que se continúe con el procedimiento si otro motivo ajeno a ello no lo impide.

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, 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**, representante la empresa **FERRARI S.P A**, contra la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, once horas cincuenta y cinco minutos con cincuenta y siete segundos del nueve de junio de dos mil diez, 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

Kattya Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora