



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2013-0682-TRA-PI

Solicitud de registro de la marca “FLYBOARD”

ZAPATA HOLDING, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 4830-2013)

Marcas y otros Signos

VOTO N° 0324-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas quince minutos del veintiuno de abril de dos mil catorce.

Recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Maricela Alpízar Chacón**, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número 1-1035-0557 en su condición de apoderada especial de la empresa **ZAPATA HOLDING**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, veintitrés minutos con treinta y seis segundos del once de septiembre de dos mil trece.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado el cuatro de junio de dos mil trece ante el Registro de la Propiedad Industrial, por la Licda. **Maricela Alpízar Chacón**, en su condición de apoderado especial de la empresa **ZAPATA HOLDING**, sociedad constituida y existente bajo las leyes de Francia, domiciliada en 39 Avenue Saint Roch, Francia, solicitó la inscripción de la marca de fábrica “**FLYBORD**”, en clase 12 internacional, para proteger y distinguir; *“Aparatos de locomoción terrestre, aérea o marítima, a saber, vehículos acuáticos motorizados, un sistema de propulsión capaz de*



funcionar igualmente en el aire o bajo el agua, a saber, un dispositivo de propulsión de embarcaciones individuales que comprende un tablero con botas que el pasajero calza, cuyo tablero se impulsa por medio de una unidad de empuje alimentada con fluido a presión desde una estación de compresión.”

SEGUNDO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las diez horas, veintitrés minutos con treinta y seis segundos del once de septiembre de dos mil trece, resolvió; “(...) **Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. (...).**”

TERCERO. Inconforme con la resolución mencionada, en fecha diecisiete de septiembre de dos mil trece, la Licda. **Maricela Alpízar Chacón**, apoderada especial de la empresa **ZAPATA HOLDING**, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra la resolución final antes referida.

CUARTO. Mediante resolución de las trece horas, cincuenta y tres minutos con siete segundos del veintitrés de septiembre de dos mil trece, el Registro de la Propiedad Industrial, resolvió; “(...) **Declarar sin lugar el Recurso de Revocatoria (...).**” Y mediante el auto de las trece horas, cincuenta y nueve minutos con diecisiete segundos del veintitrés de septiembre de dos mil trece, dispuso: “(...) **Admitir el Recurso de Apelación ante el Tribunal Registral Administrativo, (...).**”

QUINTO. Que a la substanciación del recurso presentado 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, 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 desde el 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta la Juez Ortiz Mora, y;



CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. No existen hechos con tal carácter para el dictado de la presente resolución.

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la solicitud de inscripción del signo solicitado “**FLYBOARD**” en virtud de que el signo propuesto podría causar engaño o confusión al consumidor sobre las cualidades o alguna característica del producto que se trata, a su vez resulta inapropiable por parte de un particular, no posee la suficiente aptitud distintiva requerida respecto del producto que pretende proteger, en razón de resultar genérico y de uso común, por lo cual no es posible el registro de la marca solicitada, al considerar que trasgrede el artículo 7 incisos c), d), g), j) y párrafo final de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte la representante de la empresa **ZAPATA HOLDING**, dentro de sus alegatos indicó en términos generales, que la marca de su representada es susceptible de inscripción puesto que es distintiva del producto que pretende proteger. La denominación “**FLYBOARD**” se encuentra registrada en varios países del mundo y es conocida con la designación de un vehículo motorizado acuático y de un sistema de propulsión. Que el señor Franky Zapata organiza muchos eventos deportivos y competencias las cuales le han dado a su marca **FLYBOARD** estatus de notoria y conocida mundialmente. La denominación **FLYBOARD** no tiene ningún significado, es un nombre de fantasía, ya que fue creada al juntar dos palabras para formar una denominación antes desconocida. La citada denominación de fantasía fue creada por Franky Zapata para **ZAPATA HOLDING** y **PERSONAL WATER CRAFT PRODUCT** y esta no puede ser utilizada por un tercero para distinguir productos similares. Que la denominación **FLYBOARD** no es una palabra de uso común, se trata de una marca registrada de fantasía la cual no tiene un significado. Para los conocedores del idioma anglosajón, la marca de su representada es conocida como una



tabla de propulsión de agua, precisamente porque fue creada para identificar este tipo de sistema, que es más que una simple tabla de propulsión. Por lo que la denominación propuesta cumple con todos los elementos requeridos para ser considerada como una marca. Por lo anterior solicita se continúe con la solicitud de registro a favor de su representada.

TERCERO. SOBRE EL FONDO. SOBRE LA NO REGISTRACIÓN DE SIGNOS MARCARIOS POR RAZONES INTRÍNSECAS. La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos en su artículo 2° define la marca como:

*“Cualquier signo o combinación de signos que permita **distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra**, por considerarse éstos suficientemente **distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase.**”* (Agregada la negrilla)

Las objeciones a la inscripción por motivos **intrínsecos** derivan de la **relación existente entre la marca y el producto que se pretende proteger**, con relación a situaciones que impidan su registración, sea esta, por la existencia de otros productos similares con el cual puedan ser asociados o porque no contenga la suficiente actitud distintiva que le permita al consumidor medio identificarlos de manera eficaz en el mercado.

Estos motivos intrínsecos, se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de Marcas, dentro de los cuales nos interesa:

*“Artículo 7°- **Marcas inadmisibles por razones intrínsecas.** No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes: (...). c) **Exclusivamente un signo o una indicación que, en el lenguaje corriente o la usanza comercial del país, sea una designación común o usual del producto o servicio de que se trata.**”*



*d) Únicamente en un signo o una indicación que en el comercio pueda servir para **calificar o describir** alguna característica del producto o servicio de que se trata. (...).*

*g) **No tenga suficiente aptitud distintiva** respecto del producto o servicio al cual se aplica. (...).*

*j) **Pueda causar engaño o confusión** sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, **las cualidades**, la aptitud para el empleo o el consumo, **la cantidad o alguna otra característica del producto o servicio de que se trata**. (...).*

Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos, y en ella se exprese el nombre de un producto o servicio, el registro solo será acordado para este producto o servicio.” (Lo resaltado no corresponde a su original)

Se desprende de la anterior cita legal, que una marca es inadmisibile por razones intrínsecas, cuando el signo utilizado, sea **descriptivo o calificativo** de las características de ese producto o servicio. En relación al carácter **descriptivo**, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso N° 56-IP-2002, San Francisco de Quito, del 4 de setiembre del 2002, señaló:

*“(...) Se entiende también, en general, que los **términos descriptivos** son los que de alguna manera **“informan”** a los consumidores usuarios acerca de **las características, calidad, valor u otras propiedades del producto o servicio que la marca solicitada pretende proteger** (...).” (Subrayado y negrita no corresponde al original.)*

Por otra parte, la **distintividad** de una marca, respecto de los productos o servicios que vaya a proteger, se debe determinar en función de su aplicación a éstos, de manera tal que cuanto más genérico o descriptivo sea el signo respecto a tales bienes o servicios, menos distintivo será. Es así como de la normativa transcrita, resulta claro que un signo marcario no puede ser objeto de registración, **si resulta descriptivo, atributivo de cualidades y no goza de la**



condición de distintividad suficiente.

Para el caso que nos ocupa, tal y como se desprende del análisis realizado por parte de este Tribunal, la denominación “**FLYBOARD**” en **clase 12** de la nomenclatura internacional de Niza, que pretende la protección de; *“Aparatos de locomoción terrestre, aérea o marítima, a saber, vehículos acuáticos motorizados, un sistema de propulsión capaz de funcionar igualmente en el aire o bajo el agua, a saber, un dispositivo de propulsión de embarcaciones individuales que comprende un tablero con botas que el pasajero calza, cuyo tablero se impulsa por medio de una unidad de empuje alimentada con fluido a presión desde una estación de compresión”*, se estipula lo siguiente:

La denominación propuesta “**FLYBOARD**”, tal y como se desprende se encuentra conformada por dos palabras en idioma inglés, sea, **FLY** y **BOARD** las cuales cada una tiene un significado específico, sin embargo, visto como un todo el consumidor medio al visualizarlas los reconocerá espontáneamente y la relacionará de manera directa con un artefacto o producto que puede volar, dado que estos términos traducidos al español, refieren: “**FLY**” que significa **volar** sea, nos refiere al verbo **volar, pilotear** y “**BOARD**” que se relaciona con los verbos “**abordar, subir a**” como a sus sustantivos; “**tabla, tablón ...**,” (*Collins Spanish Dictionary 8th edition published in 2005 © William Collins Sons & Co Ltd 1971, 1988 © HarperCollins Publishers 1992 -2005*) por lo que en su contexto general logrará interpretar que el signo marcario refiere a una “tabla voladora” lo cual no solo conlleva a que la propuesta resulte descriptiva del servicio que se pretende comercializar, sino que además emplee términos genéricos y de usanza común, que no podrían ser apropiables por parte de un tercero y dejar a los demás comerciantes sin poder hacer uso de ellos como complemento en sus propuestas, circunstancias por la que no podría obtener protección registral.

Queda claro entonces que el signo propuesto “**FLYBOARD**” si bien es cierto la unión de



estas dos palabras no tiene un significado de manera conjunta, no se podría obviar de manera alguna, que al visualizar el signo nos encontramos con dos frases plenamente identificables y con un significado concreto, por lo que no es dable considerar estar ante una propuesta de fantasía, como de esa manera lo pretende hacer ver el recurrente. Máxime, que si observamos la documentación adjunta a folio 153 al 156 del expediente de marras, la empresa mercadea su marca utilizando dos colores distintos dentro de la denominación lo cual le ratifica a este Tribunal, que no estamos en presencia de un término de fantasía.

Recordemos que una denominación es y se considera de fantasía cuando al estructurarse gramaticalmente, no contemple ningún significado, por lo que el hecho de que la denominación se encuentre compuesta por dos frases unidas no le proporciona la precitada particularidad, ya que con solo visualizar la propuesta se puede deducir que entrañan un significado, mismo que el consumidor de manera efectiva puede deducirlo como “tabla voladora”, por lo que sus manifestaciones en este sentido no pueden ser acogidas.

Por otra parte, la marca propuesta también induciría a engaño y confusión sobre la naturaleza del producto o servicios a registrar y comercializar, dado que este hace alusión a diferentes actividades, entre ellas a; “*Aparatos de locomoción terrestre, aérea o marítima, (...)*”, cuando en la realidad es una tabla de propulsión, sea, que obtiene su impulso o potencia necesaria por medio de un vehículo acuático para lograr elevarse, por lo que no existe relación con los otros tipos de vehículos indicados en la protección solicitada, lo cual conlleva a que este se torne engañoso.

Por las consideraciones indicadas el signo propuesto “**FLYBOARD**” se torna descriptivo y engañoso, por ende inadmisibles por razones intrínsecas para poder obtener protección registral, tal y como de esa manera lo determinó el Registro de instancia y es criterio que comparte este Órgano de alzada.



Por otra parte cabe recordar que el Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial, en su artículo 6 indica; “(...) [*Marcas: condiciones de registro, independencia de la protección de la misma marca en diferentes países*] 1) *Las condiciones de depósito y de registro de las marcas de fábrica o de comercio serán determinadas en cada país de la Unión por su legislación nacional.(...).*” En este sentido, el hecho de que el solicitante tenga registros inscritos en otros países del orbe, no lo consagra merecedor de obtener el citado registro marcario en nuestro territorio, si la solicitud de registro no cumple con los requerimientos para dicho fin, conforme lo dispone la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos. Aunado a ello, es importante traer a colación lo que al efecto establece el Convenio de Paris en su artículo 6 quinquies b-2 indica que la falta de distintividad de una marca es suficiente para denegar su inscripción.

Por las consideraciones expuestas, citas legales y jurisprudencia que anteceden, concuerda este Tribunal con el criterio dado por él **a quo**, y en este sentido lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por la Licenciada **Maricela Alpízar Chacón**, abogada, apoderada especial de la empresa **ZAPATA HOLDING**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, veintitrés minutos con treinta y seis segundos del once de septiembre de dos mil trece, la que en este acto se confirma.

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 (Nº 8039 del 12 de octubre de 2000) y 2º del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo Decreto Ejecutivo Nº 35456-J del 30 de marzo de 2009, se da por agotada la vía administrativa.



POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por la Licenciada **Maricela Alpízar Chacón**, apoderada especial de la empresa **ZAPATA HOLDING**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, veintitrés minutos con treinta y seis segundos del once de septiembre de dos mil trece, la que en este acto se confirma para que se proceda con el rechazo de la solicitud de la marca “**FLYBOARD**” en las **clase 12** internacional. 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.-**NOTIFÍQUESE**.

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattya Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

Marcas Inadmisibles

TE. Marcas Intrínsecamente Inadmisibles

TNR: 00.41.53