



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2013-0816-TRA-PI

Solicitud de registro de la marca fábrica y comercio “FLY EXECUTIVE”

FLY EXECUTIVE INC., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 4497-2013)

Marcas y otros Signos

VOTO N° 392-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas cincuenta minutos del veinte de mayo de dos mil catorce.

Recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **María de la Cruz Villanea Villegas**, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número 1-984-695 en su condición de apoderada especial de la empresa **FLY EXECUTIVE INC**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, cincuenta y dos minutos con catorce segundos del catorce de octubre de dos mil trece.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado el 24 de mayo de 2013 ante el Registro de la Propiedad Industrial, por la Licda. **María de la Cruz Villanea Villegas**, en su condición de apoderada especial de la empresa **FLY EXECUTIVE INC**, sociedad constituida y existente bajo las leyes de la república de Panamá, domiciliada actualmente en Aeropuerto Internacional Marcos A. Gelabert, Hangar 4D, Albrook Field, Panamá, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**FLY EXECUTIVE**”, en clase 39 internacional, para proteger y distinguir; *“Transporte; embalaje y almacenaje de mercancías; organización de viajes.”*



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

TERCERO. Inconforme con la resolución mencionada, en fecha 18 de octubre de 2013, la Licda. **María de la Cruz Villanea Villegas**, apoderada especial de la empresa **FLY EXECUTIVE INC**, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra la resolución final antes referida.

CUARTO. Mediante resolución de las catorce horas, veinticuatro minutos con cincuenta segundos del veintinueve de octubre de dos mil trece, el Registro de la Propiedad Industrial, resolvió; “(...) *Declarar sin lugar el Recurso de Revocatoria (...) 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 “**FLY**”



EXECUTIVE” en virtud de que el mismo no cuenta con la distintividad requerida para su debida inscripción. Asimismo, centra su análisis también en el engaño que el signo propuesto, despliega en relación con los productos a proteger. Pero concluye que no es posible su registro dado que con ello trasgrede el artículo 7 inciso g) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos y omite indicar el inciso j) de ese mismo cuerpo normativo, que es el que fundamenta el engaño.

Por su parte la representante de la empresa **FLY EXECUTIVE INC**, dentro de sus alegatos indicó en términos generales, que la marca de su representada no resulta engañosa, calificativa y mucho menos es carente de distintividad. Que el análisis debió ser realizado en su totalidad, sin desmembrarlo y en ese análisis también debió tomarse en cuenta el público al que va destinada la marca. Asimismo, indica que la marca de su representada no es engañosa, por cuanto de haberse realizado su análisis concienzudamente, se apreciaría, que el hecho de que contenga la palabra “FLY” no significa, como regla matemática, que el consumidor valla a asociarlo con algún servicio aéreo. Para los citados efectos se incorporan como sustento jurídico los votos 207-2005 y voto 1029-2009 del Tribunal Registral Administrativo. Por lo anterior solicita se declare con lugar el recurso de apelación, se revoque la resolución venida en alzada, y se le conceda el registro a la solicitud de la mara FLY EXECUTIVE, en clase 39 internacional.

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 el signo no contenga la suficiente actitud distintiva que le permita al consumidor medio identificarlo 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 7º- Marcas inadmisibles por razones intrínsecas. No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes: (...). g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica. (...).” (Lo resaltado no corresponde a su original)

En este sentido, 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 y del análisis realizado por esta Instancia administrativa, la denominación propuesta **“FLY EXECUTIVE”** en **clase 39** de la nomenclatura internacional de Niza, que pretende la protección de; **“Transporte; embalaje y almacenaje de mercancías; organización de viajes”**, se determina lo siguiente:

Como primer aspecto a destacar, la denominación **“FLY EXECUTIVE”**, se encuentra conformada por dos palabras en idioma inglés, sea, **FLY** y **EXECUTIVE** los que tienen un significado específico que el consumidor medio al visualizarlos los reconocerá e



interpretará de manera espontánea, con un servicio o actividad relacionado con el medio aéreo, en virtud de que estos términos traducidos al español, refieren: **“FLY”** del verbo **volar, pilotear,** y **“EXECUTIVE”** del adjetivo y sustantivo que nos refiere a un mismo concepto de **“ejecutivo”**, búsqueda que puede ser obtenida mediante el diccionario inglés-español; *Collins Spanish Dictionary 8th edition published in 2005 © William Collins Sons & Co Ltd 1971, 1988 © HarperCollins Publishers 1992 -2005.*

Ahora bien, una vez analizado de manera global el signo propuesto **“FLY EXECUTIVE”**, es claro que el consumidor medio al verlo lo interpretará y relacionará con un servicio o actividad que atañe a un “vuelo ejecutivo” sea, de carácter aeroportuario. Máxime, que como se detalla en el párrafo anterior dicha protección se encuentra destinada precisamente a la actividad de transporte y de servicios afines. Aunado a ello, cabe señalar que de esa misma manera fue destacado por el recurrente a folio 09 del expediente donde expresamente, indicó; *“(….) Me permito indicar que la presente marca “FLY EXECUTIVE” se traduce al castellano como “VOLAR EJECUTIVO”. (….)*”, por lo que con ello es claro que la definición rendida por el operador del derecho, se encontró no solo ajustada a derecho, sino que al margen de lo peticionado procediendo con ello su denegatoria.

Lo anterior, 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 como los son los vocablos empleados **“FLY” (volar)** y **“EXECUTIVE” (ejecutivo)**, 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 cual tampoco podría obtener protección registral, conforme de esa misma manera lo dispone el artículo 28 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Al efecto dicho artículo dispone; *“(….) Elementos no protegidos en marcas complejas. Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de*



elementos, la protección no se extenderá a los elementos contenidos en ella que sean de uso común o necesario en el comercio.” Del numeral anterior se extrae, que la protección de un signo no se extiende a los elementos genéricos. De tal forma que al considerarse “FLY” y “EXECUTIVE” con esa característica y son los únicos elementos que conforman el signo pedido, lo que cabe es el rechazo de este.

En cuanto el extremo señalado por el recurrente, respecto que el signo propuesto por su representada contenga la palabra “FLY” y ello no significa como regla matemática, que el consumidor medio va a asociarlo con algún servicio aéreo. No obstante, a diferencia de lo que estima el recurrente cabe advertir tal como se indicó líneas arriba, que el calificador a la hora de analizar el signo entra a valorar tanto la denominación en su contexto general, como los productos y servicios que se pretenden proteger. En este sentido, ante un servicio de transporte que utiliza la palabra “FLY”, que significa de acuerdo a definición obtenida del Diccionario de la lengua española © 2005 Espasa-Calpe, entre otros; “(...) 1. *intr. Moverse un animal por el aire sosteniéndose con las alas o un aparato por medio de otro sistema: los patos echaron a volar cuando oyeron el disparo.* 2. *Viajar en un medio de transporte aéreo: mañana vuela a Lisboa.* 3. *Elevarse una cosa en el aire y moverse generalmente a causa del viento. También prnl.: se me vuela la falda. (...).*” Sea, que entraña un concepto preciso “volar”, por lo que no podríamos obviar que su actividad será bajo ese concepto y por ende, relacionada con la actividad aeroportuaria. Por eso incluso no se puede hablar de engaño, porque el servicio que se protege se relaciona con la denominación propuesta, solo que esto no es individualizable e identificable de otro “volar ejecutivo” que existe en el comercio. A esa denominación le hace falta otro elemento que le otorgue esa característica de identidad e individualidad.

Asimismo, es importante señalar que la titular se encuentra domiciliada en el Aeropuerto Internacional Marcos A. Gelabert, Hangar 4D, Albrook Field, Panamá, conocida a nivel comercial dentro de esta actividad mercantil, por lo que los consumidores la relacionarán de manera directa con servicios aéreos, por lo que sus manifestaciones en este sentido no son



acogidas.

Finalmente, este Tribunal hace de conocimiento del recurrente que el sustento jurídico incorporado mediante los votos 207-2005 y voto 1029-2009 dictados por este Órgano de alzada, no pueden ser acogidos en virtud de que los signos marcarios inscritos en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentran sometidos al proceso de calificación, y el hecho de que puedan existir signos similares inscritos, no constituye un parámetro para definir la inscripción de otro, en virtud de que los criterios que otorgan o deniegan los registro marcarios son analizados en forma independiente y para cada caso en particular conforme a lo que establecen los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por las consideraciones indicadas el signo propuesto “**FLY EXECUTIVE**” 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. En este sentido lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por la Licenciada **María de la Cruz Villanea Villegas**, abogada, apoderada especial de la empresa **FLY EXECUTIVE INC**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, cincuenta y dos minutos con catorce segundos del catorce de octubre 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 (N° 8039 del 12 de octubre de 2000) y 2° del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo Decreto Ejecutivo N° 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 **María de la Cruz Villanea Villegas**, abogada, apoderada especial de la empresa **FLY EXECUTIVE INC**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, cincuenta y dos minutos con catorce segundos del catorce de octubre de dos mil trece, la que en este acto se confirma para que se proceda con el rechazo de la solicitud de la marca **“FLY EXECUTIVE”** en la **clase 39** 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

Katty Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

Marcas Inadmisibles

TE. Marcas Intrínsecamente Inadmisibles

TNR: 00.41.53