



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente No. 2010-0839- TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “ORIGINAL PARTS I.J.S.A.” (DISEÑO)**

**INDUSTRIAS JAPAN S.A., Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen 3352-2010)**

**Marcas y otros signos**

### ***VOTO N° 761-2011***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las doce horas con quince minutos del ocho de noviembre de dos mil once.***

***Recurso de Apelación*** interpuesto por la Licenciada **Kristel Faith Neurohr**, mayor, casada, Abogada, vecina de Santa Ana Centro, con cédula de identidad número uno- mil ciento cuarenta y tres- cuatrocientos cuarenta y siete, en su condición de Apoderado Especial de la compañía **INDUSTRIA JAPAN S.A.**, sociedad constituida de conformidad con las leyes de Colombia, domiciliada en KM 29, Carretera Central Norte, Sector Canavita, Tocancipa, Cundinamarca, Colombia, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas con cincuenta y un minutos y cuarenta y siete segundos del dieciséis de setiembre de dos mil diez.

### ***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 20 de Abril del 2010, la Licenciada **Kristel Faith Neurohr**, en la representación señalada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**ORIGINAL PARTS I.J.S.A.**” (**DISEÑO**), en **Clase 12** de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: Productos y líneas de fabricación como bandas de freno, pastilla de freno, palancas de



cambios, maniguetas motocicletas, ejes de rueda, ejes de cambios, capuchos de bujía, reposapiés, resortes, pedales de encendido, bases de espejo, cuñas de volante, entre otros repuestos aplicables a motocicletas de diversas marcas, modelos y cilindrajes.

**SEGUNDO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las catorce horas con cincuenta y un minutos y cuarenta y siete segundos del dieciséis de setiembre de dos mil diez, dispuso rechazar la inscripción de la solicitud presentada.

**TERCERO.** Que inconforme con la citada resolución, la Licenciada **Faith Neurohr**, de calidades y condición indicadas al inicio, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 6 de Octubre del 2010, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio y una vez conferida por este Tribunal la audiencia respectiva, también formuló sus agravios.

**CUARTO.** 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, 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 Jueza Ureña Boza, y;*

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** No existen de interés para la resolución de este asunto por tratarse de aspectos de puro derecho.

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** No existen de importancia para la resolución de este proceso.



**TERCERO. Delimitación del problema.** El Registro de la Propiedad Industrial rechaza la solicitud de inscripción de la marca por considerar “(...) *que el signo marcario propuesto no es susceptible de protección registral, en razón de que el mismo produce engaño en el consumidor, por lo que contraviene la norma que establece que cuando la marca pueda causar engaño al consumidor sobre la naturaleza y características de los productos a proteger en clase 12 internacional; de ahí que se transgrede el artículo sétimo, que regula Marcas inadmisibles por razones intrínsecas, literal j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.*”

Por su parte, el apelante argumenta en razón de que el Registro considera que el signo distintivo podría causar confusión al incluir los términos ORIGINAL PARTS procede a eliminar dichos términos del distintivo de su representada, además se manifiesta en su escrito de exposición de agravios que disiente de la resolución del registro y que con el ánimo de demostrar la buena fe del solicitante de no engañar o confundir al consumidor respecto de las características del producto solicitó eliminar dicha frase y aporta nuevos diseños que le otorgan distintividad a la marca, para lo cual describe todas las características del diseño de la marca y considera que estas son razones que permiten afirmar que la marca pretendida cuenta con varios elementos característicos que le otorgan suficiente distintividad y por tanto es merecedora de protección en la vía registral.

**CUARTO. EN CUANTO AL FONDO. IRREGISTRABILIDAD DEL SIGNO PROPUESTO.** Este Tribunal en resoluciones anteriores y sobre la registración o no de una marca, ha dicho reiteradamente, que un signo es inscribible cuando cumple plenamente la característica de distintividad, recogida en el artículo 2 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y siempre que no se encuentre comprendido en ninguna de las causales que impiden su registro, establecidas básicamente en los artículos 7º y 8º de la citada Ley de Marcas.



En el presente caso, este Tribunal comparte lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial al rechazar la inscripción de la solicitud de la marca **“ORIGINAL PARTS I.J.S.A.” (DISEÑO)**, fundamentado en el artículo 7º inciso j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, el cual no admite la inscripción como marca de un signo que pueda provocar error o engaño. En el caso de referencia estamos ante un signo mixto pero de prevalencia denominativa, formado por los términos **ORIGINAL PARTS I.J.S.A.**, que en el idioma español significa partes originales, y además dentro del diseño de la marca constan letras pequeñas en las que se indican **INDUSTRIAS JAPAN S.A.**, por lo que esta combinación de palabras puede llevar a pensar al consumidor medio de los productos que estos son partes originales e incluso traídas desde el país de Japón.

En relación a lo anterior, el hecho de que la marca que se solicita inscribir sea para distinguir productos y líneas de fabricación como bandas de freno, pastilla de freno, palancas de cambios, maniguetas motocicletas, ejes de rueda, ejes de cambios, capuchos de bujía, reposapiés, resortes, pedales de encendido, bases de espejo, cuñas de volante, entre otros repuestos aplicables a motocicletas de diversas marcas, modelos y cilindrajes, podría provocar que el consumidor la entienda como una referencia a que estos productos son originales y esto sumado a que existe la preferencia todo tipo de repuesto original máxime si es de procedencia japonesa, dota a la productos de un atributo que puede ser cierto o no y es viable pensar que estos productos son originarios del país de Japón, por lo que no resulta una marca apta para identificar los productos que se pretenden y el público consumidor adquiriría los producto por las características y la forma que el mismo signo les alude, lo que podría apartarse totalmente de la naturaleza de los productos protegidos, siendo aplicable de este modo no solo el inciso j) del artículo 7 de la citada Ley de Marcas, sino también los incisos d) y g), ya que el signo solicitado atribuye una cualidad a los productos que protege sobre la cual no puede darse certeza, además los hace descriptivos y engañosos y por ende el signo propuesto carece intrínsecamente de la aptitud distintiva para su registro.



Por consiguiente, las argumentaciones del recurrente no pueden ser acogidas, como fundamento para acceder a la inscripción solicitada, toda vez que, el signo propuesto no cumple con los requisitos necesarios para ser objeto de protección registral. Asimismo, a pesar de que la empresa solicitante alegue en su escrito de exposición de agravios que fueron eliminados de la marca solicitada los términos ORIGINAL PARTS, para evitar la confusión y demostrar de esta forma la buena fe que existe por parte de la compañía solicitante no es este el momento oportuno para llevar a cabo esto, en razón de que fue prevenido de esta circunstancia anteriormente, no siendo subsanado en su oportunidad por lo cual lleva razón el a quo al invocar en la resolución de las siete horas con cincuenta y tres minutos y veintisiete segundos del once de Octubre del dos mil diez, que *“No lleva razón el recurrente, ya que toda incorporación de fundamentos y hechos nuevo deben incorporarse previo al dictado de la resolución final por parte de este Registro, para que puedan dichas incorporaciones ser valoradas por éste. En el presente caso, la empresa recurrente debió eliminar los términos que causaban confusión en el distintivo con base a la respuesta del artículo 14 en el momento oportuno, sea previo a la resolución final por parte del Registro y no venir a incluir cambios y hechos nuevo que no pueden ser avalados en los recursos de revocatoria y apelación. En consecuencia, la modificación que hace el recurrente no se encuentra en la etapa procesal adecuada y por lo tanto no puede servirle como medio de defensa en contra de lo ya resuelto.”*

**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 Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.



**POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y doctrina que anteceden, se declara sin lugar el Recurso de Apelación presentado por Licenciada **Kristel Faith Neurohr**, en su calidad de apoderado especial de la compañía **INDUSTRIA JAPAN S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las catorce horas con cincuenta y un minutos y cuarenta y siete segundos del dieciséis de Setiembre del dos mil diez, la cual se confirma, por las razones indicadas. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo.- **NOTIFÍQUESE.**

*Norma Ureña Boza*

*Pedro Daniel Suarez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*



**DESCRIPTORES:**

- Marca Intrínsecamente Inadmisibile
- TE: Marca con falta de distintividad y engañosa
- TG: Marcas Inadmisibles
- TNR: 00.60.55