



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente No. 2014-0431-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de marca “GENUINE PARTS (DISEÑO)”**

**MTD PRODUCTS INC., Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2013-10736)**

**Marcas y Otros Signos**

### ***VOTO No. 902-2014***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas con cincuenta y cinco minutos del veinticinco de noviembre de dos mil catorce.***

***Recurso de Apelación*** interpuesto por el **Licenciado Ernesto Gutiérrez Blanco**, en representación de **MTD PRODUCTS, INC.**, sociedad organizada y existente de acuerdo a las leyes de Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, dos minutos, ocho segundos del seis de mayo de dos mil catorce.

#### ***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 11 de diciembre de 2013, el **Licenciado Ernesto Gutiérrez Blanco**, en la condición indicada solicitó el registro de la marca de fábrica y comercio “**GENUINE PARTS (DISEÑO)**” en **Clase 07** de la clasificación internacional, para distinguir y proteger: “*Piezas de repuesto originales para cortadoras de césped, máquinas quitanieves, astilladoras, trituradoras, máquinas troceadoras de madera y podadoras*”. El solicitante manifiesta que el elemento denominativo del signo se traduce al español como “Piezas



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

Originales”, que renuncia en forma expresa a la exclusividad sobre dichos términos y presenta el siguiente diseño:



**SEGUNDO.** Que mediante resolución de las once horas, dos minutos, ocho segundos del seis de mayo de dos mil catorce, el Registro de la Propiedad Industrial rechazó de plano la inscripción solicitada.

**TERCERO.** Que inconforme con lo resuelto, el **Licenciado Ernesto Gutiérrez Blanco** en representación de la empresa solicitante recurrió la resolución indicada y por ello 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 Díaz Díaz, y;*

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS.** Por la forma en que se resuelve el presente asunto, no encuentra este Tribunal hechos con tal



carácter que resulten de relevancia para el dictado de esta resolución.

**SEGUNDO. EN CUANTO AL FONDO. SOBRE LA RESOLUCIÓN RECURRIDA Y LOS AGRAVIOS DEL RECURRENTE.** El Registro de la Propiedad Industrial deniega la inscripción solicitada por considerar que “*GENUINE PARTS*”, traducido al español como “*PIEZAS ORIGINALES*”, al ser solicitado para proteger *piezas de repuestos originales*, está compuesto por términos que proyectan en forma directa la idea de los productos a que se refiere, que en la usanza comercial son su designación común o usual y les atribuye características de superioridad de lo cual no se puede tener certeza hasta tanto no se haga uso de ellos, dado lo cual transgrede lo dispuesto en el inciso g) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Respecto de la solicitud, hecha por el interesado, de eliminar del signo el vocablo “GENUINE”, indica el Registro que no es posible admitirla por cuanto implica una modificación sustancial de la solicitud original y por ello realiza el análisis del signo tal y como fue propuesto en su solicitud inicial.

La representación de la empresa recurrente manifiesta su inconformidad con lo resuelto por el Registro indicando que esta es la etapa procesal del examen de fondo de la solicitud marcaria, en donde nuestra legislación permite un intercambio de argumentos y posiciones entre la Autoridad Administrativa y el administrado, con el fin de que el signo propuesto no incurra en las prohibiciones establecidas en los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas y se logre su inscripción. Afirma que su representada consideró oportunas las objeciones indicadas por el examinador y por ello procedió a eliminar del signo el calificativo “genuine”. Sin embargo, ello no altera esencialmente, ni introduce un elemento adicional a la marca, sino que se encuadra dentro de lo previsto en el artículo 11 de dicha ley. Agrega que la marca propuesta se constituye de un diseño distintivo que incluye el término genérico “*PARTS*” y que se diferencia de cualquier otro signo distintivo que el competidor pueda utilizar para distinguir “*piezas de repuesto originales*” y por ello se ajusta a los requisitos de registrabilidad contemplados en los artículos 3, 7 y 8 de la Ley. En razón de



dichos alegatos, solicita sea revocada la resolución que apela y se ordene continuar con el trámite de inscripción del signo.

**TERCERO. SOBRE EL CASO CONCRETO.** En primer término, coincide este Órgano de Alzada con el análisis de la pretensión expuesta por el interesado, en el sentido de modificar el término denominativo del signo bajo estudio con el fin de eliminar de éste el vocablo “GENUINE”, toda vez que ello implicaría una modificación esencial de su solicitud, infringiendo lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por otra parte, nuestra normativa marcaria es clara en que para el registro de un signo, éste debe tener la aptitud necesaria para distinguir los productos o servicios protegidos de otros, de la misma naturaleza, ofrecidos en el mercado por titulares distintos. Precisamente, la distintividad es una particularidad de todo signo marcario y representa su función esencial, toda vez que su misión está dirigida a hacer esa diferencia, permitiendo al consumidor tomar libremente su decisión de consumo, respecto de otros bienes similares, o susceptibles de ser asociados, que sean puestos en el mercado por otros empresarios. Esta característica de la marca se debe determinar en función de su aplicación a los productos o servicios que vaya a proteger, de manera tal que cuanto más genérico sea el signo respecto a tales bienes, menos distintivo resultará.

Resulta de interés para el caso bajo estudio, lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que establece los impedimentos a la inscripción por razones intrínsecas, que son aquellas derivadas de la relación existente entre la marca y su objeto de protección. Dicha norma, en su inciso g) impide la inscripción de un signo marcario cuando “...*No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica.*”



Respecto de la aptitud distintiva de los signos marcarios, este Tribunal se ha referido en diversas resoluciones, dentro de ellas en el Voto No. 36-2006, de las 10:16 horas del 16 de febrero de 2006, indicando:

*“...Tratándose de un adjetivo calificativo, lo que se debe cuidar por parte del Registro en su función calificadora de los signos solicitados, es la posibilidad de inducir a engaño o confusión al consumidor, tal y como lo indica el autor Jorge Otamendi (Derecho de Marcas, Editorial Abeledo-Perrot, tercera edición, 1999, pag. 86.), en este caso, respecto de la calidad del producto que protege el signo solicitado.*

*[...]*

*Es importante determinar que en términos generales, existen dos razones por las cuales los signos no pueden ser inscritos como marcas: 1- Porque el signo no tiene la capacidad de identificar o individualizar el producto que se quiere proteger; o 2- Porque el signo no puede diferenciarse de otros previamente otorgados, para proteger productos de la misma especie y/o clase, según lo establece el artículo 2 y 3 de la Ley de Marcas.*

*De lo anterior se colige que el **elemento esencial** de las marcas es su **carácter distintivo**, es decir su capacidad de distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra. Por lo anterior, debe interpretarse que el inciso g) del artículo 7, tiene una aplicación genérica para todos los casos en que un signo carezca de tal capacidad distintiva, o no la tuviera de manera suficiente, conforme sea analizado en el caso concreto...” (Voto No. 036-2006)*

En este sentido, considera esta Autoridad que el signo “**GENUINE PARTS (DISEÑO)**” no tiene distintividad alguna, ya que es una denominación compuesta por palabras que se utilizan comúnmente dentro del comercio para describir los productos de que se trata, en donde no será posible para quien esté interesado en adquirir *piezas de repuestos originales*, determinar si su origen corresponde a uno u otro empresario. Es decir, carece de



distintividad en relación con productos similares que sean comercializados por diferentes competidores, ya que no le concede una identidad propia a los ofrecidos por la solicitante MTD PRODUCTS INC. En razón de ello, la marca propuesta transgrede lo dispuesto en el inciso g) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, dado lo cual no puede ser admitido su registro. Aunado a lo anterior, al ser vocablos comunes en el mercado no pueden ser apropiados por un solo comerciante, sino que deben dejarse al libre uso de todos los competidores del mismo giro comercial.

De conformidad con las anteriores consideraciones, coincide esta Autoridad de Alzada con el análisis realizado por el Registro de la Propiedad Industrial y por ello declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el **Licenciado Ernesto Gutiérrez Blanco**, en representación de la empresa **MTD PRODUCTS, INC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, dos minutos, ocho segundos del seis de mayo de dos mil catorce, la cual 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, que es Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, que es Decreto Ejecutivo N° 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

#### ***POR TANTO***

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara SIN LUGAR el **Recurso de Apelación** interpuesto por el **Licenciado Ernesto Gutiérrez Blanco**, en representación de la empresa **MTD PRODUCTS, INC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, dos minutos, ocho segundos del seis de mayo de dos mil catorce, la cual se confirma, denegando el registro del signo **“GENUINE PARTS**



*(DISEÑO)*”. 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 para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

*Norma Ureña Boza*

*Pedro Daniel Suárez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Enrique Alvarado Valverde*

*Guadalupe Ortiz Mora*



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

**DESCRIPTORES**

**MARCAS INTRÍSECAMENTE INADMISIBLES**

TE. Marcas con falta de distintividad

TG. Marcas inadmisibles

TNR. 00.60.55