



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2012-0619-TRA-PI

Solicitud de registro como marca del signo DAYTON

Marcas y otros signos

Dayton Electric Manufacturing, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 558-2012)

VOTO N° 1379-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas treinta minutos del tres de diciembre de dos mil doce.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, mayor, divorciado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-trescientos treinta y cinco-setecientos noventa y cuatro, en su condición de apoderado especial de la empresa Dayton Electric Manufacturing, organizada y existente de conformidad con las leyes del Estado de Illinois, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, veintiún minutos, veintinueve segundos del ocho de mayo de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha veinte de enero de dos mil doce, el Licenciado Vargas Valenzuela, representando a la empresa Dayton Electric Manufacturing, solicita se inscriba como marca de fábrica el signo **DAYTON**, en la clase 9 de la nomenclatura internacional, para distinguir equipo de bandeja para compresor de compresor de aire que se compone de una bandeja específicamente diseñada para batería, cables y circuitos de bloqueo utilizados para se unidos a una batería para un compresor de aire estacionario; probadores de baterías; sistemas de



control de ambiente que se componen de transformadores de remplazo y celdas asistidas por terminales de celdas para quemadores de gas y aceite; monitores de nivel de aceite bajo de compresores, a saber, sensores de nivel de aceite; módulos de reguladores eléctricos; reguladores eléctricos; interruptores eléctricos; interruptores eléctricos para tornos; controladores electrónicos de velocidad para abanicos; interruptores para abanicos, a saber, interruptores eléctricos utilizados en el encendido y apagado de abanicos; accesorios de generadores, a saber, interruptores de corriente eléctrica utilizados para permitir a un generador ser directamente conectado a una fuente de poder y para prevenir corto circuito; elementos para bombas de calor, a saber, cables para resistencia para calentamiento eléctricas; alarmas de punto máximo de agua; interruptores de poder manual; cajas de tubería de conducción a motor, a saber, cajas de fusibles y de empalme eléctricas; reguladores de oxígeno; cajas de empalme de corriente; accesorios para bombas, a saber, partes de componentes de interruptores de bombas de circulación consistentes en bombas de corriente; accesorios para bombas, a saber, calibrador de bombas de presión de flujo; cajas de control de bombas, a saber, cajas de tubería de conducción eléctrica y de interruptores automático de circuitos utilizados para proporcionar energía eléctrica a una o más bombas sumergibles; controles para bombas, a saber, componentes eléctricos siendo cajas de tubería de conducción eléctrica y circuitos de interruptores automáticos utilizados para iniciar o detener bombas para proporcionar energía a una o más bombas; enchufes de reguladores; interruptores de electricidad de control remoto; válvulas solenoides; válvulas automatizadas, a saber, válvulas de revisión de descarga para conectores y tomas para compresores de aire y bombas.

SEGUNDO. Que por resolución de las catorce horas, veintiún minutos, veintinueve segundos del ocho de mayo de dos mil doce, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la solicitud de registro de marca.

TERCERO. Que en fecha veintiocho de mayo de dos mil doce, la representación de la empresa solicitante planteó apelación contra la resolución final antes indicada.



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 su Órgano Colegiado de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.

Redacta la Juez Ortiz Mora; y

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de fábrica y comercio a nombre de



Electrónica Daytron S.A. , registro N° 209917, vigente hasta el tres de junio de dos mil veintiuno, para distinguir en clase 9 de la nomenclatura internacional aparatos e instrumentos científicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, y de enseñanza, aparatos para la conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad, aparatos para el registro, transmisión, reproducción de sonidos o imágenes, soportes de registro magnéticos, discos acústicos, distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago, cajas registradoras, máquinas calculadoras, equipos para el tratamiento de la información y ordenadores (folio 9).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos de tal naturaleza de importancia para la presente resolución.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, estimando que hay



similitud entre la marca inscrita y el signo solicitado, además de relación en los productos, rechaza lo peticionado. Por su parte, la representación de la empresa recurrente argumenta que la limitación realizada en los productos y las diferencias entre los signos permiten la coexistencia registral.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. COTEJO DE LOS SIGNOS CONFRONTADOS. La comparación entre ambos signos ha de realizarse atendiendo a los criterio que, **numerus apertus**, indica el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J. A dichos efectos utilizamos el siguiente cuadro comparativo:

Marca inscrita	Signo solicitado como marca
	DAYTON
Productos	Productos
Clase 9: aparatos e instrumentos científicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, y de enseñanza, aparatos para la conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad, aparatos para el registro, transmisión, reproducción de sonidos o imágenes, soportes de registro magnéticos, discos acústicos, distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago, cajas registradoras, máquinas calculadoras, equipos para el tratamiento de la información y	Clase 9: equipo de bandeja para compresor de compresor de aire que se compone de una bandeja específicamente diseñada para batería, cables y circuitos de bloqueo utilizados para se unidos a una batería para un compresor de aire estacionario; probadores de baterías; sistemas de control de ambiente que se componen de transformadores de remplazo y celdas asistidas por terminales de celdas para quemadores de gas y aceite; monitores de nivel de aceite bajo de compresores, a saber,



ordenadores	sensores de nivel de aceite; módulos de reguladores eléctricos; reguladores eléctricos; interruptores eléctricos; interruptores eléctricos para tornos; controladores electrónicos de velocidad para abanicos; interruptores para abanicos, a saber, interruptores eléctricos utilizados en el encendido y apagado de abanicos; accesorios de generadores, a saber, interruptores de corriente eléctrica utilizados para permitir a un generador ser directamente conectado a una fuente de poder y para prevenir corto circuito; elementos para bombas de calor, a saber, cables para resistencia para calentamiento eléctricas; alarmas de punto máximo de agua; interruptores de poder manual; cajas de tubería de conducción a motor, a saber, cajas de fusibles y de empalme eléctricas; reguladores de oxígeno; cajas de empalme de corriente; accesorios para bombas, a saber, partes de componentes de interruptores de bombas de circulación consistentes en bombas de corriente; accesorios para bombas, a saber, calibrador de bombas de presión de flujo; cajas de control de bombas, a saber, cajas de tubería de conducción eléctrica y de interruptores automático de circuitos utilizados para proporcionar energía eléctrica a una o más
-------------	---



	bombas sumergibles; controles para bombas, a saber, componentes eléctricos siendo cajas de tubería de conducción eléctrica y circuitos de interruptores automáticos utilizados para iniciar o detener bombas para proporcionar energía a una o más bombas; enchufes de reguladores; interruptores de electricidad de control remoto; válvulas solenoides; válvulas automatizadas, a saber, válvulas de revisión de descarga para conectores y tomas para compresores de aire y bombas
--	---

En un primer escenario, obsérvese como, en cuanto al elemento denominativo, eje central de la aptitud distintiva en los signos cotejados, éstos coinciden en seis letras, diferenciándose tan solo por el uso de la letra R en la marca registrada, por lo tanto, en el nivel gráfico propiamente de las palabras hay un alto grado de semejanza. Dicha semejanza repite en el nivel fonético, ya que las palabras DAYTON y DAYTRON suenan de forma muy similar, por iniciar y terminar de manera idéntica, diferenciándose únicamente por el sonido de la letra R, la cual por su ubicación dentro del conjunto de letras no ofrece mayor diversidad entre ambos sonidos. El nivel ideológico no se coteja por no estar frente a palabras con un significado concreto o sugerido para el consumidor costarricense.

Ahora, siendo ambos signos casi idénticos en su parte denominativa, el principio de legalidad autoriza al calificador a utilizar otro procedimiento para determinar si aunque los signos sean iguales, puede lo peticionado ser susceptible de inscripción. En ese sentido, es aplicable el principio de la especialidad, que determina

“...que la compatibilidad entre signos será tanto más fácil cuanto más alejados sean los productos o servicios distinguidos por las marcas enfrentadas. Como principio general,



si los productos o servicios de las marcas comparadas son dispares, será posible la coexistencia de tales marcas.” **Lobato, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1^{era} edición, 2002, pág. 293.**

En el presente asunto tenemos que los productos de la solicitud fueron limitados, sin embargo, tal y como analizó el **a quo**, aún así, sigue existiendo relación con los que se protegen con la marca inscrita, ya que éstos se encuentran en una relación de género a especie, por lo tanto, no es aplicable el principio de especialidad comentado en la cita doctrinaria trascrita. Además, aunado que los productos a proteger están relacionados, lo anterior conlleva a la aplicación del artículo 8 de la Ley de Marcas, lo que impide su registración. Al efecto dicho artículo establece:

“Artículo 8.- Marcas inadmisibles por derechos de terceros

Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros:

a) Si el signo es idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor. (...)”

En base a lo expuesto, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la empresa Dayton Electric Manufacturing, y confirma la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas, cincuenta y cuatro minutos, veintiséis segundos del nueve de mayo de dos mil doce, denegando en un todo los agravios expuestos por el apelante.

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, N° 8039, y 29 del



Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, 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 Víctor Vargas Valenzuela representando a la empresa Dayton Electric Manufacturing, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, veintiún minutos, veintinueve segundos del ocho de mayo de dos mil doce, la que en este acto se confirma, denegándose el registro como marca del signo DAYTON. 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 Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortíz Mora



DESCRIPTORES

Marcas inadmisibles por derechos de terceros

-TE. Marca registrada o usada por un tercero

-TG. Marcas inadmisibles

-TNR. 00.41.33