

**RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente N° 2012-0620-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° 554-2012)**

***VOTO N° 1380-2012***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las quince horas treinta y cinco 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 diez horas, treinta y nueve minutos, treinta segundos del once 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 11 de la nomenclatura internacional, para distinguir abanicos eléctricos en la naturaleza de diseminadores de aire; cortinas de aire, a saber, sopladores de aire caliente y frío para habitaciones exteriores; secadores de aire utilizados en sistemas de aire neumático para remover agua y humedad de un sistema de aire comprimido;

filtros de aire para uso con calor, ventilación y equipo de aire acondicionado, manipuladores de aire, a saber, unidades internas de unidades centrales de aire acondicionado que circulan aire acondicionado en edificios y además portátiles, calentadores de espacio por gas-fuego; sopladores de árbol de leva, a saber, árbol de levas de acero enrollado para cinturones de manejo de sopladores de aire caliente; secadores de alfombras, a saber, unidades electro-mecánicas que proporcionan flujo de aire a través de un piso para acelerar el tiempo de secado de una alfombra húmeda o agua empozada; abanicos de cielo raso; diseminadores de plataforma, a saber, plataformas de metal utilizadas en diseminadores de aire con base en piso con el fin de tenerlos a los mismos trabajando a un nivel superior; componentes de sistemas utilizados para remover agua de un compresor de aire, a saber, secadoras utilizadas para la remoción de vapor de agua de aire comprimido y de gases; componentes utilizados para la remoción de agua a través de sistemas de compresión de aire, a saber, secadores, filtros desecantes/secadores, a saber, un filtro conteniendo un gel de óxido de silicio como material desecante, un agente químico secante, utilizado en aplicaciones de compresores de aire y neumáticos para remover la humedad de los sistemas; apagadores, a saber, apagadores plásticos o de metal no eléctricos utilizados en ductos de aire para controlar el flujo de aire; respiraderos directos para aparatos de gas; sistemas de aire seco, a saber diseños 3 en 1 que combinan enfriadores de tiempo posterior, refrigeradores en seco, y recalentadores en una unidad sencilla utilizadas para remover humedad peligrosa del aire comprimido y proteger los sistemas de aire y sus componentes; abanicos de calentamiento eléctricos; secadores de mano de aire caliente eléctricos; plantas de poder eléctrico; luces eléctricas para piscinas, evaporador de bobina para unidades de aire acondicionado; filtros de rejilla, a saber, partes estructurales de calentamiento, ventilación y equipo de aire acondicionado en la naturaleza de aparatos que mantienen los filtros de aire caliente, equipo de ventilación y aire acondicionado, calentadores de aire forzado; calentadores de conductos para gas de incendio; armas de calor; bombas de calor; deflectores de calor, a saber, aparatos de metal que se montan en sopladores de árbol de levas y se utilizan para reducir la temperatura del aire caliente moviéndose a través del soplador; matriz hexadecimal para remplazar partes estructurales para unidades de

condensación de aire acondicionado, a saber, aparatos de montaje de metal en forma hexagonal utilizados para abanicos para acomodar tamaños de láminas de árbol de levas; limpiadores de aire para el hogar; calentadores infrarrojos; filtros lineales para líneas de agua; hornos de aceite, calentadores quemadores de aceite; unidades de aire acondicionado empacado; adaptadores para plomería, a saber, acoples; adaptadores de plomería, a saber, filtros para drenaje, instalaciones de plomería, a saber, trampas para grasa; ventiladores de techo para edificios; servicios de equipo de recolección, a saber, servicios de equipos calentadores de gas portátil con filtros de aire comprimido, bujías de motor, rotores, y foto celdas, abanicos, ventiladores para uso comercial e industrial; capotas de temporada para ventiladores; cajas de control de calentadores, a saber componentes electrónicos siendo cables de resistencias eléctricas de calentamiento utilizadas para proporcionar calor en paneles de cajas de control de humedad no construidas dentro de los paneles.

**SEGUNDO.** Que por resolución de las diez horas, treinta y nueve minutos, treinta segundos del once 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° 209775, vigente hasta el veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, para distinguir en clase 11 de la nomenclatura internacional aparatos de alumbrado, de calefacción, de producción de vapor, de cocción, de refrigeración, de secado, de ventilación, de distribución de agua e instalaciones sanitarias (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
	<b>DAYTON</b>
Productos	Productos
Clase 11: aparatos de alumbrado, de calefacción, de producción de vapor, de cocción, de refrigeración, de secado, de ventilación, de distribución de agua e instalaciones sanitarias	Clase 11: abanicos eléctricos en la naturaleza de diseminadores de aire; cortinas de aire, a saber, sopladores de aire caliente y frío para habitaciones exteriores; secadores de aire utilizados en sistemas de aire neumático para remover agua y humedad de un sistema de aire comprimido; filtros de aire para uso con calor, ventilación y equipo de aire acondicionado, manipuladores de aire, a saber, unidades internas de unidades centrales de aire acondicionado que circulan aire acondicionado en edificios y además portátiles, calentadores de espacio por gas-fuego; sopladores de árbol de leva, a saber, árbol de levas de acero enrollado para cinturones de manejo de sopladores de aire caliente; secadores de alfombras, a saber, unidades electro-mecánicas que proporcionan flujo de aire a través de un piso para acelerar el tiempo de secado de una alfombra húmeda o agua empozada; abanicos de cielo raso;



diseminadores de plataforma, a saber, plataformas de metal utilizadas en diseminadores de aire con base en piso con el fin de tenerlos a los mismos trabajando a un nivel superior; componentes de sistemas utilizados para remover agua de un compresor de aire, a saber, secadoras utilizadas para la remoción de vapor de agua de aire comprimido y de gases; componentes utilizados para la remoción de agua a través de sistemas de compresión de aire, a saber, secadores, filtros desecantes/secadores, a saber, un filtro conteniendo un gel de óxido de silicio como material desecante, un agente químico secante, utilizado en aplicaciones de compresores de aire y neumáticos para remover la humedad de los sistemas; apagadores, a saber, apagadores plásticos o de metal no eléctricos utilizados en ductos de aire para controlar el flujo de aire; respiraderos directos para aparatos de gas; sistemas de aire seco, a saber diseños 3 en 1 que combinan enfriadores de tiempo posterior, refrigeradores en seco, y recalentadores en una unidad sencilla utilizadas para remover humedad peligrosa del aire comprimido y proteger los sistemas de aire y sus componentes; abanicos de



calentamiento eléctricos; secadores de mano de aire caliente eléctricos; plantas de poder eléctrico; luces eléctricas para piscinas, evaporador de bobina para unidades de aire acondicionado; filtros de rejilla, a saber, partes estructurales de calentamiento, ventilación y equipo de aire acondicionado en la naturaleza de aparatos que mantienen los filtros de aire caliente, equipo de ventilación y aire acondicionado, calentadores de aire forzado; calentadores de conductos para gas de incendio; armas de calor; bombas de calor; deflectores de calor, a saber, aparatos de metal que se montan en sopladores de árbol de levas y se utilizan para reducir la temperatura del aire caliente moviéndose a través del soplador; matriz hexadecimal para reemplazar partes estructurales para unidades de condensación de aire acondicionado, a saber, aparatos de montaje de metal en forma hexagonal utilizados para abanicos para acomodar tamaños de láminas de árbol de levas; limpiadores de aire para el hogar; calentadores infrarrojos; filtros lineales para líneas de agua; hornos de aceite, calentadores quemadores de aceite; unidades de aire acondicionado empacado; adaptadores para plomería, a saber, acoples; adaptadores de

	plomaría, a saber, filtros para drenaje, instalaciones de plomería, a saber, trampas para grasa; ventiladores de techo para edificios; servicios de equipo de recolección, a saber, servicios de equipos calentadores de gas portátil con filtros de aire comprimido, bujías de motor, rotores, y foto celdas, abanicos, ventiladores para uso comercial e industrial; capotas de temporada para ventiladores; cajas de control de calentadores, a saber componentes electrónicos siendo cables de resistencias eléctricas de calentamiento utilizadas para proporcionar calor en paneles de cajas de control de humedad no construidas dentro de los paneles
--	---

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 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<sup>era</sup> 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 diez horas, treinta y nueve minutos, treinta segundos del once 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 diez horas, treinta y nueve minutos, treinta segundos del once 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*