



## **RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente N° 2012-0621-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° 553-2012)**

### ***VOTO N° 1381-2012***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las quince horas cuarenta 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 doce horas, cincuenta y cuatro minutos, veintiséis segundos del nueve 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 12 de la nomenclatura internacional, para distinguir camiones montacarga, extensiones de camiones montacarga para camiones de carga, grúa de carretilla, camiones de plataforma, cajones de remplazo para carretas para manipulación de materiales que se venden separadamente.



**SEGUNDO.** Que por resolución de las doce horas, cincuenta y cuatro minutos, veintiséis segundos del nueve 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

**Dayton**


Bridgestone Licensing Services Inc. , registro N° 26461, vigente hasta el ocho de octubre de dos mil diecisiete, para distinguir en clase 12 de la nomenclatura internacional llantas, neumáticos, bandas de rodamiento para llantas, bandas de rodamiento para el recauchado de neumáticos (folios 9 y 10).

**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 identidad 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 12: llantas, neumáticos, bandas de rodamiento para llantas, bandas de rodamiento para el recauchado de neumáticos	Clase 12: camiones montacarga, extensiones de camiones montacarga para camiones de carga, grúa de carretilla, camiones de plataforma, cajones de remplazo para carretas para manipulación de materiales que se venden separadamente

En un primer escenario, obsérvese como, en cuanto al elemento denominativo, eje central de la aptitud distintiva en los signos cotejados, es plenamente coincidente, por lo tanto, en los niveles gráfico y fonético hay identidad. 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 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 doce horas, cincuenta y cuatro minutos, veintiséis segundos del nueve 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*