

## **RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente N° 2012-0339-TRA-PI**

**Solicitud de registro como marca del signo DAKOTA DESIGNS**

**Marcas y otros signos**

**W.W. Grainger, Inc., apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 571-2012)**

## ***VOTO N° 1107-2012***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las catorce horas diez minutos del nueve de noviembre 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 W.W. Grainger, Inc., 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 quince horas, trece minutos, diecinueve segundos del catorce de marzo de dos mil doce.

## **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que en fecha veinte de enero de dos mil doce, el Licenciado Vargas Valenzuela, representando a la empresa W.W. Grainger, Inc., solicita se inscriba como marca de fábrica el signo **DAKOTA DESIGNS**, en la clase 12 de la nomenclatura internacional, para distinguir carretas para transporte, limitado ante esta sede como carretillas de transporte (utilitarias) sin motor y sin sistema de encendido, de jalar o empujar.

**SEGUNDO.** Que por resolución de las quince horas, trece minutos, diecinueve segundos del catorce de marzo de dos mil doce, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la solicitud de registro de marca.

**TERCERO.** Que en fecha veintiséis de marzo 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 Ureña Boza; y**

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentran inscrita la marca de fábrica a nombre de Chrysler Group LLC **DAKOTA**, registro N° 109824, vigente hasta el once de noviembre de dos mil dieciocho, para distinguir en clase 12 de la nomenclatura internacional vehículos automotores y partes para los mismos (folios 4 y 5).

**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 en aras de lograr el registro, limita los productos a carretillas de transporte (utilitarias) sin motor y sin sistema de encendido, de las que se jalan o empujan, con lo cual se supera el tema de la relación entre los productos.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. COTEJO DE LOS SIGNOS CONFRONTADOS.** Para una mayor claridad en la contraposición de los signos inscrito y solicitado, realizamos el siguiente cuadro comparativo:

| Marca inscrita   | Signo solicitado   |
|--|--|
| <b>DAKOTA</b>  | <b>DAKOTA DESIGNS</b>  |
| Productos  | Productos  |
| Clase 12: vehículos automotores y partes para los mismos | Clase 12: carretillas de transporte (utilitarias) sin motor y sin sistema de encendido, de jalar o empujar |

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.

“El principio de la especialidad 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.**

Algunos vehículos automotores utilizan como una de sus partes accesorias carretas o carretillas que, sin tener motor, son jaladas por éstos para así poder ser utilizadas como medio para adicionar la capacidad de carga al vehículo que las hala; entonces, aún con la limitación propuesta en sede de apelación, los productos siguen estando relacionados, por ende no puede serle aplicado al signo solicitado el principio de especialidad a su favor. Así, vemos como los signos se diferencian tan solo por el uso de la palabra DESIGNS en el solicitado, sin embargo ésta no aporta suficiente carga diferencial entre ellos, puesto que DESIGNS se entiende claramente como DISEÑOS, y respecto de los productos propuestos entonces tan solo indica una característica, el que éstos poseen un especial diseño en su construcción. La aptitud distintiva en ambos casos recae enteramente en la palabra DAKOTA, existiendo entonces identidad gráfica, fonética e ideológica por escribirse igual, sonar igual y referirse a un Estado de los Estados Unidos de América. Por todo lo anterior es que se encuentra que los signos cotejados no pueden coexistir en el ámbito registral. Conforme a las consideraciones que anteceden, procede declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto, confirmándose la resolución final venida en alzada.

**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 W.W. Grainger, Inc., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a



---

las quince horas, trece minutos, diecinueve segundos del catorce de marzo de dos mil doce, la que en este acto se confirma, denegándose el registro como marca del signo DAKOTA DESIGNS. 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. **NOTIFIQUESE.**

*Norma Ureña Boza*

*Pedro Daniel Suárez Baltodano*

*Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*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*