



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente No. 2012-0454-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de marca de comercio “RIKEN”**

**RIKEN CORPORATION, Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen N° 279-2012)**

**[Subcategoría: Marcas y otros signos]**

### ***VOTO No. 1367-2012***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas con treinta minutos del tres de diciembre de dos mil doce.***

***Recurso de Apelación*** interpuesto por la **Licenciada Ana Catalina Monge Rodríguez**, mayor, casada, abogada, vecina de Tres Ríos, con cédula de identidad 1-812-604, en su condición de apoderada de la empresa **RIKEN CORPORATION**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Japón, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, tres minutos, diecinueve segundos del veintisiete de marzo de dos mil doce.

### ***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 13 de enero de 2012, la Licenciada Ana Catalina Monge Rodríguez, de calidades y en la representación indicada, solicitó la inscripción de la marca de comercio **“RIKEN”**, en **Clase 12** de la clasificación internacional para proteger y distinguir: *“anillos de pistones para motores de combustión interna para vehículos terrestres, partes de motores primarios no eléctricos para vehículos terrestres”*.



**SEGUNDO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las catorce horas, tres minutos, diecinueve segundos del veintisiete de marzo de dos mil doce, rechazó de plano el registro solicitado.

**TERCERO.** Que mediante escrito presentado el 17 de abril de 2012, la Licenciada Monge Rodríguez, en la representación indicada, interpuso recurso de apelación en contra de la resolución final antes indicada, y en virtud de que fuera admitido el mismo 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.** Ante la falta de un elenco de hechos demostrados, este Tribunal enumera con tal carácter el siguiente: **1.-** Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita desde el 20 de julio de 2001 y vigente hasta el 20 de julio de 2021, la marca **“RIKEN”** bajo el Registro **No. 127186**, cuyo titular es **MICHELIN RECHERCHE ET TECHNIQUE, S.A.**, para proteger y distinguir *“neumáticos y cámaras de aire para ruedas de vehículos, bandas de rodamiento para recapado de neumáticos”* en **Clase 12** de la nomenclatura internacional, (ver folio 3).



**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra hechos con tal carácter, que resulten de importancia para el dictado de la presente resolución.

**TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, deniega la inscripción solicitada con fundamento en lo dispuesto en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, sea que es inadmisibles por derechos de terceros, ya que al analizar las marcas propuesta e inscrita, ambas denominadas “**RIKEN**”, se advierte una gran similitud gráfica y fonética, siendo que ambas protegen productos relacionados, lo que puede causar confusión en los consumidores al no existir una distintividad notoria que permita identificarlos e individualizarlos.

Por su parte, la representación de la empresa recurrente manifiesta en sus agravios que la marca solicitada tiene aptitud distintiva y que lleva el mismo nombre de su representada, la gran corporación “**RIKEN CORPORATION**” que es una empresa muy conocida. Agrega que los productos son totalmente distintos a los amparados por la marca inscrita. De tal manera, sería la otra empresa la que podría tratar de imitar los productos de su representada, quien es la que tiene la marca original.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO.** Para que prospere el registro de un signo distintivo, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto. Ese conflicto se produce cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes de carácter visual, auditivo o ideológico, que hacen surgir un riesgo de confusión en el consumidor; que tiene el derecho de lograr identificar plenamente el origen empresarial de los productos que recibe por medio de las distintas empresas comerciales, porque de esta forma puede determinar



incluso que esos productos sean de cierta calidad o no, según de donde provengan. Asimismo, puede afectar a otros empresarios con el mismo giro comercial, que tienen el derecho de que sus productos sean reconocidos a través de signos marcarios.

En el caso que nos ocupa, este Tribunal considera que debe confirmarse la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, toda vez que de conformidad con el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas, al observar el signo propuesto “**RIKEN**”, en relación con el inscrito “**RIKEN**”, es indiscutible que entre ellos existe total identidad. Aunado a ello, existe un alto riesgo de asociación por cuanto ambos signos protegen productos relacionados entre sí y ubicados en la misma Clase 12 internacional, ya que ambos amparan accesorios para vehículos y es por ello que las marcas no pueden coexistir registralmente.

Argumenta la recurrente que su representada es la que tiene el signo y por ello, la empresa titular del signo inscrito es quien pretende imitar sus productos. No obstante, de conformidad con la normativa marcaria, tanto la Autoridad Registral como este Tribunal están obligados a brindar protección al signo previamente inscrito, en este caso el signo registrado es a favor de Michelin Recherche et Technique S. A. con Registro No. 127186.

Según lo expuesto, la marca solicitada no es susceptible de protección registral por ser idéntica a un signo inscrito a favor de un tercero, en razón de lo cual no resultan de recibo los agravios del apelante.

De conformidad con las anteriores consideraciones, concluye esta Autoridad que, lo procedente es declarar sin lugar el recurso presentado por la **Licenciada Ana Catalina Monge Rodríguez**, en representación de la empresa **RIKEN CORPORATION**, confirmando la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, tres minutos, diecinueve segundos del veintisiete de marzo de dos mil doce.



**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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

***POR TANTO***

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara SIN LUGAR el Recurso de Apelación presentado por la **Licenciada Ana Catalina Monge Rodríguez**, en representación de la empresa **RIKEN CORPORATION**, confirmando la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, tres minutos, diecinueve segundos del veintisiete de marzo de dos mil doce, la que en este acto se confirma, denegando el registro del signo “**RIKEN**”, solicitado por la apelante. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán 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***

***Kattya Mora Cordero***

***Guadalupe Ortiz Mora***



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

**DESCRIPTORES:**

**MARCAS INADMISIBLES POR DERECHOS DE TERCEROS**

**TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO**

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.41.33**