



**RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente No. 2008-0950-TRA-PI**

**Solicitud de registro de marca “ EL EDEN NATURAL DISEÑO”**

**EL EDEN NATURAL, S.A., Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen 13403-07)**

**Marcas y Otros Signos Distintivos**

***VOTO N° 511-2009***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, al ser las nueve horas diez minutos del veinticinco de mayo de dos mil nueve.***

Recurso apelación presentado por la Licenciada Hildred Román Viquez, mayor de edad, casada una vez, abogada, vecina de San José, cédula de identidad número 1-833-923, en su condición de apoderada especial de la sociedad **EL EDEN NATURAL S.A.**, con cédula de persona jurídica 3-101-414632, domiciliada en San Francisco de Dos Ríos, cien metros sur y veinticinco metros oeste de la Bomba Shell, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, veintiséis minutos y cinco segundos, del veinte de octubre de dos mil ocho.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que en fecha veinticinco de octubre de dos mil siete, la Licenciada Hildred Román Viquez, de calidades y condición señaladas, presentó solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**EL EDEN NATURAL**” **DISEÑO**, para proteger y distinguir productos agrícolas, hortícolas, forestales y granos, frutas y legumbres frescas, semillas,

plantas y flores naturales, en clase 31 nomenclatura internacional. Se hace renuncia expresa a cualquier tipo de producto relacionados con aguacate en fruta y sus derivados. Se hace reserva de las palabras “EDEN NATURAL”, del diseño y de los colores gris, rojo, verde y amarillo.

**SEGUNDO.** Que mediante auto de las trece horas, cincuenta minutos y cincuenta y cuatro segundos del primero de febrero de dos mil ocho, el Registro de la Propiedad Industrial le comunicó al solicitante, que se encontraba inscrita la marca “EL EDEN” DISEÑO propiedad de GUPO LA CATALINA J. L. S.A., quien se manifestó sobre la objeción y mediante resolución emitida por ese Registro a las once horas, veintiséis minutos, cinco segundos del veinte de octubre de dos mil ocho, se dispuso rechazar la inscripción de la solicitud presentada.

**TERCERO.** Que inconforme con la citada resolución, la Licenciada Hildred Román Viquez, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el doce de noviembre de dos mil ocho, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio.

**CUARTO.** Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de las partes e interesados, o que pudieren provocar la invalidez o ineficacia de las diligencias, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

**Redacta la Juez Durán Abarca, y;**

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista con tal carácter el siguiente:

Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito el signo distintivo “**EL EDEN**” **DISEÑO**, bajo el acta de registro número 162301, desde el 18 de setiembre de 2006 y hasta el 18 de setiembre de 2016, para proteger aguacate en fruta, en Clase 31 de la nomenclatura internacional, propiedad de GRUPO LA CATALINA J.L. SOCIEDAD ANONIMA. (Ver folio 34).

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** No existen Hechos no Probados de relevancia para la resolución del presente asunto.

**TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DE LA APELANTE.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial denegó el registro del signo “EL EDEN NATURAL” DISEÑO, con fundamento en el literal a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por cuanto, según lo estimó dicho Registro, se trata de un término similar a la marca inscrita “EL EDEN” DISEÑO, que presentan similitud gráfica, fonética e ideológica y relacionadas a similares productos lo que podría causar riesgo de confusión en el consumidor.

Por su parte, en el escrito de expresión de agravios la empresa apelante argumentó que no observa la acusada similitud a tal grado que impida la coexistencia registral pues en ambos existen los suficientes elementos diferenciadores en los productos que protegen, y se solicita en dicho escrito una modificación de los productos inicialmente detallados para lo cual aporta entero por veinticinco dólares. Además, en cuanto a la marca solicitada estima que comparte con la inscrita su parte nominativa Edén existiendo suficientes elementos diferenciadores que impiden que se les confunda. Por último, señala que la marca solicitada es famosa y notoria, siendo que representada es titular en nuestro país de varios registros de la denominación El Edén Natural Diseño inscritos en clases 30, 32 y 3 así como de que se encuentran en trámite

dos nombres comerciales y dos marcas en clase 29 y 31 con igual denominación; solicitando que se revoque la resolución apelada, se estime la modificación de productos presentada en el recurso y se ordene continuar con el trámite de inscripción de la marca solicitada.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. En cuanto a la irregistrabilidad de la marca solicitada.** Una vez realizado el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita “EL EDEN NATURAL” DISEÑO, con la marca inscrita “EL EDEN” DISEÑO, este Tribunal considera que efectivamente, al signo objeto de denegatoria, le es aplicable los incisos a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, puesto que dicha norma prevé la irregistrabilidad de un signo como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros.

La normativa marcaria es muy clara al negar la registración de un signo y por ende, otorgarle la protección que tal registro conlleva, cuando la marca solicitada sea idéntica o similar a otro signo perteneciente a un tercero, que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios. De conformidad con los artículos 1, 8 y 14 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en relación con el 24 de su Reglamento, Decreto número 30233-J de 20 de febrero de 2002, todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, lográndose con ello evitar por un lado, que se lesionen los derechos de un empresario titular de una marca idéntica o similar anteriormente registrada y por el otro, proteger al público consumidor de confusiones o eventuales engaños.

Consecuentemente, no es registrable un signo cuando sea idéntico o semejante con otro ya inscrito y los productos o servicios que uno y otro distingan, sean también relacionados. En este sentido, la doctrina señala que *“Al protegerse un signo registrado, se tutela al consumidor frente a la posibilidad de que éste se confunda respecto del origen mediato de los productos o*

*servicios que consume.” (LOBATO (Manuel) Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas, Civitas Editores, España, página 288)*

**QUINTO.** Con base en lo anterior, una vez examinadas en su conjunto la marca que se pretende inscribir “**EL EDEN NATURAL**” **DISEÑO**, solicitada como una marca mixta integrada por elementos denominativos y gráficos, donde la parte denominativa está formada por los términos “**EL EDEN NATURAL**” en letras especiales bordeadas y decoradas con plantas flores y animales tales como un puma, un mono y diferentes animales, y “**EL EDEN**” **DISEÑO** marca inscrita, también mixta donde su parte denominativa la conforman los signos “**EL EDEN**” y su parte gráfica la figura de dos aguacates uno entero y otro partido a la mitad dentro de un rectángulo rodeado de una figura romboidal, y considerándose que las similitudes entre las marcas pueden ser gráficas, fonéticas o conceptuales, este Tribunal estima que entre los signos cotejados se presenta una identidad gráfica e ideológica, que es capaz de inducir a error a los consumidores. Respecto al carácter gráfico, se presenta similitud en grado de confusión, ya que a simple vista, las denominaciones enfrentadas son muy parecidas, al contener varios vocablos en igual posición con la inscrita con anterioridad, certificada a folio 34 del expediente, además merece señalarse que dentro del elemento denominativo EL EDEN resulta el factor tópico entre las marcas mixtas cotejadas, siendo lo preponderante y lo que en definitiva podrá tener mayor influencia en la mente del público consumidor al solicitar el producto. En relación al aspecto ideológico, estima este Tribunal, que también se presenta similitud, ya que su contenido conceptual es el mismo, ambos signos evocan a un mismo lugar, un edén, al punto de que la coexistencia del signo solicitado en relación con la marca inscrita mencionada va a crear confusión en cuanto a su identidad y origen, e inducir al consumidor a pensar que los productos distinguidos son de igual procedencia, siendo así, que gráfica e ideológicamente el signo pretendido no es distinguible del inscrito.

Nótese, que la marca solicitada protege entre otros productos agrícolas, frutas y legumbres frescas, aunque a folio once la empresa solicitante haya gestionado excluir de la protección inicial *“cualquier tipo de productos relacionados con el aguacate en fruta y sus derivados”*, siempre existiría riesgo de confusión con la marca inscrita “EL EDEN”, aunque esta proteja exclusivamente la fruta del aguacate. La probabilidad de riesgo se genera porque ambas marcas tienen como factor tópico y relevante los términos “EL EDEN” y el consumidor podría pensar ante otras frutas o productos agrícolas que podrían protegerse bajo la marca solicitada que son de la misma empresa que comercializa la marca “EL EDEN”, sobre todo si se considera que son productos hortícolas y frutas que podrían coincidir en los mismos canales de comercialización y ser vendidos en los mismos establecimientos.

Así, del cotejo integral de los signos, se advierte que existe similitud gráfica e ideológica y como los productos que se pretende distinguir por la marca solicitada y los distinguidos por la inscrita están relacionados no correspondería aplicar el principio de especialidad. El consumidor podría confundirse sobre el origen empresarial de los productos y eventualmente atribuirles la calidad de los productos de la marca inscrita a los de la solicitada. Respecto a la confusión indirecta, Otamendi señala que tal circunstancia se da *“... cuando el comprador cree que el producto que desea tiene un origen común, un mismo fabricante...”* (OTAMENDI, Jorge, **Derecho de Marcas, Abeledo-Perrot, pág. 192-193**).

Debe hacerse notar que, de autorizarse la inscripción del signo solicitado, representaría en primer término, consentir un quebranto de la normativa marcaria en perjuicio de la empresa **GRUPO LA CATALINA J.L. S.A.**, titular de la marca “EL EDEN” **DISEÑO**, inscrita desde el 18 de setiembre de 2006, ya que el artículo 25 de la Ley de Marcas, determina que el titular registral goza del derecho de exclusiva sobre el signo utilizado, y por otro lado, se afectaría también al consumidor con la confusión que se puede producir, ya que éste podría, en

el caso concreto, considerar que los productos que va a distinguir la marca solicitada y los que distingue la inscrita, proceden de la misma empresa, generando un riesgo de confusión contrario a la seguridad jurídica pretendida por la normativa marcaria.

Sobre este aspecto, debe tenerse presente que el público consumidor atiende al distintivo marcario o al origen empresarial, de manera tal que el objetivo primario en materia marcaria es el de evitar la coexistencia de marcas confundibles bajo el principio de que deben ser claramente distinguibles.

**SEXTO.** Conforme lo expuesto, estima este Tribunal que los agravios indicados por la representante de la empresa solicitante, no pueden ser acogidos, toda vez que la marca solicitada guarda similitud gráfica y fonética con la inscrita y protegen productos relacionados, lo que le resta distintividad conforme las reglas establecidas por la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, lo que impide que ambas marcas puedan coexistir. No puede argumentarse, tal y como lo recalca el apelante, que el signo solicitado no induce a confusiones al público consumidor, pues según lo determinado en el cotejo, los términos que integran la marca solicitada, no contribuyen a otorgar una distintividad intrínseca al conjunto de vocablos que la componen

Al momento de apelar se solicitó eliminar de la lista de productos a distinguir con la marca solicitada, cualquier tipo de productos relacionados con productos agrícolas, hortícolas, forestales, frutas y plantas y en especial al aguacate en fruta y sus derivados, adjuntando el entero por la modificación solicitada, en cuanto a tal modificación la misma resulta improcedente, por no ser el fin del recurso de apelación y como bien dispone el Registro y ya ha resuelto este Tribunal, una vez que ya haya sido dictada la resolución final de Primera Instancia no procede modificar la lista de productos solicitada pues entonces este Tribunal examinaría y resolvería en única instancia.

Finalmente, destaca la sociedad apelante respecto de su marca, que es famosa y notoria, fundamentado en los múltiples registros nacionales que posee. Al respecto, debe señalarse que conforme el artículo 2° de la citada Ley, marca notoriamente conocida es el: *”...Signo o combinación de signos que se conoce en el comercio internacional, el sector pertinente del público, o los círculos empresariales”*, circunstancia que no fue debidamente acreditada por la apelante. El solo hecho de tener múltiples registros de una marca, por sí no le da notoriedad al signo, ya que este elemento lo que comprueba es el registro puro y simple de la marca, no el uso de la misma, requisito indispensable para que la marca junto con otros factores que establece el artículo 45 de la Ley de Marcas, así como los establecidos en la Recomendación Conjunta Relativa a las Disposiciones sobre la Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas, sea declarada notoria.

**SETIMO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Conforme a las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, este Tribunal estima que la marca **“EL EDEN NATURAL” DISEÑO**, se encuentra dentro de las causales de irregistrabilidad referida por la Ley conforme se indicó, por lo que resulta procedente declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por la Licenciada Hildred Román Viquez, en representación de la sociedad **EL EDEN NATURAL SOCIEDAD ANONIMA**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, veintiséis minutos, cinco segundos del veinte de octubre de dos mil ocho, la cual se confirma.

**OCTAVO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA 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 2° del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo de 2002, se da por agotada la vía administrativa.

**POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, se declara sin lugar el Recurso de Apelación formulado por Licenciada Hildred Román Viquez, en representación de la sociedad **EL EDEN NATURAL SOCIEDAD ANONIMA**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, veintiséis minutos, cinco segundos del veinte de octubre de dos mil ocho, la cual se confirma. 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.**

*Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez*

*M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Lic. Adolfo Durán Abarca*

*Lic. Luis Jiménez Sancho*

*M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora*



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

**DESCRIPTORES**

**MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS**

**TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO**

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.41.33.**