



**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente No. 2015-0493-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca “EDEN”**

**GLORIA, S. A., Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 1667-2015)**

**Marcas y Otros Signos Distintivos**

***VOTO No. 0838-2015***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con diez minutos del tres de noviembre de dos mil quince.***

***Recurso de Apelación*** interpuesto por el **Licenciado Mark Beckford Douglas**, mayor, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-857-192, en su condición de apoderado especial de la empresa **GLORIA, S. A.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de la República de Perú, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, quince minutos, cincuenta y siete segundos del cinco de junio de dos mil quince.

***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 23 de febrero de 2015, el **Licenciado Mark Beckford Douglas**, de calidades y en la representación indicada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**EDEN**” en Clase 5 de la clasificación internacional para proteger y distinguir “*Productos farmacéuticos y veterinarios, productos higiénicos y sanitarios para uso médico, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, emplastos, material para apósitos, material para empastes e improntas dentales, desinfectantes, productos para eliminar animales dañinos, fungicidas, herbicidas*”.



**SEGUNDO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las catorce horas, quince minutos, cincuenta y siete segundos del cinco de junio de dos mil quince, procedió a rechazar de plano la solicitud presentada.

**TERCERO.** Que inconforme con lo resuelto, el **Licenciado Beckford Douglas**, en la representación indicada, recurrió la resolución final antes relacionada y en virtud de ello conoce este Tribunal.

**CUARTO.** 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 del doce de julio del dos mil quince al primero de setiembre del dos mil quince.

*Redacta la Juez Ureña Boza, y;*

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal tiene como hechos demostrados los siguientes:

1.- Que la marca de comercio **“EL EDEN NATURAL”**, se encuentra inscrita y vigente desde el 12 de setiembre de 2002 y hasta el 12 de setiembre de 2022 en el Registro de la Propiedad Industrial a nombre de la empresa CENTRO NATURAL LA FUENTE, S.A., bajo Registro **No. 135162**, en Clase 05 internacional para proteger y distinguir *“productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos, productos dietéticos, para niños y enfermos, emplastos, material para vendajes, materiales para empastar los dientes y para improntas dentales, desinfectantes, medicamentos, jarabes y preparaciones hechas a base de plantas naturales, antisépticos, talcos medicinales, aceites medicinales, aceites para masajes corporales.”* (ver folio 31).



2.- Que la marca de fábrica y comercio “**SOYAVENA EL EDEN**”, se encuentra inscrita y vigente desde el 17 de julio de 2009 y hasta el 17 de julio de 2019 en el Registro de la Propiedad Industrial a nombre de la empresa EL EDEN NATURAL, S.A., bajo Registro No. **192490**, en Clases 5, 29 y 32 internacional, siendo que en clase 05 protege y distingue: “*productos farmacéuticos y medicinales, jarabes y preparaciones médicas a base de productos naturales como soya y avena.*”, (ver folio 29).

**SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS.** No existen de relevancia para el dictado de la presente resolución.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** El Registro de la Propiedad Industrial, deniega la inscripción solicitada con fundamento en los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, al considerarla inadmisibles por derechos de terceros, por cuanto su elemento distintivo es idéntico al de las marcas registradas y busca proteger los mismos productos, lo cual puede generar confusión en los consumidores.

Manifiesta su inconformidad el apelante indicando que entre el signo que pretende inscribir y los ya inscritos si bien comparten el término **EDEN**, existen claras diferencias a nivel gráfico, fonético e ideológico, así como de los productos a que cada una de ellas se refiere, toda vez que **SOYAVENA EL EDEN** se limita a proteger productos de soya, **EL EDEN NATURAL** es para productos naturales y la de mi representada pretende proteger productos farmacéuticos en general, sin ninguna especialidad, de modo que van dirigidas a un consumidor distinto y por ello sería fácilmente distinguible. En razón de dichos alegatos, solicita se declare con lugar su recurso.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO. DEL CASO CONCRETO.** Nuestra normativa marcaria, y específicamente los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme los supuestos que en él se definen, entre otros, si el signo es idéntico o similar a una marca registrada o en trámite



de registro; si los productos o servicios son los mismos o similares o susceptibles de ser asociados y, si tal similitud entre signos o productos, pueda causar confusión al público consumidor.

Advierte este Tribunal que, efectivamente, entre el signo propuesto y los inscritos existe similitud gráfica, ideológica y fonética, ya que comparten la misma palabra EDEN, que es el único elemento que conforma la marca solicitada y por ello es el preponderante en ella, siendo además que ésta se encuentra incluida en su totalidad en las marcas concedidas previamente, a saber: **“SOYAVENA EL EDEN”** y **“EL EDEN NATURAL”**, existiendo por tanto un evidente riesgo de confusión y asociación para el consumidor.

Asimismo, respecto de los productos que cada una de ellas protege, todos ellos se encuentran en clase 05 internacional y están estrechamente relacionados por tratarse, en general, de productos y preparaciones farmacéuticas y medicinales, en razón de lo cual no resultan de recibo los agravios esgrimidos por la apelante.

Consecuencia de lo expresado, considera esta instancia que, tal como afirmó la Autoridad Registral en la resolución venida en Alzada, el signo solicitado infringe los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, ya que es indudable que el objeto de protección está muy relacionado y por ello no es posible afirmar que exista una distintividad suficiente que permita diferenciarlo de los ya inscritos, provocando un inminente riesgo de confusión y de asociación, siendo que debe protegerse tanto al consumidor como a las marcas inscritas en forma previa.

De conformidad con lo expuesto, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el **Licenciado Mark Beckford Douglas**, en representación de la empresa **GLORIA, S. A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, quince minutos, cincuenta y siete segundos del cinco de junio de dos mil quince, la cual se confirma.



**QUINTO. SOBRE EL 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 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 el **Licenciado Mark Beckford Douglas**, en representación de la empresa **GLORIA, S. A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, quince minutos, cincuenta y siete segundos del cinco de junio de dos mil quince, la que en este acto se confirma para que se deniegue el registro del signo **“EDEN”** propuesto por la recurrente. 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***

***Leonardo Villavicencio Cedeño***

***Ilse Mary Díaz Díaz***

***Jorge Enrique Alvarado Valverde***

***Guadalupe Ortiz Mora***



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

**DESCRIPTORES:**

**MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS**

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

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.41.33**