



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente No. 2015-0494-TRA-PI**

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

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

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 1671-2015)**

**Marcas y Otros Signos Distintivos**

### ***VOTO. No. 839-2015***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con quince 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 quince horas, cuarenta y tres minutos, veinticinco 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 30 de la clasificación internacional para proteger y distinguir *“Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones a base de cereales, pan, productos de pastelería y de confitería, helados, miel, jarabe de melaza,*



*levadura, polvos de hornear, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos), especias, hielo”.*

**SEGUNDO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las quince horas, cuarenta y tres minutos, veinticinco 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 **“FRUTOS DEL EDEN”**, *se* encuentra inscrita y vigente desde el 26 de enero de 2007 y hasta el 26 de enero de 2017 en el Registro de la Propiedad Industrial a nombre de la empresa CIF GLOBAL, S.A., bajo Registro **No. 165463**, en **Clase 29** internacional para proteger y distinguir *“Frutas y legumbres secas y deshidratadas, en conserva, secas y cocidas.”* (ver folio 41).

2.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritas y vigentes, a nombre



de la empresa EL EDEN NATURAL, S.A., las siguientes marcas:

a) “**EL EDEN NATURAL (DISEÑO)**”, desde el 15 de junio de 2007 y hasta el 15 de junio de 2017, bajo Registro No. **168619**, en **Clase 30** internacional, para proteger y distinguir: “*Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos para esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos), especias, hielo.*”, (ver folio 37).

b) “**EL EDEN NATURAL (DISEÑO)**”, desde el 14 de octubre de 2008 y hasta el 14 de octubre de 2018, bajo Registro No. **180821**, en **Clase 29** internacional, para proteger y distinguir: “*Carne, pescado, aves, frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas, jaleas, mermeladas, compotas, leche y productos lácteos, aceites y grasas comestibles.*”, (ver folio 39).

c) “**SOYAVENA EL EDEN**”, desde el 17 de julio de 2009 y hasta el 17 de julio de 2019, bajo Registro No. **192490**, en Clases 5, 29 y 32 internacional, siendo que en clase **29** protege y distingue: “*Carne y extractos de carne a base de soya, leche y sus derivados (productos lácteos), de soya, soya en conserva para uso alimenticio, sopas y preparaciones para hacer sopas de soya y avena.*”, (ver folio 35).

**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 productos en la misma clase 30 para el caso de la marca con registro número 168619 y por relación con los productos de la clase 29 para las marcas con registros números 192490, 180821 y 165463, siendo que para todos ellos se utilizan los mismos canales de distribución, puntos de venta y van destinados al mismo tipo de consumidor, 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, por lo que es el preponderante en ella, siendo además que ésta se encuentra incluida en su totalidad en las marcas concedidas previamente, cuya denominación es “*EL EDEN NATURAL*”, existiendo por tanto un evidente riesgo de confusión y asociación para el consumidor.

Asimismo, respecto de los productos a que cada una de las marcas en pugna se refiere, es claro que la marca *EL EDEN NATURAL (DISEÑO)* con registro **No. 168619**, fue concedida



en la misma clase 30 y que protege los mismos productos de la solicitada, tratándose de cierto tipo determinado de alimentos de uso diario y general. En idéntico sentido, el signo “EDÉN” se solicita para productos estrechamente relacionados con los protegidos en clase 29 por las restantes marcas citadas dentro del elenco de hechos que ha tenido por demostrados este Tribunal, 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 quince horas, cuarenta y tres minutos, veinticinco 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 quince horas, cuarenta y tres minutos, veinticinco 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