

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2015-0495-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca “EDEN”

GLORIA, S. A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 1665-2015)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO No. 840-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con veinte 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 once horas, treinta y cinco minutos, un segundo 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 03 de la clasificación internacional para proteger y distinguir *“Preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar, jabones, productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares,*

dentífricos.”.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las once horas, treinta y cinco minutos, un segundo 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 fábrica **“EL EDEN MIO”**, se encuentra inscrita y vigente desde el 4 de mayo de 2007 y hasta el 4 de mayo de 2017 en el Registro de la Propiedad Industrial a nombre de la empresa DISTRIBUIDORA PATMOS, S.A., bajo Registro No. **167180**, en **Clase 03** internacional para proteger y distinguir *“Preparaciones para blanquear y otras sustancias para colar, preparaciones para pulir, limpiar, desengrasar y pulimentar grasas de los vidrios, parabrisas y jabones.”* (ver folio 32).



2.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritas y vigentes las siguientes marcas, a nombre de la empresa EL EDEN NATURAL, S.A.:

a) **“EL EDEN NATURAL (DISEÑO)”**, desde el 18 de junio de 2007 y hasta el 18 de junio de 2017, bajo Registro No. **168743**, en **Clase 03** internacional, para proteger y distinguir: *“Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar, jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello, dentífricos.”*, (ver folio 5).

b) **“EL EDEN NATURAL (DISEÑO)”**, desde el 28 de mayo de 2007 y hasta el 28 de mayo de 2017, bajo Registro No. **167894**, en **Clase 03** internacional, para proteger y distinguir: *“Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar, jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello, dentífricos.”*, (ver folio 30).

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 de la misma clase y naturaleza, 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.

En primer término debe aclarar este Tribunal que en sus agravios, la parte apelante hace referencia a la marca **“SOYAVENA EL EDEN”**, lo cual es erróneo, toda vez que los signos que se contraponen a su solicitud son **“EL EDEN MÍO”** y **“EL EDEN NATURAL (DISEÑO)”**, en razón de lo cual carecen de fundamento sus alegatos respecto del primero de dichos signos.

Por otra parte, 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, ya que se denominan **“EL EDEN MÍO”** y **“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 todas las inscritas fueron concedidas en la clase 03 y que protegen los mismos productos de

la solicitada, a saber: *Preparaciones para blanquear y otras sustancias para colar, preparaciones para pulir, limpiar, desengrasar y raspar, jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello, dentífricos.*”, 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 su objeto de protección es idéntico 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 once horas, treinta y cinco minutos, un segundo 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



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

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 once horas, treinta y cinco minutos, un segundo 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