
RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente 2017-0404-TRA-PI



Solicitud de inscripción de la marca de servicios:

CASA FUNERALES VIDA SAN JOSÉ, S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2016-12026)

Marcas y otros Signos

VOTO 0059-2018

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, al ser las quince horas del primero de febrero del dos mil dieciocho.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Néstor Morera Víquez**, mayor, casado una vez, abogado, cédula de identidad número uno-mil dieciocho-novecientos setenta y cinco, vecino de Heredia, en su condición de apoderado especial de la empresa **CASA FUNERALES VIDA SAN JOSÉ, S.A.**, sociedad constituida en Costa Rica, domiciliada en Sábana Este Diagonal León Cortés, San José, Costa Rica, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 07:03:45 horas del 15 de junio del 2017.

RESULTANDO

PRIMERO. Que el ocho de diciembre del dos mil dieciséis, el licenciado **Morera Víquez**, de calidades y condición dicha, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial se inscriba el signo



como marca de servicios para proteger y distinguir “servicios funerarios”, en clase 45 de la nomenclatura internacional.

SEGUNDO. Mediante resolución final dictada a las 07:03:45 horas del 15 de junio del 2017, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió “[...] **Rechazar la inscripción de la solicitud presentada**”, porque el signo solicitado posee similitudes gráficas, ideológicas y fonéticas con el signo inscrito y los servicios que protegen son iguales, fundamentándose para ello, en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

TERCERO. Que el veintidós de junio del dos mil diecisiete, el licenciado Néstor Morera Víquez, en representación de la empresa **CASA FUNERALES VIDA SAN JOSÉ, S.A.**, interpuso recurso de apelación en contra la resolución referida, siendo, que el Registro mediante resolución dictada a las 08:39:18 horas del 28 de junio del 2017, admite el recurso de apelación para ante este Tribunal.

CUARTO. Que 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, la nulidad o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución, previas las deliberaciones de ley.

Redacta la juez Mora Cordero; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos probados con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente:

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrito a nombre de la señora **Alba María Montoya Calvo**, el nombre comercial **FUNERARIA VIDA NUEVA**, registro número 231308, en clase 49 de la nomenclatura internacional, el cual protege y distingue “un establecimiento comercial dedicado a la venta de ataúd y servicios funerarios, ubicado en Alajuelita ferretería el Potro 50 metros este. (folio 41 legajo de apelación).

2.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrito a nombre de la empresa **CONSORCIO COOPERATIVO DEL SUR R.L.**, el nombre comercial **FUNERARIA VIDA ETERNA**, registro número 233927, en clase 49 de la nomenclatura internacional, el cual protege y distingue “un establecimiento comercial dedicado a la venta de féretro, alquiler de utensilios para velas y funerales, transporte de cuerpos y venta de arreglos florales, ubicado en San Isidro de Pérez Zeledón, provincia de San José, exactamente en el Centro Comercial Don Luis, y las sucursales que establezcan dentro del país. (folio 42 legajo de apelación).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal tiene como hecho no probado relevante para lo que debe ser resuelto el siguiente: Que con la prueba aportada no se demostró el uso anterior de la marca **FUNERALES VIDA (diseño)**, en el territorio nacional, por parte de la empresa **CASA FUNERALES VIDA SAN JOSÉ, S.A.**

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, en la resolución recurrida señaló en lo conducente:

“Con respecto al alegato de uso anterior de los signos, se debe indicar que por el principio de territorialidad marcario el uso anterior de un signo debe circunscribirse al territorio nacional y no aporta el solicitante prueba alguna en relación a ese hecho [aporta copias simples de periódico de Medellín, Colombia y los estatutos de constitución de la sociedad solicitante tanto en Panamá como Costa Rica], por lo que no es de recibo su alegato.

Por lo tanto, se pudo comprobar en el análisis de similitudes que los servicios de los signos contrapuestos son iguales y que el riesgo de confusión es inminente si coexistieran en el mercado, puesto que los signos comparten más similitudes que diferencias a nivel gráfico, fonético e ideológico. [...].”

Por su parte, la representación de la empresa apelante dentro de sus agravios indica: **1.-** Que existen marcas que, aunque compartan algunas semejanzas gráficas, fonéticas entre uno de sus elementos no puede juzgársele como confundibles, pues se debe analizar el mercado sobre el cual se dirigen y el tipo de consumidor al que se dirigen. **2.-** Que el nombre comercial “FUNERALES VIDA ETERNA” se encuentra ubicado en San Isidro de Pérez Zeledón, y el nombre comercial “FUNERALES VIDA NUEVA” se encuentra ubicado en Alajuelita de San José. **3.-** Que la marca de su representada se ha utilizado por más de 20 años por medio de su titular Casa Funerales Vida San José S.A., por lo que esta marca es anterior a los registros de los nombres comerciales, por lo que le asiste un derecho preferente. **4.-** Qué en cuanto a los servicios funerarios, no puede pretenderse que una persona ubicada en Pérez Zeledón, busque los servicios funerarios ubicado en la Sabana y viceversa, es tal motivo que la ubicación es trascendental, para determinar el grado de un posible riesgo de confusión, directa o indirecta, que en el caso concreto no se constatan.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. Considera este Tribunal que en el presente caso bien hizo el Registro en denegar la solicitud de inscripción del signo solicitado por razones extrínsecas, toda vez que, al hacer el estudio y análisis respectivo, encuentra que existen inscritos los nombres comerciales **FUNERARIA VIDA NUEVA**, registro número 213308 y **FUNERARIA VIDA ETERNA**, registro número 233927, ambos en clase 49 de la nomenclatura internacional. Sin realizar un esfuerzo para desmembrar los signos, el elemento distintivo se concentra en la expresión **VIDA**, contenida en los conjuntos marcarios bajo cotejo, lo cual hace que de conformidad con el inciso c) del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, sean mayores las semejanzas que las diferencias entre ellos. De ahí, que el alegato de la apelante, en cuanto a que las semejanzas gráficas y fonéticas de uno de sus elementos no puede

juzgarse como confundibles, no es admisible. Ello, porque de acuerdo a lo señalado líneas arriba existen similitudes gráficas, fonéticas y conceptuales entre los signos en conflicto que determinan riesgo de confusión., al compartir el término **VIDA**; aunado a que los servicios funerarios que pretende distinguir el signo solicitado incluyen el giro comercial que distinguen los signos registrados, a saber, “venta de ataúd y servicios funerarios” y venta de féretro, alquiler de utensilios para velas y funerales, transporte de cuerpos y venta de arreglos florales”.

Por consiguiente, el hecho de que los signos compartan el elemento **VIDA**, podría inducir a los consumidores a creer que el signo solicitado constituye una variación de los signos inscritos o que exista vinculación de carácter comercial entre las empresas titulares; lo que determina que, no es posible su coexistencia en el comercio sin riesgo de inducir a confusión. De ahí, que estima este Tribunal que el signo solicitado no es factible de registro de conformidad con lo establece el artículo 8 inciso d) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, el cual dispone:

“Artículo 8º- **Marcas inadmisibles por derechos de terceros.** Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros:

[...]

d) Si el signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a un nombre comercial o emblema usado en el país por un tercero desde una fecha anterior.” (la negrita es del texto original).

En virtud de lo anterior, el Registro rechaza la inscripción de la marca por razones extrínsecas, de conformidad con el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Maracas y Otros Signos Distintivos; sin embargo, sobre la aplicación de dicha normativa, cabe indicar, que el inciso aplicable es el d), no así los incisos a) y b) del numeral indicado, ya que el signo propuesto para registro se enfrenta contra los nombres comerciales inscritos FUNERARIA VIDA NUEVA, registro número 213308, y FUNERARIA VIDA ETERNA, registro número 233927

Con relación al alegato de uso anterior de la marca, la apelante no logra demostrar tal uso, máxime que lo que presenta al expediente son impresos de noticias de otro país y tal y como lo indicó el Registro de la Propiedad Industrial por el principio de territorialidad marcario el uso anterior de un signo debe circunscribirse al territorio nacional, para fundamentar su agravio.

Por otra parte, tampoco es admisible lo alegado en cuanto a la ubicación de los nombres comerciales inscritos ya que la inscripción de una marca de servicio no está supeditada necesariamente a un espacio territorial específico y por tanto no es cierto que la solicitud no va a llegar a Pérez Zeledón., toda vez, que hoy día en el comercio se utiliza la figura de sucursales, las cuales se pueden establecer en todo el país.

En virtud de los argumentos expuestos, este Tribunal estima que el signo propuesto



para registro en clase 45 de la nomenclatura internacional, presentado por la empresa CASA FUNERALES VIDA SAN JOSÉ, S.A., generaría riesgo de confusión con respecto a los signos inscritos, por lo que no es factible su registro de conformidad con el artículo 8 inciso d) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y artículo 24 inciso c) de su Reglamento.

Por las consideraciones y citas normativas expuestas, resulta procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Néstor Morera Víquez**, en su condición de apoderado especial de la empresa **CASA FUNERALES VIDA SAN JOSÉ, S.A.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 07:03:45 horas del 15 de junio del 2017, la que en este acto **se confirma**, denegándose la solicitud de inscripción de la marca de servicios “**FUNERALES VIDA (diseño)**, en clase 45 de la nomenclatura internacional.

QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no

existir ulterior recurso contra esa resolución, de conformidad con el artículo 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, N° 8039 de 12 de octubre del 2002, y artículo 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo de 2009 publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

De conformidad con las consideraciones y citas normativas expuestas se declara **SIN LUGAR** el **Recurso de Apelación** interpuesto por el licenciado **Néstor Morera Víquez**, en su condición de apoderado especial de la empresa **CASA FUNERALES VIDA SAN JOSÉ, S.A.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 07:03:45 horas del 15 de junio del 2017, la que en este acto **se confirma**, denegándose la solicitud de inscripción de la marca de servicios “**FUNERALES VIDA (diseño)**”, en clase 45 de la nomenclatura internacional. 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

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Carlos José Vargas Jimenez

Guadalupe Ortiz Mora

DESCRIPTORES

Marcas inadmisibles por derechos de terceros

-TE. Marca registrada o usada por un tercero

-TG. Marcas inadmisibles

-TNR. 00.41.33