

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Expediente N° 2005-0292-TRA-PI

Solicitud de inscripción del nombre comercial “CAPILLAS SEÑORIALES”

Funerales La Previsora, S. A. de C. V., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 4030-02)

VOTO N° 157-2006

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las diez horas con treinta minutos del veintidós de junio de dos mil seis.

Recurso de Apelación presentado por el Licenciado Vicente Lines Fournier, mayor de edad, casado una vez, Abogado, vecino de Santa Ana, titular de la cédula de identidad número uno-ochocientos treinta- novecientos treinta y siete, en su calidad de Apoderado Especial de la compañía **FUNERALES LA PREVISORA SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE**, organizada y existente bajo las leyes de Guatemala, domiciliada en Boulevard Liberación, 6-53, zona 9, Ciudad de Guatemala, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas, quince minutos y cincuenta y dos segundos del diez de junio de dos mil cinco.

RESULTANDO:

PRIMERO: Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el catorce de junio de dos mil dos, la licenciada Ana Cristina Arroyave Rojas, mayor, soltera, abogada, portadora de la cédula de identidad uno- mil ciento ochenta- trescientos treinta y nueve, en su condición de gestor oficioso de Funerales La Previsora, S. A. de C. V., solicitó la inscripción del nombre comercial “CAPILLAS SEÑORIALES”, para distinguir un establecimiento que se dedicará a prestar servicios funerales en general.

SEGUNDO.- Que la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las ocho horas, quince minutos y cincuenta y dos segundos del diez de junio de dos mil cinco, dispuso: “POR TANTO: Con base en las razones expuestas y citas de la Ley 7978 del 1 de

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

febrero del 2000, y Convenios Internacionales GATT (Ronda de Uruguay), Convenio de París y ADPIC (Acuerdo de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio), SE RESUELVE: se declara sin lugar la solicitud presentada...”.

TERCERO: Que inconforme con la resolución mencionada, el licenciado Vicente Lines Fournier, de calidades y condición señaladas, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio, en el que adujo que el nombre comercial cuyo registro se solicita cuenta con el término señoriales, el cual no tiene ningún significado relacionado con los productos a proteger, y, hace que el distintivo sea original y novedoso; que su representada cuenta con los registros de las marcas Capillas Señoriales en clase 45 y como señal de propaganda, para proteger o para promocionar los servicios funerarios en general; y que, además, capillas señoriales es un distintivo notorio y reconocido en su país de origen Guatemala donde desde hace muchísimos años ha prestado los servicios, y que se encuentra registrado en varios países tales como: El Salvador, Guatemala e incluso en nuestro país.

CUARTO: Que en virtud del recurso interpuesto, la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las siete horas, cincuenta y dos minutos del diecinueve de octubre de dos mil cinco, rechazó el recurso de revocatoria y admitió el de apelación planteado, emplazando a las partes e interesados.

QUINTO: Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan causales, defectos u omisiones que provocaren la indefensión de las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la Licenciada Ortiz Mora; y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Sobre los hechos probados. Al no contener la resolución que se conoce en alzada relación de “HECHOS PROBADOS”, este Tribunal se avoca a indicarlos así:

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

1.-) Que el señor Vicente Lines Fournier, es Apoderado Especial de la empresa Funerales La Previsora Sociedad Anónima de Capital Variable (ver folio 68).

2.-) Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritas Capillas Señoriales, propiedad de Funerales La Previsora, S. A. de C. V., como señal de propaganda, inscrita el 19 de noviembre de 2003, para llamar la atención del público, de un establecimiento que se dedicará a prestar servicios funerarios en general; y Señoriales Capillas como marca de servicio, inscrita el 3 de diciembre de 2003, vigente hasta el 3 de diciembre de 2013, para distinguir servicios funerarios en general, (ver folios 93 y 94)

SEGUNDO: Sobre los hechos no probados: Este Tribunal no encuentra Hechos con influencia para la resolución de este asunto, que pudieren tener el carácter de No Probados.

TERCERO: Planteamiento del Problema. El Registro de la Propiedad Industrial declaró sin lugar la solicitud formulada por la representante de la empresa Funerales La Previsora, S. A. de C. V., de la inscripción del nombre comercial “Capillas Señoriales”, fundamentado en los artículos 65, 66 y 68 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, por considerar, que el nombre comercial cuyo registro se solicita “...no posee requisitos de originalidad ni de novedad para poder ser transformado en un derecho registral, los vocablos que lo componen además de ser atributivos de cualidades pueden inducir a error, ya que el término “capillas” según el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, significa: “edificio contiguo a una iglesia o parte integrante de ella, con altar y advocación particular”, por lo tanto se origina error o confusión...”.

Por otra parte, la representación de la empresa Funerales La Previsora, S. A. de C. V., plantea como agravios, que al unirse a capillas el término señoriales, el cual no tiene ningún significado relacionado con los productos a proteger, hace que el distintivo sea original y novedoso; que su representada cuenta con los registros en Costa Rica de la marca “Señoriales Capillas” en clase 45 y “Capillas Señoriales” como señal de propaganda, para promocionar los servicios funerarios en general; además, capillas señoriales es un distintivo notorio y reconocido en su país de origen Guatemala donde desde hace muchos años ha prestado sus servicios, siendo que adicionalmente, se encuentra registrado en varios países tales como: El Salvador, Guatemala e incluso en nuestro

país.

CUARTO. Análisis conceptual y jurídico. De la solicitud de registro se tiene que el nombre comercial “capillas señoriales”, se solicita para distinguir un establecimiento que se dedicará a prestar servicios funerarios en general, la que ha sido catalogada por el a quo en la resolución que se impugna, como aquella que podría causar confusión al público consumidor, precisamente por la definición del vocablo capilla, indicando ese Registro, que según el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, significa: “Edificio contiguo a una iglesia o parte integrante de ella, con altar y advocación particular”, siendo que ese vocablo es atributivo de cualidades.

Tal conclusión no es compartida por este Tribunal, toda vez que una capilla tal y como lo indica la definición señalada, se edifica contiguo a una iglesia como parte integrante de ella, con un altar y nombre particular. En este sentido, se encuentra relacionada en forma colateral con servicios religiosos, pudiendo, incluso, concebirse como sinónimo de ermita, la que por su naturaleza no solo presta servicios funerarios, por lo que no puede considerarse que dicho signo marcario se preste a confusión.

Además, tal como lo indica la doctrina, *“normalmente no es preciso que el nombre comercial posea un carácter distintivo como condición para su registro y posterior utilización. (...) Si un nombre comercial o nombre de empresa tiene carácter distintivo está protegido por el uso, independientemente de si está o no registrado. Si no posee un carácter distintivo, puede ser protegido una vez adquirido éste por el uso. En ese contexto, el “carácter distintivo” significa que los consumidores reconocen el nombre como referencia a una fuente comercial específica.* (Curso Centroamericano sobre Propiedad Intelectual para Jueces y Fiscales. Capítulo 12).

En el caso que nos ocupa, el uso efectivo del término capilla que se aplica en el mercado, se relaciona más con servicios funerarios que con religiosos. Si consultamos la publicidad que hacen las diferentes funerarias, se puede observar que las capillas de velación se ofrecen, como uno más de los servicios que este tipo de empresas prestan al público, lo que, conforme a la cita doctrinaria anterior, no riñe con la naturaleza misma, de esta figura distintiva.

Conforme a lo expuesto y en relación con el giro del establecimiento comercial que se desea

registrar, Capillas Señoriales puede considerarse que trata de un signo a lo sumo evocativo, pues este tipo de signos da “... una idea de cuál es el producto o servicio en cuestión o sobre sus componentes o características. A veces más que una idea se trata de una certeza, y esto es lógico puesto que, de lo contrario, la marca sería engañosa...”, (OTAMENDI, Jorge. Derecho de Marcas, Abeledo-Perrot, 4ª edición actualizada y ampliada, Buenos Aires, 2002, p. 72, pár.2º), y en este sentido, puede considerarse que el nombre mencionado es apto para identificar el establecimiento comercial que se pretende proteger, constituyendo su giro comercial como se indicó, servicios funerarios en general, que evocan la idea de los múltiples servicios que se van a proporcionar al consumidor en el sector específico, por lo que no estamos, en presencia de palabras descriptivas, sino que, resultan novedosas, originales dentro del ramo en que se desenvuelve la empresa solicitante.

En lo referente a la originalidad y novedad del signo, no encuentra este Tribunal que el nombre comercial solicitado carezca de dichos requisitos. La frase capillas señoriales, si bien está conformado por un término, que dentro de la actividad funeraria puede ser de uso común, cual es el de capillas, al unírsele el vocablo señoriales resulta un enlazamiento original, y en su conjunto no describe los servicios que se pretenden proteger, constituyendo el nombre comercial solicitado un signo distintivo nuevo y original.

Merece recordarse, que el nombre debe examinarse en forma global y no elemento por elemento, ya que el mismo se imprime en la mente del consumidor como un todo único. Así, considera este Tribunal que la denominación solicitada, cumple con lo que al efecto expresa el artículo 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que a la letra señala: “*Un nombre comercial no podrá consistir, total ni parcialmente, en una designación u otro signo contrario a la moral o el orden público o susceptible de causar confusión, en los medios comerciales o el público, sobre la identidad, la naturaleza, las actividades, el giro comercial o cualquier otro asunto relativo a la empresa o el establecimiento identificado con ese nombre comercial o sobre la procedencia empresarial, el origen u otras características de los productos o servicios producidos o comercializados por la empresa*”

Conforme lo anterior, puede considerarse que el nombre comercial cuyo registro se solicita, no incursiona en las prohibiciones que establece ese artículo 65, pues, no resulta contrario ni a la

moral ni al orden público, no se percibe que pueda causar confusión en los medios comerciales ni en el público acerca de la identidad, la naturaleza, las actividades, el giro comercial u otros aspectos relativos al establecimiento comercial; tampoco, logra este Tribunal determinar la existencia de motivos que provoquen una negativa a la inscripción pedida, más bien, advierte que la compañía Funerales La Previsora, S. A. de C. V., con la inscripción solicitada, pretende una adecuada protección del signo denominativo Capillas Señoriales, ya que se ha registrado tal denominación como marca de servicio, señal de propaganda (ver folios 93 y 94) y ahora se solicita como nombre comercial.

Por último, respecto de la notoriedad y el carácter internacional de la denominación Capillas Señoriales aducidos por el recurrente, aspectos que fundamenta en el hecho de tener su registro en El Salvador, Guatemala y nuestro país, éstos no son de recibo, pues conforme el artículo 2º de la Ley de Marcas, que norma lo referente a marcas notorias, expresamente indica que se trata del: "...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 el apelante, quien debió demostrar la incorporación de la marca en el ámbito o mercado nacional, por lo que no se puede considerar que haya obtenido un reconocimiento consolidado por el sector pertinente del público, tal como lo prevén los artículos 45 de la citada Ley de Marcas y el 31 del Reglamento a esa Ley.

Por esta razón y porque en definitiva no se aportó al expediente prueba idónea acerca de la extensión del conocimiento de la marca, estima este Tribunal que dicho signo no goza de la presunta notoriedad alegada.

QUINTO: En cuanto a lo que debe ser resuelto: Conforme a las consideraciones y citas normativas que anteceden, encuentra este Tribunal procedente declarar con lugar el Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado Vicente Lines Fournier, en su condición de apoderado especial de la empresa Funerales La Previsora, S. A. de C. V. en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas, con quince minutos y cincuenta y dos segundos del diez de junio de dos mil cinco la cual se revoca, para ordenar en su lugar, la continuación del trámite de inscripción del nombre comercial "capillas señoriales", si otro motivo ajeno al examinado en esta oportunidad no lo impidiere.

POR TANTO:

Con fundamento en las consideraciones expuestas, citas normativas y de doctrina que anteceden, se declara con lugar el Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado Vicente Lines Fournier, en su condición de apoderado especial de la empresa **FUNERALES LA PREVISORA, S. A. DE C. V.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas con quince minutos y cincuenta y dos segundos del diez de junio de dos mil cinco, la cual en este acto se revoca, para ordenar en su lugar, la continuación del trámite de inscripción del nombre comercial “**CAPILLAS SEÑORIALES**”, si otro motivo ajeno al examinado en esta oportunidad no lo impidiere. Previa constancia y copias 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.**

Licda. Guadalupe Ortiz Mora

Lic. Edwin Martínez Rodríguez

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca