



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2024-0404-TRA-PI

OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE



SERVICIOS

CAMPOSANTO LA PIEDAD S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE  
ORIGEN 2023-9081)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

## VOTO 0178-2025

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas treinta y seis minutos del tres de abril de dos mil veinticinco.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **David Enrique Morales Rodríguez**, portador de la cédula de identidad 1-1448-0083, en su condición de apoderado especial administrativo de la compañía **CAMPOSANTO LA PIEDAD S.A.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Costa Rica, cédula jurídica 3-101-143545, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 13:45:20 horas del 30 de agosto de 2024.

Redacta la Juez Norma Ureña Boza.

CONSIDERANDO



**PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** El 13 de setiembre de 2023, Irene Castillo Rincón, cédula de identidad 1-1513-0376, apoderada de la empresa **CASA DE FUNERALES VIDA DE SAN JOSE S.A.**, presentó solicitud de inscripción de la marca de servicios



que distingue en clase 45: Servicios funerales en general; servicios de planes exequiales; servicios de inhumación y servicios de planes de inhumación.

El 13 de marzo de 2024, el licenciado **David Enrique Morales Rodríguez**, apoderado de **CAMPOSANTO LA PIEDAD S.A.**, se opuso contra la inscripción del signo solicitado con fundamento en el registro de sus marcas **ARBOLES DE VIDA** y **Bosque de Vida** para distinguir en clase 45: servicios exequiales, la cual comprende todo lo concerniente a honras fúnebres.

El Registro de la Propiedad Intelectual mediante resolución de las 13:45:20 horas del 30 de agosto de 2024, declaró sin lugar la



oposición planteada y acogió el signo solicitado

Inconforme con lo resuelto, el licenciado **David Enrique Morales Rodríguez**, apoderado de **CAMPOSANTO LA PIEDAD S.A.**, apeló y expuso como agravios lo siguiente:

1. Según la resolución emitida por el Registro cualquier denominación que lleve la palabra “FUNERALES” o “VIDA” acompañadas de lo que sea, son merecedores de inscripción,



- sin importar las marcas registradas o los derechos de terceros, en las mismas clases, lo cual a todas luces es una transgresión.
2. Objeta el análisis que realiza el Registro de la identidad fonética ya que es claro que cualquier consumidor caería fácilmente en confusión en productos que cuentan con palabras de uso genérico, como MEMORIAL, EXEQUIAL, VIDA, ARBOL, BOSQUE, etc. Es casi imposible que un consumidor, ante productos y paquetes de nombres parecidos entre diversos proveedores, pueda diferenciar que entre la marca ARBOL MEMORIAL JARDINES DE VIDA y ÁRBOLES DE VIDA hay distintos titulares.
  3. Es evidente que entre la marca ARBOL MEMORIAL JARDINES DE VIDA y las marcas ÁRBOLES DE VIDA y BOSQUE DE VIDA, las palabras MEMORIAL Y JARDINES, las cuales son las que a criterio del Registro aportan distintividad, no son suficiente para desligarse, dado que corresponden a términos genéricos utilizados repetidamente en la clase 45.
  4. El análisis del Registro se enfoca más en las diferencias que en las semejanzas, en contraposición de lo que señala la citada referencia emitida por el Tribunal Registral Administrativo, por lo que consideramos que la resolución se realiza en contravención a las directrices macro del órgano de alzada.
  5. En este caso, las palabras de ambas marcas al ser expresadas ante un oyente presentan la misma representación mental, sin necesidad de efectuar ningún proceso de asociación, es decir, es una inmediata evocación de la cosa la que puede producir confusión.

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal encuentra como hecho probado que en el Registro de Propiedad



Intelectual se encuentra inscritas a nombre de **CAMPOSANTO LA PIEDAD S.A.**, las marcas:

**“ARBOLES DE VIDA”**, registro 229148, inscrito desde el 26 de julio de 2013, con vencimiento el 26 de julio de 2033, para clase 45: “Servicios exequiales, la cual comprende todo lo concerniente a honras fúnebres”.

**“BOSQUES DE VIDA”**, registro 317773, inscrito desde el 14 de setiembre de 2023, con vencimiento el 14 de setiembre de 2033, para clase 45: “Servicios exequiales, la cual comprende todo lo concerniente a honras fúnebres”.

Además, se tiene como hecho probado la lista de marcas registradas a nombre de la sociedad **CASA DE FUNERALES VIDA DE SAN JOSE S.A.**, citadas en el punto iii de hechos probados de la resolución venida en alzada.

**TERCERO. HECHOS NO PROBADOS.** Considera este Tribunal que no existen hechos de tal naturaleza que deban ser valorados para la resolución del presente proceso.

**CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD.** Analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

**QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. RESPECTO DE LAS SIMILITUDES ENTRE SIGNOS MARCARIOS Y EL COTEJO DE ESTOS.** El artículo 8º de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme al inciso: a) Si el signo es idéntico o similar a



una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor.

De esta disposición se desprende, que no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro registrado, ya que dicha condición lo priva de distintividad. Al carecer de distintividad extrínseca puede generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o riesgo de asociación en el consumidor final.

El riesgo de confusión directo es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado crea que está adquiriendo otro. El riesgo de confusión indirecto se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto o servicio, en contra de la realidad de mercado, un origen empresarial diferente al que realmente posee.

El riesgo de asociación radica en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial de los productos y servicios, al adquirirlos piense que las empresas titulares de los signos tienen una relación o vinculación económica.

Por lo anterior se debe realizar un examen entre los signos enfrentados para determinar si existe identidad o semejanza (gráfica, fonética, ideológica y de productos o servicios), capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto), o de asociación en el público consumidor.



Según lo citado para que no sea admisible el signo solicitado



, en clase 45, debe presentar semejanza gráfica, fonética e ideológica con los signos registrados **“ARBOLES DE VIDA”** y **“BOSQUES DE VIDA”**; y distinguir los mismos productos y servicios u otros relacionados de manera que causen riesgo de confusión al consumidor final.

En relación con lo citado, para determinar la similitud o semejanza se debe realizar el cotejo marcario tomando en cuenta algunas de las reglas que se encuentran contenidas en el artículo 24 del reglamento a la Ley de marcas, que ayudarán a determinar la posible coexistencia de los signos:

**Artículo 24. —Reglas para calificar semejanza.** Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas:

- a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate.
- c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;

Dadas las pautas a seguir se procede al cotejo de los signos en conflicto, tomando en cuenta la regla del análisis en conjunto:



## SIGNO SOLICITADO CLASE 45



## SIGNOS OPONENTES CLASE 45

### “ARBOLES DE VIDA” y “BOSQUES DE VIDA”

Previo al cotejo de los signos es importante establecer, tal y como se desprende de los hechos probados, la existencia de varias marcas registradas para los servicios funerarios que contienen dentro de su estructura la palabra vida, lo que evidencia que dicho término es de uso común en ese sector, por lo tanto, no es un elemento de peso para determinar la distintividad de solicitudes de signos posteriores que contengan en su estructura dicho vocablo.

Por lo tanto, desde el punto de vista gráfico o visual se entiende que un análisis unitario se realiza sin descomponer el conjunto de cada signo, en ese sentido, el conjunto de elementos que integran el signo prevalece sobre sus partes.



Desde el punto de vista gráfico los signos enfrentados vs “ARBOLES DE VIDA” y “BOSQUES DE VIDA”; analizados integralmente no presentan una confusión visual para el consumidor, ya que los términos “vida” de los signos solicitados y registrados son de uso común para los servicios que distinguen, son palabras que no se reivindican, no puede el titular de dichos signos impedir que las



expresiones de uso común puedan ser utilizadas por otros empresarios.



En ese sentido el signo solicitado analizado en su conjunto difiere sustancialmente de los signos registrados.

Desde el punto de vista fonético la vocalización de la parte denominativa de los signos no presenta similitud alguna no existe la posibilidad de vocalizar de forma semejante **ÁRBOL MEMORIAL DE JARDINES DE VIDA** con **“ARBOLES DE VIDA”** y **“BOSQUES DE VIDA”**.

Desde el punto de vista ideológico las marcas sí presentan una identidad parcial en relación con las palabras árboles o árbol, en el signo solicitado ya que tienen el mismo concepto.

Por lo antes citado desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico los signos presentan más diferencias que semejanzas, no concurren semejanzas de peso que ameriten determinar una posible confusión (directa, indirecta o riesgo de asociación) para el consumidor final.

Al presentar diferencias tan marcadas en el plano gráfico, fonético e ideológico no es necesario realizar un cotejo de los productos y servicios ya que ante tales diferencias no existe riesgo de confusión o asociación alguno para el consumidor.

De conformidad con las anteriores consideraciones, el signo solicitado no violenta el inciso a) del artículo 8 de la Ley de marcas por lo que se declara sin lugar el recurso de apelación presentado por **David Enrique Morales Rodríguez**, en su condición de apoderado especial administrativo de la compañía **CAMPOSANTO LA PIEDAD S.A.**,





contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 13:45:20 horas del 30 de agosto de 2024, la que en este acto se confirma en todos sus extremos.

### **POR TANTO**

Por las consideraciones que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación presentado por **David Enrique Morales Rodríguez**, en su condición de apoderado especial administrativo de la compañía **CAMPOSANTO LA PIEDAD S.A.**, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 13:45:20 horas del 30 de agosto de 2024, la que en este acto se confirma en todos sus extremos. Sobre lo resuelto en este caso se da por agotada la vía administrativa de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 43747-MJP. 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.

**Karen Quesada Bermúdez**



Oscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

mgm/KQB/ORS/CMCH/GBM/NUB

**DESCRIPTORES:**

**MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS**

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

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.41.33**