



RESOLUCION DEFINITIVA

Exp. N° 2009-0056-TRA-PI

Oposición a solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “SAPRISSA”

SAPRISSA Y VAZQUEZ S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen 4575-03)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO N° 944-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, Goicoechea, a las nueve horas con cincuenta minutos del trece de agosto de dos mil nueve.

Visto el ***Recurso de Apelación*** presentado por el señor **Luis Diego Saprissa Grillo**, mayor, casado dos veces, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-0497-0313, en su condición de Apoderado Generalísimo sin límite de suma de la empresa **SAPRISSA Y VAZQUEZ, S.A.**, cédula de persona jurídica 3-101-107731, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas con veinte minutos del veintiuno de abril de dos mil seis.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado el 18 de julio de 2003, el señor **Luis Diego Saprissa Grillo**, en su condición antes citada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y de comercio **“SAPRISSA”**, en la clase 33 de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: **“vinos y sidras”**.

SEGUNDO. Que publicados los edictos de ley, y en tiempo y forma, mediante escrito



presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 18 de diciembre de 2003, los señores **Evaristo Coronado Salas** y **Jorge Alarcón Collignon**, quienes actuando conjuntamente son Apoderados Generalísimos limitados a la suma de doscientos cincuenta mil dólares moneda de los Estados Unidos de América de la empresa **DEPORTIVO SAPRISSA SOCIEDAD ANÓNIMA DEPORTIVA**, presentaron formal oposición en contra de la referida solicitud de inscripción marcaria.

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las ocho horas con veinte minutos del 21 de abril del 2006, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso resolver el presente proceso de la siguiente manera: **“POR TANTO:** *Con base en las razones expuestas, así como las citas y referencias de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978, y su Reglamento, Decreto N° 30233-J: “Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial”, y “Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), SE RESUELVE: rechazar la solicitud de inscripción de la marca SAPRISSA y ACOGER la oposición. (...). NOTIFÍQUESE.”.*

CUARTO. Que el señor **Luis Diego Saprissa Grillo**, en su condición de Apoderado de la empresa **SAPRISSA Y VASQUEZ, S.A.**, impugnó, mediante el Recurso de Apelación, la resolución anterior dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial y una vez otorgada la audiencia de reglamento mediante resolución de las diez horas del veintidós de mayo del dos mil nueve, sostuvo y ratificó los argumentos dados en su escrito de apelación

QUINTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde sin notarse motivos que causen indefensión a las partes, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Durán Abarca; y



CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LA PRUEBA PARA MEJOR RESOLVER SOLICITADA POR ESTE TRIBUNAL. Que este Tribunal mediante resolución de las 8 horas con 30 minutos del 23 de junio de 2009, solicitó con el carácter de prueba para mejor proveer a la Dirección de Servicios Registrales del Registro Nacional una certificación referente al registro de las siguientes marcas inscritas bajo los registros números 117382, 117383, 117384, 117385, 117386, 117387, 117388, 117390, 117391, 117392 y 117395, a nombre de la **ASOCIACIÓN DEPORTIVO SAPRISSA**, solicitud que fue cumplida por dicha Dirección según consta de folio 212 a folio 239.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal encuentra hechos relevantes en ese sentido para la resolución del proceso, los siguientes:

1. Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritas las marcas “**SAPRISSA (Diseño)**”, bajo los números de registro 117380, 117382, 117383, 117384, 117385, 117386, 117387, 117388, 117390, 117391, 117392 y 117395, a nombre de la **ASOCIACIÓN DEPORTIVO SAPRISSA**, (según consta del folio 214 al folio 239).
2. Se tiene por acredita ante este Tribunal, con documento idóneo, la titularidad que ostenta la empresa **DEPORTIVO SAPRISSA SOCIEDAD ANÓNIMA DEPORTIVA**, respecto de la marca de fábrica que sirvió de base para su oposición, Registro No. 117384, es decir el nexo así como la identidad y la relación jurídico legal entre la **ASOCIACIÓN DEPORTIVO SAPRISSA**, titular de las marcas antes señaladas y la empresa opositora **DEPORTIVO SAPRISSA SOCIEDAD ANÓNIMA DEPORTIVA** (según consta de folios 56 al 60, y del 141 al 198).



3. La notoriedad, renombre y fama de la marca “SAPRISSA”, propiedad de la **ASOCIACIÓN DEPORTIVO SAPRISSA**.

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos relevantes en ese sentido para la resolución del proceso.

CUARTO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial, resolvió declarar con lugar la oposición planteada y denegar la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “SAPRISSA”, en clase 33 de la clasificación internacional para proteger y distinguir “vinos y sidras”, presentada por el Apoderado de la empresa **SAPRISSA Y VASQUEZ, S.A.**; resultando pertinente y válido transcribir los fundamentos dados por el Órgano a quo, para resolver el presente asunto, al establecer:

“... En el presente caso, se pretende inscribir la marca SAPRISSA, en clase 33 internacional, estando previamente registrada la misma marca por el oponente DEPORTIVO SAPRISSA SOCIEDAD ANÓNIMA DEPORTIVA. Por la comparación de ambos signos, se denota una innegable similitud gráfica y fonética que puede inducir a error o confusión (tanto visual como auditiva) al público consumidor, lo que atentaría contra el principio de distintividad de la marca e impediría el cumplimiento de las finalidades propias de la misma. Si bien la marca solicitada pretende estar inscrita en una clase diferente a la del oponente, puede prestarse a confusión el hecho de que los productos a proteger son ambos comestibles y para el consumidor no resulta claro de donde provienen los productos a consumir y la empresa que los representa. Asimismo, es evidente que por la idiosincrasia de nuestro país, el nombre SAPRISSA, está directamente relacionado con la entidad deportiva de fútbol, ya que es una marca reconocida y de larga trayectoria. Por este motivo, un producto cuyo nombre encierre esta marca llevará al consumidor a pensar que proviene de esta entidad.”



V. En consecuencia, analizadas en forma global y conjunta, las normas aplicables, tal como es criterio de este Registro, y siendo que tanto la doctrina como la jurisprudencia marcaría así lo recomiendan, corresponde indicar que la marca solicitada no se ajusta a la normativa que rige la materia, por el contrario incurre en la prohibición prevista en el artículo 8 inciso b) de la Ley 7978, razones por las cuales debe rechazarse la solicitud y acogerse la oposición presentada.”

Por su parte, el representante de la empresa recurrente, en su escrito de apelación alego lo siguiente:

“...Entre los motivos bajo los cuales este Despacho cimienta el rechazo de la presente solicitud de inscripción de marca gestionada por mi representada, se encuentra el hecho de considerarse que la marca o “...nombre SAPRISSA, está directamente relacionado con la entidad deportiva de fútbol, ya que es una marca reconocida y de larga trayectoria.

Con tales aseveraciones, pareciera pretendérsele atribuir a la marca SAPRISSA el carácter de marca notoria (...)

El principio de especialidad ha sufrido una serie de mutaciones a través del tiempo, las cuales se orientan a la flexibilización de su contenido y alcances (...)

La actividad, tanto deportiva como comercial que despliega el DEPORTIVO SAPRISSA SOCIEDAD ANÓNIMA DEPORTIVA, como bien es sabido, tiene un ámbito claramente delimitado, el cual bajo ninguna circunstancia se podría confundir con los productos que pretende comercializar mi representada bajo la marca SAPRISSA.

[...]

Lo anterior denota que aunque las denominaciones o nombres comerciales de ambas marcas coincidan, no podría considerarse que pueda generarse confusión entre los productos tutelados por ambas, pues bien sabido es el apoyo que la oponente brinda a la actividad deportiva de país, como para que se pueda considerar que eventualmente un



consumidor podría asociar la comercialización de bebidas alcohólicas con la actividad del DEPORTIVO SAPRISSA, tanto en su faceta comercial como deportiva.

[...]

Debe tener en consideración este Registro que para considerar la similitud de marcas no basta con que las raíces fonéticas de sus nombres coincidan o que sean idénticas inclusive, pues en el tanto los productos que se pretendan comercializar bajo las mismas (y sobre todo en el caso de marras donde son radicalmente opuestos) sean de diversas categorías, no podríamos estar ante un posibilidad latente de confusión al consumidor, tal y como sucede en el caso de sub examine, pues cada propietario de marca desarrollará su actividad comercial en distintos campos, donde la actividad y promoción de uno no interferirá con la del otro.

En ese sentido, debe tenerse en cuenta que los diseños de ambas no coinciden en absoluto lo cual es otro punto sobre el cual sustentamos nuestra tesis de que las marcas cuestión, aunque si bien es cierto coinciden, no representan confusión alguna para el consumidor sobre el origen de cada uno de sus productos.

[...]

El supuesto enunciado debe entenderse según el propio espíritu de la norma. El hecho de que el DEPORTIVO SAPRISSA SOCIEDAD ANÓNIMA DEPORTIVA sea el titular registral de la marca SAPRISSA, no le otorga un monopolio legal o mucho menos derechos de propiedad de ninguna índole sobre mi apellido, ni le concede la potestad de privarme de su utilización, pues en ese sentido se estaría violentando el contenido de la norma transcrita.

[...]

Lo anterior es un hecho revelador y que debe ser tomado en consideración por este Registro, pues al contrario de cómo se ha sostenido en la resolución impugnada, la marca SAPRISSA que el que suscribe pretende inscribir es una marca que posee trayectoria y un posicionamiento de ya muchos años, con un campo comercial claramente delimitado y que, bajo ninguna circunstancia pretende ser un intento desleal



por parte de mi representada de obtener ventajas indebidas del posicionamiento o renombre de la institución opositora, pues en todo caso, par los fines comerciales de mi representada es algo intrascendente.”

Vale rescatar que el mismo el apelante reafirma la posición en cuanto a que las marcas “SAPRISSA”, propiedad del Deportivo Saprissa Sociedad Anónima Deportiva, gozan de un enorme prestigio y proyección dentro del público consumidor costarricense. Sin embargo manifiesta que esas marcas son completamente distintas a la marca que se pretende registrar.

QUINTO. SOBRE LAS MARCAS Y SU INSCRIPCIÓN. Las *marcas*, como signos que distinguen productos o servicios, juegan en el comercio un papel esencial, porque su principal función consiste en diferenciarlos, brindándoles la ventaja de no ser confundidos con otros similares que resulten competidores suyos. Con sus marcas, los titulares buscan distinguirse unos de otros, atraer clientes, forjar preferencias y si con ellas garantizan una determinada calidad o prestación, consolidar fidelidades.

Por consiguiente, las marcas no sólo son útiles e imprescindibles para los fabricantes y comerciantes, sino que también son útiles para los consumidores, por cuanto si tales signos son un referente de la reputación de un producto o un servicio, es un hecho que aquellos están obligados a elegir, comprobar y recordar, selectivamente una marca en particular, entre las distintas marcas que el mercado ofrece.

Por tales razones, la inscripción de una marca debe hacerse de forma tal que no afecte a otra y otras ya existentes o inscritas, sea por su identidad, sea por un acercamiento competitivo perjudicial; o que pueda provocar confusión o engaño en el público consumidor sobre la identidad del producto o servicio de que se trate. Partiendo de esa dinámica, el derecho de marca trata de proteger a su titular, por la publicidad que vaya a hacer respecto de los productos que elabora, distribuye o vende, o de los servicios que presta, permitiéndoles su debida



identificación, y al mismo tiempo protege a los consumidores, brindándoles alguna certeza acerca de la esperada calidad del producto o servicio que estará adquiriendo.

La importancia económica de las marcas, entonces, es más que evidente, y es por eso que lo usual es que las empresas inviertan cifras exorbitantes en publicidad, promociones y en otras estrategias de mercadeo, para que su público meta adquiriera lo que le ofrecen. Esa publicidad tiende a lograr crear en la mente del consumidor, una asociación natural entre una marca y el producto o servicio que ella identifica. Así, resulta vital para el éxito comercial de un producto o servicio, conseguir, crear y mantener vigente en el público esa relación o simbiosis marca-producto, o marca-servicio, tal como sucede con la marca inscrita “**SAPRISSA**”, lo cual y para la mente del consumidor, la marca SAPRISSA de inmediato la relaciona con el equipo de fútbol costarricense DEPORTIVO SAPRISSA y esto es totalmente indiscutible, pues el posicionamiento que ha tenido ese signo a través de muchos años dentro del comercio deportivo costarricense, hace que haya adquirido esa característica que sin duda alguna le otorga **notoriedad**.

Al adquirir esta particularidad rompe el principio de especialidad y trasciende su oponibilidad a todas aquellas marcas que se le opongan, cuando su uso resulte susceptible de confundir o conlleve a un riesgo de asociación con un tercero o un aprovechamiento injusto de la notoriedad del signo.

En los argumentos de la oposición (ver folio 12 y 13) se invoca el prestigio y renombre de la marca “SAPRISSA” y su trayectoria histórica, aunque en forma expresa no se alega notoriedad. No obstante, el artículo 44 de nuestra Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Ley No. 7978, permite que “*de oficio*” o a instancia del interesado se rechace una marca que sea o resulte una reproducción de una marca notoria. Así también el artículo 307 de la Ley General de la Administración Pública, permite a la Administración prescindir de prueba cuando tenga por ciertos los hechos si son públicos o notorios. En el caso de marras, hay prueba de diversas



marcas en distintas clases de la marca “SAPRISSA” que tiene inscritas la empresa oponente y para todo el país (Costa Rica), es público y notorio el renombre, fama y notoriedad de la marca “SAPRISSA”, que identifica a uno de los equipos de fútbol de la Primera División del país con más afición y prestigio, tanto nacional como internacional. Así las cosas, inscribir la marca solicitada, crearía riesgo de confusión y riesgo de asociación, violentando los incisos a), b) y e) del artículo 8 de nuestra Ley de Marcas.

De acuerdo con la Ley de Marcas y otro Signos Distintivos (N° 7978 del 6 de enero de 2000, en adelante “Ley de Marcas”), **no se permite el registro de los signos que carezcan de distintividad**: a) **sea por razones intrínsecas**, porque se tratan de términos descriptivos que hacen mención a alguna de sus características, tales como calidad, cantidad, valor, destino, o cualquier otra de semejante naturaleza, o bien faltos de distintividad o engañosos, según señala, entre otros, el artículo 7° de la Ley de Marcas; y b) **sea por razones extrínsecas o por derechos de terceros**, es decir, cuando se pudiere originar un *riesgo de confusión* entre los signos contrapuestos, por las eventuales similitudes que mostraren y que pudieren provocar la falsa creencia de que los productos o servicios que protegen, tienen un mismo origen empresarial, que es a lo que se refiere, en su esencia, el artículo 8° de la Ley de Marcas.

De tal manera, en el primer párrafo del recién citado artículo 8°, se estipula: “*Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros:...*”, y en su inciso a) se contempla la figura del **riesgo de confusión**, que queda previsto como una causal de irregistrabilidad, al indicar que: “*...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*”, por lo que cabe razonar que esa norma exige para que se configure la causal dicha, la concurrencia de tres presupuestos: 1°, que exista identidad o semejanza entre los signos confrontados; 2°, que distinga las mismos productos o servicios u



otros relacionados con éstos y 3º, que esa identidad o semejanza entre los signos o entre los productos o servicios, pueda provocar confusión en el mercado. Debiendo además tomar en cuenta como ya se dijo supra, que también se ven violentados los incisos b) y e) del citado artículo 8, de repetida cita, en cuanto disponen:

“b) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior y distingue los mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca anterior.

[...]

e) Si el signo constituye una reproducción, imitación, traducción o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en cualquier Estado contratante del Convenio de París por el sector pertinente del público, en los círculos empresariales pertinentes o en el comercio internacional, y que pertenezca a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los cuales tal signo se aplique, cuando su uso resulte susceptible de confundir o conlleve un riesgo de asociación con ese tercero o un aprovechamiento injusto de la notoriedad del signo.”

Partiendo de lo anterior, si cotejamos los signos enfrentados, específicamente la marca solicitada con las inscritas bajo los números de registro 117380, 117382, 117383, 117384, 117385, 117386, 117387, 117388, 117390, 117391, 117392 y 117395, que este Tribunal incluyó dentro de los hechos probados, nos damos cuenta que dichas marcas, sea la solicitada y las inscritas, son gráfica y fonéticamente idénticas y es precisamente la parte denominativa de dichas marcas, el medio por el cual se capta el interés del público consumidor en relación a sus productos o servicios.

Al observarse que existe identidad gráfica y fonética, pues tanto esos distintivos marcarios inscritos como la pretendida marca al resultar idénticos y además resultar la marca inscrita



“SAPRISSA” notoria como se dijo anteriormente, rompiendo con el principio de especialidad marcario, considera este Tribunal que el signo propuesto es susceptible de crear confusión al consumidor, toda vez que los induciría a asociar entre sí la pretendida marca y la inscritas en las diferentes clases tanto para productos como para servicios, pudiendo conllevar a ese público a pensar, que los productos o servicios a que se refieren participan de un origen común, compartiendo esta Instancia los fundamentos dados por el Órgano a quo en la resolución recurrida. Por todo lo anterior, no viene al caso ahondar sobre los agravios formulados por el apelante en sentido contrario, los cuales se rechazan, ya que a todas luces resultan inatendibles.

Así las cosas, el signo propuesto, no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad, siendo éste el requisito básico que debe cumplir todo signo que pretenda protección registral, ya que se persigue que el consumidor pueda elegir un determinado producto, de entre una gama de los de la misma especie, con lo cual se reconoce también el mérito del titular de un signo, cuando ha logrado así posicionar su producto en el mercado. El no advertir el riesgo de confusión y el riesgo de asociación que podría presentarse ante la coexistencia de las marcas en estudio, restringiría indebidamente el derecho exclusivo de que goza el titular del distintivo marcario ya registrado, tal y como se infiere del artículo 25 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

SEXTO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones y citas normativas que anteceden, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el señor Luis Diego Saprissa Grillo, en representación de la empresa **SAPRISSA Y VASQUEZ, S.A.**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas con veinte minutos del veintiuno de abril de dos mil seis, la cual en este acto debe confirmarse.

SÉTIMO. EN CUANTO AL 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, y 2° del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo (Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo de 2002), se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas y citas normativas que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor **Luis Diego Saprissa Grillo**, en representación de la empresa **SAPRISSA Y VASQUEZ, S.A.**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas con veinte minutos del veintiuno de abril de dos mil seis, la cual en este acto se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

Dr. Pedro Daniel Suarez Baltodano



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCAS EN TRAMITE DE INSCRIPCION

MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.