

## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

**Expediente No. 2006-0400-TRA-PI**

**Solicitud de Medida Cautelar**

**Deportivo Saprissa, Sociedad Anónima Deportiva., Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de Origen No. MC-RPI-12-2006)**

### ***VOTO No. 089-2007***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las trece horas del doce de marzo de dos mil siete.**

Recurso de Apelación interpuesto por el señor, **Jorge González Esquivel**, mayor, abogado, vecino de San José, portador de la cédula de identidad número seis-cero cero setenta y dos-cero seiscientos tres, en su condición de apoderado especial administrativo de **DEPORTIVO SAPRISSA, SOCIEDAD ANÓNIMA DEPORTIVA**, cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-cero cincuenta y un mil doscientos veintisiete, contra la resolución emitida por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las doce horas, cuarenta y cinco minutos, del treinta y uno de agosto de dos mil seis.

#### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el cuatro de agosto de dos mil seis, el señor Jorge González Esquivel, de calidades y condición referidas, solicitó la adopción de medida cautelar a favor de la sociedad **DEPORTIVO SAPRISSA, SOCIEDAD ANÓNIMA DEPORTIVA.**, cédula jurídica tres-ciento uno-cero cincuenta y un mil doscientos veintisiete contra la **ASOCIACIÓN LIGA DEPORTIVA ALAJUELENSE**, cédula de persona jurídica tres-cero cero dos-cero cuarenta y cinco mil seiscientos cincuenta y tres, con domicilio social en Alajuela, Estadio Alejandro Morera Soto, representada por su presidente Rafael Ortiz Fábrega, titular de la cédula de identidad número uno-cero cuatrocientos cuarenta y uno-cero cero setenta y tres,

## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

por cuanto manifiesta el solicitante de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 5, 27, y 28, siguientes y concordantes de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, número 8039, y Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, número 7978; artículo 17 de la Ley de Promoción de la Competencia y la Defensa Efectiva del Consumidor, número 7472; y Libro II de la Ley General de la Administración Pública, número 6227, que su representada es propietaria de la marca de comercio “**SAPRISSA DE CORAZÓN**”, en clase 35 internacional, desde el 15 de abril de 2004, solicitud que se tramitó según expediente número 0005386, y que se encuentra inscrita bajo el registro número 146572; en clase 41 internacional, desde el 27 de julio de 2004, tramitada bajo el expediente 2003-5388 e inscrita bajo el registro 148788 y como señal de propaganda, sin embargo, no hace alusión a las citas de inscripción de la misma. Indica además, que la Asociación Liga Deportiva Alajuelense anunció al mercado el lanzamiento del lema “Liguista de Corazón” y actualmente está utilizando dicho signo en rótulos y vallas en el Estadio Alejandro Morera Soto; en prendas y artículos, tales como camisas y maletines; y en anuncios promocionales del partido contra Maratón. Dentro de la pretensión aduce, que la Liga Deportiva Alajuelense ha realizado claras maniobras parasitarias, nocivas para su representada como titular de la marca, para el público consumidor, y para la sociedad en general. Por ello, resulta procedente y necesario combatirlas, y proteger las marcas notorias de su representada, las cuales son conocidas por un sector mayoritario o representativo del mercado relevante-en virtud de su uso intenso y constante-, y que gozan de gran difusión. Por lo que alega, que la Liga Deportiva Alajuelense, ha cometido una clara y flagrante infracción marcaria, al mostrar el lema “Liguista de Corazón” en camisas, maletines, anuncios de prensa, y en rótulos y vallas en su estadio, pues ha obviado la prohibición legal de usar marcas confundibles con las registradas, lo que busca la infractora es que el consumidor se confunda en cuanto al producto o servicio, el cual puede ser visual, que resulta de la imagen gráfica u ortográfica que despiertan las marcas enfrentadas; o fonética por razón de su pronunciación; o conceptual, por razón de las ideas afines que provocan. Por lo que el signo “Liguista de Corazón” deviene ilícito y engañoso, pues lesiona derechos y altera la percepción del consumidor, en cuanto a la naturaleza, procedencia y calidad de los productos o servicios, siendo, y en un aprovechamiento injusto de la reputación del signo, en forma de ventaja desleal.

## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

**SEGUNDO.** Que en resolución emitida por la Dirección del Registro de la Propiedad Intelectual, a las doce horas, cuarenta y cinco minutos, del treinta y uno de agosto de dos mil seis, resolvió, declarar sin lugar la solicitud de medida cautelar interpuesta por el señor Jorge González Esquivel, en su condición de Apoderado Especial de **DEPORTIVO SAPRISSA SOCIEDAD ANÓNIMA DEPORTIVA**, empresa titular de las marcas de servicio “**SAPRISSADECORAZÓN**” en clases 35 y 41 de la Nomenclatura Internacional de Niza, contra la **ASOCIACIÓN LIGA DEPORTIVA ALAJUELENSE**, en virtud de que no existe riesgo de confusión por parte del público consumidor en cuanto a los distintivos utilizados por cada una de las partes.

**TERCERO.** Que con fecha veintisiete de octubre de dos mil seis, el señor Jorge González Esquivel, en su condición y calidades indicadas, presentó recurso de apelación en contra de la resolución emitida por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las doce horas, cuarenta y cinco minutos, del treinta de agosto de dos mil seis, el cual fue admitido mediante resolución dictada por dicha Dirección a las once horas, treinta minutos, del seis de noviembre del dos mil seis.

**CUARTO.** Que en resolución emitida por este Tribunal Registral Administrativo, a las diez horas, cuarenta y cinco minutos, del treinta de noviembre de dos mil seis, confirió audiencia por quince días a las partes e interesados para que presentaran sus alegatos y pruebas de descargo, siendo, contestada por el señor Jorge Alarcón Collignon, en su condición de gerente general y apoderado generalísimo sin límite de suma del Deportivo Saprissa, Sociedad Anónima Deportiva (ver folios 152 a 162) y por el señor Manrique Lara Bolaños, en su condición de vicepresidente con representación legal y facultades de apoderado general de la Asociación Liga Deportiva Alajuelense (ver folios 176 a 188).

**QUINTO.** Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que causen indefensión a las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

**Redacta el Juez Rodríguez Jiménez; y,**

**CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal tiene como hechos probados los consignados en la resolución impugnada como 1 y 2, y agrega como hechos con tal carácter el siguiente:

1) Que el Licenciado Jorge González Esquivel, mayor, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número seis-cero cero setenta y dos-cero seiscientos tres, Jorge Alarcón Collignon, cédula de residencia costarricense número ciento cincuenta-ciento noventa y cuatro mil setecientos sesenta y cuatro-cero cero mil setecientos veintiséis, y Carlos Cortinas de La Fuente, mayor, casado dos veces, administrador de empresas, vecino de Lorente de Tibás, de nacionalidad mexicana, pasaporte de su país número cero cinco uno cuatro cero dos cero seis siete uno cinco, son por su orden, apoderado especial (folio 32) y apoderados generalísimos sin límite de suma de la compañía Deportivo Saprissa, Sociedad Anónima Deportiva, cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-cincuenta y un mil doscientos veintisiete (folio 92 ).

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Aunque la resolución recurrida no contiene una relación de Hechos No Probados, en esta instancia se agrega y se dispone: No existen hechos no probados de relevancia para la resolución del presente asunto.

**TERCERO. EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** El Registro de la Propiedad Intelectual, tomando en consideración las pruebas aportadas, declaró sin lugar la medida cautelar interpuesta por el señor Jorge González Esquivel, en la condición y calidades indicadas, en virtud de que considera que no existe riesgo de confusión por parte del público en cuanto a los distintivos utilizados por cada una de las partes, pues es sabido que gran cantidad de productos alusivos a estos equipos se encuentran a disposición del público consumidor desde hace muchos años, de ahí que es posible determinar que dichos productos de ninguna manera representan un riesgo de

## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

confusión para el público consumidor y mucho menos de asociación en cuanto a la naturaleza, procedencia y calidad de los mismos, en el tanto, de que la gran mayoría de los consumidores conoce las diferencias entre las marcas, lemas y otros signos distintivos utilizados por ambos equipos de fútbol, principalmente en cuanto a los colores y diseños utilizados.

El Registro de conformidad con el considerando cuarto de la resolución impugnada, afirma que en materia de observancia de los derechos de propiedad intelectual la prueba resulta fundamental y determinante para el dictado de una resolución atinada y sustancialmente conforme con el ordenamiento, por cuanto, en estos casos se deben analizar, estudiar y ponderar extremos de proporcionalidad. Señala que en el caso concreto, según se desprende de la documentación aportada por la solicitante de las medidas cautelares **DEPORTIVO SAPRISSA, SOCIEDAD ANÓNIMA DEPORTIVA.**, es la titular de las marcas de servicios “**SAPRISSADECORAZÓN**” en clase 35 y 41, registrados por la empresa indicada bajo los registros números 146572 y 148788 (ver folios 55 y 57), hecho con el que se acredita el derecho que se pretende proteger en virtud de ese registro. La normativa de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 de 6 de enero de 2000, indica que cuando se registra una marca de fábrica o comercio, su titular goza del derecho exclusivo de impedir que, sin su consentimiento, terceros comercialicen productos idénticos o similares con la misma marca o utilizando una marca tan similar que pueda crear confusión (artículo 25 Ley de Marcas).

Por su parte, el representante de la empresa recurrente destacó en el recurso de apelación y expresión de agravios, que tres años después de la inscripción de Saprissa de Corazón JVC, S.A.D. en el Registro Mercantil, y dos años después del registro de Saprissa de Corazón como marcas, la denunciada Asociación Liga Deportiva Alajuelense anunció al mercado el lanzamiento del lema “Liguista de Corazón”, por lo que actualmente está utilizando dicho signos en rótulos y vallas en el estadio Alejandro Morera Soto; en prendas y artículos, tales como camisetas y maletines; y en anuncios promocionales de los partidos de fútbol de su equipo de primera división, tal como ha quedado acreditado en autos.

## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

Aduce, que Liga Deportiva Alajuelense ha cometido una clara y flagrante infracción marcaria, al utilizar el lema “Liguista de Corazón” en camisetas, maletines, anuncios de prensa, y en rótulos y vallas en su estadio, pues ha olvidado la prohibición legal de usar marcas iguales o parecidas con las registradas, por lo que el signo “Liguista de Corazón” devienen en ilícito y engañoso, pues lesiona derechos y altera la percepción del consumidor, en cuanto a la naturaleza y calidad de los productos o servicios, resultando, que la denominación de signo ilícito y engañoso, lleva a actos de competencia desleal, por lo que la administración está obligada a actuar de manera estricta y absoluta, y debe tomar en cuenta aspectos tales como la prioridad, el principio de especialidad y territorialidad, y el derecho sobre signos notoriamente conocidos.

Por otra parte, indica que el Deportivo Saprissa, Sociedad Anónima Deportiva es el titular, tanto del corpus mysticum, como del corpus mechanicum, como se denominan en doctrina a la creación misma y al vehículo en que se materializa, indicando, que el registro de la marca tiene, como propósito fundamental, darle publicidad al hecho de apropiación de la marca, que requiere ser conocida por las mismas autoridades y por los demás comerciantes.

Asimismo, expresa que “Saprissa de Corazón” es un signo distintivo, es decir, un medio identificador que utiliza su representada para distinguirse a sí misma en el comercio, su negocio o establecimientos, los productos que fabrica o comercializa, o los servicios que presta. Además, alega, que se trata de una creación intelectual propia, que facilitan el uso, o hace más agradable la presentación de determinados objetos o la prestación de determinados servicios, por lo que cumple, entonces, con una función de identificación, de indicador del origen de las mercancías, y de publicidad, goza de una capacidad distintiva, que le permite atribuir a ese producto o servicio un origen empresarial determinado, el de su representada, pues, el signo distintivo “Saprissa de Corazón” lleva en la mente del consumidor una calidad implícita, que se le atribuye a su representada., y se traduce en el buen nombre y prestigio de ésta. Por consiguiente, permitir que la Asociación Liga Deportiva Alajuelense utilice el distintivo “Liguista de Corazón”, equivale a consentir que empresas utilicen injustamente señales distintivas de sus competidores.

## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

Como consecuencia de lo anterior, destaca, que la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, faculta al titular del derecho lesionado a solicitar las medidas cautelares, tendientes a evitar un daño grave y de difícil reparación, y garantizar al menos provisionalmente la efectividad del acto final o de la sentencia, asimismo, hace alusión al numeral 28 de la Ley citada, relativo a la competencia desleal, en que ha incurrido la Asociación mencionada.

Arguye también, que el Registro de la Propiedad Industrial, admite, en el apartado “Sobre lo que debe ser resuelto”, que efectivamente su representada tiene inscrito el distintivo Saprissa de Corazón, no obstante, fundamenta su rechazo a la gestión de su representada, en el hecho de que dicho distintivo se registra como saprissadecorazón, como una sola palabra. En base a dicho argumento, tenemos, que la cantidad de palabras niega la existencia de similitud alguna entre los distintivos saprissa de corazón y liguista de corazón., siendo, que existe similitud gráfica, ortográfica y fonética, hay similitud gráfica, en el sentido de que no solo hay coincidencia de letras, sino de dos palabras de las tres que componen la figura: de corazón., agrega además, que también existe similitud fonética; al pronunciar ambos distintivos, pues fácilmente se aprecia el parecido sonoro, y esta coincidencia se debe a las partecitas de corazón, existentes en ambos signos, de ahí, que no es de recibo el argumento esbozado por el Registro, de que la expresión de corazón es un término genérico.

Finalmente, alega, que la resolución impugnada pretende desvirtuar la notoriedad de las marcas de su representada, en el sentido de que el Registro indica una serie de elementos que deben conjugarse para que exista notoriedad, de tal forma que negar la notoriedad de Saprissa, considerándolo como un todo, incluyendo sus marcas, no es más que una consecuencia de la simpleza.

**CUARTO: SOBRE LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES.** Propiamente y entrando al conocimiento del proceso que nos ocupa, la doctrina ha definido las medidas cautelares como: *“actos procesales que se pueden dictar previa solicitud de las partes. Aparecen antes o en el curso de los procesos de cualquier tipo y su finalidad es la de asegurar los bienes, las personas, o mantener circunstancias que podrían cambiar con el*

*curso del tiempo o por acción humana. De esta manera, estas medidas buscan la consolidación de ciertas situaciones, el resguardo de las personas y la satisfacción de sus necesidades procesales urgentes”* (WHITE WARD, Omar A., *Teoría general del proceso: temas introductorios para auxiliares judiciales*, 2º edición, Corte Suprema de Justicia, Escuela Judicial, San José, Costa Rica, 2002, p. 210), definición que ha sido recogida a través de la jurisprudencia judicial. A manera de ejemplo, en el voto No. 916-E de las 9:20 horas del 25 de setiembre de 1996, del Tribunal Primero Civil de San José, señaló, en lo que nos interesa lo siguiente: *“Las medidas cautelares, ya sean típicas o atípicas, son actos procesales conectados directamente con la ejecución, o más bien, con el proceso de ejecución. Es decir, dichas medidas sirven para garantizar que el derecho que se invoca en la demanda, si fuera declarado en la sentencia, no quedará reducido a una simple declaración, sino que se podrá realizar (...)”*.

En materia de propiedad intelectual, a raíz de que nuestro país aprobó mediante la Ley 7475 del 20 de diciembre de 1994, el Acta Final del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), acta que contempla la potestad de las autoridades judiciales y administrativas de ordenar medidas preventivas, destinadas a evitar que se produzca la infracción de cualquier derecho de propiedad intelectual, y en particular, a evitar que las mercancías ingresen en los circuitos comerciales de la jurisdicción de aquellas, incluyendo mercancías importadas, inmediatamente después del despacho de aduana; así como la obligación de preservar las pruebas pertinentes relacionadas con la presunta infracción (artículo 50 del ADPIC), nuestros legisladores en materia de potestad cautelar, promulgaron la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, No. 8039 del 12 de octubre de 2000. En este cuerpo jurídico, se establecieron como medidas cautelares a imponer: **a)** El cese inmediato de los actos que constituyen la infracción. **b)** El embargo de las mercancías falsificadas e ilegales. **c)** La suspensión del despacho aduanero de las mercancías, materiales o medios referidos en el punto b) anterior. **d)** La caución por el presunto infractor, de una fianza u otra garantía suficiente; todo ello con la finalidad de que se adopten medidas de tipo preventivo, aplicables a aquellas personas físicas o jurídicas que lesionen los derechos de propiedad intelectual y, consecuentemente engañen al público consumidor, generando actos propios de competencia

## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

desleal que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 17 de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, No. 7472 de 20 de diciembre de 1994, dichos actos son contrarios a las normas de corrección y buenos usos mercantiles, clasificando a esos actos como prohibidos cuando: “a) *Generen confusión, por cualquier medio, respecto del establecimiento comercial, los productos o la actividad económica de uno o varios competidores.... D) Se acuda al uso, la imitación, la reproducción, la sustitución o la enajenación indebidos de marcas, nombres comerciales, denominaciones de origen, expresiones de propaganda, inscripciones, envolturas, etiquetas, envases o cualquier otro medio de identificación, correspondiente a bienes o servicios de propiedad de terceros. También son prohibidos cualesquiera otros actos o comportamientos de competencia desleal, de naturaleza análoga a los mencionados, que distorsionen la transparencia del mercado en perjuicio del consumidor o los competidores (...)*”.

A tenor de lo expuesto, es importante destacar que las medidas cautelares se encuentran revestidas de dos requisitos básicos que el Juez debe de apreciar para decretar o no la medida solicitada. Estos requisitos son: la verosimilitud del derecho y peligro en la demora. El primero considerado por la doctrina como: “*un presupuesto básico; no se trata de la certeza absoluta sino de la apariencia de ese derecho (fumus bonis iuris: humo de buen derecho). El peticionario tiene la carga de acreditar, sin control de su contraria, que existe un alto grado de probabilidad de que la sentencia definitiva que se dicte oportunamente reconocerá el derecho en que funda su pretensión (...)*” y, en lo atinente al peligro en la demora, se ha definido como aquel que: “*Señala el interés jurídico del peticionario; constituye la razón de ser de estas medidas (...)*” *El peligro puede resultar de la propia cosa a cautelar, cuya guarda o conservación se requiere para asegurar el resultado de la sentencia definitiva, como sucede con el secuestro de los bienes muebles o semovientes objeto del juicio (...)* Asimismo, de la actitud de la parte contraria a la de quien solicita la medida (...)” (ARAZI, ROLAND y otros, *Medidas cautelares*, Editorial Astrea, Buenos Aires Argentina, p.p. 7 y 8). Además, y tal como lo ha señalado la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en el voto número 7190-94 de las 15:24 horas del 6 de diciembre de 1994, con relación a este tipo de medidas: “*(...) Las medidas asegurativas o cautelares, según la más calificada doctrina, surgen en el proceso como una necesidad que permita garantizar una tutela*

## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

*jurisdiccional efectiva y por ello se pueden conceptuar como “un conjunto de potestades procesales del juez –sea justicia jurisdiccional o administrativa- para resolver antes del fallo, con el específico fin de conservar las condiciones reales indispensables para la emisión y ejecución del acto final” . La doctrina entiende que la instrumentalidad y la provisionalidad son dos características fundamentales de las medidas cautelares y que sus principales elementos configurativos, exigen que deban ser: a) lícitas y jurídicamente posibles; b) provisionales, puesto que se extinguen con el dictado del acto final; c) fundamentadas, es decir, tener un sustento fáctico real con relación al caso particular; d) modificables, en el sentido que son susceptibles de aumentarse o disminuirse para adaptarlas a nuevas necesidades; e) accesorias, puesto que se justifican dentro de un proceso principal; f) de naturaleza preventiva, ya que tienen como objeto evitar inconvenientes a los intereses y derechos representados en el proceso principal; g) de efectos asegurativos, al pretender mantener un estado de hecho o de derecho durante el desarrollo del proceso, previniendo situaciones que puedan perjudicar la efectividad de la sentencia o acto final; h) ser homogéneas y no responder a características de identidad respecto del derecho sustantivo tutelado, con el fin de que sean medidas preventivas efectivas y no actos anticipados de ejecución”.*

Bajo esta tesitura, propiamente en materia de Propiedad Intelectual, las medidas cautelares están previstas y reguladas en el Capítulo II de la citada Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, estableciéndose en el artículo 3º, lo siguiente: *“Adopción de medidas cautelares. Antes de iniciar un proceso por infracción de un derecho de propiedad intelectual, durante su transcurso, o en la fase de ejecución, la autoridad judicial competente, el Registro de la Propiedad Industrial o el Registro Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos, según corresponda, adoptará las medidas cautelares adecuadas y suficientes para evitarle una lesión grave y de difícil reparación al titular del derecho y garantizar, provisionalmente, la efectividad del acto final o de la sentencia. Una medida cautelar solo se ordenará cuando quien la pida acredite ser el titular del derecho o su representante. La autoridad judicial, el Registro de la Propiedad Industrial o el Registro Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos, requerirá que quien*

## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

*solicite la medida otorgue garantía suficiente antes de que esta se dicte para proteger al supuesto infractor y evitar abusos”.*

De lo anterior se concluye que las medidas cautelares en materia de Propiedad Intelectual, además de poder ser dictadas por autoridades judiciales, también pueden ser ordenadas por autoridades administrativas; que esas medidas pueden ser dictadas en cualquier momento, sea antes del inicio del proceso jurisdiccional por la presunta infracción de los derechos del afectado, durante su trámite, o durante la eventual fase de ejecución de sentencia; que el propósito de las medidas es evitarle al titular de los derechos, una lesión grave y de difícil reparación, garantizándole, provisionalmente, la efectividad de una sentencia confirmatoria y que las medidas sólo pueden ser procedentes si quien las pide acredita ser el titular del derecho presuntamente infringido y si ese titular otorga una garantía suficiente para proteger, correlativamente, al presunto infractor, en el supuesto de que la solicitud de las medidas resulte abusiva.

A tal efecto, el numeral 4° de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, establece que al resolverse la solicitud de las medidas, se debe considerar tanto los intereses de terceros, como la proporcionalidad entre los efectos de la medida y los daños y perjuicios que ella pudiere provocarle al presunto infractor. Por otra parte, el artículo 8° estipula que si las medidas se piden antes de presentar el proceso correspondiente, el titular de los derechos solicitante debe presentar la demanda judicial dentro del plazo de un mes, contado a partir de la notificación de la resolución que las acoge, pues de no hacerlo, o hacerlo de manera extemporánea, las medidas se revocarían, y el solicitante sería responsable de pagar los daños y perjuicios ocasionados al presunto infractor, que se liquidarían siguiendo el trámite de una ejecución de sentencia.

Se deriva de lo anterior, que las medidas cautelares en esencia, tienen como finalidad: 1) hacer cesar la presunta infracción y 2) preconstituir prueba para el proceso jurisdiccional que debe ser presentado, y en donde por la naturaleza de ese proceso, será el lugar en el que deben ser ventilados, merced del contradictorio que supone, los presupuestos de hecho, argumentos,

peticiones, defensas y medios probatorios ofrecidos por las contrapartes, en pos de sus respectivos intereses contrapuestos.

**QUINTO. SOBRE LA IMPROCEDENCIA DE LOS AGRAVIOS PRESENTADOS POR LA COMPAÑÍA DEPORTIVO SAPRISSA, SOCIEDAD ANÓNIMA DEPORTIVA.** Respecto a los aspectos relacionados en el considerando tercero de la presente resolución, este Tribunal es del criterio que los agravios formulados por la parte recurrente no son de recibo, todas vez, que analizados en su conjunto, las marcas de servicio inscritas en clase 35 y 41 de la Nomenclatura Internacional de Niza “**SapriSSadeCorazón**” y el lema no inscrito “**Liguista de Corazón**”, no se evidencia una similitud gráfica, fonética ni ideológica como lo pretende hacer ver la empresa recurrente, lo que por sí es motivo para denegarle el recurso interpuesto por la apelante. El representante de la empresa apelante, en defensa de los intereses de ésta, argumenta, que resulta evidente la similitud fonética entre las marcas inscritas “**SAPRISSA DE CORAZÓN**” y el lema “**LIGUISTA DE CORAZÓN**”, por lo que señala que no es de recibo el argumento esbozado por la Directora del Registro de la Propiedad Industrial, cuando indica, que la expresión de corazón es un término genérico. Esta posición, obliga a este Tribunal a realizar el cotejo integral, gráfico, fonético e ideológico, de las marcas indicadas, con el propósito de esclarecer si es cierta la existencia de alguna similitud entre las marcas y el lema comparado, todo ello conforme a lo prescrito en los numerales 14 de la Ley de Marcas, 20 y 24 del Reglamento de esa Ley, Decreto Ejecutivo N° 30233-J, del 20 de febrero de 2002), en adelante el Reglamento de la Ley de Marcas.

**SEXTO.** Partiendo de lo anterior, podríamos decir, que tanto entre uno como otro caso, debe identificarse cuál es el factor tópico de las marcas contrapuestas, porque la “pauta del acusado relieve del elemento dominante” constituye un factor a tomar en cuenta a la hora de comparar dos signos distintivos para determinar así la existencia o no de similitudes o semejanzas entre uno y otro. Sobre el particular, se dice que *“Rectamente entendida, la pauta del acusado relieve del elemento dominante significa que al confrontar una marca denominativa compleja (y también mixta diría este Tribunal) con otra marca denominativa (simple o compleja), hay que esforzarse por encontrar el vocablo más característico de las marcas confrontadas. Esto es, el vocablo que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor medio*

## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

*y determina, por lo mismo, la impresión general que la correspondiente marca va a suscitar en la mente del público” (Fernández-Novoa, Carlos, Tratado sobre Derecho de Marcas, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A., Madrid, 2001, pp. 231-232). Ello significa, que el elemento predominante es aquel que causa mayor impacto en la mente del consumidor como consecuencia de su fuerza distintiva.*

En las marcas inscritas **“SAPRISSADECORAZÓN”** el vocablo donde se centra la fuerza distintiva, y por el cual se descarta, que dicho signo pueda generar confusión, es la palabra **“saprissa”**, en su condición de sustantivo, la cual constituye, el elemento preponderante dentro del conjunto de palabras que conforman las marcas correspondientes, que en el caso bajo estudio no concuerda con la primera palabra del distintivo no inscrito, **“LIGUISTA DE CORAZÓN”**, donde el factor tópico del signo distintivo, lo constituye el vocablo **“liguista”**, entendiéndose de tal situación, lo siguiente *“...que cuando el vocablo que por una u otra causa posea fortaleza distintiva figura en la marca posterior, deberá concluirse que esta marca es semejante a la marca prioritaria que contiene el vocablo dotado de una intensa fuerza distintiva. “ ibidem, p. 233);* siendo, que sobre esta base es que debe llevarse a cabo el cotejo marcario.

Así, las cosas, desde un punto de vista gráfico, las marcas inscritas **“SAPRISSADECORAZÓN”** y el lema no inscrito **“LIGUISTA DE CORAZÓN”** no son similares, ya que los vocablos **“saprissa”** y **“liguista”** son diferentes, los cuales como se indicó anteriormente, constituyen el factor tópico, siendo, sobre la base de esas dos primeras expresiones donde se concentra la fuerza distintiva de los signos mencionados, y no en las palabras subsiguientes. Este elemento preponderante, es el que va a causar indiscutiblemente sensación en la mente del consumidor, en ese sentido, resulta casi imposible, que los aficionados del Deportivo Saprissa se puedan confundir con los productos que lleven el lema **“liguista de corazón”**, ya que éstas, sin necesidad de los vocablos **“decorazón”** y **“de corazón”** producen un impacto visual en el consumidor, incluyendo los niños y hasta los analfabetos, pues los distintivos citados son reconocidos. Desde un punto fonético, las marcas inscritas y el lema bajo estudio no se pronuncian igual, y desde un punto de vista ideológico o conceptual,

## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

tanto las marcas como el lema citado, aluden a productos relacionados con el deportivo saprissa y la liga deportiva alajuelense, siendo, que en su vocalización son distintos.

Por lo expuesto anteriormente, no pueden ser de recibo los agravios formulados por la empresa apelante, en el sentido de que las marcas y el lema confrontados no son idénticos o similares, porque las marcas inscritas al igual que el lema deben ser analizados tomando en consideración los vocablos “**saprissa**” y “**liguista**”, lo cual hace posible que ambos coexistan; siendo que el lema utilizado por la Asociación Liga Deportiva Alajuelense no afecta en nada el derecho de terceros, ni induce a confusión o error al consumidor, pues el factor tópico mencionado, las identifican y las individualizan, no así, las palabras “**decorazón**” y “**de corazón**” las cuales carecen de fuerza expresiva y distintiva, característica que sí poseen los vocablos “**saprissa**” y “**liguista**”. Pues, las palabras “**decorazón**” y “**de corazón**” constituyen términos genéricos, de ahí, que este Tribunal comparte los argumentos de la empresa recurrida cuando manifiesta a folio ciento ochenta y uno del expediente que *“El término “DE CORAZÓN” es un término, no solo en el ámbito nacional, sino en muchos otros países de habla hispana alrededor del mundo, para designar en forma común un sentimiento hacia una cosa o actividad. Por lo tanto es de uso genérico y no susceptible de apropiación particular...”*, por lo que conforme a lo analizado, este Tribunal no puede compartir lo dicho por la empresa apelante cuando señala que: *“En el asunto de marras, es evidente la concurrencia de las dos primeras: gráfica u ortográficas, y fonéticas. Por un lado, la similitud gráfica se refiere a coincidencia de letras y raíces; en los distintivos que nos ocupan, no sólo hay coincidencia de letras, sino de dos palabras de las tres que componen la figura: de corazón. Pero más asombrosa y determinante, resulta la similitud fonética: al pronunciar ambos distintivos, fácilmente se aprecia el perecido sonoro; y esta coincidencia de sonido se debe sin ir más lejos, a las partículas de corazón, existentes en ambos signos, por lo que tampoco es de recibo el argumento esbozado por la Directora del Registro de la Propiedad Intelectual, de que la expresión de corazón es un término genérico”*.

Por eso aplicadas las reglas del cotejo de uno y otro signo conforme a lo establecido en el ordinal 24 del Reglamento de la Ley de Marcas, que a la letra dice así:

## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

**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.

b) En caso de marcas que tienen radicales genéricos o de uso común, el examen comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos;

c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;

d) Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se venden los productos, se prestan los servicios o se presentan al consumidor, tomando en cuenta canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados;

e) Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos;

f) No es necesario que haya ocurrido confusión o error en el consumidor, sino es suficiente la posibilidad de que dicha confusión o error se produzca, teniendo en cuenta las características, cultura e idiosincrasia del consumidor normal de los productos o servicios; o

g) Si una de las marcas en conflicto es notoria, la otra debe ser clara y fácilmente diferenciable de aquella, para evitar toda posibilidad de aprovechamiento indebido del prestigio o fama de la misma.

este Tribunal arriba a la conclusión de que, no resulta improcedente la coexistencia del lema “**LIGUISTA DE CORAZÓN**” empleado por la Asociación Liga Deportiva Alajuelense, de conformidad con las consideraciones expresadas, también porque los productos que estarían distinguiendo y protegiendo son diferentes, por lo que no podría darse ningún tipo de conexión competitiva entre las marcas y el lema mencionado, además porque no existe posibilidad de confusión del consumidor sobre el origen empresarial de los productos o servicios distinguidos por los signos cotejados, de tal forma que no se violenta el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas.

## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

**SÉTIMO.** Respecto a la notoriedad de las marcas inscritas “**SAPRISSADECORAZÓN**”, aducida por el representante de la empresa apelante, aspecto que fundamenta en el hecho de que tales marcas son notoriamente conocidas entre el público consumidor, por lo que considera que la Asociación Liga Deportiva Alajuelense, al utilizar el lema “**LIGUISTA DE CORAZÓN**” en camisas, maletines, anuncios de prensa, y en rótulos y vallas en su estadio, deviene en ilícito y engañoso, ocasionando con dicho uso, un daño económico o comercial injusto por razón de la dilución de la fuerza distintiva del signo; y el aprovechamiento injusto de la reputación del signo, en forma de ventaja desleal; siendo, que su representada ha registrado todas sus marcas, y el registro de la marca tiene, como propósito fundamental, darle publicidad al hecho de apropiación de la marca, que requiere ser conocida por las mismas autoridades y por los demás comerciantes. Al respecto, ha de indicarse, que no puede ser de recibo tal alegación.

Conforme el artículo 2º de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Ley número 7978 del 6 de enero del 2000, marca notoriamente conocida es el: “...*Signo o combinación de signos que se conoce en el comercio internacional, el sector pertinente del público, a los círculos empresariales*”, circunstancia que no fue debidamente acreditada por la empresa apelante quien debió demostrar la incorporación de las marcas 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 y como lo prevén los artículos 45 de la citada Ley y 31 del Reglamento de la Ley de Marcas, Decreto Ejecutivo número 30233-J del 20 de febrero del 2002, y 16, 2 del Acuerdo sobre los aspectos, de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), que por su orden disponen:

***“Artículo 45.- Criterios para reconocer la notoriedad. Para determinar si una marca es notoriamente conocida se tendrán en cuenta, entre otros los siguientes criterios:***

- a) La extensión de su conocimiento por el sector pertinente del público, como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada.*
- b) La intensidad y el ámbito de difusión y publicidad o promoción de la marca.*
- c) La antigüedad de la marca y su uso constante.*
- d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que la marca distingue.”*

**“Artículo 31.- Sector Pertinente.** De conformidad con lo previsto en el literal a) del artículo 45 de la Ley, se considerarán como sectores pertinentes para determinar la notoriedad de una marca, entre otros, cualquiera de los siguientes:

- a) Los consumidores reales y / o potenciales del tipo de productos o servicios, a los que se aplica la marca.
- b) Las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplica la marca; o
- c) Los círculos empresariales o comerciales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplica la marca.”

**“Artículo 16.- Derechos Conferidos**

2. El artículo 6bis del Convenio de París (1967) se aplicará mutatis mutandis a los servicios. Al determinar si una marca de fábrica o de comercio notoriamente conocida, los Miembros tomarán en cuenta la notoriedad de esta marca en el sector pertinente del público incluso la notoriedad inclusive la notoriedad obtenida en el Miembro de que se trate como consecuencia de la promoción de dicha marca

Al respecto es ilustrativa la siguiente transcripción de un pronunciamiento del “Centro de Mediación y Arbitraje de la Ompi (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual), de la cual Costa Rica forma parte, que dice “...la notoriedad de una marca debe ser demostrada a través de medios de prueba que evidencien su difusión y conocimiento de mercado, sea por los compradores potenciales, cuando la marca se dirige solo a ellos, o por el público en general, cuando el conocimiento de la marca entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los cuales fue otorgada; la intensidad y el ámbito de difusión y de la publicidad o promoción de la marca; la antigüedad de la marca y su uso constante; el análisis de producción y publicidad o promoción de la marca, entre otras evidencias que sean pertinentes a cada caso...” (Decisión del Panel Administrativo, caso N° D 2000-0815, fallado el 19 de octubre del 2000).

## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

Bajo esa concepción, estima este Tribunal que deben rechazarse los agravios supra indicados, toda vez que no se podría afirmar que las marcas inscritas en clase 35 y 41 de la Clasificación Internacional de Niza, son notorias o, bien que ha habido dilución de la fuerza distintiva de tales marcas, como lo manifiesta la empresa apelante, pues no se aportó al expediente prueba idónea acerca de la extensión del conocimiento de las marcas, prueba que de conformidad con el párrafo in fine de artículo 44 de la Ley de Marcas, debe ser aportada, a efecto de demostrar la notoriedad de la marca, por consiguiente, no es suficiente que la propietaria de las marcas asegure que éstas son notorias, si no que se requiere como requisito sine qua non, que ésta presente pruebas suficientes, que vengán a demostrar la notoriedad que alega, por lo que este Tribunal comparte lo resuelto por el Registro, cuando citando el Voto N° 254-2003 de las 10 horas del 31 de julio de 2003, dictado por la Sección Tercera del Tribunal Contencioso Administrativo, dispuso: “...no basta con afirmar la supuesta “notoriedad” de un signo marcario, sino que se debe probar, los elementos que deben confundirse para que exista la notoriedad son: (a) Antigüedad de la marca; (b) empleo extendido de la marca; y c) esfuerzo publicitario importante.”

**OCTAVO.** Por otra parte, cabe destacar, que la empresa apelante en el recurso de apelación como en el de apersonamiento ante el Tribunal Registral Administrativo (ver folios 113 a 124 y 134 a 162), señala que la **Asociación Liga Deportiva Alajuelense** ha incurrido en actos de competencia desleal, y como consecuencia de ello, debe ser sancionada, para lo cual hace alusión al numeral 28 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley número 8039 del 12 de octubre del 2000, el cual establece los actos que constituyen competencia desleal, en concordancia con el numeral 17, de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, Ley N° 7472, del 20 de diciembre de 1994 y sus reformas.

Al respecto, este Tribunal considera que los argumentos expuestos por la empresa apelante a los folios anteriormente indicados, en cuanto a la existencia de actos de competencia desleal no proceden en esta fase o etapa del proceso, por cuanto la discusión sobre cual parte posee mejor derecho, no corresponde dilucidarlo al Registro, ni tampoco a este Tribunal, sino a la vía jurisdiccional por medio del procedimiento sumario establecido en los artículos 432 y

## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

siguientes del Código Procesal Civil, tal y como lo establece el numeral 17 citado, pues lo que le compete prima facie a ambas instancias, es determinar si la sociedad promovente de las medidas cautelares conocidas, cumplió con los requisitos legales necesarios para su viabilidad formal, no quedando patente la concurrencia de los presupuestos materiales de urgencia o peligro de perjuicio (*periculun in mora*) para el titular del derecho y la apariencia del buen derecho (*fumus boni iuris*), en virtud de que no se entrevé la existencia de riesgo de confusión a la que hace referencia en el recurso de apelación y escrito de agravios la empresa apelante, pues, en los considerandos quinto y sexto de la presente resolución quedó establecido, que no existe posibilidad de crear confusión entre el público consumidor de un producto proveniente del Deportivo Saprissa Sociedad Anónima Deportiva con un producto derivado de la Asociación Liga Deportiva Alajuelense, por lo que resulta inverosímil señalar, que un consumidor seguidor del Deportivo Saprissa, se confunda con un producto de color rojo y negro, el cual comprenda el lema **“liguista de corazón”**

**NOVENO. SOBRE LO QUE DEBE RESOLVERSE.** Como corolario de lo expuesto, habiéndose constatado por parte de este órgano **ad quem**, que en este asunto no se dan los requisitos esenciales exigibles para que se decrete la medida cautelar, sea, el “*fumus boni iuris*” o el “*periculum in mora*”, en razón de que no se logra determinar a través del estudio de la documentación que consta en el expediente, así como del cotejo efectuado por el Registro y este Tribunal, de las marcas de servicio inscritas, en clase 35 y 41 de la Nomenclatura Internacional de Niza, **“SAPRISSADECORAZÓN”** y del lema **“LIGUISTA DE CORAZÓN”**, el riesgo de confusión alegado por la empresa apelante, por lo que este Tribunal procede a declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el señor Jorge González Esquivel, en su condición de apoderado especial del Deportivo Saprissa, Sociedad Anónima Deportiva, contra la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las doce horas, cuarenta y cinco minutos, del treinta y uno de agosto de dos mil seis, la que en este acto se con firma.

**DÉCIMO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA.** Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con el artículo 25 de la Ley

## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley No. 8039, se da por agotada la vía administrativa.

### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, citas de ley, de doctrina y de jurisprudencia invocadas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor Jorge González Esquivel, en su condición de apoderado especial del Deportivo Saprissa, Sociedad Anónima Deportiva, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las doce horas, cuarenta y cinco minutos, del treinta y uno de agosto de dos mil seis, la que en este acto se confirma. 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.- **NOTIFÍQUESE.**

***M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora***

***Lic. Edwin Martínez Rodríguez***

***Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez***

***M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde***

***M.Sc. Priscilla Loretto Soto Arias***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

**DESCRIPTOR**

**1-Protección de la Propiedad Intelectual**

**2- Medidas Cautelares de Protección de la Propiedad Intelectual en Sede Administrativa**

**3-Procedimientos administrativo de Protección**