



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXP. N° 2012-0584-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “OLIMPIKUS (Diseño)”

CALCADO AZALEIA S.A, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen No. 2688-2011)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO N° 0049-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas con cuarenta minutos del veintitrés de enero de dos mil trece.

Recurso de Apelación interpuesto por el señor **Edgar Zurcher Gurdian**, abogado, portador de la cédula de identidad número 1-532-390, en su condición de apoderado especial de la compañía **CALCADO AZALEIA S.A**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas veintiún minutos con cuarenta y ocho segundos del diecisiete de abril de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 21 de marzo de 2011, el señor **Edgar Zurcher Gurdian**, en su calidad de apoderado generalísimo de la compañía **CALCADO AZALEIA S.A**, sociedad organizada y existente conforme a las leyes de Brasil y domiciliada en Rua Dr. Legendre, 34, Parobe, Rio Grande do Sul, Brasil 95630-000, Brasil, presenta **SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN**, de la **marca de fábrica y comercio: “OLYMPIKUS (DISEÑO)”** en **clase 25** para proteger y distinguir: “Vestuario, calzado y sombrerería.”



SEGUNDO. Que los edictos para recibir oposiciones, fueron publicados en el Diario Oficial La Gacetas números ciento dos, ciento tres y ciento cuatro, de los días veintisiete, treinta y treinta y uno del cinco de mayo de dos mil once, y en razón de ello el representante del **COMITÉ OLIMPICO NACIONAL DE COSTA RICA**, se opone a la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio: **“OLYMPIKUS (DISEÑO)”** en **clase 25** de la nomenclatura internacional de Niza, presentada por el representante de la compañía **CALCADO AZALEIA S.A.**

TERCERO. Mediante resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas veintiún minutos con cuarenta y ocho segundos del diecisiete de abril de dos mil doce, se resolvió la solicitud y oposición formuladas, expresando; *“(...) I.- Se declara con lugar la oposición interpuesta en el expediente 2011-2688, por el señor **HENRY NUÑEZ NAJERA**, en carácter de presidente y representante judicial y extrajudicial con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma del **COMITÉ OLIMPICO NACIONAL DE COSTA RICA**, contra la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio **“OLYMPIKUS (DISEÑO)”**; en clase 25 Internacional; presentado por el señor **EDGAR ZURCHER GURDIAN**, en condición de apoderado especial de la compañía **CALCADO AZALEIA S.A**, la cual se deniega. (...)”*

CUARTO. Que inconforme con la resolución mencionada, el representante de la compañía **CALCADO AZALEIA S.A**, interpone para el día 25 de abril de 2012, recurso de revocatoria con apelación en subsidio.

QUINTO. Mediante resolución dictada a las doce horas, treinta y cuatro minutos con diecisiete segundos del veinticuatro de mayo de dos mil doce, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió: *“(...): **Declarar sin lugar el Recurso de Revocatoria (...); y admitir el Recurso de Apelación ante el Tribunal de alzada, (...).**”*



SEXTO. Que a la substanciación del recurso presentado se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado desde el 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta la Juez Ureña Boza; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS Y HECHOS NO PROBADOS. No encuentra este Tribunal hechos de tal carácter para la resolución de este proceso.

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, declara con lugar la oposición interpuesta por el representante del **COMITÉ OLIMPICO NACIONAL DE COSTA RICA**, en virtud de determinar conforme la normativa y doctrina analizada que el signo solicitado “OLIMPIKUS (DISEÑO)” en clase 25 internacional, contraviene lo preceptuado en el artículo 23 in fine de la Ley de Creación del Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación No. 7800.

En lo que respecta a lo alegado por el representante de la empresa recurrente en el escrito de apelación, señala en términos generales lo siguiente; **“1. La marca OLYMPIKUS no contraviene lo dispuesto por el artículo 23 de la ley No. 7800. a. Ley del ICODER y la marca OLYMPIKUS. (...) La intención de la norma es promover el deporte, otorgándole al Comité Olímpico derechos exclusivos sobre los términos OLIMPICO y OLIMPIADA, y no sobre términos similares utilizados en contextos diferentes, como lo sería el caso de la marca OLYMPIKUS. (...). En conclusión la utilización del término OLYMPIKUS no se encuentra expresamente prohibida por la mencionada Ley. Por lo tanto, en vista de la naturaleza constitucional de los derechos de propiedad intelectual, y en aplicación del**



principio de jerarquía de las normas conforme al cual no se puede anteponer la mencionada Ley a la Constitución Política, no resulta procedente impedir el registro de la marca solicitada, basándose en la Ley del ICODER. b. Coexistencia de la Ley del ICODER y otras marcas inscritas similares. (...), tenemos que en la actualidad coexisten marcas inscritas ante el Registro de la Propiedad Industrial, las cuales gozan de la aceptación del público y de protección registral sin que causen perjuicio al Comité Olímpico Nacional o Internacional. (...) permitiendo la inscripción de marcas que contienen términos similares a OLÍMPICO y OLIMPIADA, sin mediar consentimiento alguno por parte del Comité. Proceder como lo hace el Registro en el caso concreto, violenta el derecho de igualdad consagrado constitucionalmente, en su vertiente de igualdad ante la ley; (...). II. En cuanto a la inexistencia de riesgo de confusión y la distintividad de la marca de mi representada. La similitud entre la marca solicitada y los términos protegidos por la ley del ICODER, no es lo suficientemente significativa como para generar riesgo de confusión. (...). B. DISTINTIVIDAD Y PRINCIPIO DE UNICIDAD. La valoración del signo debe realizarse tomando en cuenta la marca como un todo, tanto de la palabra y su diseño gráfico. 2. Productos/servicios: (...). La similitud entre las marcas debe analizarse de cara con el grado de conexión competitiva existente entre los productos o servicios a que se refieren las marcas en contienda. (...). La marca solicitada lleva implícita la posibilidad de identificar sus productos de cualquier otra marca -sobre vestuario, calzado y sombrerería- haciendo viable de esta manera la diferenciación por parte del consumidor. III. En cuanto a la notoriedad de la marca OLYMPIKUS. (...) mi representada y la marca solicitada. CALCADOS AZALEIA S.A, es una empresa de origen brasileño de renombre dedicada a la confección de zapatería donde su marca OLYMPIKUS es reconocida por los consumidores como una marca de calidad para zapatos tipo tenis. (...) el signo OLYMPIKUS cuenta con el registro marcario en Brasil en las clases 18, 10, 20, 25 y 30 en su forma denominativa y con diseño. Y en el mundo, la marca se encuentra registrada en países como Argentina, Chile, Nueva Zelanda, Surinam, Paraguay, Uruguay, Venezuela, Bahamas, Bolivia, Colombia, Cuba, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, Guyana, Honduras, Hong Kong, Israel, Jamaica, Japón, México, Panamá, Perú, Arabia Saudita,



Singapur, Trinidad y Tobago. Por todo lo anterior, es que la marca ha sido declarada como NOTORIA en su lugar de origen. (...). Lo cual hace que su protección como marca notoria sea entendible a nuestro país; sin embargo, en la resolución impugnada el registro erradamente consideró que la notoriedad de la marca se debía circunscribir al territorio nacional. (...).”

TERCERO. SOBRE EL FONDO. En virtud del análisis realizado al expediente de marras, es de merito traer a colación lo que al respecto establece la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos No. 7978 de 06 de enero de 2000 y su Reglamento, Decreto Ejecutivo número 30233-J de 20 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 4 de abril de 2002, que disponen que todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, lo cual no debe generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción, y ésta es precisamente la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular, que tiene como corolario la protección que se pretende con el uso de ese signo, en relación con las marcas de servicios o comercio que sean similares. Por ello, entre menos aptitud distintiva se posea, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos o servicios que adquieren. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre estos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador y, por ende, no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

En este mismo, cuando un signo sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación, respectivamente al público consumidor o a otros comerciantes, por la similitud o semejanza entre ellos, sino también por la naturaleza de los productos o servicios que identifican y la actividad mercantil que de esta se pretende, debiendo imperar la irregistrabilidad en aquellos casos en que los signos propuestos se pretendan para los mismos productos o servicios, o bien se encuentren relacionados o asociados.



Para el caso bajo examen, se puede observar que la denominación propuesta “**OLYMPIKUS (DISEÑO)**”, en **clase 25** para proteger y distinguir: “*Vestuario, calzado y sombrerería*”, solicitada por la empresa **CALCADOS AZALEIA S.A**, no es admisible por razones intrínsecas, en virtud de lo que establece el **artículo 7 inciso m) de la Ley de Marcas y Otros signos Distintivos**, el cual advierte lo siguiente:

“Artículo 7.- Marcas inadmisibles por razones intrínsecas. No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes: (...) m) Reproduzca o imite total o parcialmente, un signo oficial de control o garantía adoptado por un Estado o una entidad pública, sin autorización de la autoridad competente de ese Estado. (Lo subrayado y en negrita no son del original).

Asimismo el **artículo 23 de la Ley No. 7800, de Creación del Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación y del Régimen Jurídico de la Educación Física, el Deporte y la Recreación**, dispone:

“(...) El Comité Olímpico Nacional, así como sus organismos adscritos en adelante Comité Olímpico, es una organización sin fines de lucro e interés público, a la cual el Estado costarricense le otorga personalidad jurídica propia. (...).

Serán de uso exclusivo del Comité Olímpico y por lo tanto ninguna persona física o jurídica, pública o privada podrá utilizar sin su autorización y con fines comerciales ni publicitarios, las palabras olímpico ni olimpiada. También serán de empleo exclusivo la bandera internacional del Comité Olímpico, los cinco aros entrelazados, que representan los cinco continentes, el logotipo



inscrito por el Comité Olímpico Internacional, este Comité será el único autorizado en el territorio nacional para usarlos.”

En este sentido, el Registro de la Propiedad Industrial como encargado de la inscripción de signos marcarios, a todas las disposiciones legales y reglamentarias que establece nuestro ordenamiento jurídico, en virtud de fungir como contralor de legalidad, por lo que, procedió a denegar la solicitud presentada por el apoderado de la empresa **CALCADOS AZALEIA S.A**, y acoger la oposición presentada por el representante del **COMITÉ ALIMPICO NACIONAL DE COSTA RICA**, al constatar que la denominación solicitada contravenía tanto las disposiciones contenidas en nuestra normativa marcaria Ley No. 7978 de Marcas y otros Signos Distintivos, como además la Ley No. 7800 de Creación del Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación y del Régimen Jurídico de la Educación Física, el Deporte y la Recreación.

Cabe destacar, que la normativa indicada es muy clara al señalar dicha prohibición, por lo que no podría considerarse de manera alguna la inscripción del signo solicitado **“OLYMPIKUS (DISEÑO)”** en **clase 25** internacional, propuesto por la empresa **CALCADOS AZALEIA S.A**, por cuanto ello implicaría ir en contraposición de nuestro ordenamiento jurídico, razón por la cual este Órgano de alzada avala el criterio vertido por el Registro de Instancia, al declarar el rechazo de la presente solicitud.

Asimismo es de merito indicar que al contener la solicitud de inscripción una causal de inadmisibilidad como la anteriormente expuesta, los agravios externados por el representante de la empresa **CALCADOS AZALEIA S.A**, en atención al riesgo de confusión y la distintividad de la marca de su representada, no son atendibles en virtud de que el signo propuesto **“OLYMPIKUS”**, infiere de manera directa al concepto de **“OLIMPIADA”**, con lo que se encuentra dentro de la prohibición contenida en el artículo 23 de la Ley 7800, que indica: ***“(…) ninguna persona física o jurídica, pública o privada podrá utilizar sin su autorización y con fines comerciales ni publicitarios, las palabras***



olímpico ni olimpiada (...).” Por lo que su análisis y valoración en ese sentido nos innecesarios.

Por otra parte, en cuanto al tema de la notoriedad de la marca OLYMPIKUS alegada por el representante de la empresa CALCADOS AZALEIA S.A, de igual manera no son de recibo sus argumentaciones dado que al ser el signo inadmisibile puede ser acogido por nuestra legislación, para dichos efectos es de merito traer a colación lo que al efectos establece el Convenio de París en este sentido:

*“Artículo 6 [Marcas: condiciones de registro, independencia de la protección de la misma marca en diferentes países] 1) **Las condiciones de depósito y de registro de las marcas de fábrica o de comercio serán determinadas en cada país de la Unión por su legislación nacional.** 2) (...). 3) Una marca, regularmente registrada en un país de la Unión, será considerada como independiente de las marcas registradas en los demás países de la Unión, comprendiéndose en ello el país de origen. ”*
(Subrayado y negrita no es del original.)

*“Artículo 6 ter [Marcas : prohibiciones en cuanto a los emblemas de Estado, signos oficiales de control y emblemas de organizaciones intergubernamentales] 1) a) Los países de la Unión acuerdan **rehusar o anular el registro y prohibir, con medidas apropiadas, la utilización, sin permiso de las autoridades competentes, bien sea como marcas de fábrica o de comercio, bien como elementos de las referidas marcas, de los escudos de armas, banderas y otros emblemas de Estado de los países de la Unión, signos y punzones oficiales de control y de garantía adoptados por ellos, así como toda imitación desde el punto de vista heráldico.** (...).*”



Bajo esta perspectiva, si la marca se encuentra registrada en Argentina, Chile, Nueva Zelanda, Surinam, Paraguay, Uruguay, Venezuela, Bahamas, Bolivia, Colombia, Cuba, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, Guyana, Honduras, Hong Kong, Israel, Jamaica, Japón, México, Panamá, Perú, Arabia Saudita, Singapur, Trinidad y Tobago, la cual ha sido declarada NOTORIA en su lugar de origen. No obstante, tal argumentación no es base suficiente para otorgar dicho registro, si este como se indicó líneas arriba no cumple con la normativa que establece nuestro sistema jurídico, y que en idéntico sentido lo señala el Convenio de París.

Ahora bien, cabe aclarar al recurrente que el hecho de que existan signos inscritos ante el Registro de la Propiedad Industrial, bajo denominaciones iguales o similares a las indicadas en la prohibición, no es motivo ni parámetro para poder acceder al registro solicitado “OLYMPIKUS” y obtener así protección registral, cuando ha sido debidamente demostrado que el otorgar el pre citado registro contravienen nuestra legislación, situación que evidentemente violenta nuestra Constitución Política, y consecuentemente los Derechos de la Propiedad Intelectual.

Dadas las anteriores consideraciones, es criterio de este Tribunal que lo procedente es declarar SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el señor **Edgar Zurcher Gurdian**, apoderado especial de la compañía **CALCADO AZALEIA S.A**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas veintiún minutos con cuarenta y ocho segundos del diecisiete de abril de dos mil doce, la cual se confirma en todos sus extremos.

CUARTO. 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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto



Ejecutivo N° 35456-J publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa, en cuanto al objeto de la apelación.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas que anteceden, se declara SIN LUGAR el recurso de apelación planteado por el representante de la compañía **CALCADOS AZALEIA S.A**, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas veintiún minutos con cuarenta y ocho segundos del diecisiete de abril de dos mil doce, la que en este acto se confirma, para que se proceda con el rechazo de la solicitud de inscripción de la marca “**OLYMPIKUS (DISEÑO)**” en **clase 25** internacional. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.** —

Norma Ureña Boza

Pedro Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora