

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2022-0199-TRA-PI

OPOSICIÓN A SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE MARCA DE SERVICIOS 

COMITÉ OLÍMPICO NACIONAL DE COSTA RICA, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP. DE ORIGEN 2021-7157)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0259-2022

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las doce horas diecinueve minutos del diecisiete de junio del dos mil veintidós.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por **Alexander Zamora Gómez**, mayor, casado, cédula 1-0701-0480, vecino de San José, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma del **Comité Olímpico Nacional de Costa Rica**, cédula jurídica número 3-007-084974, con domicilio en Vásquez de Coronado, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual, de las 13:54:34 horas del 15 de marzo de 2022.

Redacta la jueza Priscilla Loretto Soto Arias

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Intelectual el señor **Héctor Pérez Sánchez**, cédula de identidad 2-0700-0438 en su condición de representante de la empresa **Five Ways S.A.** cédula jurídica 3-101-772548, solicitó ante el Registro de la Propiedad



Intelectual la inscripción de la marca de servicios “**Olympiac**”, para proteger y

distinguir en clase 38: transmisión de archivos digitales y de mensajes de correo electrónico, acceso de usuarios a redes informáticas, transmisión de videos a la carta, chats en internet y foros en línea, teleconferencias y videoconferencias y en clase 42: software y plataforma como servicio, diseño de software y sistemas informáticos.

Una vez publicados los edictos que anuncian la inscripción de la marca citada, el 12 de noviembre de 2021 el apoderado del **Comité Olímpico Nacional de Costa Rica** se opuso contra la inscripción de la marca solicitada, por infracción a la ley 7800.

A lo anterior, el Registro de la Propiedad Intelectual mediante resolución de las 13:54:34 horas del 15 de marzo de 2022, rechazó la oposición presentada y acogió para su registro el signo solicitado.

Inconforme con lo resuelto, el señor **Alexander Zamora Gómez** apeló la resolución y expuso como agravios, lo siguiente:

Que el criterio esgrimido por el Registro de Marcas es simplista, incompleto y contrario a la normativa vigente, pues en una incorrecta aplicación del “principio de legalidad”, se aferra a la literalidad de dos palabras contenidas en la Ley N° 7800 (“olímpico” y “olimpíada”) y se desentiende de la aplicación de la normativa de marcas vigente y sus principios esenciales, como los que contiene el artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que obliga al registrador a considerar no solo la identidad entre la marca solicitada y la marca protegida, sino también la similitud entre ellas, que es precisamente el caso que nos ocupa.

Hay abundantes pronunciamientos del propio Registro de la Propiedad Intelectual y del Tribunal Registral Administrativo que han rechazado diferentes marcas por similitud. (Olympic, Olympian Body, Olympic 4x4)

En cuanto a la notoriedad, la propia Organización Mundial de la Propiedad Intelectual ha analizado en distintos artículos las protecciones especiales de las que a nivel mundial gozan los símbolos olímpicos. Solicita se revoque la resolución aquí impugnada y en su lugar se resuelve denegar la inscripción de marca solicitada.

SEGUNDO: EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

TERCERO: EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Se aprueban los hechos que como probados y no probados indica la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual.

CUARTO: CONTROL DE LEGALIDAD. En la resolución apelada el Registro indica que la contestación de la oposición se presentó fuera del plazo concedido por ley, lo cual es incorrecto ya que, como consta a folio 21 vuelto del expediente se notificó personalmente el traslado de la oposición a la última de las partes, el 6 de diciembre de 2021, por lo que el solicitante del signo tenía oportunidad para contestar la oposición hasta el 7 de febrero de 2022, y contestó el 10 de enero de 2022 (folio 23). Pese a lo anterior, este Tribunal considera que no existe nulidad del acto administrativo ya que el vicio no produjo indefensión al solicitante, además que, la resolución final le beneficia.

Por lo demás, 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. En el presente caso el **Comité Olímpico Nacional de Costa Rica**, fundamenta su derecho en el artículo 23 de la Ley 7800, que creó el Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación, además

indicó que tiene inscritas las marcas “OLIMPICO y OLIMPIADA” en Suiza, en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, en todas las clases internacionales, por lo que se trata de marcas notorias.

El artículo 23 indica:

...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.

Sin embargo, analizado el caso que nos ocupa, considera este Tribunal que la



marca solicitada **Olympiac**, se trata de un término de fantasía que no presenta identidad gráfica y fonética con los signos que cita el recurrente: “OLIMPICO y OLIMPIADA”, en ese sentido no se está violentando la normativa citada. Obsérvese que la marca pedida de modo alguno viene a reproducir ni el nombre ni el diseño de los ya conocidos a nivel mundial “juegos olímpicos”, ni tampoco el consumidor medio se va a ver confundido al adquirir los servicios que ofrece la marca propuesta, que se resumen: en transmisión de archivos digitales y de mensajes de correo electrónico, acceso de usuarios a redes informáticas, transmisión de videos a la carta, chats en internet y foros en línea, teleconferencias y videoconferencias, software y plataforma como servicio, diseño de software y sistemas informáticos; los que no tienen ninguna relación directa, ni indirecta con los fines del **Comité Olímpico Nacional de Costa Rica**, cuya responsabilidad conforme al artículo 22 de la Ley 7800, “Creación del Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación y

del Régimen Jurídico de la Educación Física, el Deporte y la Recreación”; es vigilar, dirigir, organizar y reglamentar el deporte adaptado y convencional de alta competición, por lo que el consumidor no tendrá la posibilidad de incurrir en confusión o riesgo de asociación empresarial.

El recurrente alega que sus marcas son notorias, pero no aporta prueba alguna que sirva de fundamento para determinar tal estatus, no existen elementos fácticos para determinar los criterios de notoriedad establecidos en el artículo 45 de la Ley de marcas y otros signos distintivos, por lo tanto, dicho alegato no es de recibo para rechazar el signo solicitado. Además, “OLIMPICO y OLIMPIADA”, que son los signos que sirven de base a la oposición presentada, no se encuentran registradas en Costa Rica, no existe una publicidad registral que ampare la defensa de estos.

Bajo ese conocimiento, en el presente asunto, la marca solicitada no incurre en ninguna de las prohibiciones establecidas en los artículos 7 (razones intrínsecas) y 8 (razones extrínsecas) para ser rechazada. Considera este Tribunal que, ni de la literalidad de los preceptos legales transcritos, ni de una interpretación de sus contenidos, se puede inferir alguna limitante a la inscripción de la marca pedida. No existen elementos probatorios que demuestren que el solicitante incurra en hechos que atenten contra la sana competencia o contrarios a la protección al consumidor.

El registro del signo solicitado, por sí mismo, no se configura como el quebrantamiento de las leyes en que fundamenta el apelante el recurso presentado, o las potestades del Comité Olímpico Nacional de Costa Rica sobre la autorización del uso por parte de terceros de las denominaciones “OLIMPICO y OLIMPIADA”.

Conforme con las consideraciones que anteceden, este Tribunal determina que corresponde confirmar la resolución venida en alzada por las razones aquí desarrolladas, y declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor

Alexander Zamora Gómez, en su condición de apoderado generalísimo del **Comité Olímpico Nacional de Costa Rica**, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual, de las 13:54:34 horas del 15 de marzo de 2022, la cual en este acto se confirma en todos sus extremos.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por **Alexander Zamora Gómez**, en su condición de apoderado generalísimo del **Comité Olímpico Nacional de Costa Rica**, contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual, de las 13:54:34 horas del 15 de marzo de 2022, la cual 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 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456- J. 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

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

mgm/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33