

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2012-0940 TRA-PI

Oposición a solicitud de inscripción de la marca “*OLYMPIC (DISEÑO)*”

MERCADEO UNIDO, S.A., Apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Expediente de Origen 9774-2011)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO No. 400-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- *Goicoechea, a las diez horas con treinta y cinco minutos del veintidós de abril de dos mil trece.*

Recurso de Apelación presentado por el Licenciada **Giselle Reuben Hatounian**, mayor, soltera, Abogada, vecina de Escazú, titular de la cédula de identidad número 1-1055-0703, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **MERCADEO UNIDO S.A.**, sociedad costarricense con cédula jurídica 3-101-101798, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las dieciséis horas, nueve minutos y cincuenta y nueve segundos del treinta de julio de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el 03 de octubre de 2011, la Licenciada **Giselle Reuben Hatounian**, de calidades y condición antes citadas, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “*OLYMPIC (DISEÑO)*”, para proteger y distinguir: “*Papel, papel aluminio, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases, productos de imprenta, material de encuadernación, fotografía, artículos de papelería, adhesivos (pegamentos) de papelería o para uso doméstico, material para artistas, pinceles, máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles), material de instrucción o material didáctico*

(excepto aparatos), materias plásticas para embalar (no comprendidas en otras clases), bolsas plásticas para sándwich, bolsas plásticas para basura y uso en general, caracteres de imprenta, clichés de imprenta”, en clase 16 de la nomenclatura internacional.

SEGUNDO. Una vez publicados los edictos de ley, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el señor Henry Núñez Nájera, en su condición de Presidente con facultades de Apoderado Generalísimo sin límite de suma del **COMITÉ OLÍMPICO NACIONAL DE COSTA RICA**, presentó formal oposición en contra de la referida solicitud de inscripción marcaria con base en el artículo 23 de la Ley 7800, mediante la cual se creó el Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación. Asimismo, manifiesta que el Comité Olímpico Internacional tiene inscrita la marca “OLYMPIC” en Suiza, en todas las clases internacionales, por lo que se trata de una marca notoria.

TERCERO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las dieciséis horas, nueve minutos y cincuenta y nueve segundos del treinta de julio de dos mil doce, declaró con lugar la oposición interpuesta, denegando la inscripción solicitada. Siendo que dicha resolución fue apelada por la solicitante y por esa circunstancia conoce este Tribunal.

CUARTO. Que a la substanciación del recurso 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, la invalidez o la nulidad de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

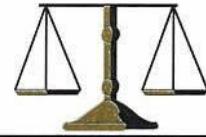
Redacta la Juez Mora Cordero, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS Y HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos de tal naturaleza que resulten de interés para el dictado de esta resolución.

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El conflicto surge en razón que el Registro de la Propiedad Industrial declara con lugar la oposición interpuesta por el **COMITÉ OLÍMPICO NACIONAL DE COSTA RICA**, denegando la solicitud de inscripción de la marca propuesta. Fundamenta el *ad quo* su rechazo en la Ley de Creación del Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación, por ser esta una ley de orden público, es decir una norma irrenunciable e imperativa, que responde al interés general, colectivo, en donde deben dejarse de lado las cuestiones de orden privado. Por ello, afirma el Registro, no puede desconocer el mandato contenido en el párrafo 4 del artículo 23 de dicha Ley.

Inconforme con lo resuelto; manifiesta la recurrente, que en este caso no existe ninguna marca de la cual sea titular el Comité Olímpico Nacional y por ello carece éste de legitimación para oponerse a la inscripción de su marca, por cuanto no hay un signo marcario inscrito previamente y que pueda verse afectado con dicho registro. Agrega el recurrente que, no ha sido demostrada la notoriedad del término “OLYMPIC”, dado que éste se encuentra registrado solamente en Suiza y; conforme al Principio de Territorialidad, esto le confiere protección únicamente en ese país, en razón de lo cual, no ostenta la entidad opositora un derecho exclusivo que pueda impedir a terceros utilizar esta palabra. Por otra parte, alega la representación de la solicitante Mercadeo Unido, S. A., la jurisprudencia nacional ha reiterado en diversas ocasiones que no puede otorgarse derechos o monopolios sobre palabras de uso común, siendo que, en el caso bajo estudio se estaría monopolizando la palabra “olímpico” a favor del Comité Olímpico Nacional de Costa Rica, lo cual no está permitido en nuestro país. Con fundamento en dichos alegatos, solicita revocar la resolución que recurre y se proceda a inscribir el signo propuesto.



TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Sin entrar en un mayor análisis de este caso en concreto, advierte este Tribunal que el artículo 23 de la Ley de Creación del Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación, que es Ley No. 7800, de 30 de abril de 1998, publicada en el Alcance No. 20 a la Gaceta No. 103, del 29 de mayo de 1998, vigente a partir de dicha fecha, en lo que interesa establece:

“Artículo 23.- 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. Por su naturaleza especial, está excluido de la aplicación de la Ley de Asociaciones, No. 218, de 8 de agosto de 1939 y de las disposiciones de esta ley relativas a las asociaciones deportivas.

(...)

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.” (La negrita y el subrayado no corresponden al original)

En aplicación de dicha norma, dejó claro el Órgano a quo en su resolución que la Ley No. 7800, es de orden público, cuyo fin primordial es la promoción del deporte, el cual es declarado de interés público y desde este punto de vista, se trata de una ley imperativa, ya que responde a un interés general, colectivo, en donde deben quedar de lado las cuestiones de orden privado, en las que solo juega un interés particular, y por tal motivo las leyes de orden público son irrenunciables, imperativas; contrario a las de orden privado que son renunciables, permisivas y que confieren a los interesados la posibilidad de apartarse de sus disposiciones y sustituirlas por otras, concluyendo así el Registro *ad quo*, que por el

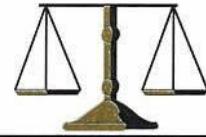
Principio de Legalidad (Artículo 11 de la Constitución Política y artículo 11 de la Ley General de la Administración Pública), no puede desconocerse el mandato del párrafo cuarto del artículo 23 de la dicha Ley, al disponer que ninguna persona física o jurídica podrá utilizar, con fines comerciales ni publicitarios las palabras olímpico ni olimpiada, salvo que haya obtenido la autorización del Comité Olímpico Nacional, lo cual no se da en este caso. Es por ello que, coincide este Tribunal con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, en el sentido que se debe rechazar esta solicitud, no sólo porque el signo transgrede un signo que está dado por ley y que es una ley de orden público, sino por la gran similitud que existe entre ambos signos, la cual no permitiría su coexistencia.

Por lo expuesto, no resultan atendibles los agravios formulados por la representación de la empresa apelante, y de esta forma, se confirma la resolución venida en Alzada, rechazando la solicitud por las mismas razones que indica el Registro.

Conforme a las consideraciones que anteceden, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Giselle Reuben Hatounian**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **MERCADEO UNIDO, S.A.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las dieciséis horas, nueve minutos y cincuenta y nueve segundos del treinta de julio de dos mil doce, con fundamento en el párrafo 4 del artículo 23 de la Ley de Creación del Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación, No. 7800, de 30 de abril de 1998, 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, N° 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, 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 la Licenciada **Giselle Reuben Hatounian** en representación de la empresa **MERCADERO UNIDO, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diecisésis horas, nueve minutos y cincuenta y nueve segundos del treinta de julio de dos mil doce, la cual se confirma en todos sus extremos, para que se deniegue el registro del signo **“OLYMPIC (DISEÑO)”**. 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**.

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Roberto Arguedas Pérez



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR:

- **Marca Intrínsecamente inadmisibles**
- **TG: Marcas inadmisibles**
- **TNR: 00.60.55**