



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2009-1341-TRA-PI

Oposición a inscripción de la marca de la marca de comercio “Oktoberfest”

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen número 4875-08)

FLORIDA ICE AND FARM COMPANY S.A. y PRODUCTORA LA FLORIDA S.A.,

Apelantes

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO N° 196-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las once horas con quince minutos del dieciséis de agosto de dos mil once.

Conoce este Tribunal del Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, mayor, casado, Abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número nueve- cero cero doce- cero cuatrocientos ochenta, en su condición de Apoderado Generalísimo de la empresas de esta plaza **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY S.A. y PRODUCTORA LA FLORIDA S.A.**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas con cincuenta y ocho minutos y veinte segundos del siete de octubre de dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante el memorial presentado el veintidós de mayo de dos mil ocho ante el Registro de la Propiedad Industrial, el señor **Rodrigo Arias López**, mayor, casado una vez, Analista de Sistemas, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno- cero ochocientos doce- cero setecientos diecisiete, en su condición personal, solicitó la inscripción



de la marca de comercio “**Oktoberfest**”, en clase 32 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir: “*cerveza producida solicitante*”.

SEGUNDO. Que el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, en su condición de Apoderado Generalísimo sin límite de suma de las empresas **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY S.A.** y **PRODUCTORA LA FLORIDA S.A.**, se opuso a la solicitud de inscripción de dicho signo marcario con base en su interés legítimo al ser empresas nacionales productoras de cervezas, bebidas alcohólicas y bebidas sin alcohol de gran aceptación y reconocimiento entre el público consumidor costarricense y extranjero, manifestando que las principales marcas de sus representadas son notoriamente conocidas, y como tales tienen derecho e interés de impedir que terceros registren indebidamente como marcas términos prohibidos, que dañan la sana competencia, e inducen a error al público consumidor, oposición que la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución de las ocho horas con cincuenta y ocho minutos y veinte segundos del siete de octubre de dos mil nueve, declaró sin lugar, acogiendo la solicitud de inscripción presentada, resolución que es apelada y por esa circunstancia conoce este Tribunal.

TERCERO. 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, 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 del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta la Jueza Mora Cordero, y;

CONSIDERANDO



PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con influencia para la resolución de este asunto, que pudieren tener el carácter de Probados y No Probados.

SEGUNDO. ACERCA DE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, declara sin lugar la oposición planteada, basándose en que si bien es cierto el término “OKTOBERFEST” conceptualmente se relaciona con un festival de fama internacional, este término puede ser percibido por los consumidores como un término de fantasía ya que no es la forma habitual en que éstos reconocen este tipo de bebidas, por lo cual el signo solicitado no es de uso común o descriptivo respecto al producto que intenta proteger, sea “cerveza”, gozando la marca solicitada del carácter distintivo, cumpliendo su función de identificar el producto que protege, permitiéndole al titular del signo que sus productos sean reconocidos por los consumidores frente a los de sus competidores del ramo. Considera además el Registro, que no lleva razón el oponente en manifestar que le signo solicitado carece de distintividad, sino que es todo lo contrario ya que el término “OKTOBERFEST” le otorga a los productos que intenta proteger, un carácter distintivo, no encontrándose el signo solicitado dentro de las prohibiciones contenidas en el artículo 7 inciso g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por lo que es susceptible de protección registral. Finalmente señaló el Registro que el término “OKTOBERFEST” no califica dentro de las prohibiciones que establece el artículo 7 inciso m) de nuestra Ley de Marcas ya que le término solicitado se utiliza para dar a conocer el festival que se realiza en Munich entre los meses de setiembre y octubre por lo que no se estaría contradiciendo las prohibiciones del artículo 7 inciso m) de la Ley de Marcas como lo indica el oponente.

Por su parte, los alegatos sostenidos por el representante de la empresa recurrente en su escrito de expresión de agravios, van dirigidos a señalar que “OKTOBERFEST” es una marca



registrada en la Oficina Alemana de Patentes y Marcas (aporta certificado, ver folios 63 al 71), válida y vigente hasta el año 2016 y que no es un término de fantasía para proteger cerveza, como erróneamente cree el Registro, ya que el término tiene significado y se identifica y relaciona inmediatamente con cerveza “Es la fiesta de la Cerveza”, señalando que aunque la marca no está registrada en Costa Rica, debe protegerse aquí como marca notoria que es, bajo el Convenio de París y el artículo 44 de la Ley de Marcas, siendo el uso y registro del signo “OKTOBERFEST” es prohibido en cualquier parte, violentándose el inciso e) del artículo 8 de dicha Ley. Asimismo indica que el solicitante no tiene autorización ni poder de la Municipalidad de Munich para inscribir la marca en Costa Rica, su petición tendiente a apoderarse de los derechos de uso exclusivo de una marca ajena es un acto fraudulento, que daña a la legítima propietaria de la marca en Alemania y afecta a los consumidores nacionales, a quienes engaña y desorienta, y pone en peligro la credibilidad y confianza del mercado, resultando una estrategia fraudulenta y desleal contra los cerveceros que celebran en el país actos conmemorativos del festival de “OKTOBERFEST” u ofrecen una bebida especialmente fabricada para la ocasión. Considera que el registro impugnado permitiría al solicitante aprovecharse indebidamente de la gran reputación del festival de Oktoberfest y de lucrar con valores ajenos, pudiendo inclusive prohibir a otras personas organizar en nuestro país festividades cerveceras alusivas al Oktoberfest, o limitar la oferta de productos conexos. En conclusión señala que el registro de la marca Oktoberfest a secas, por un tercero, es un atentado contra el orden jurídico, social y económico.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. EN CUANTO A LA IRREGISTRABILIDAD DEL SIGNO SOLICITADO. Efectuado el análisis del presente expediente y realizado el estudio de los agravios de la empresa apelante, así como de la prueba constante en el expediente (Folio 63 al 71), este Tribunal estima que la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas con cincuenta y ocho minutos y veinte segundos del siete de octubre de dos mil nueve, debe ser revocada, para en su lugar acoger la



oposición y negar el registro solicitado, a tenor de lo establecido en el numeral 7 inciso j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Este Tribunal no comparte la resolución dictada por el Registro **a quo**, por cuanto al realizar el análisis del signo objeto de inscripción, se determina que el término “*Oktoberfest*”, que resulta el factor preponderante de la marca solicitada, al ser una marca puramente denominativa, es muy reconocido como el Festival Cervecerero que se realiza en Alemania desde hace más de 100 años y que como el mismo Registro lo indica tiene fama internacional; siendo justamente para este festival que los fabricantes de cerveza producen cerveza especial para esta época, razón por la cual, admitir la inscripción de la marca solicitada, estaría creando engaño y confusión al consumidor al hacerle creer que la cerveza viene de Alemania o está relacionada con dicho festival, con lo que se estaría violentando a criterio de este Tribunal el artículo 7 inciso j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

En el caso que nos ocupa, precisamente la marca solicitada incurre en la prohibición estipulada en el artículo 7 incisos j) de la Ley de cita que establece:

“Artículo 7.- Marcas inadmisibles por razones intrínsecas. No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:

[...]

j) Pueda causar engaño o confusión sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las cualidades, la aptitud para el empleo o el consumo, la cantidad o alguna otra característica del producto o servicio de que se trata. (...).”

Nótese que por imperativo de ley, la Administración Registral debió tomar en cuenta y valorar que la marca solicitada no resulte susceptible de generar engaño o confusión para el consumidor, sobre los aspectos antes indicados, requisito que resulta básico para autorizar la inscripción del signo, de ahí que el órgano a-quo debió de denegar la marca pretendida, por



cuanto el signo resulta engañoso y tendiente a confusión para el consumidor, a criterio de este Tribunal.

Por las razones expuestas, considera este Tribunal innecesario valorar los argumentos expuestos por el apelante, ya que los mismos son desde la óptica de defensa de derechos de terceros, sea de la marca inscrita a favor del verdadero titular en otro país y asimismo sobre la notoriedad y fama de la misma, agravios que no vienen a contribuir en nada en la resolución de este proceso, ya que el asunto se está resolviendo desde el punto de vista de problemas intrínsecos de la marca propuesta, resultando válidos solamente los agravios expuestos por la en cuanto a que la marca solicitada afecta a los consumidores nacionales, a quienes engaña y desorienta, razonamiento que el Registro no hizo, por cuanto valoró otros aspectos intrínsecos conforme a la oposición que se hace de la solicitud, pero que como bien se ha expuesto la marca es irregistrable porque resulta engañosa y tendiente a confundir a los consumidores del mercado nacional de cerveza, violentando el inciso j) del artículo 7° de la Ley de Marcas de repetida cita, lo cual resulta como causal de irregistrabilidad.

Por consiguiente, al contrario de los fundamentos expuestos por el Órgano a quo en la resolución recurrida, infringe el signo propuesto por cuenta del señor **Rodrigo Arias López**, el inciso j) del artículo 7° de repetida cita, por lo que no resulta viable autorizar el registro como marca de un signo engañoso y tendiente a confundir a los consumidores. Debido, entonces, a la contundencia de la inoportunidad de la inscripción de la marca de comercio “**Oktoberfest**”, no viene al caso ahondar sobre los agravios formulados por el apelante, por la forma en que se resuelve este asunto.

Conforme a las consideraciones y citas normativas que anteceden, estima este Tribunal que resulta procedente declarar con lugar pero por nuestras razones, el recurso de apelación planteado por el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, en su calidad de Apoderado Especial



de las empresas **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY S.A.** y **PRODUCTORA LA FLORIDA S.A.**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas con cincuenta y ocho minutos y veinte segundos del siete de octubre de dos mil nueve, la cual en este acto debe revocarse, para que en su lugar se deniegue la solicitud de inscripción de la marca de comercio **“Oktoberfest”**.

CUARTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA 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, de 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas que anteceden, este Tribunal declara con lugar pero por nuestras razones, el recurso de apelación planteado por el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, en su calidad de Apoderado Especial de las empresas **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY S.A.** y **PRODUCTORA LA FLORIDA S.A.**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas con cincuenta y ocho minutos y veinte segundos del siete de octubre de dos mil nueve, la cual en este acto se revoca, y en su lugar se deniega la solicitud de inscripción de la marca de comercio **“Oktoberfest”**. 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 Daniel Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora

DESCRIPTOR:

- *Marca Intrínsecamente inadmisibile*
- *Falta de distintividad*
- *TE: Marca descriptiva y falta de distintividad*
- *TG: Marcas inadmisibles*
- *TNR: 00.60.55*