

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2010-0073-TRA-PI

Solicitud de nulidad de la marca de servicios “OKTOBERFEST (DISEÑO)”

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

Apelantes

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente y Registro de Origen Nos. 12677-2007,
174297)**

Marcas y Otros Signos Distintivos

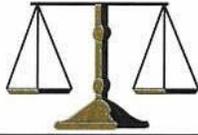
VOTO No. 442-2012

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas
con veinte minutos del veinte de abril de dos mil doce.***

Recurso de apelación presentado por el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, mayor, casado, Abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 9-0012-0480, 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.**, de esta plaza, contra de la resolución final dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con cincuenta y dos minutos y cuarenta y seis segundos del nueve de diciembre de dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el treinta de setiembre de dos mil ocho, el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, de calidades y en la representación indicada, presentó al Registro la Propiedad Industrial la solicitud de nulidad contra el registro de la marca de servicios “**OKTOBERFEST (DISEÑO)**”, **Registro No. 174297**, en clase 41 de la nomenclatura internacional, propiedad de la **ASOCIACIÓN**



INSTITUCIÓN CULTURAL GERMANO COSTARRICENSE, con base en la infracción del inciso m) del artículo 7 y los incisos e) y k) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

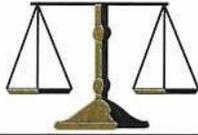
SEGUNDO. Que el Licenciado **Federico Carlos Alvarado Aguilar**, en representación de la Asociación titular de la citada marca, se pronunció con relación a la solicitud de nulidad interpuesta y la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las catorce horas con cincuenta y dos minutos y cuarenta y seis segundos del nueve de diciembre de dos mil nueve, dispuso: “(...) **POR TANTO** Con base en las razones expuestas y citas de la Ley No. 7978, se procede a: Declarar sin lugar la solicitud de nulidad de la marca “**OKTOBERFEST (DISEÑO)**”, registro N° 174297 inscrito a favor de la Asociación Cultural Germano Costarricense, interpuesta por Manuel Peralta Volio en su condición de Apoderado Generalísimo de Florida Ice and Farm Company S.A. y Productora La Florida S.A. (...). **NOTIFÍQUESE.- (...)**”.

TERCERO. Que el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, de calidades y condición indicadas, impugnó mediante el Recurso de Apelación, la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, y en razón de que fue admitido el recurso de apelación 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 Jueza Mora Cordero, y;

CONSIDERANDO



PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Se tiene como “Hechos Probados”, de interés para la resolución de este proceso los siguientes:

1- Que bajo el **Registro No. 174297**, inscrito el 09 de mayo de 2008 y vigente hasta el 09 de mayo de 2018, se encuentra inscrita en el Registro de la Propiedad Industrial la marca de servicios “**OKTOBERFEST (Diseño)**”, propiedad de la **ASOCIACIÓN INSTITUCIÓN CULTURAL GERMANO COSTARRICENSE**, en clase 41 de la nomenclatura internacional para proteger y distinguir: “*servicios de organización y conducción de un festival como actividad cultural que se lleva a cabo en el mes de octubre todos los años*”, (Ver folios 160 y 161).

2- Que la marca “**Oktoberfest**” se encuentra debidamente inscrita en la Oficina Alemana de Patentes y Marcas, y que se encuentra vigente desde el año 2006 hasta el año 2016, a favor de la Municipalidad de Munich, Alemania, según consta en el certificado de registro, debidamente legalizado y traducido aportado a los autos. (Ver folios 217 al 226).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos de esta naturaleza de importancia que considerar para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. RESOLUCIÓN DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. ALEGATOS DEL APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial resolvió declarar sin lugar la solicitud de nulidad del registro de la marca de servicios “**OKTOBERFEST (DISEÑO)**”, que interpusieron las empresas **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY, S.A.** y **PRODUCTORA LA FLORIDA S.A.** por considerar que los alegatos que constan en los autos, dados por el Licenciado Manuel E. Peralta Volio en representación de dichas empresas, sobre la festividad del Oktoberfest es necesario aclarar que no se presenta prueba al respecto que permita a este Registro tener por demostrada la notoriedad de Oktoberfest ya que únicamente en el escrito de interposición se hace referencia a Wikipedia y a la página

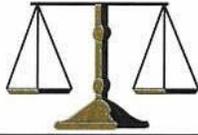


www.20minutos.es//noticia/48330/0/Oktoberfest/embriaga/Munich y otras similares como notas al pie de página, de conformidad con los presupuestos enumerados en el artículo 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por lo que el grado de conocimiento por el sector pertinente, la existencia de una enorme reputación y prestigio de la misma, así como que su explotación se lleve a cabo de forma masiva en un determinado país, región o en el mundo entero, con evidencia del esfuerzo publicitario y que éste sea percibido por el público consumidor, como elementos claves para determinar la notoriedad, no se demuestran en el expediente de marras, razón por la cual no puede afirmarse que se está ante una marca notoria de conformidad con los artículos 6 bis del Convenio de París y el artículo 45 de la ley supracitada, resultando legalmente imposible para esta instancia el reconocer la notoriedad de la marca de servicios **“OKTOBERFEST (DISEÑO)”** alegada por el representante de las empresas gestionantes de estas diligencias. Estableció además el Órgano a quo acerca del alegato de la apelante, sobre que el nombre **“OKTOBERFEST”** pertenece y está registrado a favor de la ciudad de Múnich, Alemania, razón por la cual la Asociación titular del signo en nuestro país no tiene derecho, ni autoridad, ni poder para apoderarse de los derechos de exclusividad de un signo famoso y ajeno; que dicha afirmación no puede tenerse como cierta ya que no consta a la fecha en el expediente documento que demuestre fehacientemente que la marca **“OKTOBERFEST (DISEÑO)”**, es propiedad de la ciudad alemana de Munich y que por lo tanto la Asociación Institución Cultural Germano Costarricense esté haciendo un uso indebido. Concluyendo que de acuerdo a lo establecido lo procedente es rechazar la solicitud de nulidad planteada en contra del distintivo marcario **“OKTOBERFEST (DISEÑO)”**, Registro No. 174297, en clase 41 internacional, toda vez que con el material probatorio aportado no se demostró la notoriedad de la marca, ni tampoco se logró demostrar que ésta es propiedad de la ciudad de Munich, Alemania.

Inconforme con lo resuelto, el apelante en sus escritos de apelación y de expresión de agravios, manifestó que el **“Festival de la Luz de San José”**, es ampliamente conocido en todo Costa Rica y tiene apenas 14 años y ya es notorio o notoriamente conocido, en cambio el **“Festival**

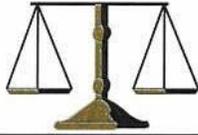


Oktoberfest” existe desde el 12 de octubre de 1810 (dos siglos), y es indiscutible que es mundialmente conocido, es la fiesta popular (Volksfest en alemán) más grande del mundo, atrayendo a más de seis millones de visitantes (más que toda la población de Costa Rica), siendo hechos ciertos, que se saben públicamente y que fueron probados en la acción planteada. Alega que desconocer la existencia, tamaño y antigüedad del “Festival Oktoberfest” es no sólo arbitrario sino un desprecio cultural y consentir su apropiación en exclusiva es tan grave como usurpar con fines monopolísticos, o de dominio exclusivo del comercio, nombres de otras festividades célebres, con raíces religiosas o culturales, que son patrimonio de todos los pueblos. Agrega que evidentemente el Registro no supo apreciar correctamente la prueba ofrecida, con sana crítica, que en Internet es abundante y concluyente para determinar que “Oktoberfest” es un uso o costumbre de tiempo remoto, y una tradición muy prestigiosa de la ciudad de Munich, mucho más conocida que el ya famoso “Festival de la Luz” de la ciudad de San José, especialmente entre los aficionados o consumidores de cerveza; siendo la antigüedad y notoriedad “gran difusión) del “Festival Oktoberfest” puede demostrarse por su amplio reconocimiento en sitios serios y confiables de Internet, como Wikipedia o la Enciclopedia Británica On Line, citando el Voto No 421-2009, de la marca Zyxel, dictado por este Tribunal. Señala que la prueba ofrecida es idónea para que el Registro determinara, y ahora este Tribunal declare, que “Oktoberfest” es un uso o costumbre alemana de tiempo remoto y duradero, intensamente conocido y con alcance geográfico internacional; en suma, una tradición muy prestigiosa de la ciudad de Munich, Alemania; y que además con el certificado de registro que se aportó a los autos, debidamente legalizado y traducido, se comprueba que “OKTOBERFEST” es una marca registrada en la Oficina Alemana de Patentes y Marcas, válida y vigente desde el año 2006 hasta el año 2016, a favor de la Municipalidad de Munich como propietaria. Concluye que el signo “Oktoberfest” fue indebidamente registrado en Costa Rica, dándose una conducta indebida de la demandada 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 en el mercado, siendo una estrategia fraudulenta y desleal contra los cerveceros que celebran en el país actos conmemorativos del “Festival



Oktoberfest” u ofrecen una bebida especialmente fabricada para la ocasión, ya que con los derechos de exclusividad que la asociación titular del signo obtuvo indebidamente y de mala fe sobre la marca “OKTOBERFEST”, interfiere o puede interferir en los actos o celebraciones locales que se organicen para promover la venta de cerveza durante la temporada del “Festival Oktoberfest”, por lo que el interés de las apelantes es poder celebrar libremente en Costa Rica actividades alusivas a dicho festival, sin tener que reconocer a la Asociación titular del signo que nos ocupa ningún pago a cuenta de valores ajenos, o enfrentar prohibiciones o exclusiones de nuestro derecho o del de otras personas de organizar en nuestro país agasajos cerveceros al estilo de “Oktoberfest”, o ver limitada la oferta de productos conexos, dentro de los límites permitidos o tolerados por la Municipalidad de Munich, ya que fuera de Alemania, Munich no prohíbe ni persigue actos conmemorativos del festival ni obtiene provecho de iniciativas desarrolladas para fomentar la cultura alemana, resultando de todo ello que el registro de la marca “OKTOBERFEST” por un tercero, es un atentado contra el orden jurídico, social y económico, debiendo ampararse la buena fe. Finalmente se señala que la Asociación no necesita de una marca registrada para conmemorar en el Colegio Humboldt una tradición del pueblo alemán, por lo que la cancelación de la marca objetada no perjudica al Ooktoberfest del Colegio Humboldt ni su oportunidad de festejar la ascendencia y cultura alemanas, ni el apoyo que recibe de la Embajada de la República Federal de Alemania por lo que los dos motivos que invocó el Registro para rechazar la acción, han sido desvirtuados y superados: falta de prueba de la notoriedad del “Festival de Oktoberfest”, y que el nombre no es parte del portafolio de propiedad industrial de la ciudad de Munich, además de que el artículo 6 bis del Convenio de París obliga y manda a los países de la Unión a invalidar el registro y a prohibir el uso, de oficio, de una marca notoriamente conocida, así como el párrafo 3) de ese mismo artículo dispone que no se fijará plazo para reclamar la anulación o la prohibición de uso de las marcas registradas o utilizadas de mala fe.

CUARTO. EN CUANTO A LAS MARCAS Y SU NULIDAD. La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978 de 6 de enero de 2000 y sus reformas, en su artículo 2, define el



término marca y lo considera como: “(...) *cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, (...)*”. Se recoge en este párrafo, una característica fundamental que debe contener la marca para ser registrable, que es su distintividad. Tal característica, atañe tanto a las condiciones intrínsecas del signo, sea en cuanto a la capacidad misma de la marca para identificar el producto o servicio, como a las extrínsecas, en cuanto que ésta entraña un riesgo de confusión, visto en relación con los derechos de terceros.

El artículo 37 de la citada Ley de Marcas establece la nulidad de registro de una marca cuando “(...) *contraviene alguna de las prohibiciones previstas en los artículos 7 y 8 de la presente ley. (...)*”, sea en el caso del artículo 7, marcas inadmisibles por razones intrínsecas (nulidad absoluta), o en el caso del artículo 8, marcas inadmisibles por derechos de terceros (nulidad relativa).

Al respecto, la doctrina dispone: “(...) *Las prohibiciones de registro y los motivos de nulidad de marcas van indisolublemente unidos, de tal modo que éstos son consecuencia de aquéllas. (...) La nulidad de la marca alude a un vicio consustancial e intrínseco al signo distintivo. Implica que la marca nació (fue inscrita) contraviniendo una prohibición de registro (...) La nulidad absoluta alude a defectos de la marca que determinan la inidoneidad del signo escogido para la indicación de un determinado origen empresarial (se trata de una ineficacia del signo per se). La nulidad relativa se refiere a la ineficacia del signo en cuanto a que entra en conflicto con otros signos anteriores. (...)*” (LOBATO, Manuel, **Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas**, Editorial Civitas, España, p. 206.)

Así, en razón del interés general de protección del consumidor, uno de los objetivos que persigue el derecho marcario, es que la marca tenga la aptitud distintiva suficiente para evitar inducir a error en el mercado y por ende, el Registro de la Propiedad Industrial, previo a la



aprobación de una inscripción, debe calificar el signo a efecto de que no incurra en las correspondientes prohibiciones y motivos de nulidad.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. En el caso de la marca de servicios “OKTOBERFEST (Diseño)”, cuyo registro se solicita anular, concuerda este Tribunal con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, al establecer que el signo inscrito por la empresa solicitante no contraviene los supuestos de los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978, más concretamente en lo apelado por el recurrente, sea lo estipulado por el inciso m) del primero y por los incisos e) y k) de este último artículo. Avala este Órgano de Alzada los fundamentos dados por el a quo en cuanto a que no se comprobó ante esta instancia la notoriedad de la marca de servicios “OKTOBERFEST (Diseño)”, propiedad de la **Asociación Institución Cultural Germano Costarricense**, y como consecuencia de lo anterior, sea no demostrarse la notoriedad de la marca de la Asociación Institución Cultural Germano Costarricense en autos, es criterio también de este Tribunal al igual que para el a quo, que resulta inaplicable lo establecido en el artículo 6 bis inciso 3) del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial en cuanto a la mala fe en la inscripción del signo que nos ocupa, por parte de su titular en Costa Rica.

En cuanto a los alegatos del solicitante, de que aportó ante esta instancia como prueba la certificación de la marca “OKTOBERFEST”, en Alemania, como una marca donde el titular es la Ciudad de Munich, es criterio de este Tribunal, que si bien es cierto el apelante logró probar que la marca está inscrita en Alemania y que esta representa a una colectividad regional, el uso en Costa Rica de la marca por parte de la Asociación Institución Cultural Germano Costarricense, no afecta la imagen de dicha marca, ni el prestigio de la colectividad alemana, por la misma razón de que en el expediente se acredita que se trata de una marca de servicios, usada en nuestro país para promocionar *“la organización y conducción de un festival como actividad cultural que se lleva a cabo en el mes de octubre todos los años”*, que sirve como fin para difundir la cultura alemana en nuestro país, promoviendo el intercambio del conocimiento



cultural entre los estudiantes del Colegio Humboldt y la comunidad costarricense, razón por la cual los alegatos de la aquí apelante en cuanto a que el 16 de agosto de 2011 el Tribunal declaró que el festival cervecero de “**Oktoberfest**” se realiza en Alemania desde hace más de 100 años y que éste tiene fama internacional, citando el Voto No. 196-2011, de las once horas con quince minutos del 16 de agosto de 2011, y que además en dicho Voto el Tribunal revoca la admisión de la marca otorgada por el Registro, considerando que: *“la marca [Oktoberfest] es irregistrable porque resulta engañosa y tendiente a confundir a los consumidores del mercado nacional de cerveza (...)”*, debe tener claro el aquí apelante que en el contexto de ese Voto, la marca “Oktoberfest”, fue solicitada por un particular, en la clase 32 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir: *“cerveza producida por el solicitante”*, situación que en ese contexto encaja, a criterio de este Tribunal, en la prohibición establecida por el inciso j) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y debiendo quedar claro además, que en dicha resolución no se declaró la notoriedad de la marca “**Oktoberfest**”, de ninguna manera, sino más bien que este Tribunal tenía claro que el festival cervecero de “**Oktoberfest**” se realiza en Alemania desde hace más de 100 años, simplemente, tal y como también lo expresó el Registro en esa oportunidad.

Conforme a las consideraciones que anteceden, concluye este Tribunal que debe ser declarado sin lugar el recurso de apelación interpuesto por 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.**, y en consecuencia se confirma la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con cincuenta y dos minutos y cuarenta y seis segundos del nueve de diciembre de dos mil nueve, la cual se confirma, por las razones dadas por este Tribunal, declarándose sin lugar la solicitud de nulidad planteada, contra el Registro No. 174297, de la marca de servicios “**OKTOBERFEST (Diseño)**”, en clase 41 de la nomenclatura internacional, propiedad de la empresa **ASOCIACIÓN INSTITUCIÓN CULTURAL GERMANO COSTARRICENSE**.



SEXTO. 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 que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por 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.**, y en consecuencia se confirma la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con cincuenta y dos minutos y cuarenta y seis segundos del nueve de diciembre de dos mil nueve, la cual se confirma, por las razones dadas por este Tribunal, declarándose sin lugar la solicitud de nulidad planteada, contra el Registro No. 174297, de la marca de servicios **“OKTOBERFEST (Diseño)”**, en clase 41 de la nomenclatura internacional, propiedad de la empresa **ASOCIACIÓN INSTITUCIÓN CULTURAL GERMANO COSTARRICENSE**. 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 Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

NULIDAD DE LA MARCA REGISTRADA

TG: INSCRIPCION DE LA MARCA

TNR: 00.42.90.