



RESOLUCIÓN DEFINITIVA
EXPEDIENTE 2025-0463-TRA-PI
OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA
MARCA DE FÁBRICA Y COMERCIO
ASOCIACIÓN INSTITUCIÓN CULTURAL GERMANO
COSTARRICENSE, apelante
REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE
ORIGEN 2024-2353)
MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS



VOTO 0171-2026

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con un minuto del diecinueve de marzo del dos mil veintiséis.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el abogado Federico Carlos Alvarado Aguilar, vecino de San José, portador de la cédula de identidad: 9-0060-982, en su condición de apoderado de la **ASOCIACIÓN INSTITUCIÓN CULTURAL GERMANO COSTARRICENSE**, cédula de persona jurídica número 3-002-045764, domiciliada en San José; en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 15:54:00 horas del 6 de agosto de 2025.


Redacta el juez Cristian Mena Chinchilla



CONSIDERANDO


PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Mediante escrito presentado el 7 de marzo de 2024, la abogada Marianella Arias Chacón, portadora de la cédula de identidad: 1-0679-0960, vecina de Escazú, en su condición de apoderada especial de la compañía **Distribuidora La Florida S.A.**, cédula jurídica: 3-101-295868, domiciliada en Alajuela, Río Segundo, Echeverría, en las Instalaciones de La Cervecería Costa Rica, Alajuela, Costa Rica,



solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio  , para proteger y distinguir en clase 32 internacional: cerveza. Por medio de escrito presentado el 14 de mayo de 2024, se modifica el listado de productos para que se consigne de la siguiente forma: Una cerveza premium estilo märzen.

Una vez publicado el edicto de ley, la representación de la **ASOCIACIÓN INSTITUCIÓN CULTURAL GERMANO COSTARRICENSE**, presentó oposición al registro del signo, por considerar que se pueden ver vulnerados los derechos de su



representada, quien es titular de la marca de servicios  , registro 174297.

A las 15:54:00 horas del 6 de agosto de 2025, el Registro de la



Propiedad Intelectual, declaró sin lugar la oposición planteada y acogió el signo solicitado.

Inconforme con lo resuelto, la representación de la **ASOCIACIÓN INSTITUCIÓN CULTURAL GERMANO COSTARRICENSE**, interpuso recurso de apelación, expresando como agravios, lo siguiente:

1. La resolución apelada interpreta de forma extensiva la similitud y la clase, sin considerar el principio de la posibilidad de confusión en el consumidor y el derecho preferente del opositor.
2. Su representada ha utilizado la marca OKTOBERFEST de forma continua y pública en el comercio, logrando que el consumidor la asocie directamente con sus productos, lo que refuerza su distintividad.
3. Solicita se anule la resolución apelada y ordene la continuación del trámite de registro de la marca BAVARIA OKTOBERFEST (y diseño).

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal hace su suyo el elenco de hechos probados que tuvo por acreditados el Registro de la Propiedad Intelectual en el considerando tercero de la resolución venida en alzada.

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Considera este Tribunal que no existen hechos de tal naturaleza que deban ser valorados para la resolución del presente proceso.



CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD. 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. De conformidad con la normativa aplicable en materia marcaria, un signo podrá registrarse como marca siempre que reúna el requisito de distintividad y no se encuentre comprendido dentro de ninguna de las prohibiciones legales impidan su inscripción.

En este sentido, el ordenamiento jurídico establece que debe denegarse el registro de todo signo que resulte idéntico o similar a otro previamente inscrito a favor de un tercero, cuando dicha identidad o semejanza sea susceptible de generar en los consumidores un riesgo de confusión respecto al origen empresarial de sus productos o servicios que distingue.

Bajo estos parámetros, corresponde a este Tribunal analizar el caso concreto a fin de determinar si el signo solicitado cumple con los requisitos exigidos por la legislación marcaria o si, por el contrario, su registro se encuentra impedido por la existencia de derechos marcarios previamente inscritos.

Por lo anterior, es que se trae a colación el artículo 8 de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante, Ley de marcas) el cual dispone:



Artículo 8: Marcas inadmisibles por derechos de terceros. Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros:

- a) Si el signo es idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor.
- b) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca, la indicación geográfica o la denominación de origen anterior.

[...]

Conforme a la norma transcrita, no es posible registrar como marca un signo idéntico o similar a uno previamente registrado o en trámite de registro por parte de un tercero, por cuanto no tendría carácter distintivo, y generaría riesgo de confusión o de asociación empresarial. Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 19-IP-2022, hace el siguiente análisis:

- a) El **riesgo de confusión** puede ser directo o indirecto:



El riesgo de confusión directo está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor, al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro distinto

El riesgo de confusión indirecto se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee.

- a) El **riesgo de asociación** consiste en la posibilidad de que el consumidor, a pesar de diferenciar los signos en conflicto y el origen empresarial del producto o servicio, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto o el prestador del servicio respectivo, tiene una relación o vinculación económica con otro agente del mercado. (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 19-IP-2022)

Ahora bien, dentro de la normativa a analizar, también se debe tomar en cuenta el artículo 24 del Reglamento de la Ley de marcas y otros signos distintivos, que en cuanto a las semejanzas entre signos distintivos indica, que se deben examinar las similitudes gráficas, fonéticas e ideológicas entre los signos inscritos y los solicitados, dando más importancia a las similitudes que a las diferencias entre ellos. Estas semejanzas determinan el **riesgo de confusión y asociación** frente al consumidor y sirven de base para objetar el registro de un signo como protección a los derechos adquiridos por terceros.

Artículo 24: Reglas para calificar semejanza. Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes



reglas:

- a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate.
- b) En caso de marcas que tienen radicales genéricos o de uso común, el examen comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos;
- c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;
- d) Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se venden los productos, se prestan los servicios o se presentan al consumidor, tomando en cuenta canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados;
- e) Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos;
- f) No es necesario que haya ocurrido confusión o error en el consumidor, sino es suficiente la posibilidad de que dicha confusión o error se produzca, teniendo en cuenta las características, cultura e idiosincrasia del consumidor normal de los productos o servicios; o
- g) Si una de las marcas en conflicto es notoria, la otra debe ser clara y fácilmente diferenciable de aquella, para evitar toda posibilidad de aprovechamiento indebido del prestigio o fama de la misma.



De esta manera, resulta necesario cotejar las marcas en conflicto.

MARCA PROPUESTA



Clase 32 internacional: una cerveza premium estilo märzen.

MARCA INSCRITA



Clase 41 internacional: servicios de organización y conducción de un festival como actividad cultural que se lleva a cabo en el mes de octubre todos los años.

Desde el punto de vista gráfico, los signos cotejados son mixtos, al respecto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina los ha definido en el proceso 554-IP-2016, 14 de junio del 2018, de la siguiente forma:

[...]

Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). Las combinaciones de estos elementos al ser apreciados en su conjunto producen en el consumidor una idea



sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado.

Si bien el elemento denominativo suele ser el preponderante en los signos mixtos, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este, sino el gráfico

[...]

A nivel visual la marca propuesta se encuentra conformada por una etiqueta en un fondo azul, con varios elementos ornamentales y con la forma propia de una lata de cerveza, en donde en sus elementos denominativos se encuentran escritos en colores blancos y dorados, sobresaliendo los términos “BAVARIA” y “OKTOBERFEST”. En tanto la marca registrada, se compone de la imagen de una figura tipo muñeca con traje tradicional evocativo a la cultura alemana y el nominativo “OKTOBERFEST”, escrito con una grafía especial.

Se observa que gráficamente los signos confrontados son diferentes, lo que genera una impresión visual distinta sin que puede generarse algún riesgo de confusión en el consumidor, quien al estar frente a las marcas las percibirá diferentes. Nótese que el diseño en ambos signos es totalmente diferente, y si bien comparte, el término “Oktoberfest”, en el caso del signo solicitado, este se diluye entre todos los elementos gráficos que lo acompañan, donde sobresale el término BAVARIA.

En el aspecto fonético, si bien comparten el término “OKTOBERFEST”, la marca solicitada se hace acompañar del denominativo “BAVARIA”, lo que contribuye a que en su



pronunciación global suenen distinto.

A nivel conceptual, al incluir el signo solicitado otros elementos denominativos, es claro que no evocan una idea en particular, lo que hace que no se dé una coincidencia ideológica.

De conformidad con el cotejo efectuado, se concluye que los signos confrontados presentan diferencias suficientes que permiten su coexistencia pacífica en el mercado, sin que se genere riesgo de confusión o asociación en el público consumidor, destinatario final de los productos que distinguen.

En virtud de lo anterior, y dado que las marcas resultan claramente individualizables y con la distintividad que se requiere, no se estima necesario profundizar en el cotejo de productos y servicios, ya que al no presentar los signos similitud, se excluye la posibilidad de inducir a error al consumidor.

Este órgano de alzada no comparte el alegato del apelante, cuando señala que la resolución recurrida realiza una interpretación extensiva de la similitud entre los signos y la clase solicitada, sin considerar el principio de riesgo de confusión. Por el contrario, del análisis integral del acto impugnado se desprende que la autoridad registral efectuó el cotejo marcario de conformidad con la legislación marcaria vigente, valorando los signos en su conjunto y desde la perspectiva del consumidor medio, de hecho, es esta apreciación en conjunto lo que permite la coexistencia de los signos en conflicto.

En cuanto a que no se consideró el derecho preferente del opositor, no



resulta de recibo, ya que este no opera por sí solo, sino que debe analizarse en función a la similitud de los signos, y la conexidad de los productos o servicios que distinguen, aspectos que fueron debidamente examinados.

Con respecto al uso de la marca, su sola alegación no es suficiente para determinar su fuerza distintiva o posicionamiento en el mercado, por cuanto esto debe ser acreditado mediante prueba idónea y objetiva. Asimismo, aun cuando se pueda llegar a acreditar cierto posicionamiento comercial, ello no implica que se genere un derecho exclusivo frente a otros signos, ya que también debe demostrarse de manera fehaciente el riesgo de confusión y asociación empresarial indebida, situación que como se analizó no se configura en este caso.

Por último, en cuanto a la petitoria del apelante de continuar con la inscripción del signo al cual se opone, concluye este Tribunal, que tal manifestación corresponde a un error de redacción en el cuerpo del recurso, ya que es evidente que tal pretensión es contraria a los argumentos esbozados en el escrito de oposición y agravios; por lo que se omite una pronunciación al respecto.

En virtud de lo anterior, procede desestimar los agravios planteados por la parte apelante. El signo solicitado incorpora elementos diferenciadores suficientes que le confiere la distintividad exigida por el ordenamiento, permitiendo la coexistencia registral con la marca previamente inscrita.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las consideraciones expuestas, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación planteado por el abogado Federico Carlos Alvarado Aguilar, en su



condición de apoderado de la **ASOCIACIÓN INSTITUCIÓN CULTURAL GERMANO COSTARRICENSE**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, venida en alzada.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por el abogado Federico Carlos Alvarado Aguilar, en su condición de apoderado de la **ASOCIACIÓN INSTITUCIÓN CULTURAL GERMANO COSTARRICENSE**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 15:54:00 horas del 6 de agosto de 2025, la que en este acto **se confirma**. Sobre lo decidido 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 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 43747-MJP. 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

Óscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla



Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

gmq/KQB/ORS/CMCH/GBM/NUB

DESCRIPTORES:

MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLE POR DERECHOS DE TERCEROS

TNR: 00.41.36

MARCAS EN TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN

T.E: MARCAS EN TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN

TG: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TNR: 00.41.26