



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXP. N° 2011-0539-TRA-PI

Oposición de marca de fábrica y comercio: “KLASS LIGHT”

ANHEUSER-BURSCH INCORPORATED, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen No. 1299-2001)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO N° 0350-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las quince horas veinte minutos del dieciséis de marzo de dos mil doce.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad número uno- trescientos treinta y cinco – setecientos noventa y cuatro, en su condición de apoderado especial de la empresa **ANHEUSER-BURSCH INCORPORATED**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas con cincuenta y cinco minutos y cuarenta y seis segundos del tres de junio de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 19 de febrero de 2001, el Licenciado **Edgar Rohrmoser Zuñiga**, representante de la empresa **“DULCO, S.A DE C.V”**, sociedad organizada y existente conforme a las leyes de México, presenta solicitud de inscripción de la marca **“KLASS”** en **clase 32 internacional**, para proteger y distinguir: *“Cervezas, aguas minerales y gaseosas y otras*



bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas.”

SEGUNDO. Que los edictos para recibir oposiciones, fueron publicados en el Diario Oficial La Gacetas números nueve, diez y once, de los días catorce, quince y dieciséis del mes de enero de dos mil tres, y en razón de ello el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, apoderado especial de la empresa **ANHEUSER-BURSCHE INCORPORATED**, se opuso a la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**KLASS LIGHT**” en **clase 32** de la nomenclatura Internacional de Niza, presentada por el representante de la empresa **DULCO, S.A DE C.V.**

TERCERO. Que mediante resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las doce horas con cincuenta y cinco minutos y cuarenta y seis segundos del tres de junio de dos mil diez., se resolvió la solicitud y la oposición formulada, declarando sin lugar la oposición interpuesta por **ANHEUSER-BURSCHE INCORPORATED** contra la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**KLASS LIGHT**” en **clase 30**, presentada por el representante de la empresa **DULCO, S.A DE C.V.**, la cual se acoge.

CUARTO. Que inconforme con la resolución mencionada el Lic. **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de representante de la empresa **ANHEUSER-BURSCHE INCORPORATED**, interpuso el día 06 de julio de 2010, en tiempo y forma el Recurso de Apelación ante el Tribunal de alzada.

QUINTO. Que mediante resolución dictada a las trece horas con cuarenta y cinco minutos del diecisiete de agosto de dos mil once, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió: *“(...) **Admitir el Recurso de Apelación ante el Tribunal de alzada, (...).**”*

SEXTO. Que a la sustanciación 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 la validez 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 de 2010 al 12 de julio de 2011.

Redacta el Juez Díaz Díaz; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS. Se tienen como hechos probados de interés para la resolución de este proceso: Que en la base de datos del Registro de la Propiedad Industrial constan inscrita la Marca de Fábrica: **BUD LIGHT**, bajo registro 73429, inscripción de 29/10/1990, titular **ANHEUSER-BUSCH, INCORPORATED**, en **clase 32** Internacional protegiendo; “*Cerveza*”. (doc. v.f 94 y 95)

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal, no cuenta con hechos de tal carácter para la presente resolución.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El conflicto surge a partir de que el Registro de la Propiedad Industrial, procede a declara sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado de la empresa **ANHEUSER-BUSCH, INCORPORATED**, contra la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**KLASS LIGTH**”, en **clase 30 internacional**, representada por la empresa **DULCO, S.A DE C.V**, la cual acoge, en virtud de que una vez analizadas en forma conjunta y global conforme la normativa marcaria, entre el signo solicitado “**KLASS LIGHT**”, y la marca inscrita “**BUD LIGHT**”, propiedad de la opositora, no se advierte riesgo de confusión entre ellos, capaz de provocar o inducir a error al consumidor, por lo que es posible su coexistencia registral.



Por su parte la apelante a pesar de que recurrió la resolución final, no expresó agravios dentro de la interposición como en la audiencia conferida de 15 días realizada por este Tribunal, de lo cual lo único que se evidencia es el desinterés, por parte de la sociedad recurrente, de combatir algún punto específico de la resolución impugnada.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. Cabe indicar por parte de este Tribunal que el fundamento para formular un *recurso de apelación*, deriva no sólo del interés legítimo o el derecho subjetivo que posea el apelante y que estime haber sido quebrantados con lo resuelto por el juzgador, sino, además, de los *agravios*, es decir de los razonamientos que se utilizan para convencer al **ad quem**, de que la resolución del **a quo** fue contraria al ordenamiento jurídico, señalándose, puntualizándose o estableciéndose, de manera concreta, los motivos de esa afirmación. Por consiguiente, **es en el escrito de apelación, en donde el recurrente debe expresar los agravios, es decir, las razones o motivos de su inconformidad con lo resuelto por el a quo**, delimitándose así los extremos que deben ser examinados por el Órgano de Alzada, que sólo podrá ejercer su competencia, sí y sólo sí, en función de la rogación específica del recurrente y con la cual habrá demostrado su interés para apelar, entendiéndose que aquellas partes o aspectos que no hayan sido objetados por el recurrente, quedan gozando de una suerte de *intangibilidad*. Este breve extracto de un voto de la Sala Primera lo explica:

“(…) V.- (...) El derecho a impugnar se manifiesta en una pretensión dirigida al juez, enterándolo del deseo de combatir lo resuelto (...). Las censuras delimitarán la actuación del juzgador de segunda instancia...” (…)

“VI.- En esta tesitura, un examen oficioso de la sentencia impugnada, no sólo desbordaría las atribuciones del tribunal de alzada, sino que afectaría la competencia, libertad y autoridad del juez de primera instancia (...)”. (Voto N° 195-f-02, de las 16:15 horas del 20 de febrero de 2002).



Bajo tal tesitura, ocurre que en el caso bajo examen, al momento de apelar el representante de la empresa opositora Lic. **Víctor Vargas Valenzuela**, no formuló el fundamento de su inconformidad. Asimismo, una vez conferida la audiencia correspondiente de los quince días, tampoco la apelante se manifestó ante este Tribunal.

Ante ese panorama, es claro para esta Autoridad de Alzada que no existe un verdadero interés, por parte de la sociedad recurrente, de combatir algún punto específico de la resolución impugnada, pues el escrito en el que se interpuso la apelación, por la carencia de alegatos, no puede ser considerado como un recurso apto para que deba ser de conocimiento en alzada, ya que en él no se objetó, contradijo u opuso fundamentamente a lo dispuesto por el **a quo**, siendo todo ello la razón de ser de cualquier impugnación y el contenido mínimo de los **agravios** que debían ser analizados por este Tribunal.

No obstante, en cumplimiento del **Principio de Legalidad** que informa esta materia y que, por consiguiente, compele a este Tribunal Registral conocer la integridad del expediente sometido a estudio, y en este sentido no se comparte lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, en cuanto a acoger la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**KLASS LIGTH**”, en clase 30 internacional, la cual pretende la protección de: “**Cervezas, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas.**” . Por cuanto, del análisis realizado se desprende que el signo propuesto no contienen la suficiente actitud distintiva para ser registrable, la cual debió ser rechazada por razones intrínsecas.

Estos motivos intrínsecos, se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de Marcas, dentro de los cuales nos interesa:

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



(...).

d) Únicamente en un signo o una indicación que en el comercio pueda servir para *calificar o describir* alguna característica del producto o servicio de que se trata. (...).

g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica. (...).

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*. (...).” (Lo resaltado no corresponde a su original)

En este sentido, se desprende de la anterior cita legal, que una marca es inadmisibles por razones intrínsecas, cuando el signo utilizado, sea **descriptivo o calificativo** de las características de ese producto o servicio. En relación al carácter **descriptivo**, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso N° 56-IP-2002, San Francisco de Quito, del 4 de setiembre del 2002, señaló:

*“(...) Se entiende también, en general, que los **términos descriptivos** son los que de alguna manera **“informan”** a los consumidores usuarios acerca de las características, calidad, valor u otras propiedades del producto o servicio que la marca solicitada pretende proteger (...)”. (Subrayado y negrita no corresponde al original.)*

Por otra parte, la **distintividad** de una marca, respecto de los productos o servicios que vaya a proteger, se debe determinar en función de su aplicación a éstos, de manera tal que cuanto más genérico o descriptivo sea el signo respecto a tales bienes o servicios, menos distintivo será. Es así como de la normativa transcrita, resulta claro que un signo marcario no puede ser objeto de registración, si resulta descriptivo, atributivo de cualidades y no goza de la condición de distintividad suficiente.

Para el caso que nos ocupa, el signo propuesto por la empresa **DULCO, S.A DE C.V**, denominado **“KLASS LIGHT”**, en clase 30 internacional, para proteger; *“Cervezas,*



aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas.”, dicha denominación se encuentra compuesta por un término que causarían engaño o confusión sobre la característica de los productos que se trata, por cuanto, se denota la ausencia del requisito indispensable de la aptitud distintiva que debe de ostentar una marca para ser registrable. En este sentido, la doctrina ha indicado “Toda palabra que se entienda y reconozca por el público en general, o por aquellas personas que se desenvuelven en ciertos ámbitos más restringidos según sea el carácter más o menos técnico de la misma, como el nombre o designación de un producto o servicio, no es marca.

En virtud de lo anterior, y bajo un primer escenario nos encontramos que la marca propuesta, está compuesta por los términos (**KLASS LIGHT**) lo cual causaría engaño o confusión sobre la naturaleza del producto a registrar, dado que el producto puede o no tener esa característica o cualidad. Bajo un segundo escenario, nos encontramos que el signo propuesto contiene dentro de su estructura gramatical una denominación de fantasía “**KLASS**”, que no le proporciona un significado al signo, por lo tanto no le aporta mayor distintividad, limitando la propuesta a ser entendida por el consumidor medio por solo la terminación **LIGHT**, lo cual lo hace descriptivo y engañoso, por ende el signo propuesto carece intrínsecamente de la aptitud distintiva para su registro. Aunado a ello, es importante traer a colación lo que al efecto establece el Convenio de Paris en su artículo 6 quinquies b-2 indica que la falta de distintividad de una marca es suficiente para denegar su inscripción.

Es claro entonces que la marca debe analizarse como un todo, máxime en los casos de frases o mensajes que buscan dirigirse al público de una manera directa, describiendo exactamente el servicio o producto que se busca proteger, lo cual podría su connotación inducir a error o confusión a los consumidores con respecto al producto, para el caso



concreto la denominación “**KLASS LIGHT**” Clase 30 internacional, el consumidor al ver dicha marca en el mercado podría pensar que el producto que se protege, es bajo en azúcar, grasas o alcohol, situación que podría no ser cierta, lo cual induciría a error o confusión a los consumidores.

Bajo esta ideología, es importante destacar que el signo analizado en su integridad carece de distintividad y puede provocar engaño, por cuanto estamos ante un signo formado por los términos “**KLASS LIGHT**”, que resulta en una impresión gráfica, fonética e ideológica y la combinación de tales palabras refiere y alude directamente a que los productos puedan ser como se indicó líneas arriba de bajo contenido en azúcar, grasas o alcohol, en consecuencia los consumidores podrían considerarlo así y dado que le otorga al producto una característica o cualidad que pueden ser ciertas o no y de la cual no puede darse esa certeza, es ahí donde lleva el engaño, por ende, lo hace descriptivo y engañoso y en consecuencia carente de actitud distintiva.

Cabe destacar, que la prohibición intrínseca que deriva del signo, no es solo por la incorporación de términos de uso común, sino de características que relacionadas con el producto a proteger son potencialmente engañosas, bajo ese criterio de un término engañoso que vicia el resto del signo solicitado, lo procedente es el rechazo, por la aplicación de los incisos d), g) y j) del artículo 7 de la Ley de Marcas, por cuanto se convierte en un signo que puede causar engaño o confusión sobre las cualidades del producto que se pretende registrar.

Por las consideraciones anteriormente expuestas, citas legales, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, este Tribunal concluye que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el representante de la empresa **ANHEUSER-BURSCHE INCORPORATED**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial



a las doce horas con cincuenta y cinco minutos y cuarenta y seis segundos del tres de junio de dos mil diez, la cual en este acto se confirma. Asimismo, por criterio de este Órgano de alzada, se revocar la resolución de alzada en cuanto a acoger la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**KLASS LIGHT**” en clase 30 internacional, presentada por la empresa **DULCO, S.A DE C.V**, la cual debe ser rechazada en virtud de que trasgrede lo dispuesto en el artículo 7 incisos d), g) y j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa, en cuanto al objeto de la apelación.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, se declara: Sin lugar el recurso de apelación planteado por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, representante de la empresa **ANHEUSER-BURSCH INCORPORATED**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas con cincuenta y cinco minutos y cuarenta y seis segundos del tres de junio de dos mil diez, la cual en este acto se confirma. Asimismo, por criterio de este Órgano de alzada, se revocar la resolución de alzada en cuanto a acoger la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**KLASS LIGHT**” en clase 30 internacional, solicitada por la empresa **DULCO, S.A DE C.V**, la cual debe ser rechazada en virtud de que trasgrede lo dispuesto en el artículo 7 incisos d), g) y j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Se da por



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

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 Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora