



RESOLUCIÓN FINAL

EXPEDIENTE 2024-0158-TRA-PI

**OPOSICIÓN A SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN COMO MARCA DEL
SIGNO NATURAL LIGHT**

ANHEUSER-BUSCH LLC, apelante

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE
ORIGEN 2023-895)**

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0252-2024

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas veintitrés minutos del doce de diciembre de dos mil veinticuatro.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la abogada María de la Cruz Villanea Villegas, vecina de San José, cédula de identidad 1-0984-0695, en su condición de apoderada especial de la empresa Anheuser-Busch LLC, organizada y existente conforme a las leyes de los Estados Unidos de América, domiciliada en One Busch Place, St. Louis, Missouri 63118, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:05:05 horas del 2 de febrero de 2024.

Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez.

CONSIDERANDO



PRIMERO: OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La abogada Villanea Villegas, en su condición dicha, solicitó la inscripción como marca de fábrica y comercio del signo

NATURAL LIGHT

en clase 32 para distinguir cerveza natural ligera, según limitación visible a folio 14 del expediente principal.

A lo solicitado se opuso la abogada Marianella Arias Chacón, vecina de San José, cédula de identidad 1-0679-0960, en condición de apoderada especial de Distribuidora La Florida S.A., cédula jurídica 3-101-295868, domiciliada en Alajuela, Río Segundo, Echeverría, en las instalaciones de la Cervecería Costa Rica, indicando estar legitimada por ser competidora del mismo sector de mercado y manifestando que el signo no puede ser otorgado por ser genérico, descriptivo, engañoso y falta de aptitud distintiva.

El Registro de la Propiedad Intelectual por resolución emitida a las 11:05:05 del 2 de febrero de 2024, declaró con lugar la oposición y denegó la inscripción, porque consideró que se incurre en la prohibición establecida en el artículo 7 incisos c), d) y g) de la Ley 7978, de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas).

Inconforme con lo resuelto, la representación de la empresa solicitante lo apeló, indicando:

1- La marca tiene una gran trayectoria en los Estados Unidos, de más



de cuarenta años, lo cual hace que pueda ser registrada en Costa Rica.

2- La frase NATURAL LIGHT está en idioma inglés, y la traducción que se hace de ella es antojadiza.

3- La marca ha sido inscrita en varios países en los que se habla inglés, y no se ha considerado que sea descriptiva, pero en un país hispanohablante sí.

4- Se hizo un análisis desmembrado de la marca.

5- Ya existen registradas marcas que incluyen la palabra NATURAL.

6- La marca ya se encuentra en uso en Costa Rica.

7- La oposición fue planteada sin pretensiones claras y sin legitimación activa.

SEGUNDO: HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por ser un asunto de puro derecho, se prescinde de un elenco de hechos probados y no probados.

TERCERO: 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.

CUARTO: SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. La Ley de marcas, en su



artículo 2, define a la marca como:

Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase.

Para determinar si un signo contiene esta aptitud distintiva, el Registrador ha de realizar un examen de los requisitos sustantivos, intrínsecos y extrínsecos, y determinar que no se encuentre comprendido en las causales que impiden su registro, de conformidad con los artículos 7 y 8 de la Ley de marcas, referidas a la capacidad misma del signo para identificar el producto o servicio, y que no vaya a producir un riesgo de confusión a los consumidores respecto de su origen empresarial.

El signo fue rechazado por causales intrínsecas. Se consideró que incurre en las siguientes prohibiciones:

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

[...]

c) Exclusivamente un signo o una indicación que, en el lenguaje corriente o la usanza comercial del país, sea una designación común o usual del producto o servicio de que se trata.

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.

[...]

El signo solicitado, **NATURAL LIGHT**, es traducido por la solicitante como natural ligera. El listado pedido indica “cerveza natural ligera”, o sea una cerveza que posee dos características: ser natural y ser ligera.

La palabra **NATURAL**, idéntica para los idiomas inglés y español, aplicada al producto cerveza, le atribuye una característica que es deseable para el consumidor, sea que le hace pensar que los productos que la conforman están tal como se hallan en la naturaleza, situación que lo podría llevar a pensar que es mejor o más asimilable para el cuerpo humano.

Y en cuanto a la palabra **LIGHT**, si bien se encuentra en idioma inglés, es ampliamente utilizada en el mercado costarricense para indicar una característica, que en el ámbito de las cervezas se refiere a que contiene menos calorías o menos alcohol que la versión regular.

Por lo anterior, el signo solicitado únicamente es una indicación que en el comercio nacional sirve para indicar características de la cerveza, sea que es natural y que es light, sin que contenga otros elementos que otorguen aptitud distintiva al conjunto, artículo 7 incisos d) y g). No se considera que el signo se contraponga al inciso



c) como lo indicó el Registro de la Propiedad Intelectual, ya que ni en el lenguaje corriente ni en la usanza comercial costarricense, a la cerveza se le llama natural light, sino que dichas palabras atribuyen características como se explicó. Sin embargo, la contraposición con los incisos d) y g) es suficiente para acordar el rechazo de lo solicitado.

Indicado lo anterior, es claro que los agravios no pueden ser acogidos. La trayectoria que el signo pueda tener en su país de origen no es motivo para otorgar un registro que riñe directamente con las causales de rechazo en Costa Rica. Y la traducción bajo la cual se somete el signo a la calificación registral es la que fue dada por la propia solicitante, por lo tanto, no es antojadiza sino objetiva. El hecho de que el signo haya sido otorgado como marca en países angloparlantes no es un punto de apoyo para el otorgamiento en Costa Rica, ya que el registro marcario se basa en el principio de territorialidad, artículo 6 incisos 1) y 3) del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial. El análisis realizado al signo se basa en una visión de conjunto y no desmembrada. El hecho de que haya marcas registradas que contengan la palabra NATURAL no es un aspecto que compela a la Administración Registral al otorgamiento, ya que cada signo se analiza de acuerdo con su específico marco de calificación registral. Y el uso que ya se le esté dando a la marca en Costa Rica tampoco es un aspecto que obligue a un otorgamiento que claramente riñe con los motivos de rechazo contenidos en la Ley de marcas antes citados. Sobre el agravio que indica que la oposición fue planteada sin pretensiones claras y sin legitimación activa, se indica que esta cuenta con la legitimación necesaria por ser una empresa del mismo sector de mercado, situación que ya desde el voto 0005-2007 de este Tribunal ha sido



aclarada y acogida en sucesivas resoluciones.

POR TANTO

Se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por María de la Cruz Villanea Villegas representando a **Anheuser-Busch LLC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:05:05 horas del 2 de febrero de 2024, la que en este acto **se confirma**. 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 dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFIQUESE.**

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

lvc/KQB/ORS/CMCh/GBM/NUB

WWW.TRA.GO.CR



DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES

TE. Marcas intrínsecamente inadmisibles

TNR. 00.41.53

MARCAS EN TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN

T.E: MARCAS EN TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN