

Expediente N°: 2005-0206-TRA-PI

Solicitud de Inscripción de la Marca: “RON MEDELLÍN”

Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen N° 7085-03)

VOTO N° 161-2006

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las diez horas del veintiséis de junio de dos mil seis.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Harry Zürcher Blen**, mayor de edad, casado, Abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-415-1184, en representación de **Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia**, una sociedad organizada y existente conforme a las leyes de Colombia, y domiciliada en Antioquia, Colombia, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las siete horas con treinta minutos del veinticuatro de noviembre de dos mil cuatro.

RESULTANDO:

I.- Que mediante escrito presentado el ocho de octubre de dos mil tres, aclarado luego por el presentado el veintisiete de noviembre de ese mismo año, el Licenciado Edgar Zürcher Gurdián, en representación de la sociedad **Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**RON MEDELLÍN**”, en **Clase 33** de la clasificación internacional, para proteger y distinguir “*Ron*”.

II.- Que por considerar que la marca solicitada no era susceptible de apropiación marcaria, por no tener suficiente aptitud distintiva respecto del producto al que se aplicaría y tratarse de una indicación geográfica que no se ajusta al artículo 3° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, mediante resolución dictada a las siete horas con treinta minutos del veinticuatro de noviembre de dos mil cuatro, el Registro de la

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Propiedad Industrial dispuso, en lo que interesa, lo siguiente: “**POR TANTO:** / *Con base en las razones expuestas y citas de ley (...): Se declara sin lugar la solicitud de inscripción de la marca **RON MEDELLÍN**, presentada por la Licda. Laura Granera Alonso (...)*” (Las negritas son del original).

III.- Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el tres de enero de dos mil cinco, el Licenciado Harry Zürcher Blen, en representación de la sociedad **Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia**, apeló la resolución referida, y por escrito presentado ante este Tribunal el dieciocho de abril de dos mil seis, la Licenciada Laura Granera Alonso, también en representación de la citada sociedad, sustanció ese recurso, argumentando en términos generales, que eran erradas las razones dadas por el Registro para rechazar la inscripción de la marca solicitada, porque habría hecho caso omiso de lo estipulado en el párrafo 2º del artículo 3º de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos; acotó que con la marca solicitada no se estaría engañando o confundiendo al público consumidor sobre el origen del producto a proteger, porque provendría efectivamente del lugar aludido en ese signo; que la marca solicitada sería para distinguir productos de una de las empresas de licores más conocida en su país de origen (lo que podría ser consultado en el sitio Web www.fla.com.co); el signo de marras sería “totalmente distintivo” y, eventualmente, evocativo, pero no descriptivo; finalmente, en defensa de los intereses de su patrocinada, la Licenciada Granera Alonso aportó ante este Tribunal, certificaciones de las inscripciones de la marca que interesa, que se habrían realizado en las Repúblicas de Perú, Panamá, Nicaragua y Colombia, para concluir que ese signo no incurre en ninguna de las causales de irregistrabilidad, sea de la legislación nacional, o de la internacional.

IV.- 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 causen indefensión a las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Durán Abarca; y

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Hechos Probados. Este Tribunal enlista como único hecho probado, que conforme a la declaración de uso que consta en autos, la sociedad solicitante, **Fábrica de Licores y Alkoholes de Antioquia**, es una sociedad organizada y existente conforme a las leyes de Colombia, y domiciliada en la Ciudad de Medellín, Antioquia, Colombia, y que ha adoptado para su uso la marca solicitada, **“RON MEDELLÍN”** (ver folio 8).

SEGUNDO. Hechos No Probados. No hay hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

TERCERO. En cuanto al fundamento legal del rechazo por parte del Registro. El Registro de la Propiedad Industrial citó como fundamento legal para rechazar la solicitud de inscripción del signo solicitado, los literales g) y l) del artículo 7º de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos (Nº 7978, del 6 de enero de 2000), en adelante “Ley de Marcas”, que a la letra dicen:

ARTÍCULO 7.-Marcas inadmisibles por razones intrínsecas. No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes: (...)
g) *No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica. (...)*
l) *Una indicación geográfica que no se adecua a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 3 de la presente ley. (...)*

Igualmente, para ese rechazo el citado Registro invocó los artículos 6º, inciso 1), y 6º quinquies, inciso B-2, del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (del 20 de marzo de 1883, ratificado por este país mediante Ley Nº 7484, del 28 de marzo de 1995), en adelante “Convenio de París”, y que dicen así:

Artículo 6 [Marcas: condiciones de registro, independencia de la protección de la misma marca en diferentes países].

1) Las condiciones de depósito y de registro de las marcas de fábrica o de comercio serán determinadas en cada

país de la Unión por su legislación nacional. (...)

Artículo 6 quinquies [Marcas: protección de las marcas registradas en un país de la Unión en los demás países de la Unión (cláusula «tal cual es»)].

(...)

B. Las marcas de fábrica o de comercio reguladas por el presente artículo no podrán ser rehusadas para su registro ni invalidadas más que en los casos siguientes: (...)

2. cuando estén desprovistas de todo carácter distintivo, o formadas exclusivamente por signos o indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen de los productos o la época de producción, o que hayan llegado a ser usuales en el lenguaje corriente o en las costumbres leales y constantes del comercio del país donde la protección se reclama; (...)

CUARTO. En cuanto a los motivos del rechazo de la marca solicitada y los agravios de la apelante. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, tomando en consideración lo dispuesto en los numerales 7º incisos g) y l) de la Ley de Marcas, y 6º inciso 1) y 6º quinquies inciso B-2 del Convenio de París, declaró sin lugar la solicitud de inscripción de la marca “**RON MEDELLÍN**”, en **Clase 33** del nomenclátor internacional, para proteger y distinguir ron, pues sostuvo que la marca solicitada no era susceptible de apropiación marcaria, por no tener suficiente aptitud distintiva respecto del producto al que se aplicaría y tratarse de una indicación geográfica que no se ajusta al artículo 3º de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Contra tal criterio discrepó el representante de la sociedad solicitante, argumentando que eran erradas las razones dadas por el Registro para rechazar la inscripción de la marca solicitada, porque habría hecho caso omiso de lo estipulado en el párrafo 2º del artículo 3º de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos; acotó que con la marca solicitada no se estaría engañando o confundiendo al público consumidor sobre el origen del producto a proteger, porque provendría efectivamente del lugar aludido en ese signo; que la marca solicitada sería para distinguir productos de una de las empresas de licores más conocida en su país de origen (lo que podría ser consultado en el sitio Web www.fla.com.co); el signo de marras sería “totalmente distintivo” y, eventualmente, evocativo, pero no descriptivo. Para dilucidar esa cuestión, conviene analizar cada una de las causales utilizadas por el citado Registro para rechazar la marca que interesa.

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Con relación al inciso **g)** del artículo 7º de la Ley de Marcas que sanciona con la imposibilidad de su inscripción a aquellos signos que, en términos generales, no tienen suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplicará, no halla este Tribunal mérito para que prevalezca. Debido a que una marca debe tener capacidad distintiva, no se permite el registro de aquellos signos que intrínsecamente carezcan de esa aptitud, ya sea porque se trata de nombres genéricos que se emplean, en el lenguaje común o técnico, para referirse a los productos o servicios que quieran identificarse con la marca; o bien, de términos descriptivos que hacen mención a alguna de sus características. Es por eso que si el signo en cuestión se conforma por términos genéricos o descriptivos, en el sentido recién expuesto, entonces no podría tener la distintividad suficiente como para constituirse en marca.

Pero por otra parte, hay que señalar que la eventual irregistrabilidad de un signo debe ser analizada en conexión directa con los productos o servicios que el signo va a proteger. Así,

“ (...) Si de ese análisis se desprende que entre signos y productos existe una relación genérica, o que el signo representa o describe al producto, o que es el término usual y común utilizado para señalar o mencionar a los productos y servicios el signo será irregistrable. Pero si la situación planteada no presenta esa relación el signo puede ser registrado. Por ese motivo, hay signos genéricos, descriptivos o de uso común, que nada dicen ni en nada se refieren a los productos o servicios a ser cubiertos, por lo que el impedimento para el registro no prospera (...)” (ver Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 072-IP-2002, sentencia dictada el 23 de octubre de 2002).

Partiendo de tales bases, es criterio de este Tribunal que en la marca de servicios solicitada, **“RON MEDELLÍN”**, a los efectos de proteger y distinguir rones, no incurre en alguna de las causales de irregistrabilidad que le fueron atribuidas por el Registro, tal y como concluyó el apelante en su escrito de expresión de agravios presentado ante esta instancia.

Si bien los términos *“ron”* y *“medellín”*, son vocablos del lenguaje común de las personas y cuentan con un significado en particular, unidos en una sola frase tal como se propone en la marca, no son indicativos de los productos que se pretenden proteger.

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Por otras parte, el distintivo solicitado no se confunde con aquellos productos que va a identificar, pues considera este órgano, al igual que lo señaló el recurrente, que bien podría sostenerse que el distintivo solicitado es uno **evocativo** o **sugestivo**, lo cual no es óbice para su inscripción.

En efecto, como bien se sabe, las signos denominativos (verbales o nominales), son aquellos que están compuestos por un signo acústico resultante de la combinación de letras o palabras que forman un conjunto pronunciable, que pueden tener un significado conceptual (ante lo cual se está en presencia de signos evocativos o sugestivos), o que carecen de ese significado, como es el caso de las signos de fantasía o caprichosos.

Las marcas **evocativas** son aquellas en las que, aunque se brinda al consumidor una idea clara sobre alguna propiedad o característica del producto o servicio que se va a distinguir, no se refieren exactamente a la cualidad común y genérica de tal producto o servicio. En el caso bajo examen, el distintivo marcario “**RON MEDELLÍN**”, está compuesto de palabras que, si bien son de uso común, analizadas en forma conjunta, tal y como lo recomienda la doctrina marcaria, no describen los productos que se pretende proteger, y no está designando de manera necesaria, única y habitual, tales productos, constituyendo la marca solicitada un signo distintivo inscribible, porque al examinarse en su totalidad y no elemento por elemento (ya que será captada por la mente del consumidor, como un todo único), se tiene que no está calificando ni describiendo los productos a proteger. Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, mediante resolución dictada en San Francisco de Quito, Perú, el 19 de marzo de 2003, dentro del Proceso N° 17-IP-2003, señaló:

“...en el ámbito de los signos denominativos, el evocativo sugiere en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, obligándolo a hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este producto o servicio. A diferencia del descriptivo, el signo evocativo cumple la función distintiva de la marca y, por tanto, es registrable...”

El inciso g) del artículo 7° de la Ley de Marcas, hace referencia a la característica de la distintividad que es indispensable para que proceda la inscripción de una marca. La prohibición de inscribir signos que carezcan de esa aptitud distintiva, se fundamenta en

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

el ***principio de la no confusión***, según el cual un **signo** no puede causar confusión de ningún tipo. El ***riesgo de confusión*** se produce cuando el signo, por diferentes motivos, confunde al público consumidor, pretendiéndose con la legislación marcaria evitar ese riesgo, impidiéndose el registro de los signos que pudieren generar alguna confusión en el público. El fundamento de esto es, por parte de los comerciantes, su derecho a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por parte de los consumidores, por su innegable derecho a no ser confundidos, y por eso, como un **signo** debe tener capacidad distintiva, no se permite el registro de aquellos que carezcan intrínsecamente de esa aptitud, abriéndose así paso a las prohibiciones de registro contempladas en el artículo 7° de la Ley de Marcas.

A pesar de lo último recién señalado, considera este Tribunal que el signo “**RON MEDELLÍN**” posee una suficiente distintividad, por cuanto no llama a confusión al público consumidor, pues sin llegar a describirlos o calificarlos, individualiza los productos a proteger, de manera tal que el consumidor destinatario de aquellos no puede ser llevado a confusión respecto de la naturaleza de los mismos.

En cuanto a los artículos 7° inciso l) de la Ley de Marcas, y 6°, inciso 1) y 6° quinquies, inciso B-2, del Convenio de París, es criterio de este Tribunal que su aplicación al caso concreto es improcedente, toda vez que el caso bajo examen se ha referido a la inscripción de una **marca**, por lo que no puede admitirse que esté contraviniendo la normativa referente a las **denominaciones de origen**, pues lo cierto es que la marca solicitada utiliza “Medellín” como adjetivo simple (“Ron Medellín”), y no como un adjetivo sustantivado precedido de una preposición (en este caso “Ron **de** Medellín”), por lo cual la reticencia del Registro no tiene base, no debiéndose soslayar que, de manera adicional, conforme a la **declaración de uso** visible a folio 7, los productos amparados en la marca solicitada provienen, efectivamente, de Medellín, Colombia, razón por la cual el público consumidor no sería inducido a confusión o engaño al respecto. En ese mismo sentido, el Voto N° 91-2006, dictado por este Tribunal a las 12:00 horas del 7 de abril de 2006, consideró, en un caso similar, lo siguiente:

“ *Por otra parte, con la autorización de la inscripción de la marca de fábrica y de comercio LA MATAGALPA*

(DISEÑO), no se estaría induciendo a error o a confusión al público consumidor respecto del origen, procedencia y las cualidades de los productos que protege y distingue dicha marca, toda vez que los términos “LA MATAGALPA” no son sinónimos de cualidades, ni de calidades de los productos protegidos en clase 29 Internacional, tales como jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche, entre otros. Conforme lo anterior, en el caso que nos ocupa se descarta cualquier grado de confusión en virtud de que precisamente como así lo advierte el recurrente, la planta empacadora de los productos que se pretende proteger con la marca en comentario, se encuentra ubicada en la ciudad de Matagalpa, Nicaragua, designándose con meridiana claridad el origen de los mismos.” (Los subrayados no son del original).

Es así como, analizados cada uno de los presupuestos establecidos en la normativa aplicable a la especie, no encuentra este Tribunal razón alguna que impida la inscripción de la marca solicitada para los productos que se pretende proteger. Lo anterior debe entenderse en los alcances que señala el artículo 28 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que indica que ante la presencia de un signo compuesto por un conjunto de elementos, como es este el caso, la protección no se extenderá a los elementos contenidos en ella que sean de uso común o necesario en el comercio.

QUINTO. En cuanto a lo que debe ser resuelto. Al concluirse con que el signo que se pretende registrar, no incurre en ninguna de las causales de irregistrabilidad que le fueron atribuidas por el **a quo**, lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación planteado en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las siete horas con treinta minutos del veinticuatro de noviembre de dos mil cuatro, la cual se revoca, para disponer que continúe ese Registro con el procedimiento de inscripción del signo solicitado, mientras no haya otro motivo que lo impida.

POR TANTO:

Con fundamento en las consideraciones expuestas, citas normativas, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, se declara CON LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las siete horas con treinta minutos del veinticuatro de noviembre de dos mil cuatro, la

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

cual se revoca. Continúe ese Registro con el procedimiento de inscripción del signo solicitado, mientras no haya otro motivo que lo impida. 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. **NOTIFÍQUESE.**

Licda. Guadalupe Ortiz Mora

Lic. Edwin Martínez Rodríguez

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca