

**RESOLUCION DEFINITIVA**

**Exp. N° 2005-0208-TRA-PI-210-07**

**Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “FABRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA”**

**Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia, apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen 7084-03)**

**Marcas y otros signos**

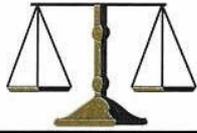
***VOTO No 359-2007***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, al ser las once horas con cuarenta y cinco minutos del tres de diciembre de dos mil siete.***

Recurso de Apelación interpuesto por el licenciado **Harry Zurcher Blen**, mayor, casado, abogado, con oficina en calle 1, avenidas 9 y 11, Casa No. 959, en San José, titular de la cédula de identidad número uno-cuatrocientos quince-mil ciento ochenta y cuatro, en su condición de apoderado especial de la compañía **Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia**, sociedad organizada y existente conforme a las leyes de Colombia y domiciliada en Carrera 50, No.12 Sur-149, Medellín, Departamento de Antioquia, Colombia, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas, cuatro minutos, veinte segundos, del treinta de enero de dos mil cuatro.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día ocho de octubre de dos mil tres, el Licenciado Edgar Zurcher Gurdián, mayor, divorciado, con oficina en calle 1, avenidas 9 y 11, Casa No. 959, en San José, titular de la cédula de identidad número uno-quinientos treinta y dos-trescientos noventa, en su condición de

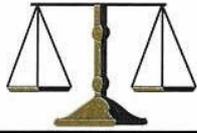


apoderado especial de la compañía Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia, solicitó al Registro la inscripción de la marca de fábrica y comercio **“FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA”**, en clase 33 de la Clasificación Internacional, para proteger y distinguir bebidas alcohólicas.

**SEGUNDO.** Que la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las quince horas, cuatro minutos, veinte segundos del treinta de enero de dos mil cuatro, dispuso declara sin lugar la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio **“FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUÍA”** presentada por la compañía **FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUÍA** con fundamento en lo ordenado en el párrafo tercero del artículo 3 y los incisos g) y l) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, 6° inciso 1 y 6° quinquies B-2 del Convenio de París.

**TERCERO.** Que inconforme con la citada resolución, el licenciado Harry Zurcher Blen, en representación de la empresa gestionante, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el cuatro de febrero de dos mil cuatro, interpuso recurso de apelación, contra la resolución referida supra, sin argumento alguno. No obstante, en razón del plazo otorgado por esa Dirección, mediante resolución de las once horas, cincuenta y siete minutos del nueve de mayo del dos mil siete, el licenciado Zurcher Blen, mediante escrito de expresión de agravios presentado ante este Tribunal el día treinta y uno de mayo de dos mil siete, indica que reitera lo indicado por la licenciada Laura Granera Alonso, en el escrito de fecha veintidós de agosto de dos mil cinco, argumentos, que los confirma mediante escrito de fecha diecinueve de octubre de dos mil siete presentado ante este Tribunal.

**CUARTO.** Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de las partes e interesados, o que pudieren provocar la invalidez o ineficacia de las diligencias, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.



**Redacta el Juez Rodríguez Jiménez, y;**

### **CONSIDERANDO**

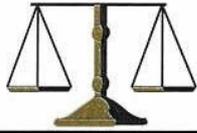
**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal tiene como único hecho probado, que el apelante, licenciado Harry Zurcen Blen, es apoderado especial de la compañía Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia. (Ver folio 2).

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS:** No existen de interés para la resolución de este proceso.

**TERCERO. EN CUANTO A LOS MOTIVOS DEL RECHAZO DE LA MARCA SOLICITADA Y LOS AGRAVIOS DE LA APELANTE.** En el caso concreto, la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial cita como fundamento legal para declarar sin lugar la solicitud de inscripción del signo solicitado, los literales 3 párrafo segundo, g) y l) del artículo 7° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978, que al efecto disponen:

***“Artículo 3.- Signos que pueden constituir una marca.***

*(...) Sin perjuicio de las disposiciones relativas a las indicaciones geográficas contenidas en esta ley, las marcas podrán referirse a nombres geográficos, nacionales o extranjeros, siempre que resulten suficientemente distintivos y su empleo no sea susceptible de crear confusión respecto del origen, la procedencia y las cualidades o características de los productos o servicios para los cuales se usen o apliquen tales marcas. (destacado en negrilla no es del texto original).*



***“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.” (destacado en negrilla es del texto original).*

Igualmente, para el rechazo de la solicitud de inscripción de la marca referida, la citada Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial 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 N° 7484, del 28 de marzo de 1995), y que dicen así:

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

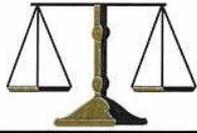
*1) Las condiciones de depósito y de registro de las marcas de fábrica o de comercio serán determinadas en cada país de la Unión por su legislación nacional. (...)*

***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»)].***

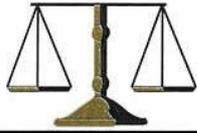
*(...)*

*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; (...)*



En tal sentido, la Subdirección de ese Registro consideró que el signo solicitado está constituido de términos descriptivos de un establecimiento o empresa, y que la expresión Antioquia contemplado en el contenido del signo distintivo no es susceptible de protección registral ya que el mismo es un Departamento de Colombia. Contra tal criterio, discrepó el representante de la sociedad solicitante, haciendo alusión al Voto número 161-2006, de las diez horas del veintiséis de junio de dos mil seis, dictado por este Tribunal, transcribiendo lo siguiente: “ 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... 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 en esta instancia”. Aduce el apelante, que el voto continúa indicando lo siguiente: “el distintivo marcario RON MEDELLÍN, está compuesto de palabras que, si bien son de uso común, analizadas en forma conjunta, tal y como recomienda la doctrina marcaria, no describen los productos que se pretenden proteger... Considera este Tribunal que Ron Medellín, posee una suficiente distintividad por cuanto no llama a confusión al público consumidor”. Finalmente, señala el recurrente, que la marca de Fábrica y Alkoholes de Antioquia, posee los mismos elementos, ya que no lleva a engaño y efectivamente, los productos provienen de Antioquia. Agrega además, que su representada no está solicitando la exclusividad sobre ningún término, por consiguiente, el mismo goza de la aptitud distintiva necesaria para ser registrado y no cae en ninguna de las prohibiciones de registrabilidad dispuestas por ley.



**CUARTO. ANÁLISIS DE LAS CAUSALES QUE MOTIVARON EL RECHAZO DEL SIGNO SOLICITADO.** El inciso g) del artículo 7 de la Ley de Marcas establece la imposibilidad de inscripción a aquellos signos que, no poseen suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica la marca, ello, por cuanto la marca debe tener capacidad distintiva, porque no se permite el registro de aquellos signos que intrínsecamente carezcan de esa aptitud.

Precisamente, la definición de marca del artículo 2 de Ley antes citada, hace énfasis en este aspecto, al decir lo siguiente:

*“Artículo 2. Definiciones. Para los efectos de esta ley, se definen los siguientes conceptos:*

*(...)*

*Marca: 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 una misma especie o clase.”* (el destacado no es del texto original).

Partiendo de lo anterior, este Tribunal encuentra que la marca de fábrica y comercio **“FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA”**, le falta distintividad ya que pertenece al tipo de signos denominados complejos, pues está conformada por un conjunto extenso de palabras que la hacen perder distintividad. Precisamente, la doctrina se ha referido al tema, y como lo afirma Lobato, “ (...) carecen de carácter distintivo los signos inmemorizables (...)” y que se consideran “carentes de distintividad aquellas que son demasiado simples (un cuadrado, un triángulo) o demasiado complejas (solicitud de marca de la NBA que contenía los nombres de todos los equipos participantes en dicho torneo (...))” (LOBATO, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas, Civitas, 2002, p. 151 y 209). De lo anterior, podríamos decir, que a la marca propuesta le falta distintividad por ser



demasiado larga, resultando, que este tipo de marcas no son retenidas fácilmente por los consumidores, pudiendo crear confusión en éste, en el sentido de que la marca **“FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA”**, desata en el consumidor la idea de estar frente al nombre de un establecimiento comercial dedicado a la venta de licores, constituyéndose más bien propia de un nombre comercial y nunca de un signo distintivo como el que se pretende inscribir. Por ende, no es de recibo lo expresado por el representante de la empresa recurrente cuando hace referencia al voto número 161-2006 mencionado, pues, como puede observarse, se trata de casos diferentes, ya que no es lo mismo inscribir “Ron Medellín” que “Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia”

**QUINTO. EN CUANTO A LO QUE DEBE RESOLVERSE.** Al determinar esta instancia que efectivamente la marca de fábrica y de comercio **“FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA”** que se pretende registrar carece de distintividad al ser demasiado extenso, es que la hace perder la capacidad de distinguir frente al consumidor los productos que pretende proteger, es criterio de este Tribunal, que no podría permitirse su inscripción de acuerdo a lo peticionado, correspondiendo declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas, cuatro minutos, veinte segundos, del treinta de enero de dos mil cuatro, la que en este acto se confirma, pero por las razones aquí dichas.

**SEXTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA ADMINISTRATIVA.** Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con el artículo 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley No. 8039, se da por agotada la vía administrativa.

#### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas, doctrina y jurisprudencia que anteceden, se declara sin lugar el Recurso de Apelación presentado por la empresa Fábrica de



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

Licores y Alcoholes de Antioquia, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas, cuatro minutos, veinte segundos, del treinta de enero de dos mil cuatro, la que en este acto se confirma, pero por las razones aquí dichas. 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.**

**M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde**

**Lic. Adolfo Durán Abarca**

**Lic. Luis Jiménez Sancho**

**M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora**

**Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez**



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

### **Descriptores**

Solicitud de inscripción de marca  
Marca intrínsecamente inadmisibile  
TG: marcas inadmisibles  
TNR: 00.60.55