



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2008-0453-TRA-PI

Oposición a solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio: “FLA FÁBRICA DE LICORES DE ANTIOQUIA, CAFÉ COLOMBIA (DISEÑO)”

Fábrica de Licores de Antioquia, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 7089-2003)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 711-2008

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.— Goicoechea, a las catorce horas con cuarenta minutos del 1° de diciembre de dos mil ocho.

Recurso de Apelación interpuesto por la señora Sandra Alfaro Rojas, mayor, casada, Secretaria, con oficina en Plaza Roble, Edificio Los Balcones, Guachipelín, Ezcazú, titular de la cédula de identidad número 6-151-376, en su calidad de Apoderada de la compañía **FÁBRICA DE LICORES DE ANTIOQUIA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas con seis minutos y seis segundos del veintitrés de abril de dos mil ocho.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado el 08 de octubre de 2003, el Licenciado Edgar Zurcher Gardián, en representación de la empresa **FÁBRICA DE LICORES DE ANTIOQUIA**, solicitó el registro del signo “**FLA FÁBRICA DE LICORES DE ANTIOQUIA, CAFÉ COLOMBIA (DISEÑO)**”, como marca de comercio en **Clase 33** del nomenclátor internacional, para proteger y distinguir bebidas alcohólicas.

Que mediante resolución dictada a las trece horas con seis minutos y seis segundos del veintitrés de abril de dos mil ocho, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente:



“POR TANTO: / *Con base en las razones expuestas (...) SE RESUELVE: declarar con lugar la oposición interpuesta por el Apoderado de FEDERACIÓN DE CAFETEROS DE COLOMBIA, contra la solicitud de inscripción de la marca “FLA FÁBRICA DE LICORES DE ANTIOQUIA, CAFÉ COLOMBIA (DISEÑO)”*, en clase 33 internacional, presentado por FÁBRICA DE LICORES DE ANTIOQUIA, la cual se deniega. (...)”.

SEGUNDO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 27 de junio de 2008, la señora Sandra Alfaro Rojas, en representación de la compañía **FÁBRICA DE LICORES DE ANTIOQUIA**, apeló la resolución referida, y mediante escrito presentado ante este Tribunal el 30 de octubre de 2008, el Lic. Edgar Zurcher Gurdián, como Apoderado de la citada empresa, expresó agravios.

TERCERO. 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, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la Jueza Ortiz Mora; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos, de interés para la resolución de este asunto, que tengan ese carácter.

SEGUNDO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En la resolución venida en alzada, la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial citó como fundamento legal para denegar la solicitud de registro del signo **“FLA FÁBRICA DE LICORES DE ANTIOQUIA, CAFÉ COLOMBIA (DISEÑO)”** propuesto por la empresa **FÁBRICA DE LICORES DE ANTIOQUIA**, el literal j) 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), por haber considerado que la marca solicitada, está compuesta por el término “CAFÉ COLOMBIA”; el cual resalta por su tamaño, siendo que los vocablos “FLA FÁBRICA DE LICORES DE ANTIOQUIA”, que podrían dotarla de la característica de distintividad es insuficiente, ya que el mismo se encuentra en segundo plano, y siendo que la parte que resalta es precisamente “CAFÉ COLOMBIA”; para amparar bebidas alcohólicas en clase 33 internacional, esto podría ocasionar engaño o confusión en el público consumidor; por estas razones y por carecer de suficiente fuerza distintiva el signo marcario solicitado y por ser un término genérico, en virtud de que hace alusión directa al “CAFÉ COLOMBIANO”; el cual no puede ser objeto de apropiación. De igual manera es el criterio del Registro que “...el signo solicitado se encuentra dentro de las prohibiciones establecidas en la ley, por utilizar una indicación geográfica susceptible de crear confusión en los consumidores del “CAFÉ COLOMBIANO”...”.

Por lo anteriormente expuesto el Registro procedió a declarar con lugar la oposición interpuesta y a denegar la solicitud presentada.

De acuerdo con el inciso **j)** citado, una marca es inadmisibles por razones intrínsecas, cuando “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 trate...”

Por su parte, la sociedad recurrente destacó en su escrito de expresión de agravios que el análisis que realizó el Registro para acoger la oposición es una interpretación subjetiva de la marca pues considera que los elementos distintivos no se limitan a la existencia de las palabras CAFÉ Y COLOMBIA, “... término, que según el Registro..., impiden el registro de la marca, sino que se debe de analizar el signo en conjunto, tal y como fue creado por mi representada. Dicho estudio debe realizarse incluyendo al diseño, que al final, es el elemento más distintivo y preponderante de la marca solicitada...”. Señala, que la marca debe ser analizada en su conjunto de términos, siguiendo el principio de unicidad; que el Registro no debe basar su criterio única y exclusivamente en que la marca solicitada incluye términos genéricos, ya que está obviando la existencia del diseño que conforma la solicitud; está obviando que la protección que



debe darse es una protección total y reitera que la marca no es una denominación de origen o una indicación engañosa. Concluye que la marca solicitada por su representada tiene elementos que la hacen distintiva, novedosa y original ya que está formada por un dibujo original y creativo para ser registrable, pudiéndose establecer que *“... la falta de poder distintivo de una marca no depende de que esté compuesto de palabras de uso común, o términos atributivos de característica, sino que todas esas palabras unidas formen un distintivo que adquiere originalidad y novedad.*

TERCERO. SOBRE LA DISTINTIVIDAD DE LAS MARCAS. La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 del 6 de enero de 2000, 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, estableciéndose así, la capacidad distintiva como el requisito básico que debe cumplir el signo para ser objeto de registro, pues se trata de aquella cualidad que permite al signo la distinción de unos productos o servicios de otros, haciendo que el consumidor los diferencie y seleccione sin que se confunda.

A efecto de determinar la distintividad, el funcionario registral ha de realizar un examen de las condiciones intrínsecas del signo, sea, en cuanto a la capacidad misma de la marca para identificar el producto o servicio, como también de las extrínsecas en cuanto que la marca solicitada pueda producir un riesgo de confusión, examinado en relación con los derechos de terceros, a efectos de que el signo no se encuentre comprendido en ninguna de las causales que impiden su registro, establecidas en los artículos 7° y 8° de la citada Ley de Marcas.

En tal sentido, primordialmente, debe tenerse presente que lo que se pretende, en defensa del consumidor, es no crearle confusión a la hora de adquirir sus productos o servicios, de ahí que la distintividad dentro del derecho marcario, representa el requisito básico para determinar la registrabilidad de un signo, conforme lo establece el inciso g) del artículo 7 de la Ley de Marcas.

CUARTO. EN CUANTO A LA IRREGISTRABILIDAD DEL SIGNO SOLICITADO. Una vez planteadas las consideraciones generales anteriores, en relación al caso concreto, este Tribunal



comparte lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial al denegar la inscripción de la solicitud de la marca de fábrica y de comercio **“FLA FÁBRICA DE LICORES DE ANTIOQUIA, CAFÉ COLOMBIA (DISEÑO)”**, en clase 33, para proteger y distinguir bebidas alcohólicas, fundamentado en el inciso j) del artículo 7 de la Ley de Marcas.

Sin segmentar los signos propuestos como marca, en el caso de referencia estamos ante un signo mixto, formado por los términos **“FLA FÁBRICA DE LICORES DE ANTIOQUIA, CAFÉ COLOMBIA (DISEÑO)”**, y su respectivo diseño, y si se toma en cuenta la realidad del consumidor promedio, el cual, según la experiencia, retiene en su mente los términos que resaltan de una marca, siendo para el caso concreto **“CAFÉ COLOMBIA”**, puede concluirse que la marca tanto en su impresión gráfica, fonética e ideológica, y la combinación de tales palabras abre la posibilidad de ocasionar al consumidor, riesgo de confusión y engaño sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las cualidades, la aptitud para el empleo o el consumo o alguna otra característica del producto, al contener la marca de mérito el término **“CAFÉ”** y ser para proteger y distinguir bebidas alcohólicas en clase 33 internacional, lo anterior de conformidad con el inciso j) del artículo 7 de la Ley de Marcas.

El hecho de que el signo que se solicita inscribir, como se señaló, incluye el término **CAFÉ**, y dado que se va a aplicar a productos de la clase 33, sea bebidas alcohólicas, podría generar en el consumidor riesgo de confusión y engaño.

El inciso j) del artículo 7 de la Ley de Marcas citada, dispone que no podrá registrarse como marca un signo que *“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”*, causal de irregistrabilidad, que va en relación al fin informativo que poseen las marcas, ya que sobre ellas los consumidores en general confían, toda vez que, tienen el poder de identificar un producto de otros, haciendo posible que el adquirente medio los diferencie y seleccione sin que se confunda, lográndose con ello, tanto la protección del titular de la marca así como del consumidor. En relación al registro de los signos engañosos, el tratadista Manuel Lobato



señala: “*La exclusión del registro de signos engañosos tiene por objeto preservar el funcionamiento transparente del mercado, procurando, al mismo tiempo, la protección de los consumidores. (...) Ciertamente, los signos engañosos sobre las condiciones de la empresa que suministra el producto o servicio intentan atraer clientela creando una falsa expectativa en el consumidor.*” (LOBATO, Manuel, **Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, p.p. 253, 254**). De ahí que con fundamento también en lo señalado, no es factible registrar “**FLA FÁBRICA DE LICORES DE ANTIOQUIA, CAFÉ COLOMBIA (DISEÑO)**” como marca de producto en clase 33 de la nomenclatura internacional.

Por consiguiente, las argumentaciones de la recurrente no pueden ser acogidas, como fundamento para acceder a la inscripción solicitada, toda vez que, el signo propuesto no cumple con los requisitos necesarios para ser objeto de protección registral.

QUINTO. A mayor abundamiento, este Tribunal, dentro del estudio global realizado, determina además, que el signo propuesto se encuentra incurso en el supuesto prohibitivo contenido en el inciso m) del artículo 7° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que prohíbe el registro de un signo que “*Reproduzca o imite, total o parcialmente, el escudo, la bandera u otro emblema, sigla, denominación o abreviación de denominación de cualquier Estado u organización internacional, sin autorización de la autoridad competente del Estado o la organización.*” (destacado en negrita no es del texto original).

Nótese que dentro del conjunto de elementos que conforman el signo marcario, se distingue el nombre de un Estado, Colombia, elemento establecido en el inciso transcrito, como uno de los elementos que no pueden ser objeto de registración sin la debida autorización. La prohibición que contempla el citado inciso m), en este caso es absoluta, puesto que los nombres de Estados como lo es el país Colombia, no son susceptibles de ser registradas en sí mismas, ni total ni parcialmente, ni tampoco podrá consentirse como un elemento accesorio de un conjunto marcario sin la autorización de las autoridades competentes para ello. Doctrinariamente, se expone que el propósito de la prohibición “... *obedece al hecho de que se trata de distintivos que se verían demeritados en la imagen que representan, normalmente ligada a intereses oficiales y hasta patrios, independientemente que su utilización podría*



repercutir en que el consumidor optara por un producto, en perjuicio de sus equivalentes, por el hecho de que pareciera avalado por un símbolo oficial.” (JALIE DARÉ, (Mauricio), Aspectos Legales de las Marcas en México, Editorial SISTA, 1991, página, 41).

Consecuentemente, estima este Tribunal, que la inclusión del nombre “Colombia” en el signo no le aporta ninguna distintividad y, por el contrario, su utilización puede llevar a los consumidores a percibir que el producto es avalado por las autoridades de ese país.

SEXTO. Conforme lo anterior, los alegatos de la apelante, respecto a que la marca solicitada reúne en alto grado los requisitos distintividad, novedad y originalidad, no pueden ser de recibo. Estima este Tribunal, que en el caso concreto, lo que debe ser objeto de constatación primordial, conforme a la ley de la materia, es la capacidad marcaria que todo signo debe cumplir en relación con el producto o servicio al que identifica, por lo que el signo cuyo registro se requiere, debe poseer intrínsecamente, las condiciones para acceder al registro, así como tener las cualidades necesarias para identificar los productos que enlista como en el presente caso.

SÉTIMO. Bajo tales consideraciones, el signo solicitado resulta engañoso y posible de causar riesgo de confusión al consumidor, de ahí que sea aplicable para sustentar el rechazo del recurso interpuesto, la disposición contenida en el inciso j) del artículo 7º de la Ley de repetida cita.

OCTAVO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, encuentra este Tribunal que la marca de fábrica y comercio “**FLA FÁBRICA DE LICORES DE ANTIOQUIA, CAFÉ COLOMBIA (DISEÑO)**”, vista en su conjunto y conforme se presenta, no goza de la suficiente aptitud para identificar el producto en el mercado, encontrándose dentro de las causales de irregistrabilidad referidas por la ley conforme se indicó, por lo que, resulta procedente declarar sin lugar el Recurso de Apelación planteado por la señora Sandra Alfaro Rojas, en su calidad de apoderada especial de la compañía **FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, seis minutos y seis segundos del



23 de abril de dos mil ocho, la cual se confirma.

NOVENO. 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 2º del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo de 2002, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y doctrina que anteceden, se declara sin lugar el Recurso de Apelación presentado por la señora Sandra Alfaro Rojas, en su calidad de apoderada especial de la compañía **FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, seis minutos y seis segundos del veintitrés de abril de dos mil ocho, la cual se confirma. 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.**

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Descriptores



Marca Intrínsecamente Inadmisible

TE: Marca con falta de distintividad

TG: Marcas Inadmisibles

TNR: 00.60.55