



CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., dos (2) de diciembre de dos mil veintiuno (2021)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2011-00188-00

Referencia. Acción de nulidad absoluta

Actora: COLOMBINA S.A.

TESIS: EL SIGNO "RICO HELADO" ESTÁ CONFORMADO POR EXPRESIONES DESCRIPTIVAS Y GENÉRICAS, RESPECTO DE LOS PRODUCTOS QUE PRETENDE AMPARAR EN LA CLASE 30 DE LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE NIZA.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad **COLOMBINA S.A.**, mediante apoderada, en ejercicio de la acción de nulidad absoluta, de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000¹, de la Comisión de la Comunidad Andina², tendiente a obtener la nulidad de las resoluciones núms. 38168 de 27 de julio de 2010, "**Por la cual se resuelve un recurso de reposición**", expedida por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio³; y 64390

¹ "Por el cual se expide el Régimen Común sobre Propiedad Industrial".

² En adelante Decisión 486.

³ En adelante SIC.



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2011-00188-00.
Actora: COLOMBINA S.A.

de 24 de noviembre de 2010, "**Por la cual se resuelve un recurso de apelación**", emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO

I.1. La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes:

1º: Que el 10. de octubre de 2009, la sociedad **RICO HELADO DE COLOMBIA S.A.S**, presentó solicitud de registro del signo mixto "**RICO HELADO**", para distinguir productos comprendidos en la Clase 30⁴ de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas⁵.

2º: Que una vez publicada la solicitud, formuló oposición contra el registro solicitado, con fundamento en su carencia de distintividad para distinguir productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

⁴ El signo fue solicitado para identificar los siguientes productos "[...] Té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería. Helados comestibles; miel, jarabe de malaza; levaduras, polco para esponjar; sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos), especias, hielo incluyendo café y sus derivados en todas sus formas y presentaciones [...]".

⁵ En adelante Clasificación Internacional de Niza.



3º: Que mediante Resolución núm. 25771 de 20 de mayo de 2010, la Directora de Signos Distintivos⁶ de la SIC declaró fundada su oposición y, en consecuencia, denegó el registro del signo solicitado, "**RICO HELADO**", en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

4º: Que contra la citada resolución interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación. El primero de ellos fue resuelto mediante la Resolución núm. 38168 de 2010, expedida por la Directora de Signos Distintivos, que revocó la decisión inicial y, en su lugar, declaró infundada su oposición y concedió el registro del signo "**RICO HELADO**" en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza; y el segundo, a través de la Resolución núm. 64390 de ese año, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, que confirmó tal decisión.

I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así:

Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas violó los artículos 134 y 135, literales b) y c), de la Decisión 486, por indebida aplicación. Ello, por cuanto el signo objeto de conflicto está compuesto por dos palabras "**HELADO**" y "**RICO**"; la primera de ellas, a su juicio, genérica, puesto que hace alusión a los productos incluidos en la Clase 30 de la

⁶ Hoy Dirección de Signos Distintivos.



Clasificación Internacional de Niza; y, la segunda, descriptiva, dado que es un adjetivo empleado para caracterizar alimentos, entre ellos, el helado, lo que daría una idea de un producto agradable al paladar, generando que el consumidor asocie la palabra helado con un alimento particularmente sabroso.

Indicó que al concederse el privilegio de exclusividad sobre el signo **"RICO HELADO"** se confiere a su titular una ventaja competitiva respecto al resto de competidores, en la medida en que la marca hace una referencia directa en el consumidor sobre el producto helado.

Señaló que los signos distintivos no deben confundirse con la especie o con características de los productos que identifica; que si ésto ocurre con la especie, son considerados denominaciones genéricas, pero si son confundidos por las características o información del producto, se consideran denominaciones descriptivas.

Advirtió que una determinada expresión se entiende como descriptiva cuando al formular la pregunta "¿Cómo es el producto?", la respuesta corresponde a las características o información del signo que se pretende registrar, que para el caso *sub examine* la respuesta sería la palabra **"RICO"**, siendo este un adjetivo y una característica propia del producto que pretende amparar.



II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

II.-1. La **SIC** se opuso a las pretensiones solicitadas por la sociedad actora por carecer de apoyo jurídico.

Adujo que el signo solicitado "**RICO HELADO**" está compuesto por unas expresiones que pueden ser catalogadas como evocativas o sugestivas, lo que lo hace registrable, puesto que inmediata o directamente no designa el producto.

Señaló que la expresión "**RICO**" evoca algo gustoso, sabroso, agradable; y que la palabra "**HELADO**" hace referencia al producto, por lo que el consumidor al entrar en contacto con la marca si bien es cierto que puede entender dichos conceptos, también lo es que tiene que hacer un ejercicio mental para llegar a esa conclusión, pues la idea que arroja el signo no es directa.

Sostuvo que el conjunto de palabras que forman la marca cuestionada no son esenciales para distinguir los productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza y, por ende, puede ser apropiado de forma exclusiva por el solicitante.



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2011-00188-00.
Actora: COLOMBINA S.A.

II.-2. La sociedad **RICO HELADO DE COLOMBIA S.A.S.**, hoy **EN LIQUIDACIÓN**, tercero con interés directo en las resultas del proceso, solicitó denegar las pretensiones de la demanda.

Adujo que la marca cuestionada "**RICO HELADO**" no es descriptiva ni genérica, sino que es evocativa y lo suficientemente distintiva como para constituirse como marca, tal como lo concluyó la SIC en los actos administrativos acusados.

Aseguró que el signo objeto de controversia no está informando al consumidor de una característica exclusiva del producto que identifica, pues lo que en realidad hace es evocar en su mente una idea del producto que va a adquirir y su origen empresarial, mas no lo describe exclusivamente.

Señaló que la expresión "**RICO HELADO**" a pesar de ser en sí misma lo suficientemente distintiva para identificar en el mercado los productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, ha adquirido, en virtud de su posicionamiento en el mercado colombiano y la gran inversión realizada por ella, lo que la doctrina ha denominado como "*distintividad adquirida*" o "*secondary meaning*".

Adujo que la denominación "**RICO HELADO**", para identificar productos de la citada Clase 30, puede ser considerada como



notoriamente conocida en virtud a su conocimiento a nivel nacional y aceptación por parte del público consumidor.

Propuso como excepción previa "*ineptitud de la demanda por indebida acumulación de pretensiones*", puesto que, a su juicio, no era procedente acumular en una sola pretensión la solicitud de declaratoria de nulidad de todas las resoluciones acusadas, sino que cada una debía ir como pretensión independiente.

III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN

A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones.

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

IV.-1. La actora reiteró los argumentos expuestos en la demanda y solicitó acceder a las pretensiones de la misma.

Señaló que la expresión "**RICO HELADO**" carece de distintividad, por cuanto no tiene la capacidad para distinguir en el mercado productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza al estar compuesta por términos descriptivos y genéricos.



IV.-2. La SIC solicitó denegar las pretensiones de la demanda. Para el efecto, adujo que el signo cuestionado "**RICO HELADO**" es distintivo, puesto que el conjunto de expresiones que lo conforman no son esenciales para distinguir los productos solicitados, dado que los empresarios no lo requieren de forma necesaria e imprescindible para designar artículos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

IV.-3. La sociedad **RICO HELADO DE COLOMBIA S. A., hoy EN LIQUIDACIÓN**, insistió en que la marca cuestionada "**RICO HELADO**" es distintiva, puesto que las expresiones "**RICO**" y "**HELADO**" no están informando al público consumidor una característica exclusiva del producto que identifica.

IV.-4. El Ministerio Público guardó silencio.

V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina⁷, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias invocadas como violadas en la demanda, concluyó⁸:

" [...]

La irregistrabilidad de signos por falta de distintividad

⁷ En adelante el Tribunal.

⁸ Proceso 72-IP-2020.



2.1. En la demanda el accionante alegó que el registro del signo solicitado RICO HELADO (mixto) vulneraría lo contemplado en el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486, razón por la cual se procederá a desarrollar dicho tema.

"Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que:

[...]

b) carezcan de distintividad.

2.2. La distintividad es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione. Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que esta cumpla su función de indicar el origen empresarial y, en su caso incluso, la calidad del producto o servicio, sin causar riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor.

2.3. La distintividad tiene un doble aspecto:

- a) **Distintividad intrínseca** o en abstracto, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado.
- b) **Distintividad extrínseca** o en concreto, mediante la cual se determina la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado.

2.4. La falta de distintividad intrínseca está contemplada en el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486, en dicho artículo se exige que no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad, refiriéndose esta causal a la falta de distintividad intrínseca.

[...]

2.6. El análisis de este tipo de distintividad –intrínseca- se encuentra ligado al tipo de producto o servicio que el signo identifica. En este sentido, la oficina nacional competente deberá analizar si el signo solicitado tiene aptitud distinta en abstracto.

2.7. Del mismo modo, tal como se explicó en párrafos precedentes, la distintividad extrínseca, también contemplada



en el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486, se encuentra referida a la capacidad del signo para diferenciarse plenamente de otros signos que operan u ofertan en el mercado, lo cual a su vez permite al consumidor realizar la elección de los bienes y servicios que desea adquirir realmente. En este supuesto, la oficina competente deberá evaluar si el signo posee aptitud distintiva para diferenciarse de otros signos en el mercado.

3. La distintividad adquirida o "secondary meaning"

3.1. En el proceso interno Rico Helado Colombiana S.A., señaló que el signo solicitado a registro RICO HELADO (mixto) ha adquirido distintividad por su uso constante en el mercado, por lo que es pertinente desarrollar los alcances del presente tema.

[...]

3.5. En virtud de la distintividad adquirida, un signo que ab initio no era distintivo es calificado como distintivo teniendo en cuenta su uso constante, real y efectivo en el mercado. En otras palabras, signos que inicialmente no tenían aptitud para individualizar productos o servicios pueden ser protegidos posteriormente por el carácter distintivo que adquieren por su uso como marca.

3.6. De acuerdo a lo expuesto, se deberá tener en cuenta los siguientes presupuestos establecidos en la norma comunitaria a efectos de que opere la figura estudiada:

a) que el signo que se pretende solicitar para registro no reúna el requisito de distintividad

b) que el signo tenga un uso constante, real y efectivo en el mercado sobre un territorio determinado.

[...]

3.8. Al momento de decidir el registro de un signo distintivo, se debe prestar especial atención a esta circunstancia sobre la base del recaudo de pruebas dirigidas a determinar que, aunque el signo no era distintivo inicialmente, se ha convertido en tal por su uso constante en el mercado.

[...]

4. Signos conformados por denominaciones descriptivas y genéricas.



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2011-00188-00.

Actora: COLOMBINA S.A.

4.1. *Teniendo en cuenta que en el proceso interno Colombina S.A., argumentó que el signo solicitado a registro RICO HELADO (mixto) posee términos genéricos y descriptivos, para proteger los productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo cual, es pertinente desarrollar los alcances del presente tema.*

4.2. *Los signos descriptivos son aquellos que informan exclusivamente sobre las características o propiedades de los productos, tales como calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc. La denominación descriptiva responde a la formulación de la pregunta ¿cómo es? En relación con el producto o servicio por el cual se indaga, pues la misma precisamente se contesta con la expresión adecuada a sus características, cualidades o propiedades según se trate.*

4.3. *El literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone:*

"Artículo 135.- *No podrán registrarse como marcas los signos que:*

[...]

e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;

4.4. *Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo conformado exclusivamente por designaciones o indicaciones descriptivas. Sin embargo, los signos compuestos formados por uno o más vocablos descriptivos tienen la posibilidad de ser registrados siempre que formen un conjunto suficientemente distintivo. El titular de un signo con dichas características no puede impedir la utilización del elemento descriptivo y, por tanto, su marca sería considerada débil.*

4.5. *Por su parte, el literal f) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone:*

"Artículo 135.- *No podrán registrarse como marcas los signos que:*



[...]

f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate.

4.6. Como se advierte de la disposición antes citada, se prohíbe el registro de signos que consistan en el nombre genérico o técnico de los productos o servicios a los que se refieran, pero ello no impide que las palabras genéricas o técnicas conformen un signo compuesto. La denominación genérica determina el género del objeto que identifica y la denominación técnica alude a la expresión empleada exclusivamente en el lenguaje propio de un arte, ciencia u oficio. No se puede otorgar a ninguna persona el derecho exclusivo sobre la utilización de esa palabra, toda vez que se crearía una posición de ventaja injusta frente a otros empresarios. El aspecto genérico de un signo debe ser apreciado en relación directa con los productos o servicios de que se trate.

[...]

4.9. No obstante si la exclusión de los componentes descriptivos o genéricos llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto.

4.10. En tal sentido, se debe determinar si el signo solicitado está conformado por elementos descriptivos y genéricos en la correspondiente clase de la Clasificación Internacional de Niza y, posteriormente, realizar el cotejo excluyendo los elementos descriptivos, genéricos o de uso común, siendo que su presencia no impedirá el registro de la denominación en caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente.

5. Marcas evocativas

5.1 Como en el proceso interno, tanto la SIC como el tercero interesado, señalaron que el signo solicitado a registro RICO HELADO (mixto) estaría conformado por una expresión evocativa, resulta pertinente analizar el presente tema.



5.2. *Un signo posee capacidad evocativa si tiene la aptitud de sugerir indirectamente en el consumidor cierta relación con el producto o servicio que ampara, sin que ello se produzca de manera obvia; es decir, las marcas evocativas no se refieren de manera directa a una especial característica o cualidad del producto o servicio, pues es necesario que el consumidor haga uso de la imaginación para llegar a relacionarlo con aquel a través de un proceso deductivo.*

5.3. *Los signos evocativos cumplen la función distintiva de la marca y, por tanto, son registrables. No obstante, entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con el producto o servicio que se pretenda registrar, podrá ser considerado como un signo marcadamente débil y, en consecuencia, su titular tendría que soportar el registro de signos que en algún grado se asemejen a un signo distintivo. Esto se da en el caso de signos evocativos que contengan elementos genéricos, descriptivos o de uso común, ya que su titular no puede impedir que terceros utilicen dichos elementos.*

5.4. *Un supuesto diferente ocurre cuando no hay una fuerte proximidad del signo con el producto o servicio que se pretende distinguir. En este caso el consumidor tendrá que hacer una deducción no evidente y, por lo tanto, la capacidad del signo es marcadamente fuerte. [...]*

VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

La Sala debe, en primer término, pronunciarse sobre la excepción propuesta por la sociedad **RICO HELADO DE COLOMBIA S.A.S., hoy EN LIQUIDACIÓN**, tercero con interés directo en las resultas del proceso.

La referida sociedad propuso la excepción de "*inepta demanda por indebida acumulación de pretensiones*", por cuanto la actora acumuló en una sola pretensión la solicitud de declaratoria de nulidad de todas



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2011-00188-00.
Actora: COLOMBINA S.A.

las resoluciones que le fueron desfavorable a sus intereses, cuando ha debido hacerlo en pretensiones independientes, en atención a lo dispuesto en el artículo 138⁹ del CCA.

Al respecto, la Sala considera que tal argumento no es de recibo, por cuanto como bien lo indica la referida disposición "[...] Si el acto definitivo fue objeto de recursos en la vía gubernativa, también deberán demandarse las decisiones que lo modifiquen o confirmen [...]", lo cual fue lo que, precisamente, hizo la actora en el numeral primero del acápite de pretensiones de la demanda, al solicitar la declaratoria de nulidad de manera conjunta de los actos administrativos expedidos por la SIC, esto es, el que concedió el registro marcario solicitado y el que posteriormente resolvió la vía gubernativa de manera confirmatoria¹⁰.

⁹ "ARTÍCULO 138. Cuando se demande la nulidad del acto se le debe individualizar con toda precisión. Cuando se pretendan declaraciones o condenas diferentes de la declaración de nulidad de un acto, deberán enunciarse clara y separadamente en la demanda. Si el acto definitivo fue objeto de recursos en la vía gubernativa, también deberán demandarse las decisiones que lo modifiquen o confirmen; pero si fue revocado, sólo procede demandar la última decisión. Si se alega el silencio administrativo a la demanda deberán acompañarse las pruebas que lo demuestren".

¹⁰ En sentencia de 27 de octubre de 2011, la Sección Cuarta sostuvo:

"[...] Ahora bien, el artículo 138 del C.C.A. dispone que cuando se demande la nulidad del acto, se le debe individualizar con toda precisión. También precisa que cuando se pretendan declaraciones o condenas diferentes de la declaración de nulidad de un acto, deberán enunciarse clara y separadamente en la demanda.

En cuanto a las pretensiones referidas a la nulidad de los actos, también precisa la norma aludida que "si el acto definitivo fue objeto de recursos en la vía gubernativa, también deberán demandarse las decisiones que lo modifiquen o confirmen; pero si fue revocado, sólo procede demandar la última decisión".

En ese contexto, la Sala procede a analizar si se acumularon o no de manera indebida las pretensiones propuestas en la demanda.

Conforme con el artículo 138 del C.C.A., los actos administrativos demandados fueron individualizados con toda precisión y, además, como los actos definitivos, esto es, las liquidaciones de aforo, fueron



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2011-00188-00.
Actora: COLOMBINA S.A.

Lo anterior, significa que si bien es cierto que la actora solicitó la declaratoria de nulidad de los actos acusados en una sola pretensión, también lo es que los individualizó de manera clara y precisa, cumpliendo así con el requisito establecido en el artículo 138 del CCA, que dispone: “[...] Cuando se demande la nulidad del acto se le debe individualizar con toda precisión [...]”.

Además, en este caso no era necesario separar las pretensiones, dado que los actos acusados no se excluyen entre sí, ni se pretenden de estas declaraciones y/o condenas diferentes, situación esta que sí daría lugar a que fueran relacionadas separadamente en la demanda, como lo exige la referida normativa “[...] Cuando se pretendan declaraciones o condenas diferentes de la declaración de nulidad de un acto, deberán enunciarse clara y separadamente en la demanda [...]”.

En consecuencia, debe declararse no probada la excepción de ineptitud de la demanda, pues como quedó visto lo que se pretende en la presente acción es la nulidad de toda la actuación surtida por la SIC que llevó a conceder el signo solicitado por el tercero con interés

objeto de recursos en la vía gubernativa, la parte actora demandó las decisiones que confirmaron dichas liquidaciones [...]”.

(Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 27 de octubre de 2011, C.P. Hugo Fernando Bastidas Barcenás, núm. único de radicación 2001-05579-01).



directo en las resultas del proceso, lo cual se indicó en una misma pretensión.

Precisado lo anterior, se tiene que la SIC, mediante la Resolución núm. 38168 de 27 de julio de 2010, concedió el registro de la marca mixta solicitada, **"RICO HELADO"**, a la sociedad **RICO HELADO DE COLOMBIA S.A.S, hoy EN LIQUIDACIÓN**, para distinguir los siguientes productos: "[...] *Té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería. Helados comestibles; miel, jarabe de malaza; levaduras, polco para esponjar; sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos), especias, hielo incluyendo café y sus derivados en todas sus formas y presentaciones [...]*", comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

Al respecto, la actora alegó que el signo objeto de conflicto está compuesto por dos palabras: **"HELADO"** y **"RICO"**; la primera de ellas, a su juicio, genérica, puesto que hace alusión a los productos incluidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza y, la segunda, descriptiva, dado que es un adjetivo empleado para caracterizar alimentos, entre ellos el helado, producto agradable al paladar, generando que el consumidor asocie la palabra helado con un alimento particularmente sabroso.



El Tribunal, en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, señaló que para el caso *sub examine* es viable la interpretación del artículo 134 y 135, literal b), de la Decisión 486, "[...] *por ser pertinente [...]*".

Adicionalmente, interpretó de oficio el artículo 135, literales e), f) e i), 224, 228 y 230 de la Decisión 486 "[...] *para desarrollar el tema de la irregistrabilidad de los signos conformados por denominaciones genéricas y descriptivas [...]*".

El texto de las normas aludidas es el siguiente:

"Decisión 486.

[...]

Artículo 134.- *A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.*

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

- a) las palabras o combinación de palabras;*
- b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;*
- c) los sonidos y los olores;*
- d) las letras y los números;*
- e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores;*
- f) la forma de los productos, sus envases o envolturas;*
- g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.*



Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que:

[...]

b) carezcan de distintividad.

[...]

e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;

f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate.

[...]

i) puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate;

[...]

Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.

[...]

Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores:

a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro;

b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro;

c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias,



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2011-00188-00.

Actora: COLOMBINA S.A.

exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique;
d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique;
e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección;
f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo;
g) el valor contable del signo como activo empresarial;
h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio;
o,
i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección;
j) los aspectos del comercio internacional; o,
k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.

[...]

Artículo 230.- *Se considerarán como sectores pertinentes de referencia para determinar la notoriedad de un signo distintivo, entre otros, los siguientes:*

- a) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique;*
- b) las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o,*
- c) los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique.*

Para efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastará que sea conocido dentro de cualquiera de los sectores referidos en los literales anteriores. [...].”

En atención a lo anterior, la Sala procede a realizar el análisis, para lo cual presenta la marca mixta en conflicto, así:



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2011-00188-00.
Actora: COLOMBINA S.A.



(MARCA MIXTA CUESTIONADA)¹¹

Ahora, de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal, un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486.

El requisito de *distintividad* es definido como la capacidad o aptitud que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione.

De acuerdo con la citada interpretación prejudicial, la *distintividad* es considerada como la característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y **constituye el presupuesto indispensable para que esta cumpla su función de indicar el origen empresarial** e, incluso, la calidad del producto o servicio, sin causar riesgo de confusión y/o asociación al público consumidor.

¹¹ Folio 32 del cuaderno núm. 1.



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2011-00188-00.
Actora: COLOMBINA S.A.

Dicho lo anterior y teniendo en cuenta lo alegado por la demandante, resulta necesario analizar si el citado signo mixto **“RICO HELADO”** es evocativo respecto de los productos que identifica o si, por el contrario, resulta descriptivo y/o genérico.

Sobre el particular, es del caso traer a colación la sentencia proferida el 21 de agosto de 2008¹², en la que esta Sección se refirió a la *marca descriptiva y evocativa*, de la siguiente manera:

“[...] el Tribunal de Justicia Andino en la interpretación prejudicial 43-IP-2006 solicitada en este proceso, **que el signo descriptivo guarda relación directa con el producto o servicio, ya que informa acerca de la calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen, época de producción, características u otros datos del producto o servicio** (folio 200).

Destaca que si tales características son comunes a otros productos o servicios del mismo género, el signo no será distintivo y, por tanto, irregistrable. Además, que el fundamento de la prohibición radica en el interés de los consumidores y de los empresarios en la libre disposición de elementos que forman parte del Vocabulario común. Y es el caso que el registro del signo en cuestión conferiría a su titular un monopolio contrario a las reglas de la libre competencia (subraya la Sala).

Señala, que para juzgar sobre si un signo es descriptivo procede a interrogar en torno a cómo es el producto o servicio amparado por el signo que se pretende registrar y si la respuesta espontánea es igual a la designación del producto o servicio,

¹² Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 21 de agosto de 2008, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, núm. único de radicación 2002-00279-01.



entonces habrá lugar a establecer que la denominación es descriptiva.

Destaca que para que se impida el registro de un signo descriptivo debe referirse a una de sus cualidades primarias o esenciales, lo que implica que el consumidor al observar o escuchar la marca reconozca el producto o servicio que lo ampara. Pero si se trata de una cualidad secundaria o accidental del producto o servicio, no es óbice para su registrabilidad.

Respecto a los signos evocativos y de fantasía, expresa que es aquel que sugiere en el consumidor ciertas cualidades y características del producto o servicio, exigiéndole utilizar su imaginación y entendimiento para relacionar el signo con el producto o servicio que éste seleccione. Es decir, debe realizar un proceso deductivo entre la marca y el objeto. De manera, pues que el signo evocativo cumple una función distintiva que lo hace registrable [...]” (Resaltado fuera de texto)”.

Posteriormente, en sentencia de 22 de julio de 2010¹³, esta Sección tuvo en cuenta los conceptos de *signo genérico* y *descriptivo*, de la siguiente manera:

“[...] **signo genérico**¹⁴, entendido como aquel que se refiere exclusivamente al género de los productos o servicios que pretende distinguir [...]”

la marca descriptiva¹⁵, entendida esta como aquella que directamente informa al consumidor acerca de la calidad, valor, destino, cantidad, lugar de origen, época de producción, o alguna

¹³ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 22 de julio de 2010, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, expediente identificado con el número único de radicación 2005-00378-00.

¹⁴ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 20 de mayo de 2010, expediente identificado con el número único de radicación 2003-00456-00. C.P Marco Antonio Velilla Moreno.

¹⁵ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 8 de mayo de 2008, expediente identificado con el número único de radicación 2001-00175-00. C.P. Marco Antonio Velilla Moreno.



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2011-00188-00.
Actora: COLOMBINA S.A.

otra característica o dato primario o esencial del producto o servicio respectivo [...]"

En el caso *sub examine*, el signo mixto "**RICO HELADO**" fue solicitado para distinguir los siguientes productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza:

*"[...] Té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería. **Helados comestibles**; miel, jarabe de malaza; levaduras, polco para esponjar; sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos), especias, hielo incluyendo café y sus derivados en todas sus formas y presentaciones [...]" (Destacado fuera de texto).*

Así las cosas y al analizar la expresión "**HELADO**", que hace parte del signo solicitado "**RICO HELADO**", la Sala considera que es una palabra **genérica**, en la medida en que indica de manera directa el producto que pretende amparar.

Lo anterior, significa que dicho signo hace referencia de manera directa y espontánea a uno de los productos alimenticios que pretende identificar, pues al ser un nombre genérico, le trasmite directamente al consumidor la información acerca del producto que va adquirir, término que dado su uso necesario en el comercio de productos alimenticios, no permite identificar el producto en sí mismo.



En efecto, atendiendo los lineamientos que ha diseñado el Tribunal y esta Corporación, para establecer si se está o no en presencia de un signo genérico, debe hacerse la siguiente pregunta *¿qué es?*. Y si la respuesta coincide con el producto, se da tal circunstancia.

En otras palabras, el signo objeto de registro contiene la expresión "**HELADO**", la cual designa o hace referencia a un producto de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, que, como ya se dijo, protege helados comestibles.

Ahora, para fijar la *descriptividad* de los signos, el Tribunal y esta Corporación han establecido que es necesario plantear la pregunta: *¿cómo es?* frente al producto o servicio de que se trata.

Si la respuesta designa la cualidad o descripción del producto o servicio, o alguna otra característica del mismo que sea primaria o esencial, entonces dicho signo es irregistrable por estar incurso en la causal contenida en el literal e) del artículo 135 de la Decisión 486.

En el caso bajo examen, al realizar la pregunta *¿cómo es?*, la respuesta lógica es que la expresión "**RICO**", contenida en el signo cuestionado, que según el Diccionario de la Real Academia Española



significa¹⁶ “[...] *adj. Gustoso, sabroso, agradable. [...]*”, describe o informa de **manera directa** acerca de una cualidad o descripción o característica esencial y primordial de los productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, que pretende distinguir dicha marca.

Así las cosas, la Sala considera que el signo solicitado “**RICO HELADO**” está conformado, respectivamente, por una denominación descriptiva y otra genérica, por lo que de concederse el monopolio exclusivo sobre la expresión “**RICO HELADO**” a la demandante, se estaría excluyendo a los demás competidores que quisieran usar dichas palabras para hacer alusión a un helado rico cuando así lo requieran.

Ahora, teniendo en cuenta el concepto de marca evocativa descrito en la sentencia arriba mencionada, la Sala observa que para relacionar los productos enunciados con el signo “**RICO HELADO**”, el consumidor no requiere utilizar su imaginación y entendimiento, ni realizar un proceso deductivo entre la expresión y el producto; es decir, no necesita hacer el más mínimo esfuerzo mental para relacionar el signo con el producto que este distingue. Por lo tanto, no se trata de una marca evocativa, como lo afirman la SIC y el tercero con interés directo en las resultas del proceso en

¹⁶ <https://dle.rae.es/rico> Consultado el 18 de noviembre de 2021.



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2011-00188-00.
Actora: COLOMBINA S.A.

su intervención, máxime si dicha marca está compuesta por una idea laudatoria en relación con este último, - el tercero con interés directo en las resultas del proceso-, la cual se presenta de manera directa al consumidor como una expresión autocalificativa de su calidad superior al ser "rico" el "helado" que ofrece y tener un efecto sobre el consumidor.¹⁷

Nótese que el signo cuestionado resulta ser genérico y descriptivo de los productos que presta, por cuanto, a partir del significado de las palabras "**RICO HELADO**", se desprende que el consumidor promedio entiende las características del mismo, en tanto que se trata un producto (helado) que es gustoso y sabroso.

La Sala reitera que no se puede permitir el registro de signos descriptivos, pues ello equivaldría a otorgarle al titular un monopolio sobre ese género de productos, privando a la competencia de contrarrestar las ventajas que surjan con ocasión de dicho registro.¹⁸

Además, los elementos adicionales que componen al signo solicitado, esto es, la caligrafía especial y la letra "I" con forma de cono de helado no le otorgan una distintividad suficiente para que proceda su registro como marca.

¹⁷ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 13 de mayo de 2021, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 2010-00080-00.

¹⁸ *ibidem*



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2011-00188-00.
Actora: COLOMBINA S.A.

En efecto, para la Sala el elemento nominativo del signo mixto es el predominante en el conjunto, comoquiera que es el que tiene la capacidad de generar mayor impacto y recordación en el público consumidor, sumado al hecho de que son las palabras las que determinan la impresión general que va a suscitar el signo en la mente del consumidor.

En contraste con lo anterior, la Sala insiste en **que el elemento gráfico es accesorio o secundario en el conjunto y no le añade un concepto adicional o distinto del que se extrae de la lectura del componente nominativo**, por lo que, en el *caso sub lite*, no le otorga distintividad particular al conjunto del signo.

Al respecto, es del caso poner de presente que la Sala en sentencia de 30 de julio de 2020¹⁹, consideró, en un asunto similar, que además de que el elemento nominativo del signo mixto cuestionado -en ese caso-, era el predominante en el conjunto, su elemento gráfico era accesorio o secundario en el mismo y no le añadía un concepto adicional o distinto del que se extraía de la lectura del componente nominativo, por lo que **no le otorgaba distintividad particular al conjunto marcario.**

¹⁹ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 30 de julio de 2020, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 2011-00307-00.



En dicha oportunidad, sostuvo lo siguiente:

“[...] 49. Por otro lado, el elemento gráfico consiste en un triángulo invertido de color dorado ubicado debajo de la frase FORMULA ORIGINAL y detrás de las palabras RON & COLA.

50. Para la Sala el elemento nominativo del signo mixto es el predominante en el conjunto, comoquiera que es el que tiene la capacidad de generar mayor impacto y recordación en el público consumidor, aunado al hecho que son las palabras las que determinan la impresión general que va a suscitar el signo en la mente del consumidor. En contraste con lo anterior, el elemento gráfico es accesorio o secundario en el conjunto y no le añade un concepto adicional o distinto del que se extrae de la lectura del componente nominativo, por lo que, en el caso sub examine, no le otorga distintividad particular al conjunto del signo.

51. En este sentido, la Sala encuentra que la expresión CUBA LIBRE es utilizada de forma general para referirse a un cóctel preparado a partir de la mezcla de refresco de cola con ron . En este sentido, hace referencia directa a una especie de bebida alcohólica, que es, a su vez, uno de los productos que el signo pretende identificar de la Clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza.

52. Atendiendo a que la denominación del signo solicitado a registro hace referencia directa a una especie de los productos que pretende identificar y en aplicación de los criterios expuestos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para determinar si un signo está compuesto por expresiones exclusivamente genéricas, **la Sala considera que el signo mixto CUBA LIBRE efectivamente es genérico para identificar productos de la Clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza y que los elementos adicionales que lo componen, esto es, la caligrafía especial y el triángulo invertido no le otorgan una distintividad suficiente, que desvirtúe la causal de irregistrabilidad prevista en el literal f) del artículo 135 de la Decisión 486. [...]**
(Destacado fuera de texto)

Además, cabe mencionar que el Tribunal, en la Interpretación Prejudicial rendida en el caso *sub examine*, precisó que un signo puede ser registrable



cuando cuente con **vocablos** descriptivos siempre y cuando formen un conjunto distintivo, mas no que por el hecho de contar con elementos gráficos deba proceder su registro. Al efecto, señaló:

“[...]4.4. Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo conformado exclusivamente por designaciones o indicaciones descriptivas. **Sin embargo, los signos compuestos formados por uno o más vocablos descriptivos tienen la posibilidad de ser registrados siempre que formen un conjunto suficientemente distintivo.** El titular de un signo con dichas características no puede impedir la utilización del elemento descriptivo y, por tanto, su marca sería considerada débil. [...]”

Así las cosas, la Sala considera que el signo **“RICO HELADO”** no es distintivo para amparar productos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, al estar conformado exclusivamente por una expresión descriptiva y otra genérica; y que los elementos adicionales que lo componen, esto es, la caligrafía especial y la letra **“I”** con forma de cono de helado, no le otorgan una distintividad suficiente.

Y al no ser distintivo el referido signo, tampoco cumple con la función de indicar el origen empresarial del mismo.

Respecto de la irregistrabilidad de signos conformados por expresiones genéricas y descriptivas que contengan las palabras



“**RICO**” y “**HELADO**”, la Sala estima pertinente traer a colación la sentencia de 27 de septiembre de 2007²⁰, en la que se precisó:

“[...] Cosa diferente ocurriría con combinaciones como RICOHELADO que no podría registrarse, pues el adjetivo «RICO» califica una cualidad esencial de los productos alimenticios, la de ser agradables al paladar (coloquialmente “ricos”).

En la Interpretación Prejudicial 3-IP-2003, el Tribunal Andino diferenció las denominaciones descriptivas de las evocativas y advirtió que el carácter descriptivo de un signo no es de por sí suficiente para impedir su registro. Dijo así:

«La naturaleza del signo descriptivo no es condición sine qua non para descalificar per se un signo descriptivo; para que exista la causal de irregistrabilidad a que hacen referencia las normas citadas, se requiere que el signo por registrar se refiera exactamente a la cualidad común y genérica de un producto. La doctrina y también la jurisprudencia han reconocido, que los adjetivos calificativos suelen ser aceptados como marcas siempre que no tengan una estrecha relación con los bienes o con los servicios que pretendan proteger o distinguir. En todo caso, cabe advertir que en la medida en que estos signos puedan servir de calificativos para distintos productos pertenecientes a diversas clases, se verá disminuida su capacidad distintiva, por ser factible su utilización en diversos productos.

La doctrina sugiere como uno de los métodos para determinar si un signo es descriptivo, el formularse la pregunta de «Cómo» es el producto que se pretende registrar, de tal manera que si la respuesta espontáneamente suministrada, por ejemplo por un consumidor medio, es igual a la designación de ese producto, habrá lugar a establecer la naturaleza descriptiva de la denominación.

Tanto en el caso de los signos genéricos como en los descriptivos para que rija la prohibición, debe existir una relación directa o conexión entre la denominación y el producto que distingue. Evade la prohibición el hecho de que la designación no tenga vinculación con el objeto en sí mismo y

²⁰ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 27 de septiembre de 2007, C.P. Camilo Arciniegas Andrade, núm. único de radicación 2003-00013-01.



con sus características esenciales. Así, silla puede ser utilizada para vehículos pero no para muebles, por ser genérico de estos; «frío» podrá emplearse para caramelos pero no para hielo, por denotar la descripción esencial de este.

Se consideran signos evocativos los que poseen la capacidad de transmitir a la mente una imagen o una idea sobre el producto, a través de llevar a cabo un desarrollo de la imaginación que conduzca a la configuración en la mente del consumidor, del producto amparado por el distintivo.

Los signos evocativos no determinan una relación directa o inmediata con una característica o cualidad del producto o del servicio; el consumidor, para identificar o relacionar al producto amparado por una marca, deberá realizar un proceso deductivo e imaginativo entre la marca y el producto o el servicio distinguidos por aquella.

Pueden ser objeto de registro como marcas los signos evocativos que, incorporando un elemento de fantasía, insinúen indirectamente al consumidor, una idea o un concepto que le permita relacionar al signo con el producto o con el servicio amparado o distinguido por aquel [...]". (Destacado fuera de texto)

Ahora, la Sala se referirá al argumento de la sociedad **RICO HELADO DE COLOMBIA S.A.** relativo a que la marca cuestionada "**RICO HELADO**" ha adquirido distintividad por su uso constante en el mercado.

En relación con la distintividad adquirida, el Tribunal, en la Interpretación Prejudicial rendida en este proceso, señaló lo siguiente:

"[...]"

3. La distintividad adquirida o "secondary meaning"



3.1. En el proceso interno Rico Helado Colombiana S.A., señaló que el signo solicitado a registro RICO HELADO (mixto) ha adquirido distintividad por su uso constante en el mercado, por lo que es pertinente desarrollar los alcances del presente tema.

[...]

3.5. En virtud de la distintividad adquirida, **un signo que ab initio no era distintivo es calificado como distintivo teniendo en cuenta su uso constante, real y efectivo en el mercado.** En otras palabras, signos que inicialmente no tenían aptitud para individualizar productos o servicios pueden ser protegidos posteriormente por el carácter distintivo que adquieren por su uso como marca.

3.6. De acuerdo a lo expuesto, se deberá tener en cuenta los siguientes presupuestos establecidos en la norma comunitaria a efectos de que opere la figura estudiada:

a) que el signo que se pretende solicitar para registro no reúna el requisito de distintividad

b) que el signo tenga un uso constante, real y efectivo en el mercado sobre un territorio determinado.

[...]

3.8. **Al momento de decidir el registro de un signo distintivo, se debe prestar especial atención a esta circunstancia sobre la base del recaudo de pruebas dirigidas a determinar que, aunque el signo no era distintivo inicialmente, se ha convertido en tal por su uso constante en el mercado. [...]**. (Destacado fuera de texto).

De lo expuesto, la Sala colige que para que opere la figura de la “*distintividad sobrevenida o adquirida*”, deberá probar, quien la alegue, **al momento de decidirse sobre el registro de un signo distintivo**, que el signo adquirió la distintividad de la cual carecía en inicio, mediante pruebas dirigidas a determinar un uso constante en



el comercio, esto es, **ininterrumpido**, real y efectivo, del producto o servicio identificado con dicho signo, en el mercado.

Adicionalmente, el Tribunal, en la mencionada Interpretación Prejudicial, precisó que el **uso constante debe ser previo al registro**, de la siguiente manera:

"[...]

*3.4. El uso como signo distintivo de productos y/o servicios es lo que permite que el consumidor asocie la marca a un determinado origen empresarial y, por consiguiente, establezca una conexión entre la marca y el producto y/o servicio. Por ello, la distintividad adquirida flexibiliza el régimen atributivo por el registro en materia de marcas, **otorgándole valor al uso previo al registro** y estableciendo una importante excepción a determinadas causales de irregistrabilidad de carácter absoluto contempladas en el artículo 135 de la Decisión 486. [...]"*
(Destacado fuera de texto).

Y, en dicha oportunidad, también advirtió que dicho uso, además de ser ininterrumpido, debe ser real y efectivo, así:

"[...]

*3.9. **El uso constante es el uso ininterrumpido, pero además, en el derecho de marcas, para que una marca se entienda usada en el mercado, dicho uso debe ser real y efectivo.** El postulado del uso real y efectivo de la marca se encuentra regulado en el artículo 166 de la Decisión 486, el cual establece los parámetros en relación con las cantidades de los productos comercializados y servicios brindados los que se deben tener en cuenta para determinar si una marca ha sido efectiva y realmente usada o no.*

a) Naturaleza de los producto o servicios: Este punto es fundamental para determinar el uso real, toda vez que unas pocas cantidades de un producto que se comercializa



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2011-00188-00.
Actora: COLOMBINA S.A.

masivamente no es prueba del uso real y efectivo de la marca. En este sentido, la oficina nacional competente o el juez competente, en su caso, deberá determinar si las cantidades vendidas de conformidad con la naturaleza son meramente simbólicas y no demuestran el uso real de la marca.

b) Modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización: Se debe tener en cuenta cómo se comercializan los productos y servicios que amparan. No es lo mismo el producto cuya modalidad de comercialización son los supermercados en cadena, que el producto para sectores especializados y que se comercializan en tiendas especializadas, o bajo catálogo, etc. [...]” (Destacado fuera de texto)

De acuerdo con lo anterior y teniendo en cuenta que el tercero con interés directo en las resultas del proceso alegó que la marca “**RICO HELADO**” ha adquirido distintividad en virtud de su posicionamiento en el mercado, la Sala considera necesario referirse a las pruebas allegadas a fin de establecer si goza de distintividad adquirida o no.

Para el efecto, en el caso *sub lite*, la demandante aportó las siguientes pruebas para demostrar la distintividad adquirida de dicha marca:

.- 8 impresiones de páginas web (www.informacion-empresas.co, www.portafolio.co, www.facebook.com, www.conexionfranquicia.com, www.google.com.co, www.prezi.com) de 25 de julio de 2013, en las



que se observan artículos publicitarios e informativos relacionados con la empresa "**RICO HELADO**".²¹

.- Copia de la Resolución núm. 21270 de 26 de abril de 2010, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC, mediante la cual se concedió el registro de la marca "**RICO HELADO**", para distinguir servicios comprendidos en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza.²²

.- 2 Impresiones que contienen la historia, misión y visión de la sociedad **RICO HELADO DE COLOMBIA S.A.S.**²³

.- Certificado de Existencia y Representación Legal de la sociedad **RICO HELADO DE COLOMBIA S.A.S.**²⁴

.- 2 CDs sin fecha en los que se observa un video corporativo de la sociedad **RICO HELADO DE COLOMBIA S.A.S.**, publicidad e información relacionada con la marca "**RICO HELADO**".²⁵

²¹ Folios 195 a 231 de los cuadernos núms. 1 y 2.

²² Folios 232 y 233 del cuaderno núm. 2.

²³ Folios 1 a 4 del anexo núm. 1 del expediente.

²⁴ Folios 5 y 6 del anexo núm. 1 del expediente.

²⁵ Folio 9 del anexo núm. 1 del expediente.



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2011-00188-00.
Actora: COLOMBINA S.A.

.- Certificación expedida por el señor **CESAR A. SÁNCHEZ RONDÓN**, Revisor Fiscal de **RICO HELADO DE COLOMBIA S.A.S.**, de 30 de junio de 2013, en el que se mencionan los estados financieros de la empresa correspondientes para los años 2012 y 2013 por un valor total de inversión en publicidad los productos ofrecidos por **RICO HELADO DE COLOMBIA S.A.S.** de \$ 247.826.028. ²⁶

.- Certificación expedida por el señor **CESAR A. SÁNCHEZ RONDÓN**, Revisor Fiscal de **RICO HELADO DE COLOMBIA S.A.S.**, de 25 de julio de 2013, en la cual se señala que la sociedad ha usado la denominación "**RICO HELADO**" como nombre y enseña comercial en el nicho de mercado de los helados comestibles, nieves comestibles raspados, helados de agua, entre otros. ²⁷

.- 2 certificaciones expedidas por el señor **CESAR A. SÁNCHEZ RONDÓN**, Revisor Fiscal de **RICO HELADO DE COLOMBIA S.A.S.**, de 25 de julio de 2013, por medio de las cuales se indican los libros de nómina, planillas de pagos a seguridad social, facturas referentes a las obligaciones con empresas de servicios temporales, número de trabajadores y establecimientos de comercio abiertos al público. ²⁸

²⁶ Folio 12 del anexo núm. 1 del expediente.

²⁷ Folio 13 del anexo núm. 1 del expediente.

²⁸ Folios 15 y 16 del anexo núm. 1 del expediente.



.- 3 certificaciones expedidas por el señor **WILSON HERNÁNDEZ CASTRO**, Contador Público de la sociedad **RICO HELADO DE COLOMBIA S.A.S.**, de 30 de junio de 2013, mediante los cuales se informa que: (i) realizó inversiones de publicidad para identificar productos pertenecientes a la marca "**RICO HELADO**" en los meses de diciembre de 2012 y enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio de 2013, por un valor total de \$ 784.822.347; (ii) mantiene relaciones contractuales con la sociedad **CORPORACIÓN RICO S.A.S.** y que conoce el uso extensivo que esta empresa hace de la marca "**RICO HELADO**" en Colombia desde el año 2012; y (iii) los ingresos por ventas de productos identificados con la marca "**RICO HELADO**" en el último mes del 2012 y los primeros seis meses del 2013 ascienden a \$2.256.072.732.²⁹

.- 3 Copias simples de las resoluciones núms. 2012031340, 2012031343 de 29 de octubre de 2012 y 2013002561 de 31 de enero de 2013, expedidas por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos **-INVIMA-**, mediante las cuales se concedieron los registros sanitarios para fabricar y vender helados varios y helado de leche de titularidad de la sociedad **RICO HELADO DE COLOMBIA S.A.S.**³⁰

²⁹ Folios 18 a 22 del anexo núm. 1 del expediente.

³⁰ Folios 24 a 29 del anexo núm. 1 del expediente.



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2011-00188-00.
Actora: COLOMBINA S.A.

.- 9 certificaciones expedidas por las sociedades **YUJU PUBLICIDAD Y ENTRETENIMIENTO LTDA, ORGANIZACIÓN RADIAL OLÍMPICA S.A., C3 COLOMBIA, ARTE LITOGRAFICO LTDA, MATIZ, BERMUPLAST LTDA, GRUPO NACIONAL DE MEDIO S.A., ALPAPEL S.A. y GRAFIGROUP S.A.S.**, de julio de 2013, en las cuales hacen constar que mantienen vínculos comerciales con la sociedad **RICO HELADO DE COLOMBIA S.A.S.** ³¹

.- Listado sin fecha de las concesiones de la sociedad **RICO HELADO DE COLOMBIA S.A.S.**, en diferentes departamentos y ciudades de Colombia, junto con las respectivas fotografías de los establecimientos de comercio. ³²

.- Listado del personal vinculado laboralmente con la sociedad **RICO HELADO DE COLOMBIA S.A.S.**, de 26 de julio de 2013. ³³

.- Catálogos y empaques de los productos distinguidos con la marca "**RICO HELADO**", de propiedad de la sociedad **RICO HELADO DE COLOMBIA S.A.S.** ³⁴, en los cuales, en algunos de los empaques, se

³¹ Folios 31 a 39 del anexo núm. 1 del expediente.

³² Folios 49 a 60 del anexo núm. 1 del expediente.

³³ Folios 62 a 64 del anexo núm. 1 del expediente.

³⁴ Folios 84 a 137 del anexo núm. 1 del expediente.



observa la siguiente información: "[...] LOTE... VENCE 09/07/14 [...]"; "[...] LOTE... VENCE 18/07/14 [...]"; "[...] FV 21/12/2013 [...]".

.- 129 copias auténticas de facturas de venta en la que las sociedades **RICO HELADO DE COLOMBIA S.A.S.** y **CORPORACIÓN RICO S.A.S.** figuran como compradores, expedidas en los meses de noviembre y diciembre de 2012 y enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio de 2013, por conceptos de carros paleteros, vallas rotativas, tackers, bolso en lona, avisos clasificados en El Heraldo y El Tiempo, clasificados Q'Hubo, imanes neveras, banners, afiches, carritos tilineros destinados a la venta de helados, forro para nevera, libretas franquicias, maletín térmico, gorra en dril, entre otros.³⁵

Cabe señalar, sobre estas facturas, que ninguna hace relación a productos distinguidos con la marca "**RICO HELADO**".

.- Contrato de distribución y venta de los productos comprendidos con la marca "**RICO HELADO**", celebrado entre las sociedades **RICO HELADO DE COLOMBIA S.A.S.** y **CORPORACIÓN RICO S.A.**, el 10 de agosto de 2012.³⁶

³⁵ Folios 139 a 268 de los anexos núms. 1 y 2 del expediente.

³⁶ Folios 282 a 297 del anexo núm. 2 del expediente.



.- Muestras de nevera de tela, chaleco de tela impermeable, canguro de tela, pava de tela, morral de tela y bolsas transparentes que contienen publicidad de la marca "**RICO HELADO**".³⁷

Al respecto, la Sala encuentra que el primero de los dos presupuestos señalados por el Tribunal acontece en el caso presente, en razón a que el signo "**RICO HELADO**" no es distintivo; sin embargo, respecto del segundo elemento, no hay prueba en el expediente que demuestre el uso constante, por parte de la demandante, del referido signo en el comercio subregional, respecto de los productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

Lo anterior, por cuanto el Tribunal ha señalado que el uso constante e ininterrumpido **debe ser previo al registro** y la totalidad de las pruebas aportadas por la sociedad **RICO HELADO DE COLOMBIA S.A.S.** corresponden a los años 2012 y 2013, mientras que el signo cuestionado "**RICO HELADO**" fue registrado el 24 de noviembre de 2010.

En otras palabras, el tercero con interés directo en las resultas del proceso **no aportó prueba alguna para la fecha de registro del signo cuestionado**, esto es, para el 24 de noviembre de 2010, que

³⁷ Caja anexa al expediente.



diera cuenta sobre la cantidad del producto puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con la naturaleza de dichos productos ni con las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización, vale decir, sobre las cantidades vendidas ni acerca de la comercialización del producto que ampara el signo cuestionado, como tampoco se demostró que dicho uso fue ininterrumpido, factores estos, determinantes para probar el uso de constante y, en consecuencia, para que opere la figura de la "*distintividad sobrevenida o adquirida*", de acuerdo con lo reseñado precedentemente.

También se observa que el tercero con interés directo en las resultas del proceso alegó que la marca "**RICO HELADO**" para distinguir productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza es notoriamente conocida en el mercado colombiano.

Al respecto, vistos los artículos 225 y siguientes de la Decisión 486, la Sala encuentra que la notoriedad fue prevista principalmente para proteger el uso de un signo que se encuentre registrado y prevenir el registro de otros signos que puedan constituir una reproducción o imitación, parcial o total, del signo notorio, para evitar así que se configure el riesgo de dilución de la fuerza distintiva y, en especial,



del uso parasitario que eventualmente podría surgir o presentarse en el mercado, entendido este como el aprovechamiento ilegítimo por parte de un tercero, del prestigio que la marca notoriamente conocida ha alcanzado en un mercado determinado.

En este mismo sentido, la Sala observa que el literal h) del artículo 136 *ibidem*, establece una causal de irregistrabilidad con el fin de proteger una marca registrada que tenga la calidad de notoria, en el sentido de evitar el registro de signos que *"[...] constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario [...]"*.

Asimismo, el artículo 155 *ibidem*, sobre los derechos conferidos al titular de una marca, establece en su literal e) el derecho a impedir el uso en el comercio de un signo idéntico o similar a una marca notoria y en el literal f) el derecho a su uso público, aún para fines no comerciales.



De igual forma, la normativa comunitaria estableció en el artículo 235 *ibidem*, la cancelación de un registro marcario por notoriedad de una marca notoria, en el evento en que la marca registrada sea idéntica o similar a otra que haya sido notoriamente reconocida.

Así las cosas, para la Sala resulta claro que la declaratoria de notoriedad de una marca en los términos de la normativa comunitaria andina, debe solicitarse como fundamento en una oposición al registro de un signo solicitado que reproduzca o imite la marca notoria registrada, o para prevenir el uso en el mercado de un signo o como fundamento de una acción de cancelación, pero no fue prevista para estudiarse y determinarse al momento de solicitar el registro de un signo, es decir, que en el procedimiento de registro de un signo no resulta procedente estudiar la notoriedad de una marca, como en el caso *sub examine*, en el cual se pretende, por un lado, la anulación del registro como marca del signo nominativo "**RICO HELADO**" y, por el otro, su declaratoria de notoriedad.

Por lo anteriormente expuesto, la Sala considera que no resulta procedente estudiar la calidad de notoriedad de la marca "**RICO HELADO**" en el caso bajo estudio, sin perjuicio del estudio de registrabilidad que ya se realizó respecto del signo solicitado.



Sobre el particular, esta Sección, en un caso similar³⁸, concluyó que no había lugar a estudiar notoriedad del signo cuestionado, sin perjuicio del estudio de registrabilidad que debía realizarse respecto del mismo, así:

"[...]

50. *En este punto, la Sala precisa que la demandante aduce que su marca FRUCO es notoria, para lo cual aporta algunos documentos tendientes a demostrar tal situación; sin embargo, el signo que se encuentra bajo estudio es FRUCO MAYOSTAZA, es decir, un signo independiente, que si bien incluye la expresión FRUCO, no es sobre el cual se alega la notoriedad.*

51. **Vistos los artículos 225 y siguientes de la Decisión 486, la Sala encuentra que la notoriedad fue prevista principalmente para proteger el uso de un signo que se encuentre registrado y prevenir el registro de otros signos que puedan constituir una reproducción o imitación, parcial o total, del signo notorio, para evitar así que se configure el riesgo de dilución de la fuerza distintiva y, en especial, del uso parasitario que eventualmente podría surgir o presentarse en el mercado, entendido este como el aprovechamiento ilegítimo por parte de un tercero, del prestigio que la marca notoriamente conocida ha alcanzado en un mercado determinado**

52. **En este mismo sentido, la Sala observa que el literal h) del artículo 136 ibidem, establece una causal de irregistrabilidad con el fin de proteger una marca registrada que tenga la calidad de notoria, en el sentido de evitar el registro de signos que "[...] constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un**

³⁸ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 31 de julio de 2018, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. Único de radicación 2009-00433-00.



aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario [...]”.

53. Asimismo, el artículo 155 ibidem, sobre los derechos conferidos al titular de una marca, establece en su literal e) el derecho a impedir el uso en el comercio de un signo idéntico o similar a una marca notoria y en el literal f) el derecho a su uso público, aún para fines no comerciales.

54. De igual forma, la normativa comunitaria estableció en el artículo 235 ibidem, la cancelación de un registro marcario por notoriedad de una marca notoria, en el evento en que la marca registrada sea idéntica o similar a otra que haya sido notoriamente reconocida.

55. **Así las cosas, para la Sala resulta claro que la declaratoria de notoriedad de una marca en los términos de la normativa comunitaria andina, debe solicitarse como fundamento en una oposición al registro de un signo solicitado que reproduzca o imite la marca notoria registrada, o para prevenir el uso en el mercado de un signo o como fundamento de una acción de cancelación, pero no fue prevista para estudiarse y determinarse al momento de solicitar el registro de un signo, es decir, que en el procedimiento de registro de un signo no resulta procedente estudiar la notoriedad de una marca, máxime cuando se trata de signos diferentes, como en el caso sub examine, en donde se pretende, por un lado, el registro del signo nominativo FRUCO MAYOSTAZA y, por el otro, la declaratoria de notoriedad de la marca FRUCO.**

[...]

57. Corolario de lo expuesto, la Sala considera que no resulta procedente estudiar la calidad de notoriedad de la marca FRUCO en el caso bajo estudio, sin perjuicio del estudio de registrabilidad que se debe realizar del signo solicitado. [...]” (Destacado fuera de texto)

En este orden de ideas, al no poseer el signo solicitado **“RICO HELADO”** la condición de “distintividad” necesaria, la Sala concluye que en el presente caso se configuraron las causales de



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2011-00188-00.
Actora: COLOMBINA S.A.

irregistrabilidad señaladas en el artículo 135, literales b), e) y f), de la Decisión 486, lo que impone acceder a las súplicas de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutive de esta providencia.

Por último, se reconocerá personería a la doctora **CARLA PAOLA HENAO ORTIZ** como apoderada de la **SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**, de conformidad con el poder y documentos anexos obrantes en el índice núm. 84 del expediente digital agregado al sistema SAMAI.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley

F A L L A

PRIMERO: DECLARAR NO PROBADA la excepción de *"inepta demanda por indebida acumulación de pretensiones"*, formulada por la sociedad **RICO HELADO DE COLOMBIA S.A.S.**, hoy **EN LIQUIDACIÓN**, tercero con interés directo en las resultas del proceso.



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2011-00188-00.
Actora: COLOMBINA S.A.

SEGUNDO: DECLARAR la nulidad de los actos administrativos acusados, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: Como consecuencia de lo anterior, **ORDENAR** a la SIC cancelar la inscripción del certificado de registro de la marca "**RICO HELADO**", para distinguir productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, en favor de la sociedad **RICO HELADO DE COLOMBIA S.A.S.**, hoy **EN LIQUIDACIÓN**.

CUARTO: ORDENAR a la SIC publicar la parte resolutive de esta providencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

QUINTO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

SEXTO: TENER a la doctora **CARLA PAOLA HENAO ORTIZ** como apoderada de la **SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**, de conformidad con el poder y documentos anexos obrantes en el índice núm. 84 del expediente digital agregado al sistema SAMAI.



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2011-00188-00.
Actora: COLOMBINA S.A.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala, en la sesión del día de 2 de diciembre de 2021.

(Firmado electrónicamente)

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Presidente

(Firmado electrónicamente)

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Salva voto

(Firmado electrónicamente)

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

(Firmado electrónicamente)

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS