



**CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA**

Bogotá D.C., veintiséis (26) de enero de dos mil veintitrés (2023)

CONSEJERO PONENTE: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Radicado: 11001-0324-000-2008-00381-00

Referencia: Nulidad Absoluta

Demandante: The Coca-Cola Company

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

Tercero interesado: S.M. Jaleel & Company Limited ("JALEEL")

Tema: Propiedad Industrial / Registro marcario / Examen de registrabilidad / Causales de irregistrabilidad / Distintividad / Descriptividad / Expresiones genéricas y de uso común / Marca: «FRUTA» (mixta)

Sentencia de Única Instancia

La Sala decide, en única instancia, la demanda que, presentó la sociedad The Coca-Cola Company por medio de apoderado judicial, en contra de las Resoluciones Nos. 11137 del 16 de abril de 2008, 19747 del 17 de junio de 2008 y 28695 del 11 de agosto de 2008, a través de la cual la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca «**FRUTA**» (**mixta**) para distinguir productos comprendidos en la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad S.M. Jaleel & Company Limited ("JALEEL").

I.- ANTECEDENTES

I.1.- La demanda

1. Mediante escrito radicado ante la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado¹, el apoderado judicial de la sociedad The Coca-Cola Company en ejercicio de la acción de nulidad absoluta, **consagrada en el inciso 1° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina**², solicitó que se realicen las siguientes declaraciones y condenas:

«[...] 1.- Que se **DECLARE** la nulidad de la **Resolución No. 28695 de 11 de agosto de 2008**, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, **mediante la cual se resolvió el recurso de apelación presentado por la sociedad THE COCA-COLA COMPANY contra la Resolución No. 19747 de 17 de junio de 2008**

¹ El 14 de octubre de 2008 (folios 1 a 43 del expediente ordinario de la referencia).

² Toda vez que en el asunto que nos ocupa, se demanda la nulidad de un acto administrativo respecto del cual se concedió un registro marcario, con fundamento en la presunta infracción del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000; y al invocarse prohibiciones y/o causales absolutas de irregistrabilidad concretas, las cuales fueron desarrolladas en el libelo de la demanda ordinaria impetrada.



Radicado: 11001-0324-000-2008-00381-00
Demandante: The Coca-Cola Company
Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

proferida por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio y, en consecuencia, **declaró infundada la oposición presentada por mi cliente y CONCEDIÓ a favor de JALEEL el registro de la marca FRUTA (Mixta)** para amparar: “jugos de frutas; bebidas carbonatadas con sabores a frutas; bebidas no alcohólicas; preparaciones para hacer bebidas no alcohólicas”, productos comprendidos en la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza.

2.- Que se DECLARE la nulidad de la **Resolución No. 19747 de 17 de junio de 2008**, proferida por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, **mediante la cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto por THE COCA-COLA COMPANY contra la Resolución No. 11137 de 16 de abril de 2008, que CONCEDIÓ a favor de JALEEL el registro de la marca FRUTA (Mixta)** para amparar: “jugos de frutas; bebidas carbonatadas con sabores a frutas; bebidas no alcohólicas; preparaciones para hacer bebidas no alcohólicas”, productos comprendidos en la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza.

3.- Que se DECLARE la nulidad de la **Resolución No. 11137 de 16 de abril de 2008**, proferida por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, **que CONCEDIÓ a favor de JALEEL el registro de la marca FRUTA (Mixta)** “jugos de frutas; bebidas carbonatadas con sabores a frutas; bebidas no alcohólicas; preparaciones para hacer bebidas no alcohólicas”, productos comprendidos en la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza.

4. Que se ORDENE a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, **CANCELAR EL CERTIFICADO DE REGISTRO No. 361.052, CORRESPONDIENTE A LA MARCA FRUTA (MIXTA)**, concedida por Resolución No. 11137 de 16 de abril de 2008; proferida por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, “jugos de frutas; bebidas carbonatadas con sabores a frutas; bebidas no alcohólicas; preparaciones para hacer bebidas no alcohólicas”, productos comprendidos en la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza.

5. Que se ORDENE la publicación de la Sentencia que se profiera en el presente caso, en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

6. Que se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio dictar dentro de los treinta (30) días siguientes a la comunicación del fallo, la resolución correspondiente, en la cual se adopten las medidas necesarias para su cumplimiento, tal como se establece en el artículo 176 del Código Contencioso Administrativo [...]»³. (Negritas por fuera de texto)

I.1.1.- Los hechos⁴

2. El apoderado judicial de la parte demandante, manifestó que, mediante escrito de 11 de septiembre de 2007, la sociedad S.M. Jaleel & Company Limited (“JALEEL”), presentó ante la Superintendencia de Industria y Comercio la solicitud de registro de la marca «**FRUTA**» (**mixta**) para distinguir productos incluidos en la clase 32 del nomenclátor internacional.

³ Folios 25 a 27 del plenario ordinario.

⁴ Folios 27 a 30 de la causa ordinaria de la referencia.



Radicado: 11001-0324-000-2008-00381-00
Demandante: The Coca-Cola Company
Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

3. La mencionada solicitud, se publicó el día 31 de octubre de 2007 en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 581.
4. Expresó que, publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, la sociedad The Coca-Cola Company, el día 12 de diciembre de 2007, presentó escrito de oposición basado en que: **(i)** el signo en comento carecía a todas luces de distintividad y que, adicionalmente, **(ii)** ostentaba carácter descriptivo.
5. Señaló que mediante la Resolución No. 11137 del 16 de abril de 2008, la Dirección de Signos Distintivos de la SIC, declaró infundada la oposición y, otorgó el registro de la marca «**FRUTA**» **(mixta)**⁵ a la sociedad S.M. Jaleel & Company Limited (“JALEEL”), para identificar productos de la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza.
6. Esgrimió que, dentro de la oportunidad legal, la sociedad The Coca-Cola Company presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación en contra de esa decisión, la que fue confirmada en reposición a través de la Resolución No. 19747 del 17 de junio de 2008 y, en apelación, mediante la Resolución No. 28695 del 11 de agosto de 2008, concediendo el registro de la marca «**FRUTA**» **(mixta)** finalmente.

I.1.2.- Fundamentos de derecho y concepto de violación⁶

7. Manifestó la parte actora que, con la expedición de los actos administrativos demandados, la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante SIC, violó los artículos 134 y 135 literales a), b) y e) de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina.
8. Sostuvo que, toda vez que la expresión “FRUTA” revela carácter descriptivo para los productos amparados en la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, y que, además, los elementos adicionales que tiene el signo no lo dotan de suficiente distintividad, no era procedente conceder su registro.
9. Anotó que el error en el cual incurrió la autoridad marcaría (SIC), consistió en considerar que la expresión en comento contaba con elementos gráficos adicionales que dotaban al signo de suficiente distintividad, cuando lo cierto es que dichos elementos adicionales y accesorios, resultaban irrelevantes para el conjunto marcarío.
10. Advirtió que, al analizar la marca concedida «**FRUTA**» **(mixta)**, se hace más que evidente que el elemento nominativo predomina en el conjunto, de tal suerte que los elementos gráficos que lo acompañan son simplemente decorativos y, están

⁵ Certificado de registro No. 361.052.

⁶ Folios 30 a 42 del expediente ordinario de la referencia.



Radicado: 11001-0324-000-2008-00381-00
Demandante: The Coca-Cola Company
Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

subordinados al elemento nominativo, pues se ubican de tal forma que lo resaltan y destacan aún más.

11. Indicó, también, que: «[...] *En el caso que nos ocupa, la Superintendencia acertadamente consideró que la expresión FRUTA es descriptiva. No obstante, erró al momento de determinar si el conjunto marcario conformado por la expresión FRUTA + elementos gráficos, goza del nivel de distintividad necesario para afirmar que el signo en cuestión tiene eficacia singularizadora [...] Estos elementos gráficos no generan en la mente del consumidor una idea independiente y, por lo tanto, más allá del mensaje implícito en la palabra FRUTA, no contribuyen a agregar distintividad alguna al conjunto [...]».*

12. Puso de presente, que el signo «**FRUTA**» (**mixto**), informa sobre un ingrediente común en los productos de la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza. Ello se traduce en que las bebidas pueden tener sabor a “*fruta*”. Así las cosas, aseguró que el signo en comento describe, sin lugar a equívocos, los productos que pretende distinguir.

13. Así mismo, expresó que los consumidores perciben una relación directa entre el signo y el producto, toda vez que el mismo hace mención a que el producto está hecho o sabe a fruta; circunstancia que a todas luces no se ve modificada por la presencia de elementos gráficos que, para el caso en concreto, serían irrelevantes.

14. Argumentó que, por ende: «[...] *más allá del elemento nominativo, los elementos gráficos de la marca en cuestión aportan muy poca o ninguna fuerza distintiva al elemento nominativo FRUTA, que, por ser una expresión descriptiva, trae como resultado que el signo en cuestión FRUTA (mixto) carezca de la distintividad exigida para ser registrada como marca [...]».*

II.- ACTUACIONES DE LAS ENTIDADES Y PERSONAS VINCULADAS AL PROCESO

II.1.- La Superintendencia de Industria y Comercio

15. La contestación de la demanda efectuada por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), se tuvo por no realizada, toda vez que con ella la entidad demandada no allegó el respectivo poder para actuar⁷.

II.2.- Intervención del tercero interesado – sociedad S.M. Jaleel & Company Limited (“JALEEL”)

⁷ A folio 72 del expediente con radicación No. 2008-00381-00, obra auto de fecha 7 de septiembre de 2009, que resolvió: “*Téngase por no contestada la demanda por la Nación – Superintendencia de Industria y Comercio, por no haberse adjuntado el poder para actuar. Notifíquese y Cúmplase*”.



Radicado: 11001-0324-000-2008-00381-00
Demandante: The Coca-Cola Company
Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

16. El tercero interviniente en las resultas del proceso, la sociedad S.M. Jaleel & Company Limited ("JALEEL") no intervino y, optó por guardar silencio, en el interior de las presentes diligencias.

III.- LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

17. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial 75-IP-2016 de fecha 25 de julio de 2016⁸, en la que expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que, a juicio de dicha Corporación, son aplicables al asunto bajo examen; en particular, respecto del artículo 135 literales b) y e) de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina y de oficio el literal f) *ibidem*. De otra parte, el referido Tribunal, optó por no interpretar el artículo 134 ni el literal a) del artículo 135, al considerar que no correspondían a la materia controvertida en el presente caso. Tras realizar una interpretación del alcance y contenido de dichas disposiciones, formuló las siguientes conclusiones:

«[...] C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. La irregistrabilidad de signos por falta de distintividad.
2. Signos descriptivos y genéricos.

D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. Irregistrabilidad de signos por falta de distintividad

1.1. En el proceso interno, se ha señalado que la marca solicitada **FRUTA (mixta)** carece de distintividad.

[...]

1.4. La falta de distintividad intrínseca está contemplada en el **Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486**. En este artículo se establece que no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad.

1.5. En consecuencia, en el presente caso se debe analizar el signo solicitado **FRUTA (mixto)** se encuentra o no dentro de la causal de irregistrabilidad prevista en el Literal b) del Artículo 135 de la referida Decisión.

2. Signos descriptivos y genéricos.

2.1. En el presente caso se alegó que la denominación "**FRUTA**" posee carácter descriptivo. Por otro lado, se determinó que, si bien el signo solicitado incorpora una expresión genérica como lo es "**FRUTA**", este es registrable en la medida que el referido signo sea analizado en conjunto teniendo en cuenta todos los elementos adicionales que contiene.

2.2. Los signos descriptivos o conformados por expresiones descriptivas son aquellos que informan a los consumidores sobre las características, calidad, cantidad, destino, etc. de los productos o servicios que buscan identificar.

⁸ Folios 90 a 99 del expediente.



Radicado: 11001-0324-000-2008-00381-00
Demandante: The Coca-Cola Company
Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

2.3. 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 (...)"

2.4. Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo conformado por designaciones o indicaciones descriptivas. Sin embargo, los signos compuestos, formados por uno o más descriptivos o con elementos gráficos o figurativos adicionales, 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.

2.5. Teniendo en cuenta que en el presente caso se está frente a una marca mixta, conformada por un elemento denominativo y uno gráfico o figurativo, es importante determinar qué elemento predomina o resulta más característico en dicho signo, si el denominativo o el gráfico, o ambos.

2.6. Si bien el elemento denominativo suele ser el más característico en los signos mixtos dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento que le otorgue mayor distintividad no sea éste, sino el gráfico, ya sea por su diseño, elementos cromáticos u otras características, de acuerdo con las particularidades de cada caso.

2.7. Por su parte, el literal f) del Artículo 135 de la Decisión 488 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 (...)"

2.8. Como se advierte de la disposición antes citada, se prohíbe el registro de signos genéricos, pero ello no impide que palabras genéricas conformen un signo compuesto. La denominación genérica determina el género del objeto que identifica; 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.

2.9. La expresión genérica puede identificarse cuando al formular la pregunta ¿qué es? en relación con el producto o servicio designado, se responde empleando la denominación genérica. Desde el punto de vista de las marcas, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger, o cuando por sí sólo pueda servir para identificarlo.

2.10. Sin embargo, una expresión genérica respecto de unos productos o servicios, puede utilizarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio,



Radicado: 11001-0324-000-2008-00381-00
Demandante: The Coca-Cola Company
Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

de modo que el resultado será novedoso cuando se usa para distinguir determinados productos o servicios que no tengan relación directa con la expresión que se utiliza.

[...]

2.12. En tal sentido, se deberá determinar si la denominación "FRUTA" de la marca solicitada es genérica o descriptiva en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, así como como en las clases conexas competitivamente, para de esta manera establecer el carácter distintivo y proceder o no al registro de la marca solicitada FRUTA (mixta), teniendo en consideración además los elementos adicionales que conforman dicha marca. [...]». (negritas por fuera del texto)

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

18. Mediante auto de 31 de enero de 2017⁹, se corrió traslado a las partes, intervinientes y al Ministerio Público para que, en el término de diez (10) días, presentaran sus alegatos de conclusión y se rindiera el respectivo concepto; dentro de dicho plazo la parte demandante¹⁰, reiteró los argumentos de la demanda ordinaria incoada. El Ministerio Público y el tercero interviniente, por su parte, guardaron silencio en esta etapa procesal¹¹.

IV.1.- La Superintendencia de Industria y Comercio¹²

19. El apoderado judicial de la entidad demandada, alegó de conclusión dentro de la oportunidad procesal, para lo cual puso de presente los siguientes argumentos:

20. Adujo que, con la expedición de las resoluciones acusadas por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio no se incurrió en violación alguna de las normas contenidas en la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, pues las mismas se fundamentan en ésta, en la jurisprudencia y en la doctrina aplicable al caso concreto.

21. Consideró que en el caso *sub judice*, si bien el signo solicitado incorpora una expresión descriptiva como en efecto lo es "FRUTA", sostuvo que la misma es registrable «[...] en la medida que sea analizado el signo en conjunto, con todos los elementos adicionales que trae el signo solicitado [...]».

22. Agregó, en su alegato, que a pesar de que se incluyan expresiones inapropiables, por otra parte, también se incluyen elementos gráficos distintivos, así como las letras de la expresión FRUTA en letra mayúscula y con un diseño especial en la letra inicial "F"; lo cual, en su sentir, hace que el conjunto marcario tenga la suficiente distintividad para constituir una marca registrable.

⁹ Folio 101 de la causa ordinaria con radicación No. 2008-00381-00.

¹⁰ Folios 113 a 119 del expediente ordinario.

¹¹ Folio 120 del expediente.

¹² Folios 102 a 112 del plenario.



Radicado: 11001-0324-000-2008-00381-00
Demandante: The Coca-Cola Company
Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

23. Anotó, para finalizar, que: «[...] la marca solicitada *FRUTA (MIXTA) Clase 32 Internacional*, es distintiva y por lo tanto susceptible de ser registrada como marca por la oficina nacional competente, la Superintendencia de Industria y Comercio; en consecuencia, los actos administrativos acusados expedidos por la SIC, no son nulos, se ajustan a pleno derecho y a las disposiciones legales vigentes y aplicables sobre marcas [...]».

V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

V.1.- El problema jurídico

24. Corresponde a la Sala de Decisión examinar los argumentos expuestos por el apoderado judicial de la sociedad **The Coca-Cola Company**, con miras a que se declare la nulidad de las Resoluciones Nos. 11137 del 16 de abril de 2008, 19747 del 17 de junio de 2008 y 28695 del 11 de agosto de 2008, por medio de las cuales la SIC concedió el registro de la marca «**FRUTA**» (**mixta**)¹³ para distinguir productos comprendidos en la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza¹⁴, a favor de la sociedad S.M. Jaleel & Company Limited (“JALEEL”).

25. La parte actora señaló que los actos administrativos acusados son nulos, en tanto que, en su criterio, la marca «**FRUTA**» (**mixta**)¹⁵, de propiedad de la sociedad tercera interesada en las resultas del proceso, es a todas luces irregistrable al carecer de la distintividad suficiente, puesto que, según aseguró, revela un carácter **eminente** **descriptivo** para los productos amparados en la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, a lo que agregó que los elementos adicionales y gráficos que acompañan al conjunto marcario son tan accesorios e irrelevantes, que no lo dotan de suficiente distintividad, siendo improcedente conceder su registro.

26. Añadió que el signo «**FRUTA**» (**mixto**), informa sobre un ingrediente común en los productos de la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza. Ello por cuanto sostuvo que las bebidas allí comprendidas pueden tener sabor a “*fruta*”.

V.2.- Violación del artículo 134 y 135 literal a) de la Decisión 486 de 2000.

27. En primer lugar, la Sala encuentra que, aunque es cierto que el demandante, la sociedad The Coca-Cola Company, en su libelo inicial indicó como normas violadas los artículos 134 y 135 literales a) b) y e) de la Decisión 486 de 2000, también lo es que al exponer el concepto de violación no lo desarrolló en lo atinente a la presunta

¹³ Certificado de registro No. 361.052.

¹⁴ “JUGOS DE FRUTAS; BEBIDAS CARBONATADAS CON SABORES A FRUTAS; BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; PREPARACIONES PARA HACER BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS”.

¹⁵ Certificado de registro No. 361.052.



Radicado: 11001-0324-000-2008-00381-00
Demandante: The Coca-Cola Company
Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

violación del artículo 134 y 135 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

28. Los cargos se circunscriben a considerar que el signo objeto de debate es descriptivo para la clase 32 internacional para la cual se concedió el registro, además de carecer de la distintividad necesaria y/o requerida, a la luz de la normativa andina, en lo relativo a los productos que busca identificar induciendo a error al consumidor corriente.

29. Dicho de otra forma, la parte actora asegura que la marca cuestionada es meramente descriptiva, y que los elementos adicionales que acompañan al signo objeto de controversia no lo hacen suficientemente distintivo, como para ser registrado como marca en la Clase 32 del nomenclátor internacional.

30. En este orden de ideas, la Sala considera que, para el caso que nos ocupa, no procede el análisis del presunto desconocimiento de los artículos 134 y 135 literal a) de la Decisión 486 de 2000, teniendo en cuenta que el **libelo de demanda** se refiere a las causales de irregistrabilidad consagradas en el artículo 135 literales b) y e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, tal y como lo señaló el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la interpretación prejudicial rendida en el interior del presente proceso¹⁶.

V.3.- Las causales de irregistrabilidad en estudio

31. En el caso *sub judice*, las normas comunitarias aplicables al proceso de la referencia son los literales b) y e) señalados en la demanda y el literal f) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000 interpretado de oficio, normas cuyo tenor literal es el siguiente:

*[...] **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; [...].

¹⁶ Folios 90 a 99 del plenario ordinario (Interpretación Prejudicial No. 75-IP-2016 de fecha 25 de julio de 2016).



Radicado: 11001-0324-000-2008-00381-00
Demandante: The Coca-Cola Company
Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

V.4.- De las expresiones descriptivas y genéricas.

V.4.1.- De las expresiones descriptivas

32. Tal como lo señaló el Tribunal Andino, en la interpretación judicial aportada al proceso¹⁷, los términos descriptivos son aquellas denominaciones que:

[...] informan a los consumidores sobre las características, calidad, cantidad, destino, etc. de los productos o servicios que buscan identificar.

[...]. (se destaca)

33. En ese orden de ideas, y en consonancia con lo expuesto por esta Sección en otras oportunidades¹⁸, los signos descriptivos «[...] *no pueden ser utilizadas o apropiadas únicamente por un titular marcario y, por lo tanto, un titular de un signo con dichas expresiones no puede impedir su inclusión y debe soportar el registro de otras marcas que se formen con esas palabras, **siempre y cuando la combinación resultante no ocasione confusión** [...]*».

V.4.2.- De las expresiones genéricas

34. El literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone que no podrán registrarse como marcas los signos que consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate.

35. Ciertamente no es registrable un signo conformado por designaciones o indicaciones descriptivas. Los signos descriptivos son denominaciones que otorgan información directa o sugieren a los consumidores las características que tienen los productos o servicios que buscan proteger.

36. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación rendida en este proceso sugiere como método para determinar si un signo es descriptivo, el de formularse la pregunta ¿Cómo es? el producto. Si la respuesta suministrada es igual a la marca que se pretende, tal signo será considerado descriptivo.

37. Nótese, entonces, que, para que una marca sea considerada descriptiva, debe existir una relación directa entre la denominación y el producto que distingue, la cual se presenta si la cualidad o característica descrita es esencial del producto.

¹⁷ Folios 90 a 99 del expediente (Interpretación Prejudicial No. 75-IP-2016).

¹⁸ Consejo de Estado, Sala de lo contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 21 de mayo de 2020. Expediente No. 11001-03-24-000-2009-00302-00. Actor: Kidy Birigui Calcados Industria e Comercio Ltda. C.P. Nubia Margoth Peña Garzón.



Radicado: 11001-0324-000-2008-00381-00
 Demandante: The Coca-Cola Company
 Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

V.5.- El caso concreto

38. La sociedad The Coca-Cola Company, por intermedio de su apoderado judicial, presentó demanda encaminada a que se declare la nulidad de las Resoluciones Nos. 11137 del 16 de abril de 2008, 19747 del 17 de junio de 2008 y 28695 del 11 de agosto de 2008, a través de las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) concedió el registro de la marca «FRUTA» (mixta)¹⁹, para distinguir productos comprendidos en la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza²⁰, a favor de la sociedad S.M. Jaleel & Company Limited (“JALEEL”).

39. Pues bien, el signo mixto registrado y objeto de controversia, es el siguiente (folios 9, 15, 34 y 40 del expediente):



(Mixto – Clase 32 – Registro No. 361.052)

40. La marca arriba indicada, fue registrada para amparar productos de la clase 32 de nomenclátor internacional, esto es: “jugos de frutas; bebidas carbonatadas con sabores a frutas; bebidas no alcohólicas; preparaciones para hacer bebidas no alcohólicas”.

41. Como cargos planteados, se tiene que la parte actora afirmó que la SIC, al momento de conceder el registro de la marca mixta controvertida, desconoció la normativa andina, en tanto consideró que el referido signo resulta irregistrable por cuanto, en su criterio, **es descriptivo** en la clase 32 internacional y, por lo tanto, **carece de distintividad**. Aunado a ello, señaló que los elementos adicionales y gráficos que acompañan al conjunto marcario son tan accesorios e irrelevantes, que no lo dotan de suficiente distintividad, siendo improcedente conceder su registro.

42. Al respecto, la parte demandante argumentó, que:

*«[...] Es evidente que, en este caso, los consumidores perciben una relación directa entre el signo y una de sus características esenciales, a saber, **la de que el producto está hecho de FRUTA o tiene sabor a FRUTA**. Circunstancia esta que no se ve modificada por la presencia de elementos gráficos que para el caso en cuestión son irrelevantes [...] El análisis anterior permite concluir que más allá del elemento NOMINATIVO, los elementos gráficos de la marca en cuestión aportan muy poca o ninguna FUERZA DISTINTIVA al elemento nominativo FRUTA, que, por ser una EXPRESIÓN*

¹⁹ Registro No. 361.052.

²⁰ “JUGOS DE FRUTAS; BEBIDAS CARBONATADAS CON SABORES A FRUTAS; BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; PREPARACIONES PARA HACER BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS”.



Radicado: 11001-0324-000-2008-00381-00
 Demandante: The Coca-Cola Company
 Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

DESCRIPTIVA, trae como resultado que el signo en cuestión FRUTA (mixto) carezca de la distintividad exigida para ser registrada como marca [...]»²¹.
 (Subrayas de la Sala)

V.5.1. - La distintividad y descriptividad

43. En primer lugar, la Sala de Decisión estima oportuno precisar que, como medio de protección a los consumidores, las marcas cumplen, entre otras funciones, la de ser distintivas de identificación de origen de los bienes y servicios, de garantía de calidad, función publicitaria y de fomento a la competencia. De ellas la función más relevante es la distintiva, la cual permite al consumidor identificar los productos o servicios de una empresa de los de otra. Las demás funciones, se encuentran subordinadas a la capacidad distintiva del signo, pues, sin ésta, no existiría el signo marcario²².

44. Así, las expresiones genéricas, descriptivas o de uso común carecen de distintividad, en tanto son incapaces de individualizar el producto o servicio a que aplican. De igual forma, no pueden ser apropiadas de forma exclusiva al ser necesariamente requeridas por los demás empresarios para dar información a título de frases o palabras explicativas sobre los productos o servicios. Otorgar a un titular la exclusividad sobre una expresión de este tipo, implicaría el otorgamiento de una ventaja competitiva injustificada, puesto que excluiría a los demás competidores del uso de un término necesario. Dicho en otras palabras, se busca que las palabras que por su naturaleza son de libre utilización lo sigan siendo, así como que el consumidor identifique el origen empresarial, lo que sólo acontece con signos distintivos²³.

45. Ahora bien, en concreto, los signos descriptivos, como bien lo ha reiterado el Tribunal Andino, son aquellos que de alguna manera «[...] *informan a los consumidores o usuarios acerca de las características, funciones, ingredientes, tamaño, calidad, valor u otras propiedades del producto o servicio que la marca solicitada pretende proteger [...]»²⁴. El signo que indique cualquiera de tales aspectos relacionados con los productos o servicios a distinguir, será descriptivo. Así vistos, los signos descriptivos, referidos a la información de características o cualidades de los productos que se pretenden identificar, responden la pregunta: “¿cómo es?”, mientras que los signos genéricos frente al producto o servicio de que se trata, responden la pregunta: “¿qué es?”²⁵.*

46. En este orden de ideas, si se accediera al registro como marca de signos descriptivos, se perdería la distintividad y se excluiría injustamente la posibilidad de que otras personas usen esta información acerca del producto²⁶.

²¹ Folios 118 a 119 del expediente ordinario de la referencia con radicación No. 2008-00381-00.

²² Interpretación Prejudicial, proceso No. 27-IP-1995.

²³ *Ibidem*.

²⁴ Interpretación Prejudicial, proceso No. 14-IP-1996.

²⁵ Interpretación Prejudicial, proceso No. 59-IP-2004, proceso No. 94-IP-2004 y proceso No. 7-IP-2001.

²⁶ *Ibidem*.



Radicado: 11001-0324-000-2008-00381-00
Demandante: The Coca-Cola Company
Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

47. Sin embargo, hay que indicar que la irregistrabilidad de marcas por descriptividad o genericidad se aplica a signos que consistan "exclusivamente" en un término o indicación descriptiva o genérica, lo cual permite que un signo constituido por una denominación evocativa, compuesta por términos que en forma individual sean genéricos, comunes o descriptivos, pero que tenga suficiente fuerza distintiva para diferenciar un producto de otros, pueda ser registrado como marca; puesto que, conforme lo ha señalado la doctrina y la jurisprudencia, «[...] es aceptable la inscripción de signos complejos o compuestos por nombres genéricos o descriptivos [...] siempre y cuando guarden la condición de distintivos frente a los productos que han de protegerse por la marca [...]»²⁷.

48. Ahora bien, y para efectos de resolver la controversia, la Sala pone de presente, en primer lugar, que para que un signo pueda ser registrado, debe reunir los siguientes requisitos de distintividad y ser susceptible de representación gráfica. Frente al requisito de **distintividad**, la autoridad jurisdiccional de la Comunidad Andina²⁸ ha destacado que aquella resulta ser:

«[...] la capacidad intrínseca que debe tener el signo para distinguir unos productos o servicios de otros. El carácter distintivo de la marca le permite al consumidor realizar la elección de los bienes y servicios que desea adquirir; también permite al titular de la marca diferenciar sus productos y servicios de otros similares que se ofertan en el mercado [...]».

49. Asimismo, dicha autoridad ha indicado que la distintividad tiene un doble aspecto, esto es, la **(i) distintividad intrínseca**, mediante la cual «[...] se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado [...]»²⁹, así como **(ii) la distintividad extrínseca**, «[...] por la cual se determina la capacidad del signo para diferenciarse de otros signos [...]»³⁰. En atención a lo anterior, entonces, en el caso de autos el Tribunal indicó que:

«[...] 1.1. En el proceso interno, se ha señalado que la marca solicitada **FRUTA (mixta)** carece de distintividad.

[...]

1.5. En consecuencia, en el presente caso se debe analizar el signo solicitado FRUTA (mixto) se encuentra o no dentro de la causal de irregistrabilidad prevista en el Literal b) del Artículo 135 de la referida Decisión. [...]» (negritas por fuera de texto original)

50. Para efectos de llevar a cabo el análisis solicitado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, se resalta que el signo cuyo registro se solicita en el caso *sub judice* es un signo mixto y, tal y como ya lo ha esbozado la jurisprudencia de esta alta Corporación, se tiene que: «[...] la doctrina se ha inclinado a considerar

²⁷ Interpretación Prejudicial, proceso No. 33-IP-1995.

²⁸ Interpretación Prejudicial, proceso No. 64-IP-2013.

²⁹ Interpretación Prejudicial, proceso No. 64-IP-2013.

³⁰ *Ibidem*.



Radicado: 11001-0324-000-2008-00381-00
Demandante: The Coca-Cola Company
Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico [...]»³¹.

51. En este punto, y para efectos de precisar si el signo «FRUTA» (mixto), carece de distintividad por ser descriptivo de los productos de la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, es menester referirnos a la interpretación prejudicial rendida en este proceso³², que, en relación con los signos descriptivos y genéricos, explicó:

«[...] **2. Signos descriptivos y genéricos**

2.1. En el presente caso se alegó que la denominación "FRUTA" posee carácter descriptivo. Por otro lado, se determinó que, si bien el signo solicitado incorpora una expresión genérica como lo es "FRUTA", este es registrable en la medida que el referido signo sea analizado en conjunto teniendo en cuenta todos los elementos adicionales que contiene.

2.2. Los signos descriptivos o conformados por expresiones descriptivas son aquellos que informan a los consumidores sobre las características, calidad, cantidad, destino, etc. de los productos o servicios que buscan identificar.

2.3. 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 (...)"

[...]

2.4. **Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo conformado por designaciones o indicaciones descriptivas. Sin embargo, los signos compuestos, formados por uno o más descriptivos o con elementos gráficos o figurativos adicionales, 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.**

[...]

2.7. Por su parte, el **literal f) del Artículo 135 de la Decisión 488 de la Comisión de la Comunidad Andina** dispone:

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

(...)

³¹ H. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 3 de junio de 2021, Exp. No. 11001-0324-000-2010-00532-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.

³² Interpretación Prejudicial No. 75-IP-2016 de fecha 25 de julio de 2016.



Radicado: 11001-0324-000-2008-00381-00
Demandante: The Coca-Cola Company
Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

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

2.8. Como se advierte de la disposición antes citada, se prohíbe el registro de signos genéricos, pero ello no impide que palabras genéricas conformen un signo compuesto. La denominación genérica determina el género del objeto que identifica; 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 [...]

2.12. En tal sentido, se deberá determinar si la denominación "FRUTA" de la marca solicitada es genérica o descriptiva en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, así como como en las clases conexas competitivamente, para de esta manera establecer el carácter distintivo y proceder o no al registro de la marca solicitada FRUTA (mixta), teniendo en consideración además los elementos adicionales que conforman dicha marca. [...]». (negritas por fuera del texto)

52. En síntesis, y conforme a lo expuesto, el titular de una marca con elementos **descriptivos** respecto de los productos o servicios que distingue dicha marca no podrá impedir que sus competidores utilicen estos elementos, pues ninguna persona puede ostentar el derecho exclusivo sobre los mismos. Así mismo, y toda vez que la denominación **genérica** determina el género del objeto que identifica, tampoco se puede otorgar a ninguna persona el derecho exclusivo sobre la utilización de esa palabra, ya que se crearía una posición de ventaja injusta frente a otros empresarios.

53. En este estado de cosas, y en el caso de marras, de conformidad a la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina allegada a este proceso, en necesario determinar si el signo «**FRUTA**» (**mixto**) es genérico o descriptivo, en relación con los productos identificados en la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, así como en las clases conexas competitivamente y, en consecuencia, establecer el carácter distintivo del mismo.

54. De manera general, la Sala encuentra que, en el nomenclátor internacional, en su clase 32, se amparan los siguientes productos, a saber: «*Cervezas; bebidas sin alcohol; aguas minerales y carbonatadas; bebidas a base de frutas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas sin alcohol*». (Se destaca)

55. Al respecto, y visto lo anterior, y en relación con los productos que pretende identificar el signo distintivo objeto de controversia, es preciso indicar y recordar que la marca «**FRUTA**» (**mixta**), busca amparar productos de la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, esto es: «*jugos de frutas; bebidas carbonatadas con sabores a frutas; bebidas no alcohólicas; preparaciones para hacer bebidas no alcohólicas*».



Radicado: 11001-0324-000-2008-00381-00
 Demandante: The Coca-Cola Company
 Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

56. Pues bien, en el caso *sub examine*, la Sala encuentra que el signo solicitado «**FRUTA**» (**mixto**), sin duda, incorpora una expresión descriptiva como en efecto lo es “**FRUTA**”, en tanto que informa sobre un ingrediente de los productos amparados por la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza que se pretenden amparar. En efecto, hace mención a la característica de los productos que pretende distinguir, tal y como se pudo verificar una vez revisada y/o consultada la página web de la entidad demandada (SIC)³³.

57. Para la Sala, tal y como lo indicó el demandante, el signo aquí cuestionado, en definitiva, **sí describe, de manera exclusiva y directa, características y propiedades del producto**, tales como: ingredientes.

58. Cabe resaltar que la propia SIC cuando presentó los alegatos de conclusión señaló que “el signo solicitado incorpora una expresión descriptiva como en efecto lo es “FRUTA”.

59. Debe mencionarse también que el signo distintivo «**FRUTA**» (**mixto**), se compone únicamente de una (1) palabra, a saber: «**FRUTA**». La palabra «**FRUTA**» significa o se refiere, de acuerdo con el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española³⁴, al «[...] *Fruto comestible de ciertas plantas cultivables; p. ej., la pera, la guinda, la fresa, etc. [...]*»³⁵.

60. Así las cosas, es preciso señalar que la expresión «**FRUTA**», al ser una acepción aislada y no conjunta o formada por más expresiones o vocablos unidos, y al hacer referencia directa a un aspecto relacionado con el producto de bebidas que ampara el signo solicitado, esto es, al contender el sabor a fruta, claramente se trata de una expresión catalogada como descriptiva de los productos ofrecidos en la clase 32 y, por lo tanto, irregistrable; ya que inmediata y directamente Sí designa el producto o sus características esenciales.

61. En efecto, al entrar en contacto el consumidor promedio con la marca «**FRUTA**» (**mixta**), resulta apenas natural que bien puede este asociarla de manera directa a los productos de jugos de frutas, bebidas carbonatadas con sabores a frutas, bebidas no alcohólicas, etc.; y, al ser una expresión eminentemente aislada y no compuesta, sin lugar a dudas, la Sala debe expresar que no accede esta acepción al grado de distintividad requerido, tal y como en su momento lo puso de presente el extremo demandante, en el libelo de la demanda impetrada.

³³ <https://www.sic.gov.co/marcas>. La relación de los registros marcarios se hace conforme a lo determinado en el **Artículo 177 de la Ley 1564 de 2012**. <https://sipi.sic.gov.co>. Consulta realizada en el sistema de información de la SIC denominado SIPI, en virtud de lo dispuesto en el memorando de entendimiento suscrito el 24 de agosto de 2020 y prorrogado el 24 de agosto de 2022.

³⁴ <https://dle.rae.es>, (Consultado el 12 de enero de 2023).

³⁵ <https://dle.rae.es/fruta?m=form>.



Radicado: 11001-0324-000-2008-00381-00
 Demandante: The Coca-Cola Company
 Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

62. En concordancia con lo anterior, y tal y como se explicó en sentencia de 13 de mayo de 2021³⁶, esta Sala de Decisión ha sido enfática en reiterar 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.

63. Ahora bien, se tiene que, por otra parte, la autoridad marcaria accionada (SIC), puso de presente que la marca mixta objeto de controversia, además de componerse de un elemento nominativo (expresión meramente descriptiva) constaba también de un elemento gráfico (diseño especial de sus letras y caligrafía de la letra “F” mayúscula con forma de hoja cursiva) que, en su criterio y en conjunto, formaban un signo compuesto lo suficientemente distintivo como para ser registrable.

64. En este aparte se recuerda que, y para la Sala, el elemento nominativo del signo mixto objeto de debate 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 consumidor³⁷.

65. Al respecto, es del caso poner de presente que ésta Sección Primera, en providencia calendada el 30 de julio de 2020³⁸ 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**. En dicha oportunidad, se sostuvo lo siguiente:

“[...] 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.

³⁶ H. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 13 de mayo de 2021, Exp. No. 2010-00080-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.

³⁷ Sobre este mismo tema revisar, entre otras, H. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 2 de diciembre de 2021, Exp. No. 2011-00188-00, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón.

³⁸ H. 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.



Radicado: 11001-0324-000-2008-00381-00
Demandante: The Coca-Cola Company
Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

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. [...]**. (Negrillas fuera del texto original)

66. Además, es menester mencionar que el Tribunal Andino, en la interpretación prejudicial rendida en el presente proceso³⁹, 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:

[...] Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo conformado por designaciones o indicaciones descriptivas. Sin embargo, los signos compuestos, formados por uno o más vocablos descriptivos o con elementos gráficos o figurativos adicionales, 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. [...]. (Subrayas de la Sala)

67. Corolario de lo anterior, y en el caso de autos, es preciso poner de relieve que los elementos “adicionales” que componen al signo mixto solicitado «**FRUTA**», esto es, la caligrafía especial y la letra “F” mayúscula con forma de hoja cursiva, en definitiva, NO le otorgan una distintividad suficiente y apta para que proceda su registro como marca. *Contrario sensu*, lo que logran dichos elementos añadidos, es precisamente **resaltar y hacer prevalecer aún más el elemento denominativo de la marca cuestionada**, vista en su conjunto y como un todo.

68. En este orden de ideas, la Sala de Decisión insiste en que el elemento gráfico que acompaña a la marca «**FRUTA**» (**mixta**), sin lugar a dudas, 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.

69. Cabe agregar que, en este mismo sentido, y a la hora de realizar una interpretación de los literales b) y e) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000 (aplicables al caso de marras), esta Sala de Decisión ya se ha pronunciado, tal y como ocurrió en proveído fechado el 2 de diciembre de 2021⁴⁰.

³⁹ Folios 90 a 99 del expediente ordinario (Interpretación Prejudicial No. 75-IP-2016).

⁴⁰ H. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 2 de diciembre de 2021, Exp. No. 2011-00188-00, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón.



Radicado: 11001-0324-000-2008-00381-00
Demandante: The Coca-Cola Company
Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

70. En este estado de cosas, la Sala estima que el signo «**FRUTA**» (**mixto**) NO es distintivo para amparar productos en la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, al estar conformado exclusivamente por una **expresión descriptiva** y que, los elementos “adicionales” que lo componen, esto es, la caligrafía especial y la letra “F” mayúscula y cursiva, con forma de hoja, **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.

71. En tal orden de ideas, al NO poseer la marca cuestionada «**FRUTA**» (**mixta**) la condición de distintividad necesaria, la Sala de Decisión concluye que en el presente caso se configuraron las causales de irregistrabilidad señaladas en el artículo 135 literales b) y e) de la Decisión 486 de 2000; lo que impone, en consecuencia, acceder a las súplicas de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutive de esta providencia.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado en 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 la nulidad de los actos administrativos acusados, a saber, las Resoluciones Nos. 11137 del 16 de abril de 2008, 19747 del 17 de junio de 2008 y 28695 del 11 de agosto de 2008, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, **ORDENAR** a la SIC cancelar la inscripción del certificado de registro No. 361.052 de la marca «**FRUTA**» (**mixta**), para distinguir productos comprendidos en la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, en favor de la sociedad S.M. Jaleel & Company Limited (“JALEEL”).

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

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

QUINTO: En firme esta providencia, **ARCHIVAR** el expediente, previas las anotaciones de rigor.



Radicado: 11001-0324-000-2008-00381-00
Demandante: The Coca-Cola Company
Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Se deja constancia, de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejero de Estado
Presidente

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejera de Estado

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley. P (20).