



Radicación: 11001 03 24 000 2011 00026 00  
Demandante: Banco Comercial Av Villas S.A.

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

**Consejero Ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ**

**Bogotá, D.C., veinte (20) de octubre de dos mil veintitrés (2023)**

**Referencia:** NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO  
**Radicación:** 11001 03 24 000 2011 00026 00  
**Demandante:** BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.  
**Demandado:** SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

**Tema:** No son nulos los actos administrativos que negaron el registro del signo "AHORRAMAS" ante la falta de distintividad entre los servicios de la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza.

**SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA**

La Sala procede a decidir de fondo, en única instancia, la demanda promovida por la parte actora en contra de la Resolución nro. 40839 del 4 de agosto de 2010 mediante la cual la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro de la marca "AHORRAMAS", así como las Resoluciones números 52059 del 28 de septiembre de 2010<sup>1</sup> y 55530 del 19 de octubre de 2010<sup>2</sup>, que resolvieron los recursos de reposición y de apelación, respectivamente, en el sentido de confirmar la decisión inicial.

<sup>1</sup> Las Resoluciones 40839 y 52059 de 2010 fueron expedidas por la directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio.

<sup>2</sup> Expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial.



## I. ANTECEDENTES

### 1.1. La demanda

La sociedad Banco Comercial AV Villas S.A., actuando por conducto de apoderado judicial, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto por el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, presentó demanda en contra de la Superintendencia de Industria y Comercio, para lo cual formuló las siguientes pretensiones<sup>3</sup>:

*"[...] 1. Declarar la nulidad de la Resolución nro. 40839 del 4 de agosto de 2010, por medio de la cual la Directora de Signos Distintivos negó de oficio el registro de la marca AHORRAMÁS (nominativa), para distinguir servicios de la clase 36 de la clasificación internacional.*

*2. Se anule igualmente la Resolución nro. 52059 del 28 de septiembre de 2010, por medio de la cual, al decidir el recurso de reposición, se confirma la decisión contenida de la Resolución nro. 40839 del 4 de agosto de 2010.*

*3. Se declare la nulidad de la Resolución nro. 55530 de 19 de octubre de 2010, por medio de la cual, al decidir el recurso de apelación, se confirma la decisión contenida en la Resolución nro. 40839 del 4 de agosto de 2010.*

*4. Como consecuencia de la nulidad de las resoluciones referidas en los numerales anteriores, se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, como restablecimiento del derecho, que otorgue el registro de la marca AHORRAMAS (nominativa), para identificar servicios de seguros: negocios financieros, negocios monetarios; y negocios inmobiliarios, servicios comprendidos en la clase 36 de la clasificación internacional, en favor de la sociedad Banco Comercial Av Villas, S.A.*

*4.2. (sic) Se ordene a la División de Signos Distintivos, por intermedio del Superintendente de Industria y Comercio, que expida el certificado de registro de la marca AHORRAMAS, asignando el número de certificado correspondiente [...]"*

### 1.2. Hechos

La parte actora indicó que el 15 de julio de 2010 solicitó el registro de la marca "AHORRAMAS" para identificar los servicios de seguros, negocios financieros, negocios monetarios y negocios inmobiliarios, los cuales se

<sup>3</sup> Folios 20 a 31 del cuaderno principal.



encuentran comprendidos en la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza.

Arguyó que la directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio mediante la Resolución nro. 40839 del 4 de agosto de 2010 negó la precitada petición por estimar que estaba incurso en la causal prevista por el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, que impide el registro de marcas que carezcan de distintividad intrínseca.

Afirmó que la anterior decisión fue confirmada por las Resoluciones números 52059 del 28 de septiembre y 55530 del 19 de octubre de 2010, que resolvieron los recursos de reposición y de apelación, respectivamente.

### **1.3. Normas invocadas como infringidas y concepto de violación**

La parte actora estima que los actos demandados infringieron los literales a) y b) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, lo que sustentó en lo siguiente:

1.3.1. *"La distintividad de la expresión AHORRAMAS como marca evocativa"*. Aseveró que con los actos cuestionados la Superintendencia de Industria y Comercio desconoció que la expresión "AHORRAMAS" es un elemento cuyo uso ha sido implementado de manera auténtica, única y original por esa sociedad en relación con los servicios que presta.

Alegó que, independientemente que esa expresión esté conformada por los elementos "ahorra y más" y que puedan o no ser individualmente considerados como componentes descriptivos, lo cierto es que *"les ha dado un manejo completamente único y distintivo, convirtiéndose en un exitoso modelo comercial que actualmente se encuentra consolidado en el mercado nacional y extranjero y que el consumidor identifica de manera directa como de [su] propiedad"*.



Manifestó que una cosa son los elementos "*ahorra y más*" que podrían considerarse como irregistrables y otra muy diferente el "*conjunto arbitrario*" que se integra en la denominación marcaria "*AHORRAMAS*", la cual no constituye en sí misma un concepto del que se predique algún grado de descriptividad, como "*ahorrar*" y "*más*" o "*ahorrar más*", ni falta de distintividad y tampoco es un vocablo genérico, "*[s]ino que los evoca de manera auténtica, original y hasta el momento única en el mercado*".

Anotó que la aludida expresión tiene los elementos necesarios para constituirse como marca y distinguir los servicios de la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que no puede ser desestimado su registro bajo el argumento que las expresiones que lo conforman se relacionan con servicios de la referida nomenclatura, puesto que no se pretende la obtención de los derechos sobre los conceptos, sino la protección de un signo que esa sociedad creó.

Alegó que la ausencia de distintividad a la que aludió la superintendencia demandada solo puede concluirse después de hacer un proceso de raciocinio sobre los componentes de la expresión "*AHORRAMAS*", individualmente considerada; no obstante, las expresiones carentes de distintividad no requieren razonamientos ni procesos de inferencia, sino que se coligen de su propio tenor.

Agregó que la administración al concederle en su momento el registro de la marca "*AHORRAMAS*" (mixta), tenía claro que los conceptos de "*ahorrar*" y "*más*" asociados a los servicios que ofrece, podrían tenerse "*[c]omo inapropiables de manera exclusiva por parte de terceros; sin embargo, se consideró que la denominación "AHORRAMAS", (...) resulta plenamente registrable, por tratarse de una marca compuesta suficientemente distintiva al ser apreciada en su conjunto*".

Señaló que marcas como "*SUPER RICAS*", "*NUTRIPAN*", "*RAPI-PAPA*" o "*CHOCOLISTO*" registradas en la Clase 30 y "*PREVIMEDIC*" en la Clase 44 de la Clasificación Internacional de Niza, presentan elementos semánticos



con una evidente referencia a conceptos de uso común e incluso descriptivos en relación con los productos y servicios que distinguen, por lo que no puede desconocerse que tanto aquellas marcas como la solicitada en el presente asunto, son aptas para ejercer al registro puesto que no se pretende un monopolio sobre los conceptos que evocan sino sobre el conjunto de las expresiones que las integran.

1.3.2. *"La simplicidad del signo solicitado no afecta su distintividad"*. Alegó que en los actos administrativos demandados, la Superintendencia de Industria y Comercio considera que el signo *"es demasiado simple para constituir marca, para derivar de tal afirmación la falta de distintividad, desconociendo el carácter evocativo de la expresión "AHORRAMAS" que le da la capacidad de constituir marca"*.

Indicó que la Decisión 486 no prevé que los signos a registrar deban tener un determinado grado de complejidad puesto que basta que sea evocativo para que sea considerado una marca comercial, por lo que se trata de una carga no prevista en la norma comunitaria; agregó que no existen argumentos objetivos que conduzcan afirmar que la marca *"AHORRAMAS"* no tiene la capacidad distintiva para identificar un origen empresarial en el mercado.

Argumentó que la imposición de que el signo tenga un determinado grado de complejidad causa una carga ilegal para los signos que pretenden ser registrados, en la medida que, la Decisión 486 no prevé que los signos a registrar deban tener un determinado grado de complejidad.

1.3.3. *"Derechos adquiridos sobre la expresión AHORRAMAS, por parte del Banco Comercial AV Villas S.A"*. Afirmó que la sociedad posee los derechos exclusivos sobre la marca *"AHORRAMAS"* (mixta), la cual se encuentra amparada por el Certificado de Registro nro. 148784, vigente hasta el 17 de diciembre de 2013, para distinguir servicios de la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que no existe argumento suficiente para negar la solicitud de registro nominativo en la medida que



debe considerarse como una marca derivada del registro sobre el signo "AHORRAMAS" (mixto) en la Clase 36.

Añadió que la nueva marca es una simple variación de la anterior, pero no altera la esencia del signo constituido por la denominación "AHORRAMAS" (nominativa), por lo que es una manifestación del derecho que tiene AV Villas sobre la marca "AHORRAMAS" (mixta), "[e]l cual se encuentra amparado por actos administrativos que se encuentran en firme y debidamente ejecutoriados, por lo que gozan de presunción de legalidad (...) y, en consecuencia, deben ser respetados por las correspondientes autoridades".

## II. TRÁMITE DEL MEDIO DE CONTROL

2.1. La demanda fue presentada el 16 de diciembre de 2010<sup>4</sup> y admitida por auto del 18 de mayo de 2011 en contra de la Superintendencia de Industria y Comercio<sup>5</sup>, el cual se notificó por aviso el 15 de diciembre de 2011<sup>6</sup> y se fijó en lista desde el 17 de enero de 2012<sup>7</sup>.

2.2. Mediante escrito radicado el 30 de enero de 2012, esto es, en oportunidad, la **Superintendencia de Industria y Comercio**, obrando por conducto de apoderada judicial, contestó la demanda y se opuso a las pretensiones, para lo cual expuso lo siguiente<sup>8</sup>:

Señaló frente a la "irregistrabilidad de expresiones genéricas, descriptivas y comunes o usuales" que alegó la parte actora, que de los documentos obrantes en el expediente administrativo se concluyó que el signo distintivo "AHORRAMAS" (nominativo) no cumplió con el requisito de distintividad por lo que fue negado su registro, acorde con lo dispuesto por el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000.

<sup>4</sup> Folio 31 del cuaderno principal, el asunto fue asignado por reparto al entonces Consejero de Estado Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta.

<sup>5</sup> Folios 41 y 42 ibídem.

<sup>6</sup> Folio 49 ibídem.

<sup>7</sup> Folio 52 ibídem.

<sup>8</sup> Folios 57 a 66 ibídem.



Adujo que en el examen de registrabilidad se encontró que la expresión "AHORRAMAS" carece de la distintividad necesaria para funcionar como marca e identificar los servicios de la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza respecto de otras marcas que se encuentran en el mercado de servicios financieros, por cuanto corresponde a una característica asociada a un sistema de ahorro.

Agregó que la distintividad es un requisito fundamental para el registro marcario por lo que la ausencia del mismo puede darse por razones intrínsecas o inherentes a su estructura, es decir, *"cuando se desprende de circunstancias referentes al signo en sí mismo o de la relación que exista entre éste y los bienes o servicios que aspira designar, tal como sucede en el caso de los signos genéricos o descriptivos"*; mientras que la denominación genérica es la expresión que hace referencia al producto o servicio y corresponde al vocabulario general, por lo que no puede otorgarse el derecho exclusivo a una persona, puesto que crearía una situación injusta frente a otros empresarios.

Indicó que no es cierto que la expresión "AHORRAMAS" sea una marca que evoca, toda vez que *"[e]s de tal simplicidad que la misma no es susceptible de apropiación individual así como tampoco de evocar, es decir, de brindar al consumidor una idea clara sobre el producto o servicio que se pretende ofrecer en el mercado"*.

Sobre *"la simplicidad del signo solicitado no afecta su distintividad"*, manifestó que la función más relevante de la marca es la distintividad, dado que permite identificar los productos o servicios que ofrece una empresa de los ofrecidos de otra, por lo que su ausencia conllevaría a la inexistencia del signo marcario, requisito que no se cumplió en el presente asunto y, por lo tanto, se concluyó que estaba incurso en la causal de irregistrabilidad en tanto no tenía la capacidad para generar en el consumidor el efecto de reconocimiento e individualización del signo en el mercado.



En relación con *"los derechos adquiridos sobre la expresión AHORRAMAS por parte del Banco Comercial AV Villas S.A"*, explicó que cada solicitud de registro marcario se estudia de manera independiente y de acuerdo con las situaciones de cada caso particular; añadió que para conceder el registro de la marca "AHORRAMAS" (mixta) se tuvieron en cuenta circunstancias específicas, *"en primer lugar, es mixta, por ser un signo conformado por elementos gráficos que en su conjunto, entiéndase (tamaño y tipo de letra) le otorgan la distintividad requerida para ser registrado, situación que no se presenta en el caso materia de debate, en el que las circunstancias de hecho y derecho son distintas y el signo solicitado, "AHORRAMAS" (nominativo), es netamente nominativo"*.

Anotó que si bien la marca "AHORRAMAS" (mixta) se concedió a la sociedad actora para la clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza mediante el registro nro. 148784, dicha circunstancia no es presupuesto para la concesión de un nuevo registro, por lo que los actos acusados no infringen las normas invocadas por la demandante.

2.3. Por auto del 27 de julio de 2012 se abrió a pruebas el proceso<sup>9</sup> y mediante proveído de la misma fecha se ordenó la suspensión del proceso para la elaboración de la respectiva solicitud de interpretación prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina<sup>10</sup>.

#### **2.4. La interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina**

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial nro. 276-IP-2015<sup>11</sup>, en la que, luego de hacer alusión a los antecedentes del proceso, los hechos de la demanda y los argumentos de la contestación, señaló que el Consejo de Estado solicitó la interpretación de los literales a) y b) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión

<sup>9</sup> Folio 73 ibídem.

<sup>10</sup> Folios 74 y 75 ibídem.

<sup>11</sup> Folios 121 a 127 ibídem.





de la Comunidad Andina; sin embargo, concluyó que solo procedía, por resultar pertinente, respecto del literal b) de la norma *ejusdem*.

Precisado lo anterior, señaló que las cuestiones a interpretar eran (i) la irregistrabilidad de un signo por falta de distintividad; (ii) expresiones descriptivas en la conformación de signos denominativos y, por último, (iii) los signos evocativos.

En cuanto a la irregistrabilidad de signos por falta de distintividad, explicó que era necesario abordar este análisis por cuanto la Superintendencia de Industria y Comercio denegó el registro como marca del signo "AHORRAMAS" por considerar que carece de distintividad intrínseca.

Señaló que el registro de un signo como marca está supeditado al hecho de que sea distintivo, perceptible y susceptible de representación gráfica, por lo que, no podrán ser registrados como marcas los signos que carezcan de distintividad.

Agregó que el signo es distintivo cuando por sí solo sirve para diferenciar un producto o servicio sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales. La distintividad tiene un doble aspecto, intrínseca, que determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado, y la extrínseca, que es la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado.

Concluyó que, deberá analizarse si el signo "AHORRAMAS" es distintivo respecto de los servicios "de seguros, negocios financieros, negocios monetarios, negocios inmobiliarios", que pretende distinguir en la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza.

En lo relativo a las expresiones descriptivas en la conformación de signos denominativos, sostuvo que, era necesario abordar este punto por cuanto la Superintendencia de Industria y Comercio manifestó que el signo en cuestión carece de distintividad intrínseca porque corresponde a una



característica asociada a un sistema de ahorro que no logra identificar el origen empresarial respecto de otras marcas presentes en el mercado financiero.

Con fundamento en la interpretación prejudicial emitida en el proceso 02-IP-2014, manifestó que los signos descriptivos son aquellos que informan a los consumidores exclusivamente lo concerniente a las características de los productos o de los servicios que buscan identificar.

Expuso que no es registrable el signo denominativo compuesto exclusivamente por expresiones descriptivas, no obstante, será registrable si el conjunto de sus elementos le otorgan carácter distintivo. En ese sentido, afirmó que esta Corporación deberá determinar si el signo "AHORRAMAS" es descriptivo en relación con los servicios de la Clase 36 y clases conexas competitivamente, por lo que, deberá formularse la pregunta "cómo es" el servicio que distingue, de tal manera que si la respuesta suministrada espontáneamente por un consumidor medio es igual a la designación de dicho servicio habrá lugar a establecer su naturaleza descriptiva.

Anotó que lo que es descriptivo en una clase específica puede no serlo así en otra, por ejemplo, los términos descriptivos en materia de servicios mecánicos, pueden no serlo en servicios de restaurantes.

En cuanto a los signos evocativos, arguyó que se desarrollaría el tema debido a que en la demanda el banco AV Villas S.A. alegó que el signo "AHORRAMAS" no constituye un concepto con algún grado de descriptividad ni falta de distintividad, sino que, de manera auténtica, original y hasta el momento única en el mercado evoca el servicio que pretende distinguir.

Indicó que el signo evocativo es el que sugiere en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, exigiéndole hacer uso de la imaginación y del entendimiento para



relacionar aquel con este objeto. Las marcas evocativas no se refieren de manera directa a una característica o cualidad del producto, *“haciendo necesario que el consumidor, para llegar a comprender qué es el producto o servicio, deba realizar un proceso deductivo y usar su imaginación, pues, únicamente tiene una idea leve otorgada por el mismo”*.

Sostuvo que entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con el producto o servicio que se pretende 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 su signo distintivo. Esto ocurre, en el caso de signos evocativos que contengan elementos genéricos, descriptivos o de uso común. Cosa distinta, ocurre cuando el signo evocativo es de fantasía y no hay una fuerte proximidad con el producto o servicio que se pretende distinguir, en este evento, el consumidor tendrá que hacer una deducción no evidente y, por lo tanto, la capacidad de escritura del signo es marcadamente fuerte.

Frente a este aspecto, concluyó que esta Corporación deberá analizar si el conjunto denominativo *“AHORRAMAS”* es una expresión evocativa o no con relación a los servicios de seguros, negocios financieros, negocios monetarios, negocios inmobiliarios que pretenden distinguir el signo solicitado en la clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza.

Por último, se refirió a que la sociedad demandante alegó que tiene un derecho previo sobre la marca mixta *“AHORRAMAS”* en la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza. Sobre este punto manifestó que dicha circunstancia no le concede indefectiblemente el registro del signo solicitado, debido a que, la oficina nacional competente tiene que efectuar el examen de registrabilidad, teniendo en cuenta, entre otros factores, las causales de irregistrabilidad previstas en el artículo 135 y las prohibiciones del artículo 136 de la Decisión 486.



2.5. Por auto del 24 de mayo de 2016 se ordenó correr traslado a las partes y al Ministerio Público para que presentaran alegatos de conclusión y rindiera el concepto, respectivamente<sup>12</sup>.

2.5.1. La sociedad actora presentó escrito en oportunidad en el que reiteró los argumentos de la demanda<sup>13</sup>.

2.5.2. Por su parte, la apoderada de la Superintendencia de Industria y Comercio reprodujo los argumentos que expuso al descorrer el traslado de la demanda<sup>14</sup>.

2.5.3. El señor Agente del Ministerio Público guardó silencio.

### **III. CONSIDERACIONES DE LA SALA**

#### **3.1. Competencia**

De conformidad con lo establecido en los artículos 128, numeral 7<sup>15</sup> del Código Contencioso Administrativo- Decreto 01 del 2 de enero de 1984 y 13 del Acuerdo 80 del 12 de marzo de 2019<sup>16</sup> expedido por la Sala Plena de la Corporación, esta Sección es competente para conocer de la presente demanda.

#### **3.2. Los actos acusados**

Se pretende la nulidad de los siguientes actos expedidos por la Superintendencia de Industria y Comercio:

---

<sup>12</sup> Folio 129 ibídem.

<sup>13</sup> Folios 142 a 159 ibídem.

<sup>14</sup> Folios 130 a 136 ibídem.

<sup>15</sup> *ARTICULO 128. COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN UNICA INSTANCIA. <Código derogado por el artículo 309 de la Ley 1437 de 2011. Rige a partir del dos (2) de julio del año 2012. El texto vigente hasta esta fecha es el siguiente:> <Subrogado por el artículo 36 de la Ley 446 de 1998. El nuevo texto es el siguiente:> El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá de los siguientes procesos privativamente y en única instancia: (...) // 7. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley".*

<sup>16</sup> Que compiló y actualizó el Reglamento del Consejo de Estado.



-) La Resolución nro. 40839 del 4 de agosto de 2010, mediante la cual la directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro de la marca "AHORRAMAS" para distinguir los servicios de la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza con fundamento en lo siguiente<sup>17</sup>:

"[...] **PRIMERO:** Que por escrito presentado el 15 de julio de 2009, la sociedad BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A., solicitó el registro de la marca AHORRAMAS (nominativa), para distinguir servicios comprendidos en la clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza.

**SEGUNDO:** Que publicado el extracto en la Gaceta de Propiedad Industrial nro. 612, no se presentaron oposiciones por parte de terceros.

(...)

## **2.2. El caso concreto**

*El signo respecto del cual se solicita el registro es el siguiente: AHORRAMAS (nominativo).*

*Ahora bien, una de las funciones principales de la marca es distinguir productos o servicios, si la marca no logra establecer en el consumidor dicha distinción, deberá negarse su registro.*

*Como puede observarse, el signo solicitado AHORRAMAS consiste en una expresión compuesta que infiere una característica asociada a un sistema de ahorro y que no logra identificar el origen empresarial respecto de otras marcas que se encuentran en el mercado de los servicios financieros. Adicionalmente, no le agrega elementos gráficos que le den distintividad, por consiguiente, el signo solicitado no ofrece a los consumidores elementos para distinguir los servicios solicitados en el comercio.*

*En efecto, el signo solicitado AHORRAMAS es de tal simplicidad que no lograría individualizar los servicios que ofrece, por ende, la expresión solicitada carece de la distintividad intrínseca para ser considerado como marca, más aún si se tiene en cuenta que el signo solicitado en registro pretende identificar: 'seguros; negocios financieros; negocios monetarios; negocios inmobiliarios' y que la expresión AHORRAMAS actúa como calificativo del servicio ofrecido.*

*Con las premisas anteriormente expuestas, considera este Despacho que el signo solicitado no logra referir ni los servicios solicitados ni el origen empresarial de los mismos, careciendo así de la suficiente distintividad para serle otorgado el registro como marca.*

*De conformidad con lo anterior, el signo solicitado a registro está comprendido en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 135, literal b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina [...]"*

<sup>17</sup> Folios 12 y 13 cuaderno principal.



-) La Resolución nro. 52059 del 30 de septiembre de 2010 expedida igualmente por la directora de Signos Distintivos, que dispuso no reponer la anterior decisión, con fundamento en lo siguiente<sup>18</sup>:

*"[...] Teniendo en cuenta los argumentos planteados por el recurrente, así como los fundamentos doctrinales y jurisprudenciales en materia de propiedad industrial, esta Dirección, al analizar el signo previamente representado, encuentra que la expresión AHORRAMAS es comprensible por el público consumidor como la contracción de las expresiones AHORRAR y MAS, las cuales confieren el concepto de conservar recursos de gran cantidad, generando en el consumidor la idea de encontrarse frente a servicios que le permitan reservar en gran medida o guardar una gran suma de dinero de su gasto ordinario como previsión para las necesidades futuras.*

*Así las cosas, esta oficina considera que el signo solicitado está desprovisto de distintividad, pues entre la expresión AHORRAMAS y los servicios que se pretenden identificar, existe una estrecha relación, toda vez que la finalidad de las relaciones comerciales y de correcta administración de negocios, supone un ahorro de los recursos, con lo cual, el consumidor al encontrar el signo en el comercio no podrá asociarlo con un determinado origen empresarial, pues como se mencionó, al referirse directamente a la finalidad de los servicios identificados, se trata de un término que es común y habitualmente usado por los empresarios del sector financiero.*

*(...)*

*Pues bien, considera esta oficina que la solicitud objeto de análisis carece de la distintividad propia de una marca, es decir, que no posee la capacidad de generar en el consumidor el efecto de reconocimiento e individualización del signo dentro del mercado. Igualmente, es insuficiente su condición distintiva, la cual es necesaria para que los usuarios identifiquen procedencia empresarial de los servicios que se ofrecen en el mercado.*

*En consecuencia, el signo solicitado para registro está incurso en la causal de irregistrabilidad establecida en el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.*

*Ahora bien, se le aclara al recurrente que si bien la sociedad BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A., es titular de la marca AHORRAMAS (MIXTA), en la clase 36, se debe a que dicho signo está conformado por elementos gráficos que, en su conjunto, entiéndase (tamaño y tipo de letra) le otorgan la distintividad requerida para ser registrado como marca [...]"*

-) La Resolución nro. 55530 del 19 de octubre de 2010 proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial que resolvió el

<sup>18</sup> Folios 14 a 16 cuaderno principal.



recurso de apelación, en el sentido de confirmar las precitadas decisiones, por lo siguiente<sup>19</sup>:

*"[...] En efecto, se observa que el signo solicitado indica de forma directa el servicio ofrecido, esto es, un sistema de ahorro, es decir, que el consumidor no tendrá que realizar mayor análisis sobre el servicio ofrecido, donde no obra ningún elemento lo suficientemente distintivo que permita deducir su origen empresarial, no cumpliendo así con una de las principales funciones de las marcas.*

*Se trata entonces de una expresión de tal simplicidad, haciendo que la misma no sea susceptible de apropiación individual sin que se observen otros elementos normativos o gráficos que le aporten la distintividad requerida (sic) para ser objeto de protección marcaria.*

*Ahora bien, frente a la marca AHORRAMAS (mixta) nro. 148784, que distingue servicios de la clase 36 internacional vigente hasta el 17 de diciembre de 2013, de la cual es titular la sociedad solicitante, es menester aclarar que la misma no es presupuesto para la concesión de un nuevo registro, teniendo en cuenta que del estudio previo ha quedado claro que la expresión AHORRAMAS por sí sola carece de distintividad, donde dicho derecho marcario fue concedido con fundamento en su configuración mixta lo que no sucede en el presente caso.*

*En consecuencia, la marca objeto de la solicitud está comprendida en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 135, literal b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina [...]"*

### **3.3. Objeto de la controversia**

La parte actora invocó como cargos de nulidad la infracción de los literales a) y b) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000. Para sustentar la vulneración, aludió a tres argumentos que denominó: (i) *"la distintividad de la expresión "AHORRAMAS" como marca evocativa"*, en la que expuso que el signo no carece de distintividad, ni es exclusivamente descriptivo, sino que tiene una capacidad *"evocativa"*; (ii) *"la simplicidad del signo solicitado no afecta su distintividad"*, en el que alegó que en los actos acusados se consideró que el signo era simple para constituir una marca, y así afirmar la falta de distintividad, por lo que estimó era una carga ilegal pretender que el signo solicitado tenga un determinado grado de complejidad, pues ello no está previsto en la Decisión 486 y, por último, (iii) *"los derechos adquiridos sobre la expresión "AHORRAMAS" por parte del banco comercial AV Villas S.A."*, consistente en que la entidad bancaria

<sup>19</sup> Folios 17 y 18 cuaderno principal.



tiene un derecho de registro de la marca "AHORRAMAS" (mixta), por lo que no hay razón para negar el registro del signo "AHORRAMAS" (nominativo).

Por su parte, la Superintendencia de Industria y Comercio manifestó que el signo "AHORRAMAS" carece de la distintividad necesaria para funcionar como marca e identificar los servicios de la Clase 36 respecto de otras que se encuentran en el mercado de servicios financieros, por cuanto corresponde a una característica asociada a un sistema de ahorro.

Acorde con lo señalado, lo primero que la Sala advierte es que, aunque la parte actora alegó como infringidos los literales a) y b) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000, lo cierto es que no explicó con suficiencia los motivos por los que estima los actos acusados transgreden el precitado literal a), y, por el contrario, su argumentación se circunscribió a la defensa de la distintividad del signo "AHORRAMAS", cuyo registro fue negado con fundamento en el literal b) (*ibíd.*).

Así las cosas y, como lo indicó el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en su interpretación prejudicial, sólo es pertinente analizar el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486.

En ese sentido, la Sala deberá establecer si son nulos los actos expedidos por la Superintendencia de Industria y Comercio que negaron el registro de la marca nominativa "AHORRAMAS" para distinguir los servicios de "seguros, negocios financieros, negocios monetarios y negocios inmobiliarios" de la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza por carecer de distintividad intrínseca y, por lo tanto, le corresponde examinar si dichas decisiones contradicen o no el literal b) del artículo 135<sup>20</sup> de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

---

<sup>20</sup> "[...] Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (...) b) carezcan de distintividad [...]".





### 3.4. Análisis del caso concreto

La Sala observa que la sociedad Banco AV Villas S.A. solicitó a la Superintendencia de Industria y Comercio el registro del siguiente signo:

Signo	Clase
AHORRAMAS (NOMINATIVA)	36 Seguros; negocios financieros; negocios monetarios; negocios inmobiliarios

Como lo indicó el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la distintividad del signo es un requisito esencial para que proceda su registro como marca, dado que le permite al consumidor individualizar, identificar y diferenciar en el mercado unos productos o servicios de otros, sin riesgo confundirlos por las similitudes que presenten en sus características esenciales o primordiales.

Según lo precisó la sociedad actora, el signo "AHORRAMAS" (nominativo) es el resultado de dos expresiones: "ahorra" y "más"<sup>21</sup>; al analizarlas en su sentido literal se observa:

La expresión "ahorra", es el sustantivo que proviene del verbo "ahorrar" que, de acuerdo con el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española significa: "[R]eservar alguna parte del gasto ordinario. Guardar dinero como previsión para necesidades futuras. Evitar un gasto o consumo mayor [...]"<sup>22</sup>; mientras que, la expresión "más", en el contexto de la palabra compuesta que se analiza, se trata de un adverbio de cantidad, es decir, que aporta información cuantitativa a la expresión "ahorra" que le antecede.

<sup>21</sup> De acuerdo con el escrito de demanda, el signo "AHORRAMAS" está conformado por las palabras "ahorra" y "más", por lo que esta última, al llevar tilde, se trata de un adverbio o adjetivo.

<sup>22</sup> Consulta realizada el 10 de octubre de 2023 en la página <https://www.rae.es/drae2001/ahorrar>.



Siguiendo la metodología propuesta por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial que rindió en el presente asunto, la denominación descriptiva responde a la pregunta *¿cómo es?* el servicio que distingue y, para ello, debe analizarse el signo de manera conjunta “[e]n relación con los productos o servicios para los que se ha solicitado su registro y, por otra, en relación con la percepción del público al que va dirigida, y que está formado por el consumidor de dichos productos o servicio”.

Acorde con lo señalado, resulta relevante recordar los servicios que ofrecen las marcas previamente registradas bajo Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza y, al respecto, esta Sección ha dicho que aquellos tienen como finalidad<sup>23</sup>: “i) el manejo, aprovechamiento e inversión del dinero; ii) indemnizar al asegurado en caso de que haya daño; y iii) operación de compraventa de inmuebles”; asimismo, dichos servicios “[e]stán dirigidos especialmente a consumidores que desean adquirir servicios que les permitan un ahorro de dinero o la compraventa de bienes, aunado se trata se servicios prestados por un sector especializado en el marco de operaciones financieras y monetarias”<sup>24</sup>, por lo que una de las características es la generación de dinero<sup>25</sup>.

En ese sentido, la Sala concluye que dentro de las características que comprende la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza está la generación de dinero a través del ahorro, bien sea que se presente como resultado de los servicios dirigidos al manejo, el aprovechamiento y la inversión del dinero que bajo dicho concepto ofrecen las marcas previamente registradas en esta nomenclatura (v.gr. cdt’s, cuentas de ahorro, seguros, entre otros) o que se generen como consecuencia

<sup>23</sup> Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 22 de octubre de 2021, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, radicado nro. 11001-03-24-000-2012-00088-00.

<sup>24</sup> Ibidem, reiterando lo señalado en la sentencia de la misma Sección del de 3 de junio de 2021, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, radicado nro. 11001-03-24-000-2010-00532-00.

<sup>25</sup> Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 10 de octubre de 2012, C.P. María Claudia Rojas Lasso, radicado nro. 11001-03-24-000-2006-00229-00.



indirecta de otros servicios financieros que ofrecen.

Lo anterior, conlleva a afirmar que la característica del ahorro constituye un elemento determinante al momento en que los usuarios y consumidores de tales servicios deciden elegir uno u otro dentro del mercado, por lo que se evidencia que se trata de una expresión genérica empleada comúnmente por las entidades financieras en el giro de las operaciones de los servicios que prestan bajo la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza.

Así las cosas, el signo "AHORRAMAS" cuyo registro solicitó la sociedad actora, describe de manera explícita una característica propia de los servicios que ofrecen las marcas registradas en la Clase 36 de la precitada nomenclatura, en otras palabras, no sólo tiene una relación directa con los servicios que busca distinguir, sino que se trata de un elemento informativo, que es común en el giro de las operaciones financieras y monetarias de las entidades que los ofrecen.

De este modo, un consumidor medio al contestar la pregunta: *¿Cómo es el producto y servicio financiero "AHORRAMAS"?* afirmará que son seguros, negocios financieros, negocios monetarios, negocios inmobiliarios que ofrecen mayores ingresos a través del ahorro.

De contera, se trata de un signo compuesto por expresiones descriptivas que, como lo afirmó la Superintendencia de Industria y Comercio, en el acto que resolvió el recurso de apelación, indica de forma directa el servicio ofrecido, esto es, un sistema de ahorro, por lo que el consumidor no podrá asociarlo a un determinado origen empresarial.

De otro lado, la Sala advierte que tampoco se trata de un signo evocativo, en la medida que el consumidor no debe hacer un proceso deductivo para concluir los servicios que pretende ofrecer la sociedad actora a través del precitado signo, por el contrario, la palabra compuesta "AHORRAMAS" al pretender registrarse en la Clase 36 de la Clasificación Internacional de



Niza, es claro que está dirigido al manejo, aprovechamiento e inversión del dinero; a indemnizar al asegurado en caso de que haya daño y a la operación de compraventa de inmuebles.

A propósito de la capacidad evocativa de un signo, esta Sala ha explicado<sup>26</sup> que, "[p]uede decirse que 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. Este tipo de signos, pueden conformarse a partir de palabras o terminaciones que, individualmente consideradas, pueden tratarse de palabras comunes o genéricas, pero que combinados, pueden llegar a conformar en su conjunto, una expresión de carácter evocativo, apreciable con aptitud distintiva".

Precisamente, esta Sección en un caso donde se solicitó el registro del signo "RENTAHORRO" en la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza explicó<sup>27</sup>:

*"[...] 39. Así las cosas, la Sala procede aplicar al caso sub lite el método indicado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial:*

- ¿Cómo es el producto y servicio financiero? Son seguros, negocios financieros, negocios monetarios o negocios inmobiliarios que generan "renta" con base en el "ahorro" realizado por el consumidor.*
- ¿Qué es el producto y servicio financiero? La generación de "renta", esto es, la utilidad o beneficio pecuniario o ingreso y aumento de la riqueza del consumidor, por el "ahorro" que efectúa en el producto financiero.*

*40. En efecto, el consumidor promedio buscara y utilizará estos productos y servicios financieros de la clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza, con el fin de obtener una "renta", no una pérdida, a partir de su "ahorro", razón por la cual, la Sala evidencia que el signo nominativo "RENTAHORRO" es descriptivo y tiene una relación directa con las principales características de los productos y servicios que busca distinguir, tal y como lo concluyen los actos administrativos demandados cuando*

<sup>26</sup> Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 3 de junio de 2021, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, radicado nro. 11001-03-24-000-2010-00532-00.

<sup>27</sup> Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 31 de julio de 2018, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, radicado nro. 11001-03-24-000-2009-00356-00.



*realizaron el mismo análisis de registrabilidad que el efectuado en la presente sentencia.*

*41. Aunado a lo anterior, la Sala advierte que el signo en cuestión no es evocativo, pues para comprender qué es el producto y servicio, esto es, seguros, negocios financieros, negocios monetarios o negocios inmobiliarios, el consumidor promedio, inclusive un consumidor que no ha tenido acercamiento a los mismos, no debe realizar un proceso deductivo ni usar su imaginación para entender que son dos atributos inherentes y complementarios que caracterizan tales productos financieros.*

*42. En ese mismo sentido para la Sala es claro el evidente alcance descriptivo que tienen las palabras "renta" y "ahorro", inclusive en su unión sintética en el signo nominativo "RENTAHORRO", para el consumidor promedio de los productos de la clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza, que la lleva a compartir lo indicado por la parte demandada, en los actos administrativos demandados, respecto que no se puede conceder el registro del signo en cuestión porque "[...] se estaría dando exclusividad a un tercero sobre una expresión que es de uso común en un determinado sector" como lo es los productos y servicios financieros de la referida clase.*

*43. La Sala evidencia que signo mixto "RENTAHORRO" no cumple con los requisitos para ser registrado por estar conformado por palabras descriptivas de los productos y servicios de la clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza que no tiene poder "identificador" ni distintivo, motivo por el cual el cargo estudiado no tiene vocación de prosperidad [...]"*

La parte actora también reprocha que en los actos acusados se consideró que el signo en cuestión era *"demasiado simple para constituir marca, para derivar de tal afirmación la falta de distintividad"* y que exigir para el registro del signo un grado de complejidad ocasiona una carga ilegal en la medida que la Decisión 486 no prevé que para el registro de los signos deba cumplirse con un grado de complejidad.

Sobre este reparo, la Sala observa que no le asiste razón a la parte actora, puesto que, revisadas las consideraciones de los actos acusados y que fueron transcritas en precedencia, se desprende que el motivo por el que fue negado el registro radicó, en que entre la expresión "AHORRAMAS" y los servicios que pretende identificar existe una estrecha relación, dado que el signo solicitado indica de forma directa el servicio ofrecido, esto es, un sistema de ahorro, por lo que concluyó que no existe ningún elemento distintivo que le permita al consumidor deducir el origen empresarial.



Adicionalmente, tampoco le asiste razón a la sociedad actora cuando afirmó que debe registrarse el signo "AHORRAMAS", en tanto que existen marcas registradas bajo las Clases 30 y 44 de la Clasificación Internacional de Niza que presentan expresiones de uso común e incluso descriptivos en relación con los productos y servicios que distinguen, toda vez que los productos y servicios comprendidos en aquellas clases difieren del presente asunto, por lo que no pueden ser objeto de comparación.

En efecto, la Clase 30 distingue los productos de café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo. Mientras que la Clase 44 alude a los servicios médicos; servicios veterinarios; tratamientos de higiene y de belleza para personas o animales; servicios de agricultura, horticultura y silvicultura.

Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial que rindió en este caso dijo: *"lo que es descriptivo en una clase determinada puede no serlo así en otra; los términos descriptivos, por ejemplo, en materia de servicios mecánicos pueden no serlo en servicios de restaurantes o comida, y a la inversa"*.

Finalmente, en cuanto al argumento, según el cual, el signo "AHORRAMAS" es derivado de la marca que registró sobre el signo "AHORRAMAS" (mixta) y le fue concedido hace más de 15 años en la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza, la Sala recuerda que el examen de registrabilidad se realiza con independencia de la existencia de un registro previo que le haya sido otorgado al solicitante, habida cuenta que éste solo procede cuando se reúnan los elementos de distintividad, perceptibilidad y de susceptibilidad gráfica.



De contera, el hecho de que la sociedad actora tenga un registro sobre la marca "AHORRAMAS" (mixta) no tiene incidencia frente a la petición que hizo a la Superintendencia de Industria y Comercio y que convoca el presente asunto. Así lo expresó el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina al señalar que "(...) *el hecho de que el solicitante alegue ser titular de una marca registrada de naturaleza mixta para proteger productos amparados en la misma clase no le concede indefectiblemente el registro del signo solicitado, debido a que la Oficina Nacional Competente tiene que realizar el examen de registrabilidad teniendo en cuenta, entre otros factores, las causales de irregistrabilidad contempladas en el artículo 135 y las prohibiciones del artículo 136 de la Decisión 486 (...)*".

En ese orden de análisis, el cargo único de violación de infracción del literal b) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000 no está llamado a prosperar, comoquiera que el signo "AHORRAMAS" (nominativo) carece de distintividad intrínseca y, por lo tanto, se encuentra en la causal de irregistrabilidad de que trata la precitada disposición, como lo concluyeron los actos acusados.

Lo anterior, por cuanto se evidencia que el signo "AHORRAMAS" no cumple con los requisitos para ser registrado por estar conformado por palabras descriptivas de los productos y servicios de la clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza.

Por último, se le reconocerá personería a la abogada Liliana Ximena Guisao Salcedo, identificada con cédula de ciudadanía nro. 52.522.559 y portadora de la tarjeta profesional nro. 237.146 del Consejo Superior de la Judicatura, como apoderada de la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con el poder y los documentos anexos obrantes de folios 138 a 141 del cuaderno principal.



### 3.5. Conclusión

Por lo analizado, partiendo de la presunción que cobija los actos de la administración<sup>28</sup> y dado que no se logró desvirtuar la legalidad de las decisiones acusadas, la Sala denegará las súplicas de la demanda.

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,

#### FALLA

**PRIMERO: DENEGAR** las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

**SEGUNDO: 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.

**TERCERO:** Reconocer personería a la abogada Liliana Ximena Guisao Salcedo, identificada con cédula de ciudadanía nro. 52.522.559 y portadora de la tarjeta profesional nro. 237.146 del Consejo Superior de la Judicatura, como apoderada de la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con el poder y los documentos anexos obrantes a folios 138 a 141 del cuaderno principal.

---

<sup>28</sup> Conforme lo ha expuesto esta Corporación, "(...) si con sujeción al principio de legalidad la actividad de la Administración debe someterse plenamente a las normas de superior jerarquía, se infiere que, mientras no se demuestre lo contrario, una vez se tornen ejecutorios los actos que la comprenden, toda ella se ha realizado de conformidad con el ordenamiento y por ende queda cobijada con una presunción de legalidad. (...) Así las cosas, se entiende que todo acto administrativo una vez ejecutoriado produce a plenitud su efectos y se impone su obligatorio cumplimiento por parte de todos los destinatarios hasta tanto la administración no declare lo contrario, por lo cual quien pretenda su nulidad no sólo tiene la obligación de expresar claramente los cargos en los cuales funda la ilegalidad que alega sino que también tiene la carga de demostrar los hechos en que se sustenta esa ilegalidad. (...)". Consejo de Estado- Sala de lo Contencioso Administrativo- Sección Tercera. Subsección C. Sentencia del 28 de mayo de 2015. Expediente Radicación número: 76001-23-31-000-2001-00145-01(35625). M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.





**CUARTO:** En firme esta providencia, **ARCHÍVESE** el expediente.

La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

**CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,**

**OSWALDO GIRALDO LÓPEZ**  
Presidente  
Consejero de Estado

**GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES**  
Consejero de Estado

**NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN**  
Consejera de Estado

**HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ**  
Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia 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.