



CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., veintisiete (27) de junio de dos mil veinticuatro (2024)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-24-000- 2014-00309-00

Referencia. Acción de nulidad absoluta

Actora: PRECISAGRO S.A.S.

TESIS: LA MARCA CUESTIONADA "FERTIS" SÍ RESULTA REGISTRABLE, HABIDA CUENTA QUE POSEE LA SUFICIENTE *DISTINTIVIDAD*, NO SÓLO DESDE EL PUNTO DE VISTA *INTRÍNSECO*, SINO TAMBIÉN DESDE LA PERSPECTIVA *EXTRÍNSECA*.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad **PRECISAGRO S.A.S.**, mediante apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad absoluta, de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000¹, de la Comisión de la Comunidad Andina², tendiente a obtener la nulidad de la Resolución núm. 91024 de 30 de diciembre de 2013, "***Por la cual se resuelve***

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

² En adelante Decisión 486.



un recurso de apelación", expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante SIC.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO

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

1º: - Que el 3 de febrero de 2012, la sociedad **SULPHUR MILLS LIMITED** presentó solicitud de registro como marca del signo nominativo "**FERTIS**", para identificar productos comprendidos en la Clase 5ª³ de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas⁴.

2º: Indicó que, publicada la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial, junto con la sociedad **COSMOAGRO S.A.** presentaron oposición contra el registro solicitado con fundamento en el alto riesgo de confundibilidad frente a las marcas "**FERTICROP**" y "**FERTICH**", previamente registradas por ellas, respectivamente, en la Clase 1ª de la Clasificación Internacional de Niza.

³ Este signo fue solicitado para los siguientes productos: "[...] herbicidas fungicidas, insecticidas, acaricidas, alguicidas, avicidas, bactericidas, miticidas, molusquicidas, nematocidas, rodenticidas y plaguicidas [...]".

⁴ En adelante Clasificación Internacional de Niza.



3º: Que mediante la Resolución núm. 00067395 de 31 de octubre de 2012, la directora de Signos Distintivos de la SIC declaró fundada solamente la oposición interpuesta por **COSMOAGRO S.A.** y, en consecuencia, denegó el registro como marca del signo nominativo "**FERTIS**", para distinguir productos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza.

4º: Que contra la citada decisión las sociedades **SULPHUR MILLS LIMITED** y **COSMOAGRO S.A.** interpusieron recurso de apelación, siendo resueltos a través de la Resolución núm. 91024 de 2013, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC, que revocó la decisión inicial y, en consecuencia, declaró infundada la oposición presentada por **COSMOAGRO S.A.** y concedió el registro de la marca "**FERTIS**", para distinguir productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza.

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

Que la SIC al expedir la resolución acusada violó el artículo 135, literal b), de la Decisión 486, por falta de aplicación, por cuanto concedió el registro del signo "**FERTIS**", sin que este tuviera la capacidad de



individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos que ampara respecto de otras marcas.

Aseguró que dicha expresión es descriptiva y, además, se ha tornado en usual y común para identificar productos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza; y que de ello dan cuenta las siguientes marcas previamente registradas: **"FERTIGAN"**, **"FERTILEX"**, **"FERTILIA"**, **"FERTILIFE"**, **"FERTILIZEN CHALVER AGRO"**, **"FERTIPLUS"**, **"FERTIRING"**, **"FERTIVET"** y **"FERTIDIOL"**.

Sostuvo que la expresión objeto de controversia resulta inapropiable; y que, además, al permitirse su coexistencia, implicaría el desconocimiento de la normativa de la comunidad andina y una ventaja competitiva e injustificada por parte de su propietaria, pues excluiría a los demás competidores del uso de dicho término, el cual es común para identificar productos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza.

Señaló que si bien es cierto que la marca **"FERTIS"** no hace alusión respecto de las calidades del producto, también lo es que sí lo hace



frente a la especie de elementos que pretende identificar en el mercado; por ejemplo, los productos de la especie de los fertilizantes.

II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

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

Adujo que no es cierto que la marca cuestionada sea de uso común para los productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, pues si bien es cierto que la expresión "**FERTI**" sí lo es, también lo es que la marca es "**FERTIS**" y este último término, al contener una "**S**" adicional, le otorga la distintividad requerida para ser registrada como marca.

Manifestó que la marca objeto de controversia "**FERTIS**", contrario a ser descriptiva, resulta evocativa respecto de los productos que identifica, ya que refiere a una idea indirecta de los términos fertilizante o fertilidad, por lo que el consumidor está obligado a realizar un proceso deductivo para llegar a identificar plenamente el producto que pretende amparar.



Aseguró que la palabra fertilizante no es una característica ni cualidad de los productos de la Clase 5ª que ampara la marca cuestionada, de manera que tampoco puede afirmarse que la marca "**FERTIS**" se relacione de manera directa con los artículos que protege, ni tampoco el producto como tal, por lo que cumple con todos los requisitos de distintividad intrínseca para ser registrada como marca.

II.-2. Las sociedades **COSMOAGRO S.A.** y **SULPHUR MILLS COLOMBIA S.A.S.**, terceros con interés directo en las resultas del proceso, pese a haber sido notificados en debida forma⁵, guardaron silencio.

III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN

Mediante providencia de 16 de septiembre de 2022, se ordenó prescindir de llevarse a cabo la Audiencia Inicial establecida en el artículo 180 del CPACA, en aplicación de lo previsto en el artículo 182ª de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011⁶, adicionado por el artículo 42 de la Ley 2080 de 29 de enero de 2021⁷, toda vez que se trata de un asunto de puro derecho y en el que, además, no se formularon excepciones previas y no había prueba alguna que

⁵ Folios 256 y 258 y 324 y 325 del cuaderno físico principal, respectivamente.

⁶ CPACA.

⁷ "Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -Ley 1437 de 2011- y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción".



practicar durante la referida diligencia, pues las aportadas eran documentales.

Habida cuenta que no se propusieron excepciones previas o mixtas, no se adoptó decisión al respecto.

Acto seguido se procedió a la fijación del litigio, en los siguientes términos:

Que el objeto del presente litigio, de acuerdo con la demanda y la contestación de la misma, consiste en determinar si la **Resolución núm. 91024 de 2013**, mediante la cual la SIC concedió el registro como marca del signo nominativo **"FERTIS"**, a nombre de la sociedad **SULPHUR MILLS LIMITED**, para distinguir productos comprendidos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, vulnera o no lo previsto en el artículo 135, literal b), de la Decisión 486, por falta de aplicación.

Las partes manifestaron no tener objeción a la fijación del litigio en los términos expuestos.

El Despacho sustanciador dispuso tener como pruebas, en cuanto fueren conducentes y por el valor que en derecho les corresponda, los



documentos aportados con la demanda y la contestación de la misma.

Mediante providencia de la misma fecha se suspendió el proceso para efectos de elaborar y remitir vía electrónica, por la Secretaría de la Sección Primera, la solicitud de interpretación prejudicial.

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

IV.1.- La actora reiteró los argumentos expuestos en el escrito contentivo de la demanda. En efecto, manifestó que la marca cuestionada “**FERTIS**” es descriptiva y de uso común para los productos que pretende identificar en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza.

Que, por lo anterior, la marca objeto de análisis carece de distintividad y, por lo tanto, su registro debe ser cancelado.

IV.2 En esta etapa procesal, tanto la parte demandada como los terceros con interés directo en las resultas del proceso y el Agente del Ministerio Público, guardaron silencio.



V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, dio respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de las normas comunitarias invocadas como violadas en la demanda, en los siguientes términos⁸:

"[...] PRIMERO: Declarar que carece de objeto emitir la interpretación prejudicial en los términos solicitados en el presente proceso, toda vez que las normas andinas que fueron objeto de la consulta prejudicial obligatoria formulada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, dentro del proceso interno 11001032400020140030900 constituye un acto aclarado, en los términos expuestos en la parte considerativa de la presente providencia judicial.

***SEGUNDO:** La autoridad consultante deberá remitirse a los criterios jurídicos interpretativos contenidos en la sentencia emitida en el proceso 344-IP-2022, la cual se encuentra publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5154 del 12 de abril de 2023.*

***TERCERO:** Declarar que a través de la presente providencia judicial se cumple el mandato de garantizar la aplicación uniforme y coherente del ordenamiento jurídico comunitario andino.*

***CUARTO:** Disponer el archivo del expediente [...]"*

VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

La SIC, mediante el acto administrativo acusado, esto es, la **Resolución núm. 91024 de 2013**, concedió el registro como marca

⁸ Proceso 430-IP-2022.



del signo nominativo **"FERTIS"**, a nombre de la sociedad **SULPHUR MILLS LIMITED**, tercero con interés directo en las resultas del proceso, para distinguir productos comprendidos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, esto es, "[...] *herbicidas fungicidas, insecticidas, acaricidas, alguicidas, avicidas, bactericidas, miticidas, molusquicidas, nematocidas, rodenticidas y plaguicidas* [...]".

A juicio de la actora, la entidad demandada concedió el registro del signo **"FERTIS"**, sin que este tuviera la capacidad de individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos que ampara respecto de otras marcas.

Aseguró que dicha expresión es descriptiva y, además, se ha tornado en usual y común para identificar productos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza; y que de ello dan cuenta las siguientes marcas previamente registradas: **"FERTIGAN"**, **"FERTILEX"**, **"FERTILIA"**, **"FERTILIFE"**, **"FERTILIZEN CHALVER AGRO"**, **"FERTIPLUS"**, **"FERTIRING"**, **"FERTIVET"** y **"FERTIDIOL"**.

Por su parte, la SIC alegó que no es cierto que la marca cuestionada sea de uso común para los productos de la Clase 5ª de la



Clasificación Internacional de Niza pues si bien es cierto que la expresión "**FERTI**" sí lo es, también lo es que la marca es "**FERTIS**" y este último término, al contener una "**S**" adicional, le otorga la distintividad requerida para ser registrada como marca.

Manifestó que la marca objeto de controversia "**FERTIS**", contrario a ser descriptiva, resulta evocativa respecto de los productos que identifica, ya que refiere a una idea indirecta de los términos fertilizante o fertilidad, por lo que el consumidor está obligado a realizar un proceso deductivo para llegar a identificar plenamente el producto que pretende amparar.

El Tribunal, en atención a la solicitud de interpretación prejudicial deprecada por esta Corporación, profirió la Interpretación Prejudicial 430-IP-2022, en la cual indicó que la autoridad consultante debe remitirse al criterio interpretativo contenido en la interpretación prejudicial núm. 344-IP-2022⁹, en la que se interpretó el artículo 135, literal b), de la Decisión 486.

El texto de la norma aludida es el siguiente:

"[...] Decisión 486.

⁹ publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5154 del 12 de abril de 2023.



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

[...]

b) carezcan de distintividad. [...]”.

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

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

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



Ahora, se encontró que en la página web de la entidad demandada¹⁰ figuran las siguientes marcas que, a la fecha de la expedición del acto administrativo acusado, se encontraban registradas para la citada Clase 5ª que contienen la expresión “**FERTI**”, tal como lo demuestran los siguientes listados:

MARCA	TITULAR
FERTIVET (NOMINATIVA)	LABORATORIOS CHALVER DE COLOMBIA S.A.
FERTIPLUS (MIXTA)	GENOVA FARMA HEALTH CARE S A S
FERTIRING (NOMINATIVA)	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.
FERTILEX (NOMINATIVA)	LABORATORIOS CHALVER DE COLOMBIA S.A.
FERTIGON (NOMINATIVA)	CEVA SANTÉ ANIMALE
FERTIPROM (NOMINATIVA)	ORPHANPHARMA S.A.S.

Por lo anterior, para la Sala el término “**FERTI**” es de uso común en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que no se puede impedir su empleo por otros empresarios y, en consecuencia, debe considerarse que la marca “**FERTIS**” (**nominativa**) es débil, sin que por ese hecho no pueda ser susceptible de registro.

¹⁰ www.sipi.gov.co. Consultadas las resoluciones expedidas por la SIC que concedieron los registros de las marcas citadas, el 19 de junio de 2024, en el aplicativo SIPI, de conformidad con el artículo 177 del CGP y del memorando de entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020 (prorrogado el 24 de agosto de 2022).



Ahora bien, teniendo en cuenta lo alegado por la demandante, resulta necesario analizar si la marca nominativa cuestionada, **"FERTIS"**, es descriptiva y de uso común respecto de los productos que identifica; o si, por el contrario, resulta evocativa, de conformidad con lo alegado por la parte demandada.

Sobre el particular, es del caso traer a colación la sentencia proferida el 21 de agosto de 2008¹¹, en la que esta Sección se refirió a la *marca descriptiva y evocativa*, de la siguiente manera:

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

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

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

¹¹ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 21 de agosto de 2008, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, expediente identificado con el número único de radicación 2002-00279-01.



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00309-00
Actora: PRECISAGRO S.A.S.

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

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

Posteriormente, en sentencia de 22 de julio de 2010¹², esta Sección tuvo en cuenta el concepto de *signo descriptivo*, de la siguiente manera:

*"[...] **la marca descriptiva**¹³, entendida esta como aquella que directamente informa al consumidor acerca de la calidad, valor, destino, cantidad, lugar de origen, época de producción, o alguna otra característica o dato primario o esencial del producto o servicio respectivo [...]"*

También resulta pertinente traer a colación la sentencia de 14 de mayo de 2020¹⁴, en la que con fundamento en la Interpretación Prejudicial rendida en ese proceso, se hizo énfasis en la diferencia entre marcas descriptivas y evocativas, para precisar que estas

¹² Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 22 de julio de 2010, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, expediente identificado con el número único de radicación 2005-00378-00.

¹³ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 8 de mayo de 2008, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, núm. único de radicación 2001-00175-00.

¹⁴ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 14 de mayo de 2020, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación 2009-00012-00.



últimas, que sugieren en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, sí pueden tener aptitud distintiva.

Al efecto, la Sala expresó:

"[...] Un signo se predica evocativo si alguno de sus elementos tiene dicha característica. Los signos evocativos tienen 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. En tal sentido, no transmiten de manera directa una especial característica o cualidad del producto o servicio, pues es necesario que medie en el consumidor un esfuerzo intelectual, de donde a través de un proceso deductivo pueda llegar a relacionar el signo con las propiedades del producto o servicio.

Este tipo de signos podrían configurarse a partir de palabras, prefijos, sufijos, raíces o terminaciones que individualmente consideradas se presenten como términos descriptivos, genéricos o de uso común, pero que combinados, unidos o transformados, pueden llegar a conformar en su conjunto una expresión de carácter evocativo y con aptitud distintiva [...]" (Destacado fuera de texto).

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

Si la respuesta designa la cualidad o descripción del producto o servicio, o alguna otra característica del mismo que sea primaria o



esencial, entonces dicho signo es irregistrable por estar incurso en la causal contenida en el literal e) del artículo 135 de la Decisión 486.

En el caso *sub examine*, los productos que distingue la marca “**FERTIS**” son de la clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, particularmente, herbicidas fungicidas, insecticidas, acaricidas, alguicidas, avicidas, bactericidas, miticidas, molusquicidas, nematocidas, rodenticidas y plaguicidas, de manera que al realizar la pregunta ¿cómo es?, la respuesta lógica es que no describe o informa de **manera directa** acerca de una cualidad o descripción o característica esencial y primordial de los productos comprendidos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, que pretende distinguir dicha marca.

Cabe señalar que los signos serán considerados descriptivos cuando entregan al público consumidor, de manera directa, información sobre una o varias características, cualidades u otros antecedentes esenciales que pueden servir para designar las particularidades del producto, servicio o establecimiento de que se trate, circunstancia que no se presenta en el caso *sub lite*.¹⁵

¹⁵ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 1º de septiembre de 2022, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 2011-00074-00 (acumulado).



En efecto, la referida marca no señala las características específicas de los productos que pretende amparar, tales como su género o naturaleza, destinación, peso, valor o cualidad.

Además, al estar la partícula "**FERTI**" y la letra "**S**" unidas en la marca cuestionada, la idea no sería precisa o unívoca en algún sentido, sino que es el resultado de un esfuerzo mental del lector en el campo de su imaginación, es decir, el consumidor debe realizar un proceso deductivo entre la marca y el producto que distingue.

Así las cosas, la Sala considera que la marca "**FERTIS**" puede ser catalogada como evocativa frente a los productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, puesto que tal como está estructurada y como acertadamente lo indicó la entidad demandada, se refiere **indirectamente** a las características o cualidades de los productos de la referida Clase, ya que la partícula "**FERTI**" despierta o suscita la idea de algún producto relacionado con los fertilizantes y la unión de esa partícula con la letra "**S**" genera una idea abstracta respecto de algunos ingredientes que tienen los herbicidas, pues puede ocurrir que, en algunos casos, los herbicidas tengan en sus componentes químicos fertilizantes.



En todo caso, la Sala precisa que esa asociación no sería precisa o unívoca en algún sentido, sino que, se insiste, es abstracta, de suerte que a dicha partícula unida con la letra “**S**” no se le puede atribuir o puede implicar un significado específico, es decir, no se puede deducir de todo el conjunto ni de sus partículas “**FERTIS**” que se esté haciendo alusión a una característica esencial o exclusiva o un ingrediente de los productos la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, pues no todos esos productos de dicha Clase necesariamente deben requerir de fertilizantes para su buen funcionamiento.

Ahora, conforme se puso de presente anteriormente, el término “**FERTI**” es de uso común en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza y, adicionalmente la letra “**S**” por corresponder al abecedario es de libre disposición e inapropiable de manera exclusiva, por lo que no se puede impedir su empleo por otros empresarios y, en consecuencia, la Sala reitera que la marca “**FERTIS**” es débil, sin que por ese hecho no pueda ser susceptible de registro.

En efecto, dicho vocablo y letra, aisladamente considerados, pueden ser utilizados por cualquier persona en sus signos distintivos con el



objeto de promocionar sus productos en el mercado, de manera que no genere riesgo de confusión.

Lo anterior pone de manifiesto que no se le está otorgando al tercero con interés directo en las resultas del proceso un monopolio sobre dicha palabra y vocal, como lo adujo la actora, pues por ser vocablos usualmente utilizados, no pueden ser apropiados de manera exclusiva por alguna persona en el mercado.

En otras palabras, la sociedad **SULPHUR MILLS LIMITED**, como titular de una marca débil, tendrá que soportar el registro de signos utilicen por separado la palabra "**FERTI**" y la letra "**S**".

Cabe señalar que respecto de las marcas evocativas y su registrabilidad, esta Sección, en sentencia de 16 de septiembre de 2010¹⁶, indicó, con fundamento en la Interpretación Prejudicial aplicable para ese caso, lo siguiente:

"[...] Esa última expresión tiene una connotación evocativa, como se ha dicho, en la medida en que la partícula CALCI despierta o suscita la idea de calcio en quien la lea, mientras que DENT es fácilmente relacionada con la idea de diente, de suerte que la unión de ambas genera una conexión o asociación entre calcio y diente, que a su vez se puede percibir como referida a CREST.

¹⁶Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 16 de septiembre de 2010, C.P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta, núm. único de radicación 2004-00264-01.



Sin embargo, esa asociación no es precisa o unívoca en algún sentido, sino que es genérica y abstracta, de suerte que ni a ambas partículas ni a su relación con la partícula CREST se les puede atribuir o pueden implicar un significado específico; v. gr., no se puede deducir de toda la frase ni de sus partículas CALCI-DENT que se esté diciendo que el producto ofrecido contiene calcio, o que aporte calcio a los dientes de quien lo use, o que ayude al calcio de los dientes.

Si bien todas esas pueden ser interpretaciones factibles, de llegar a darse no serían directas, es decir, resultado de la literalidad del texto, sino como resultado de un esfuerzo mental del lector en el campo de su imaginación, el cual usualmente no hace el consumidor medio en la escogencia de productos de consumo masivo, como los del sub lite, respecto de las marcas que los distingue. Por el contrario, cuando actúa con criterio selectivo, se detiene en detalles que van más allá del sólo signo marcario, sobre todo cuando se está ante productos o marcas nuevas, que no son de conocimiento popular.

[...] En los lineamientos jurisprudenciales del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina traídas a este proceso, en cuanto precisa que **"En este sentido, los signos evocativos son aquellos que sugieren ciertas cualidades, características o efectos en relación al producto o al servicio que busca distinguir en el mercado, pero a diferencia de los signos descriptivos, no lo describen, sólo poseen la capacidad de transmitir a la mente del consumidor o usuario, una imagen o una idea sobre el producto o servicio que, a través de un esfuerzo imaginativo y de entendimiento, los hace diferenciar de otros, por lo que cumplen con la función distintiva de la marca y pueden ser objeto de registro."**

Seguidamente reitera que **"El Tribunal ha manifestado que las marcas evocativas o sugestivas no hacen relación directa e inmediata a una característica o cualidad del producto como sucede en las marcas descriptivas. El consumidor para llegar a comprender qué productos o servicios comprende la marca debe utilizar su imaginación, es decir, un proceso deductivo entre la marca o signo y el producto o servicio"** (Proceso 20-IP-96, publicada en la G.O.A.C. N° 291, del 31 de septiembre de 1997, caso "EXPOVIVIENDA"). [...] (Destacado fuera de texto).



Posteriormente, en sentencia de 16 de diciembre de 2020¹⁷, que ahora se prohija, la Sala señaló:

"[...] El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define la palabra "SUPER", de la siguiente manera:

[...]

Por su parte, la palabra "BRASA", significa:

[...]

Además, se encontró que en la página web de la entidad demandada, figuran las siguientes marcas, que a la fecha de la concesión de los actos administrativos acusados, se encontraban registradas para la citada Clase 43 que contienen las expresiones "SUPER" y "BRASA", tal como lo demuestran los siguientes listados:

[...]

Por lo anterior, para la Sala las palabras "SUPER" y "BRASA" son expresiones de uso común en la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que no se puede impedir su empleo por otros empresarios y, en consecuencia, debe considerarse que la marca "SUPER BRASA" (mixta) es débil, sin que por ese hecho no pueda ser susceptible de registro.

Ahora bien, teniendo en cuenta lo alegado por la demandante, resulta necesario analizar si la marca mixta cuestionada, "SUPER BRASA", es descriptiva respecto de los servicios que identifica o si, por el contrario, resulta evocativa, de conformidad con lo alegado por la parte demandada.

[...]

En el caso bajo examen, al realizar la pregunta ¿cómo es?, no se contesta con el signo cuestionado, pues si bien es cierto que dicha marca sugiere una forma de cocción de los alimentos, también lo es que no describe, de manera exclusiva y directa, características y propiedades del

¹⁷ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 16 de diciembre de 2020 C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación 2009-00475-00.



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00309-00
Actora: PRECISAGRO S.A.S.

servicio, como calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, entre otros, en tanto emplea la palabra "SUPER", pero no señala a que otro adjetivo se refiere ese valor superlativo.

Ello, por cuanto según la página de internet www.rae.es¹⁸, "SUPER", "[...] se usa con mucha frecuencia para añadir valor superlativo a los adjetivos o adverbios a los que se une [...]".

Además, conforme se puso de presente anteriormente, los términos "SUPER" y "BRASA", son de uso común en la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que no se puede impedir su empleo por otros empresarios y, en consecuencia, debe considerarse que la marca "SUPER BRASA" (mixta) es débil, sin que por ese hecho no pueda ser susceptible de registro.

Dichos vocablos pueden ser utilizados por cualquier persona en sus signos distintivos con el objeto de promocionar sus servicios en el mercado, de manera que no genere riesgo de confusión.

Lo anterior pone de manifiesto que no se le está otorgando un monopolio sobre dichas palabras, como lo adujo la actora, pues por ser vocablos usualmente utilizados, no pueden ser apropiados de manera exclusiva por alguna persona en el mercado.

La debilidad del signo "SUPER BRASA" puede ser constatada, teniendo en cuenta que el mismo resulta ser evocativo de los servicios de la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza, en la medida en que tal como está estructurado y como acertadamente lo indicó la entidad demandada, se refiere **indirectamente** a las características o cualidades de los servicios de la referida Clase.

[...]

En este orden de ideas, la marca mixta cuestionada, "SUPER BRASA", puede tenerse como suficientemente distintiva. Igualmente, puede admitirse que se trata de un conjunto evocativo, esto es, que transmite una idea a la mente del consumidor indirectamente sobre las cualidades o características del servicio que se pretende proteger. [...]"
(Destacado fuera de texto).

¹⁸ Consultada el 9 de diciembre de 2020.



Vale la pena precisar que si bien es cierto que la palabra y letra que componen a la marca cuestionada, aisladamente consideradas ("FERTI" y "S"), son, respectivamente, de uso común en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza y una letra del abecedario, también lo es que para la Sala dicha combinación de palabras resulta novedosa y distintiva respecto de los productos que identifica, pues como se indicó con anterioridad, al estar las partículas "FERTI" y "S" unidas en la marca cuestionada, devienen en una marca evocativa, que resulta débil, pero registrable.

No debe olvidarse que el hecho de que una marca esté compuesta por una o más palabras de uso común no constituye, *per se*, una razón para denegar su registro.

Cabe señalar que la Sala, en anterior oportunidad, ya había arribado a esa misma conclusión, cuando al efecto, señaló lo siguiente¹⁹:

"[...] Si bien las dos (2) palabras que componen el signo cuestionado son de uso común en el registro marcario de la clase 3 de la Clasificación de Niza, tal y como se constató luego de observar la página web de la Superintendencia de Industria y Comercio, donde más de 9 marcas registradas en dicha clase las contienen (SOFT EFFECTS, SOFT CHIC, SOFT COMPACT, SOFT AGAIN, SOFT STYLE, SOFT MATE, SOFT WARE, SOFT SCRUB, SOFTWASH

¹⁹ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 28 de mayo de 2015, C.P. María Claudia Rojas Lasso, núm. único de radicación 2010-00023-00), que ahora se prohíja.



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00309-00
Actora: PRECISAGRO S.A.S.

y GLISILIDERM, VONDERM, POVIDERM, ALPHADERM, ATODERM, LADERM, SEBODERM, BALSODERM, LUBRIDERM); lo cierto es que para la Sala dicha combinación de palabras resulta novedosa y distintiva de los productos que identifica.

No debe olvidarse que el hecho de que una marca esté compuesta por una o mas palabras genéricas y descriptivas no constituye, per se, una razón para negar su registro. De hecho, en sentencia de 9 de septiembre de 2004 (M.P. Camilo Arciniegas Andrade) esta Sala dijo que de "...la combinación de dos términos genéricos o descriptivos puede resultar un conjunto novedoso y original que forme una expresión evocativa que, de ser lo suficientemente distintiva, es perfectamente admisible a registro."

En consecuencia, la Sala advierte que no debe cancelar el registro del signo SOFT DERM, pues no se encuentra incurso en las causales de irregistrabilidad contenidas en los literales b) y e) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, ya que posee suficiente fuerza distintiva para distinguir productos de la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza. [...]"
(Destacado fuera de texto).

En este orden de ideas, la marca nominativa, "**FERTIS**", puede tenerse como suficientemente distintiva. Igualmente, puede admitirse que se trata de un conjunto evocativo, esto es, que transmite una idea a la mente del consumidor indirectamente sobre las cualidades o características del producto que se pretende proteger.

Además, la Sala considera que la expresión "**FERTIS**" sí resulta registrable como marca, habida cuenta que posee la suficiente *distintividad*, no sólo desde el punto de vista *intrínseco*, en cuanto



tiene la capacidad de distinguir los productos que ampara de los de la competencia, sino también desde la perspectiva *extrínseca*, esto es, que puede diferenciarse de otras marcas en el mercado.

Y al ser distintiva la referida marca, **cumple con la función de indicar el origen empresarial**, sin causar riesgo de confusión y/o asociación al público consumidor.

Así las cosas, al poseer la marca cuestionada la condición de distintividad necesaria, la Sala concluye que no se violó la norma alegada como vulnerada por la actora; y que le asistió razón a la **SIC** al conceder la marca **"FERTIS"**, para amparar los productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, motivo suficiente para que se mantenga incólume la presunción de legalidad que ampara al acto administrativo acusado, pues resulta acorde con los parámetros fijados por el ordenamiento jurídico comunitario.

En consecuencia, la Sala denegará las pretensiones de la demanda, como en efecto lo dispondrá en la parte resolutive de esta providencia.



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00309-00
Actora: PRECISAGRO S.A.S.

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

F A L L A:

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

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

TERCERO: En firme esta providencia archivar el expediente, previas las anotaciones de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 27 de junio de 2024.

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Presidente

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00309-00
Actora: PRECISAGRO S.A.S.

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Adara voto

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.