

**DIVINO NIÑO - Tanto la denominación como la figura es inapropiable por ser un artículo sagrado para todos los católicos / MARCA DIVINO NIÑO - Sería viable su registro siempre que contenga un elemento adicional que le de fuerza distintiva / MARCA MIXTA DIVINO NIÑO - Es irregistrable porque no es distintiva / SIGNO MAS FIGURA DIVINO NIÑO - No es de uso común para designar productos de la Clase 16 y servicios de la Clase 35 / DENOMINACION DIVINO NIÑO E IMAGEN - Es propiedad de los feligreses católicos. No puede ser apropiable por un solo empresario**

Le asiste razón a la Entidad demandada, al concluir que el signo tal como fue solicitado, es irregistrable, pues tanto la denominación como la figura del Divino Niño es inapropiable, por ser un artículo sagrado para todos los católicos del mundo, el cual solo podría registrarse como marca, en la medida que contenga un elemento adicional que le de la fuerza distintiva para que sea viable su registro. Pero tal como está concebido, resulta violatorio del artículo 135 literal b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Aunado a lo anterior, se tiene que la Superintendencia de Industria y Comercio afirma que el signo solicitado "Se trata de una imagen sagrada del catolicismo, a la que muchos devotos hacen sus plegarias, circunstancia que ha generado que su uso como marca se haya generalizado" (...). Al respecto, no puede predicarse que el signo "DIVINO NIÑO" más figura, sea de uso común para designar los productos de la clase 16 y los servicios de la clase 35 Internacional, pues para que esta norma sea aplicable se requiere de la existencia de una marca registrada cuya denominación y/o figura (según el elemento que predomine), pierda la capacidad distintiva y, por ende, su función individualizadora, a raíz de que si bien en principio no era el nombre original del producto o servicio, en virtud de su uso y del tiempo quede con la designación de dicho producto o servicio que tal signo distinga. En otras palabras, se requiere que en la marca incida el fenómeno de la "vulgarización", para que provoque en su titular la pérdida de sus derechos, cuestión que en sentir de esta Sala, no se presenta en el sub iudice. Otra cosa distinta, es lo que da a entender la Entidad demandada, en cuanto a que el uso de la denominación y figura del DIVINO NIÑO se haya generalizado, que a juicio de la Sala, tal alocución hace referencia a que es usada comúnmente por el público católico, es decir, no puede ser apropiable por un solo empresario, máxime si se tiene en cuenta que en el petitorio de registro se tiene como "destino a devotos del divino niño, a escuelas y colegios y fieles en general". Por lo tanto, sería irregistrable, ya que no es distintiva, al carecer de un elemento que contenga la fuerza suficiente como tal. En dicho sentido, no sería posible, se reitera, que un solo empresario en el mercado pudiera apropiarse de dicha denominación e imagen, pues como bien lo anota el Tribunal, estaría "...generando una posición de ventaja injusta frente a los otros". Además, porque ello conduciría a un monopolio injustificado y a que no pueda ser utilizada junto a un elemento distintivo por ningún empresario para la promoción de sus productos y servicios, tal como lo argumenta la Entidad demandada (...). Lo anterior, es suficiente para determinar la existencia del riesgo de confusión y, por ende, es indudable que genere a error al consumidor en el momento de seleccionarla, como también riesgo de asociación ya que de acuerdo a como está estructurada, logra confundir al consumidor sobre su origen empresarial, cuando es sabido por toda la comunidad católica (que constituye mucho más del 80% del país), que tanto la denominación DIVINO NIÑO como su imagen o figura, es propiedad de todos los feligreses.

**FUENTE FORMAL:** DECISION 486 DE LA COMISION DE LA COMUNIDAD ANDINA - ARTICULO 134 / DECISION 486 DE LA COMISION DE LA COMUNIDAD ANDINA - ARTICULO 135

**NOTA DE RELATORIA:** Cita Interpretación Prejudicial 31-IP-2010 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

**CONSEJO DE ESTADO**

**SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO**

**SECCION PRIMERA**

**Consejero ponente: MARCO ANTONIO VELILLA MORENO**

Bogotá, D.C., doce (12) de abril de dos mil doce (2012)

**Radicación número: 11001-03-24-000-2008-00191-00**

**Actor: SOCIEDAD SALESIANA INSPECTORIA DE BOGOTA**

**Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

**Referencia: ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO**

La **SOCIEDAD SALESIANA INSPECTORIA DE BOGOTÁ**, a través de apoderado, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, presentó demanda ante esta Corporación tendiente a obtener la declaratoria de nulidad de las Resoluciones números 31683 de 27 de septiembre de 2007, 35447 de 29 de octubre de 2007 y 44018 de 26 de diciembre de 2007, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales se niega el registro de la marca mixta "**DIVINO NIÑO**" para distinguir productos comprendidos en la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza.

Además, la declaratoria de nulidad de las Resoluciones números 31682 de 27 de septiembre de 2007, 35444 de 29 de octubre de 2007 y 42024 de 14 de diciembre de 2007, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales se niega el registro de la marca mixta "**DIVINO NIÑO**" para distinguir servicios comprendidos en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza.

**I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO**

**I.1.** Como hechos relevantes de la demanda, se señalan los siguientes:

**I.1.1.** La **SOCIEDAD SALESIANA INSPECTORIA DE BOGOTÁ**, solicitó el registro de la marca mixta "**DIVINO NIÑO**" para distinguir productos de la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza. Dicha solicitud se tramitó en el expediente administrativo núm. 05-88344.

**I.1.2.** Mediante Resolución núm. 31683 de 27 de septiembre de 2007, la División de Signos Distintivos, negó el registro de la marca solicitada.

**I.1.3.** La sociedad actora interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación, los cuales fueron resueltos respectivamente mediante las Resoluciones números 35447 de 29 de octubre de 2007 y 44018 de 26 de diciembre de 2007, confirmando la decisión atacada.

**I.1.4.** La **SOCIEDAD SALESIANA INSPECTORIA DE BOGOTÁ**, solicitó el registro de la marca mixta "**DIVINO NIÑO**" para distinguir productos de la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza. Dicha solicitud se tramitó en el expediente administrativo núm. 05-88348.

**I.1.5.** Mediante Resolución 31682 de 27 de septiembre de 2007, la División de Signos Distintivos, negó el registro de la marca solicitada.

**I.1.6.** La sociedad actora interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación, los cuales fueron resueltos respectivamente mediante las Resoluciones números 35444 de 29 de octubre de 2007 y 42024 de 26 de diciembre de 2007, confirmando la decisión atacada.

**I.2.** En apoyo de sus pretensiones la actora adujo, en síntesis, lo siguiente:

Que se violaron los artículos 134 y 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

**I.2.1.** Aduce que la Superintendencia de Industria y Comercio desconoció que el signo "**DIVINO NIÑO**" cumple con las condiciones exigidas por la legislación para que pueda constituirse en marca.

Manifiesta que el análisis realizado se hizo de forma aislada, sin tener en cuenta que dicho signo se convierte en marca distintiva y registrable, por cuanto la

titularidad la está solicitando la sociedad actora, comunidad que se ha encargado de impulsar la fe y la devoción en el DIVINO NIÑO, y que a través de su titularidad puede defender dicha imagen y evitar que terceros la utilicen de manera atentatoria contra la moral y la fe cristiana.

## **II-. TRAMITE DE LA ACCIÓN**

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

### **II.1. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA.**

**II.1.1. La Superintendencia de Industria y Comercio** contestó extemporáneamente la demanda.

## **III-. ALEGATO DEL MINISTERIO PÚBLICO**

La Agencia del Ministerio Público guardó silencio.

## **IV-. CONSIDERACIONES DE LA SALA**

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias invocadas en la demanda, concluyó:

**“PRIMERO:** *Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos.*

**SEGUNDO:** *Para determinar si una expresión es de uso común, se debe tener en cuenta los productos o servicios que se quiere amparar. Una palabra puede ser de uso común en una clase y no en otra; esto quiere decir que el análisis del juez consultante debe ser relativo a los productos o servicios respectivos.*

*El Juez Consultante, por lo tanto, debe determinar si el signo mixto DIVINO NIÑO es de uso común en la clase 16" (folios 146 a 147).*

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial núm. 31-IP-2010, solicitada por esta Corporación, señaló que es procedente la interpretación prejudicial de oficio de los artículos 134 primer párrafo, 135 literales b) y g) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

#### **DECISIÓN 486**

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

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

*(...);*

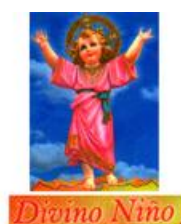
*b) carezcan de distintividad;*

*(...);*

*g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país; (...)*”.

En el caso sub examine, la marca cuestionada se encuentra estructurada de la siguiente forma:

Marca mixta **“DIVINO NIÑO”**



El Tribunal de Justicia Andino, refiriéndose a los requisitos para el registro de las marcas, ha dicho:

*“...se debe tener en cuenta que la falta de distintividad está consagrada de manera independiente como causal de nulidad absoluta en el artículo 135, literal b). La distintividad tiene un doble aspecto: 1) distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado. Y 2) distintividad extrínseca, por la cual se determina la capacidad del signo para diferenciarse de otros signos en el mercado” (folio 145).*

El signo cuestionado pretende distinguir los productos de la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, cuales son:

*“productos de imprenta, libros, cuadernillos, cuadernos, material de instrucción de enseñanza, fotografías, papelería, todo de carácter religioso con destino a devotos del divino niño, a escuelas y colegios y fieles en general” (Anexo Uno).*

Además, pretende distinguir los servicios de la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, cuya cobertura es:

*“servicios de publicidad y servicios de trabajo de oficina a la promoción de imagen del divino niño ante sus fieles y devotos”.*

La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución núm. 31683 de 27 de septiembre de 2007, negó el registro de la marca mixta “**DIVINO NIÑO**”, clase 16 Internacional, por estar incurso en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 135 literal b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, es decir por estar “*desprovista de distintividad*” (folio 11).

De la citada Resolución, se procede a transcribir algunos apartes, que se estiman importantes en el caso sub examine:

*“Se trata de una imagen sagrada del catolicismo, a la que muchos devotos hacen sus plegarias, circunstancia que ha generado que su uso como marca se haya generalizado, con el ánimo de identificar productos tendientes a...desarrollar la devoción. En ese sentido, tanto la imagen solicitada como la figura misma puede ser registrada siempre que cuente con elementos adicionales que le den distintividad, en tanto es necesario que se indique el origen empresarial de producto.*

*No sería posible que un solo empresario mediante el registro de una marca obtenga el monopolio de la denominación acompañada por la imagen del Divino Niño, ya que esto conduciría a un monopolio injustificado y a que no pueda ser utilizada por ningún empresario para la promoción de sus productos...” (folio 11).*

De la Resolución 35447 de 29 de octubre de 2007, que confirma la decisión anterior, se extrae lo siguientes:

*“Como ya se dijo en el acto administrativo recurrido, en el signo solicitado vemos la denominación DIVINO NIÑO y su imagen, conjunto que carece de cualquier otro elemento distintivo que permita que los consumidores reconozcan su origen empresarial, pues tal como fue solicitado no es posible que los consumidores identifiquen su procedencia. En efecto, el signo en cuestión no tiene la vocación para establecerse en el mercado como signo distintivo de un empresario determinado que ofrece los productos que corresponden a la clase 16*

*Internacional. En efecto, el usuario interesado en los productos que sugiere la solicitud, no podría reconocer la procedencia empresarial de los mismos; toda vez que el signo que los identifica, repetimos, está desprovisto de distintividad” (folio 15).*

La Resolución 44018 de 26 de diciembre de 2007, que resuelve el recurso de apelación, sostiene en unos de sus apartes lo siguiente:

*“El Divino Niño que es sujeto de devoción por gran mayoría de la población colombiana está representado por un “niño que extiende sus brazos, queriendo alcanzar a su Padre y a cada uno de nosotros con túnica rosada, cinturón verde y sus pies descalzos”. Su imagen fue tallada en 1935 por el artesano Blas Brando, del almacén El Vaticano, de Bogotá, a pedido del sacerdote italiano Juan del Rizzo, quien la diseñó.*

*Así las cosas, encuentra este Despacho que la expresión solicitada DIVINO NIÑO, así como el gráfico que lo representa, no es susceptible de registro, ya que, carece de la distintividad requerida para ser considerado como marca distintiva de cualquier tipo de productos o servicios en el mercado.*

*Puesto que, tanto la expresión DIVINO NIÑO, así como su representación, hacen directa relación a la devoción que hasta mediados de los años 80, era venerada por los habitantes del sur oriente de la ciudad de Bogotá, especialmente del barrio 20 de Julio, donde los padres salesianos construyeron una iglesia en 1942, y que en la actualidad dicha devoción se ha extendido a gran parte del territorio nacional. En otras palabras resulta evidente que el consumidor que se vea expuesto a la expresión DIVINO NIÑO + GRÁFICO, no identificará la procedencia empresarial de los productos pretendidos, sino a una de las devociones extensas de los Colombianos la del Niño Jesús” (folios 18 a 19).*

Ahora bien, en las Resoluciones 31682 de 27 de septiembre de 2007, 35444 de 29 de octubre de 2007 y 42024 de 14 de diciembre de 2007 que deniegan la misma marca, para los servicios de la clase 35 Internacional, presentan idénticos argumentos.

Le asiste razón a la Entidad demandada, al concluir que el signo tal como fue solicitado, es irregistrable, pues tanto la denominación como la figura del Divino Niño es inapropiable, por ser un artículo sagrado para todos los católicos del mundo, el cual solo podría registrarse como marca, en la medida que contenga un elemento adicional que le de la fuerza distintiva para que sea viable su registro. Pero tal como está concebido, resulta violatorio del artículo 135 literal b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Aunado a lo anterior, se tiene que la Superintendencia de Industria y Comercio afirma que el signo solicitado *“Se trata de una imagen sagrada del catolicismo, a la que muchos devotos hacen sus plegarias, circunstancia que ha generado que su uso como marca se haya generalizado”* La subraya es ajena al texto.

Sobre el particular, el Tribunal de Justicia Andino, se refiere a los signos de uso común, de la siguiente manera:

*“El literal g) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dispone:*

*“No podrán registrarse como marcas los signos que  
g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una  
designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el  
lenguaje corriente o en la usanza del país”;*

*La norma trascrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales. Existen expresiones que el público consumidor normalmente usa para referirse a un producto o servicio y, en consecuencia, cualquiera haría inmediatamente la relación designación – producto / servicio. En este sentido, ningún competidor en el mercado podría adueñársela, ya que se estaría generando una posición de ventaja injusta frente a los otros.*

*Para determinar si una expresión es de uso común, se debe tener en cuenta los productos o servicios que se quiere amparar. Una palabra puede ser de uso común en una clase y no en otra; esto quiere decir que el análisis del juez consultante debe ser relativo a los productos o servicios respectivos.*

*Ahora bien, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro.*

*El Juez Consultante, por lo tanto, debe determinar si el signo mixto **DIVINO NIÑO** es de uso común en la clase 16”.*

Al respecto, no puede predicarse que el signo “**DIVINO NIÑO**” más figura, sea de uso común para designar los productos de la clase 16 y los servicios de la clase 35 Internacional, pues para que esta norma sea aplicable se requiere de la existencia de una marca registrada cuya denominación y/o figura (según el elemento que predomine), pierda la capacidad distintiva y, por ende, su función individualizadora, a raíz de que si bien en principio no era el nombre original del producto o servicio, en virtud de su uso y del tiempo quede con la designación de dicho producto o servicio que tal signo distinga. En otras palabras, se requiere que en la marca incida el fenómeno de la “*vulgarización*”, para que provoque en su titular la pérdida de sus derechos, cuestión que en sentir de esta Sala, no se presenta en el sub judice.

Otra cosa distinta, es lo que da a entender la Entidad demandada, en cuanto a que el uso de la denominación y figura del **DIVINO NIÑO** se haya **generalizado**, que a juicio de la Sala, tal alocución hace referencia a que es usada comúnmente por el público católico, es decir, no puede ser apropiable por un solo empresario, máxime si se tiene en cuenta que en el petitorio de registro se tiene como “*destino*



*a devotos del divino niño, a escuelas y colegios y fieles en general*". Por lo tanto, sería irregistrable, ya que no es distintiva, al carecer de un elemento que contenga la fuerza suficiente como tal.

En dicho sentido, no sería posible, se reitera, que un solo empresario en el mercado pudiera apropiarse de dicha denominación e imagen, pues como bien lo anota el Tribunal, estaría "...*generando una posición de ventaja injusta frente a los otros*". Además, porque ello conduciría a un monopolio injustificado y a que no pueda ser utilizada junto a un elemento distintivo por ningún empresario para la promoción de sus productos y servicios, tal como lo argumenta la Entidad demandada.

Menos aún, puede concebir esta Sala, de que dicho monopolio cayera en manos de quienes de acuerdo con su objeto social, no son empresas que se dediquen a la fabricación, comercialización y venta de productos y servicios industriales o comerciales.

Por último, el argumento de la actora respecto a que con "...*su titularidad puede defender dicha imagen y evitar que terceros la utilicen de manera atentatoria contra la moral y la fe cristiana*", no es aceptable por esta Sala, ya que la finalidad de la marca, es muy diferente, esto es, con su registro lo que se pretende es que tenga aptitud distintiva y sea capaz de individualizar con absoluta certeza y claridad los productos o servicios de un empresario de los de su competencia y, de otro lado, proteja al público consumidor frente al error que la confusión directa o indirecta pudiera afectarlo.

Lo anterior, es suficiente para determinar la existencia del riesgo de confusión y, por ende, es indudable que genere a error al consumidor en el momento de seleccionarla, como también riesgo de asociación ya que de acuerdo a como está estructurada, logra confundir al consumidor sobre su origen empresarial, cuando es sabido por toda la comunidad católica (que constituye mucho más del 80% del país), que tanto la denominación DIVINO NIÑO como su imagen o figura, es propiedad de todos los feligreses.

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

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 :**

**DENIÉGANSE** las pretensiones de la demanda.

**NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.**

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 12 de abril de 2012.

**MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ    MARÍA CLAUDIA ROJAS LASSO**  
Presidenta

**MARCO ANTONIO VELILLA MORENO**