

## 1. a) ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO - Alcance

La acción incoada por la actora es de nulidad y restablecimiento del derecho, cuyo proceso es de única instancia, y su conocimiento le corresponde a la Sala según el artículo 128, numeral 7, del C.C.A., en virtud de lo cual no sólo puede anular los actos demandados, sino también adoptar las disposiciones que sean necesarias y conducentes para restablecer el derecho que hubiere sido violado, según el artículo 170 ibídem, al prever que “los organismos de lo Contencioso Administrativo podrán estatuir disposiciones nuevas en reemplazo de las acusadas, y modificar o reformas éstas.”

## b) CISNE COSMETIC - Marca mixta / MARCA MIXTA - Noción / SIGNO GRAFICO - Alcance. Expresable / ELEMENTO DENOMINATIVO - Cosmetic. Alcance

La marca que se pidió registrar es mixta, por estar conformada por un elemento gráfico y un elemento denominativo; el último de los cuales, COSMETICS, corresponde al idioma inglés, pero no obstante es de fácil comprensión en su significado traducido al idioma al Castellano, como COSMETICO. Por ello, pese a tratarse de palabra de idioma extranjero, no hay lugar a considerar que sea un signo de fantasía, pues es posible afirmar que es de conocimiento común en los hablantes del idioma castellano. En cuanto al elemento gráfico, se observa que representa un cisne, es decir que tiene un alcance o significado en el idioma Castellano, que en el Diccionario de la Lengua española de la Real Academia, se define como “1. m. Ave palmípeda, de plumaje blanco, cabeza pequeña, pico de igual ancho en toda su extensión y de color anaranjado, y en los bordes y el tubérculo de la base negro. Tiene cuello muy largo y flexible, patas cortas y alas grandes”. De esa forma a su vez envuelve la idea que suscita dicha ave, pues evoca la idea de elegancia y de belleza. En esas condiciones, y si bien es cierto que los productos usualmente se piden por la parte denominativa de su marca, se tiene que la parte gráfica es expresable en términos del lenguaje natural, luego es complementable con el elemento nominativo, por lo cual adquiere en el conjunto cierta relevancia en la capacidad expresiva de la marca en comento y en la función distintiva de la misma, aún en el caso de que ella se considerase marca denominativa, pues es posible que cualquier consumidor capte una las dos ideas o conceptos, CISNE COSMETICO y las lleve al habla en ese orden o de modo inverso.

## c) SIGNO DESCRIPTIVO - Noción / SIGNO DESCRIPTIVO - Finalidad / SIGNO DESCRIPTIVO - Características / DENOMINACION DESCRIPTIVA - Identificación / SIGNO EVOCATIVO - Noción / SIGNOS SUGESTIVOS - Noción / SIGNO EVOCATIVO - Alcance / SIGNO EVOCATIVO - Diferente a signo descriptivo / SIGNO DESCRIPTIVO - Diferente a signo evocativo

El signo descriptivo guarda relación directa con el producto o servicio que está destinado a amparar, indica el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, y agrega que se caracteriza por informar acerca de la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen, época de producción, características u otros datos del correspondiente producto o servicio, y se compone de una denominación que enuncia características comunes a otros productos o servicios del mismo género, debiéndose apreciar en relación directa con los productos o servicios de que se trate, en lo que a marcas se refiere. Para identificar la denominación descriptiva se pregunta ¿cómo es? y, en relación con el producto o el servicio de que se trate, se contesta haciendo uso justamente de la denominación considerada descriptiva, lo que implica que el consumidor al divisar o escuchar la marca reconozca el producto o el servicio protegido por ella. A su turno, signos evocativos son los que poseen la capacidad de transmitir a la mente una imagen o una idea sobre el producto, a través de llevar a cabo un desarrollo de la imaginación que conduzca a la configuración en la mente del consumidor, del producto amparado por el distintivo. Que los signos sugestivos o evocativos no determinan una relación directa o inmediata con una característica o cualidad del producto o del servicio; el consumidor, para identificar o relacionar al producto amparado por una marca, deberá realizar un proceso deductivo e imaginativo entre la marca y el producto o el servicio distinguidos por aquélla. Que no existe un límite exacto para diferenciar los signos descriptivos de los evocativos y por tanto corresponderá también a la Autoridad Nacional en cada caso establecer, al examinar la solicitud de registro, si ella se refiere a uno o a otro tipo. Los signos evocativos, a diferencia de los descriptivos, cumplen a cabalidad la función distintiva de la marca y por lo tanto pueden ser registrados.

**d) MARCA FIGURATIVA - Registro. Requisitos / SIGNO MIXTO - Distintividad / SIGNO - Descriptividad / DISTINTIVIDAD / DESCRIPTIVIDAD**

En el caso de marcas figurativas, dice el Tribunal que pueden estar conformadas también exclusivamente por elementos descriptivos, siempre que plasmen clara e indubitadamente la característica del producto/servicio que se desea distinguir con el signo, y que el gráfico contenga estilizaciones propias que le brinden distintividad suficiente al mismo para acceder a registro. Advierte que en este sentido, si el elemento denominativo del signo está comprendido exclusivamente por términos descriptivos, y el elemento gráfico sirve para afianzar la misma idea plasmada en el elemento denominativo, el signo sería irregistrable. Sin embargo, si el elemento figurativo plasmare una idea diferente en forma distintiva, y aún así no fuese el factor tópico del mismo, el signo debería acceder a registro, aunque el elemento denominativo sea exclusivamente descriptivo. En este último caso, el elemento denominativo no sería objeto de protección exclusiva a favor del titular, sino lo sería el signo en su conjunto.

**e) MARCA MIXTA - Figura de un cisne más la expresión cosmetics / MARCA MIXTA - Expresión nominativa / CISNE COSMETICOS - Expresión nominativa**

La marca en cuestión, FIGURA DE UN CISNE+COSMETICS, es una marca mixta con mucha capacidad de expresión nominativa, no sólo por el elemento nominativo, sino también por el elemento gráfico, dado su alcance conceptual o ideológico. El elemento nominativo de ella es claramente descriptivo de la clase de productos que se busca distinguir con ella, pues a la pregunta de cómo son, o qué característica o propiedad es común a ellos, es posible responder COSMETICOS, lo cual corresponde a una de las especies y también a propiedades de la clase 3ª. El elemento figurativo adquiere una relación conceptual con el nominativo, en el sentido de reforzar la función o efectos de los productos que éste describe, COSMÉTICOS, más que su carácter descriptivo, dada la asociación o alegoría que la figura del cisne comporta en relación con la elegancia y la belleza, por una parte, y por la otra, debido a la aplicación y uso que se hace de los cosméticos para obtener o resaltar la belleza, especialmente en el rostro de las mujeres. En ese orden, se le incorporan al conjunto estilizaciones propias en su parte gráfica, pues teniendo un significado en el lenguaje natural por ser la representación de un ave determinada, se busca aprovechar de ésta su carácter evocativo específico de un concepto al que están ligados los productos que se quieren ofrecer con la marca en cuestión, esto es, la elegancia, el refinamiento y, en última, un rostro atractivo. Por consiguiente, el elemento gráfico tiene un carácter más alegórico o, incluso, evocativo en relación con los productos, por vía de la función o finalidad de éstos, de allí que en realidad la situación del conjunto marcario bajo examen no encuadra en la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 1356, literal e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad, ya que como lo aduce la actora no consiste "exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir calidad, cantidad, destino, valor, procedencia geográfica, época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación; como tampoco por expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios. En efecto, el signo en su totalidad, no sirve para esos fines, sino sólo su parte nominativa, y no así su parte gráfica, cuyo contenido conceptual no es utilizable para ello, ya que no es pensable que a la pregunta de cómo es el producto, alguien responda utilizando la idea de cisne, gráfica o literalmente. Por lo tanto, se configura la violación de la norma indicada al ser negado el registro como marca del signo "FIGURA DE UN CISNE + COMSETICS", para distinguir productos de la clase 3ª, pudiéndose observar, por lo demás, que es registrable para distinguir productos de esa clase, a la luz del artículo 134 de la referida Decisión, y nada distinto a la causal de irregistrabilidad analizada se adujo para negar dicho registro, por lo cual la Sala accederá a las pretensiones de la demanda, no sin antes retomar la advertencia del Tribunal de Justicia de la comunidad Andina en la interpretación prejudicial traída a al plenario, en el sentido de que el elemento denominativo del signo no será objeto de protección exclusiva a favor del titular, sino que lo será el signo en su conjunto.

**CONSEJO DE ESTADO**

**SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO**

## SECCION PRIMERA

Consejero ponente: RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA

Bogotá, D. C., veintiséis (26) de marzo de dos mil nueve (2009)

Radicación número: 11001-03-24-000-2003-00270-01

Actor: SCHWAN STABILO COSMETICS GMBH & CO.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Referencia: ACCION DE NULIDAD

La Sala decide el presente proceso de única instancia, promovido por la actora en acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra actos de la **Superintendencia de Industria y Comercio**, mediante los cuales le negó el registro de una marca.

### I.- LA DEMANDA

La sociedad **SCHWAN STABILO COSMETICS GMBH & CO.**, domiciliada en Herolsberg, Alemania, en ejercicio de la acción consagrada en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, solicita a la Sala que acceda a las siguientes:

#### 1. Pretensiones

Primera.- Declarar la nulidad de las Resoluciones números:

- 30105, de 20 de septiembre de 2002, mediante la cual resuelve negar el registro del signo mixto "FIGURA DE UN CISNE + COSMETICS", para distinguir productos de la Clase "5ª" (en realidad son de la clase 3ª) de la Clasificación Internacional de Niza solicitado por la actora, expedida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio.

- 41149, de 23 de diciembre de 2002, con la cual la misma dependencia resolvió el recurso de reposición y confirmó la antes indicada, y

- 30105, de 20 de septiembre de 2002, mediante la cual decidió el recurso de apelación en igual sentido de la anterior y declaró agotada la vía gubernativa, emanada del Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio

Segunda.- Ordenar, a título de restablecimiento del derecho, a la entidad demandada conceder el registro de la marca atrás enunciada para distinguir productos de la clase "5" (Se trata de la clase 3ª de la actual clasificación internacional de Niza).

Tercera. Ordenar a la entidad demandada publicar la sentencia en la Gaceta de Propiedad Industrial.

### 1.1. Hechos en que se funda la demanda

El 6 de septiembre de 2001, la sociedad SCHWAN-STABILO COSMETICS GMBH & CO., solicitó a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, el registro del signo mixto "FIGURA DE UN CISNE + COSMETICS", para distinguir productos de la Clase Internacional de Niza N° "5" (léase clase 3ª); a saber:



Dicha solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 515, de 29 de abril de 2002, según número de publicación N° 96; contra la que no se presentaron oposiciones.

La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, mediante Resolución 30105, de 20 de septiembre de 2002, resuelve denegar el registro del signo solicitado, por considerar que la expresión COSMETICS era descriptiva, aplicando el literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Contra esa resolución, SCHWAN-STABILO COSMETICS GMBH & CO., interpuso recurso de reposición y en subsidio el de apelación argumentando que *"la marca (sic) que se pretendía registrar estaba formada por la figura de un cisne y la expresión COSMETICS y que por lo tanto no consistía exclusivamente en la expresión COSMETICS y que, por tal razón, no era descriptiva y por tanto no era aplicable la norma citada"*.

Mediante Resolución N° 41149, de 23 de diciembre de 2002, se resolvió el recurso de reposición y se confirmó lo resuelto por la Resolución N° 30105, de 20 de septiembre de 2002, y la apelación fue resuelto dentro de la misma línea de razonamiento por medio de la Resolución N° 00902, de 20 de enero de 2003, la cual confirmó la Resolución N° 30105 y declaró agotada la vía gubernativa.

### 3. Normas violadas y concepto de la violación

La demandante señala como violado los artículos 135, literal e) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina y 59 del C.C.A., porque es falso que la figura del cisne no predomine en el conjunto de la marca por su tamaño, diseño y la fuerza expresiva que tienen las palabras, y que el signo es exclusivamente genérico; falsedad que se debe a que, por el contrario,

dicha figura es la que tiene la fuerza distintiva de la marca, la cual no está formada exclusivamente por la expresión COSMETICS, que sola no es registrable para productos de la clase "5ª" (realmente, clase 3ª), pero acompañada de otro signo, figura o palabra, sí lo es al constituir una marca EVOCATIVA de esos productos.

El artículo 135, literal e) fue erradamente aplicado por cuanto es norma prohibitiva y por ello sólo es aplicable a los casos previstos en ella, signos que exclusivamente estén formados por una expresión descriptiva, mientras que la marca solicitada no está formada únicamente por la expresión COSMETICS, pues a ésta le antecede la figura de un cisne, que no es genérica, ni descriptiva para productos de la clase "5ª" (clase 3ª). La comentada norma significa, *contrario sensu*, que podrán registrarse las marcas que no consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, cantidad, etc.

Así se explica que existan marcas registradas como CELULARES BELLSOUTH, COMPUTADORES IBEM, AUTOMOVILES MERCEDEZ-BENZ.

## II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

1. La **Superintendencia de Industria y Comercio**, mediante apoderado, se opone a las pretensiones de la demanda, acepta como ciertos los hechos de la demanda y sobre el fondo del asunto sostiene que con la expedición de los actos administrativos acusados no incurrió en violación alguna de las normas invocadas por la parte actora en sustento de sus pretensiones anulatorias; que los mismos se profirieron de conformidad con las atribuciones legales otorgadas por el Decreto 2153 de 1992 y la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, es decir, con plena competencia para estudiar y resolver sobre las solicitudes marcarias.

Que la actuación administrativa por ella adelantada se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en materia marcaria, se garantizó el debido proceso y el derecho de defensa, en el cual se concluyó que la marca solicitada no reúne los requisitos para ser registrada, atendiendo lo dicho en el proceso 14-IP-98, pues carece de fuerza distintiva por su carácter descriptivo, según lo señalado en el proceso 7-IP-2003, del Tribunal de Justicia de la comunidad Andina, y el artículo 135 de la Decisión 486, y sí se encuadra en la causal de irregistrabilidad que fue motivo de ese proceso, pues el signo informa directamente sobre el producto, tiene relación directa con él, sin que sea evocativo de calidades o características del mismo, ni desaparezca su descriptividad porque la pequeña figura del cisne no da lugar a una interpretación diferente.

## III.- PRUEBAS

Se allegaron como tales al proceso, además de las que por ley aportó el actor, los antecedentes administrativos del acto objeto de la acción.

#### IV.- ALEGATOS DE CONCLUSION

1. Las partes reiteraron sus argumentos expuestos en las anteriores oportunidades procesales.
2. El representante del Ministerio Público Delegado ante la Corporación solicita que se requiera la interpretación prejudicial de las normas comunitarias aplicables al caso (folio 129).

#### V.- INTERPRETACION PREJUDICIAL

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la interpretación prejudicial de las normas comunitarias que la demandante señala como vulneradas, dada en el PROCESO 073-IP-2007, con fecha 2 de octubre de 2007, precisa que ha solicitado la interpretación prejudicial del artículo 135 literal e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, pero considera procedente la interpretación oficiosa del artículo 134 de la misma Decisión 486. En dicha interpretación concluye que:

*"PRIMERO: Un signo para que sea registrable como marca debe ser apto para distinguir productos o servicios en el mercado y ser susceptible de representación gráfica de conformidad con los criterios sentados en la presente interpretación prejudicial, además de no estar incurso en las causales de irregistrabilidad establecidas 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: No son registrables como marcas, por carecer de distintividad, los signos descriptivos, por el hecho de designar directa y exclusivamente al consumidor o al usuario, cualidades o características de los bienes o de los servicios que se ofrecen. El registro de esta clase de denominaciones, además de inducir a error o a engaño, conferiría a su titular un monopolio contrario a las reglas de la libre competencia.*

*Tratándose de marcas mixtas, la indicación de "exclusivamente" que refiere la norma no permite que el signo en su conjunto plasme clara e indubitable la característica del producto/servicio que se desea distinguir.*

*TERCERO: Pueden ser objeto de registro como marcas los signos evocativos que, incorporando un elemento de fantasía, insinúen indirectamente al*

*consumidor, una idea o un concepto que le permita relacionar al signo con el producto o con el servicio amparado o distinguido por aquel.*

**CUARTO:** *Como excepción a la prohibición de registro de un signo, éste podrá ser susceptible de ese registro como marca, si el solicitante de aquél lo hubiese estado usando constantemente en un País Miembro, y si, por efecto de tal uso, el signo hubiese adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o de los servicios a los cuales ampara.*

## VI.- CONSIDERACIONES

### 1. Alcance de la competencia de la Sala

La acción incoada por la actora es de nulidad y restablecimiento del derecho, cuyo proceso es de única instancia, y su conocimiento le corresponde a la Sala según el artículo 128, numeral 7, del C.C.A., en virtud de lo cual no sólo puede anular los actos demandados, sino también adoptar las disposiciones que sean necesarias y conducentes para restablecer el derecho que hubiere sido violado, según el artículo 170 ibídem, al prever que *"los organismos de lo Contencioso Administrativo podrán estatuir disposiciones nuevas en reemplazo de las acusadas, y modificar o reformas éstas."*

### 2. El acto acusado

Se persigue la nulidad de la Resolución 30105, de 20 de septiembre de 2002, expedida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio mediante la cual negó el registro del signo mixto "FIGURA DE UN CISNE + COSMETICS", para distinguir productos de la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza solicitado por la actora (en la solicitud y en la demanda se menciona la clase 5ª), y sus confirmatorias, 41149, de 23 de diciembre de 2002 y 30105, de 20 de septiembre de 2002, mediante las cuales decidieron los recursos de reposición y apelación en igual sentido de confirmar la primera.

Al efecto se aplicó el artículo 135, literal e), de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a la luz de la cual encontró que la expresión COSMETICS consiste exclusivamente en la indicación que denota o describe de forma directa el producto, pues si bien posee un elemento gráfico, como lo es el cisne, éste no le daría distintividad suficiente, que predominaría el elemento nominativo en el conjunto marcario, el cual es una expresión descriptiva al indicar, con el primer impacto, que la marca distingue cosméticos, o sea, en qué consisten los productos que identificaría la marca, en caso de concederse. Por consiguiente la halló sin la distintividad suficiente para ser registrada como marca.

### 2. Examen de los cargos

2.1. Se indican como violados los artículos 135 literales e) de la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y 59 del C.C.A., el primero de los cuales a la letra dice:

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

*(...)*

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

Además, el Tribunal interpretó de oficio, por considerarlo pertinente para dirimir el presente caso, el artículo 134 de la citada Decisión, cuyo texto dice:

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

*Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:*

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

2.2. La marca solicitada pretende distinguir los siguientes productos que en la demanda y en la solicitud se dice que pertenecen a la clase 5ª, pero realmente corresponden a la clase 3ª, de la Clasificación Internacional de Niza, y así se precisa en el acto acusado, a saber:

*"Lápices cosméticos con efectos antisépticos/medicados, lápices para las cejas con efectos antisépticos/medicados, lápices para el contorno de los ojos con efectos antisépticos/medicados, lápices cajal con efectos antisépticos/medicados, lápices delineadores de ojos con efectos antisépticos/medicados, lápices labiales con efectos antisépticos/medicados, lápices delineadores de labios con efectos antisépticos/medicados,*



*lápices de sombra con efectos antisépticos/medicados, pestañita con efectos antisépticos/medicados; lápices correctores y para cubrir con efectos antisépticos/medicados; lápices cosméticos para los pómulos y el rostro con efectos antisépticos/medicados; lápices removedores de maquillaje con efectos antisépticos/medicados; lápices delineadores líquidos con efectos antisépticos/medicados"*

1.

2.3. La misma está conformada por la silueta de un cisne, de perfil y mirando hacia la izquierda, seguida en su parte posterior de la palabra COSMETICS. Se trata entonces de una marca mixta, en tanto está constituida por un elemento gráfico (la silueta del cisne) y un elemento nominativo, como se aprecia a continuación:



2.4. En esas condiciones, para resolver la cuestión central del sub lite, esto es, si el referido signo es o no descriptivo, se han precisar varios aspectos técnico conceptuales relativos a ella, tales como i) el peso o relevancia de cada uno de los elementos que lo conforman en el conjunto del signo; ii) en qué consiste la descriptividad de un signo; iii) qué es un signo evocativo, y iv), la distintividad de un signo mixto.

#### 2.4.1. Relevancia del elemento gráfico

La marca que se pidió registrar es mixta, por estar conformada por un elemento gráfico y un elemento denominativo, según atrás se indicó; el último de los cuales, COSMETICS, corresponde al idioma inglés, pero no obstante es de fácil comprensión en su significado traducido al idioma al Castellano, como COSMETICO. Por ello, pese a tratarse de palabra de idioma extranjero, no hay lugar a considerar que sea un signo de fantasía, pues es posible afirmar que es de conocimiento común en los hablantes del idioma castellano.

En cuanto al elemento gráfico, se observa que representa un cisne, es decir que tiene un alcance o significado en el idioma Castellano, que en el Diccionario de la Lengua española de la Real Academia, se define como "**1. m.** Ave palmípeda, de plumaje blanco, cabeza pequeña, pico de igual ancho en toda su extensión y de color anaranjado, y en los bordes y

---

<sup>1</sup> La clase 3ª comprende: Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; (preparaciones abrasivas) jabones; perfumería, aceites esenciales, **cosméticos**, lociones para el cabello; dentífricos.

*el tubérculo de la base negro. Tiene cuello muy largo y flexible, patas cortas y alas grandes".* De esa forma a su vez envuelve la idea que suscita dicha ave, pues evoca la idea de elegancia y de belleza.

En esas condiciones, y si bien es cierto que los productos usualmente se piden por la parte denominativa de su marca, se tiene que la parte gráfica es expresable en términos del lenguaje natural, luego es complementable con el elemento nominativo, por lo cual adquiere en el conjunto cierta relevancia en la capacidad expresiva de la marca en comento y en la función distintiva de la misma, aún en el caso de que ella se considerase marca denominativa, pues es posible que cualquier consumidor capte una las dos ideas o conceptos, CISNE COSMETICO y las lleve al habla en ese orden o de modo inverso.

#### **2.4.2. Signos descriptivos**

El signo descriptivo guarda relación directa con el producto o servicio que está destinado a amparar, indica el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, y agrega que se caracteriza por informar acerca de la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen, época de producción, características u otros datos del correspondiente producto o servicio, y se compone de una denominación que enuncia características comunes a otros productos o servicios del mismo género, debiéndose apreciar en relación directa con los productos o servicios de que se trate, en lo que a marcas se refiere.

Para identificar la denominación descriptiva se pregunta *¿cómo es?* y, en relación con el producto o el servicio de que se trate, se contesta haciendo uso justamente de la denominación considerada descriptiva, lo que implica que el consumidor al divisar o escuchar la marca reconozca el producto o el servicio protegido por ella.

#### **2.4.3. Signos evocativos**

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

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

Que no existe un límite exacto para diferenciar los signos descriptivos de los evocativos y por tanto corresponderá también a la Autoridad Nacional en cada caso establecer, al examinar la solicitud de registro, si ella se refiere a uno o a otro tipo. Los signos evocativos, a diferencia

de los descriptivos, cumplen a cabalidad la función distintiva de la marca y por lo tanto pueden ser registrados.

#### 2.4.4. Distintividad de signos mixtos y la descriptividad de un signo

En el caso de marcas figurativas, dice el Tribunal que pueden estar conformadas también exclusivamente por elementos descriptivos, siempre que plasmen clara e indubitadamente la característica del producto/servicio que se desea distinguir con el signo, y que el gráfico contenga estilizaciones propias que le brinden distintividad suficiente al mismo para acceder a registro.

Advierte que en este sentido, si el elemento denominativo del signo está comprendido exclusivamente por términos descriptivos, y el elemento gráfico sirve para afianzar la misma idea plasmada en el elemento denominativo, el signo sería irregistrable. Sin embargo, si el elemento figurativo plasmare una idea diferente en forma distintiva, y aún así no fuese el factor tópico del mismo, el signo debería acceder a registro, aunque el elemento denominativo sea exclusivamente descriptivo.

En este último caso, el elemento denominativo no sería objeto de protección exclusiva a favor del titular, sino lo sería el signo en su conjunto.

#### 2.5. El caso concreto

Visto el contexto anterior, cabe concluir que:

2.5.1. La marca en cuestión, FIGURA DE UN CISNE+COSMETICS, es una marca mixta con mucha capacidad de expresión nominativa, no sólo por el elemento nominativo, sino también por el elemento gráfico, dado su alcance conceptual o ideológico.

2.5.2. El elemento nominativo de ella es claramente descriptivo de la clase de productos que se busca distinguir con ella, pues a la pregunta de cómo son, o qué característica o propiedad es común a ellos, es posible responder COSMETICOS, lo cual corresponde a una de las especies y también a propiedades de la clase 3ª.

2.5.3. El elemento figurativo adquiere una relación conceptual con el nominativo, en el sentido de reforzar la función o efectos de los productos que éste describe, COSMÉTICOS, más que su carácter descriptivo, dada la asociación o alegoría que la figura del cisne comporta en relación con la elegancia y la belleza, por una parte, y por la otra, debido a la aplicación y uso que se hace de los cosméticos para obtener o resaltar la belleza, especialmente en el rostro de las mujeres.

En ese orden, se le incorporan al conjunto estilizaciones propias en su parte gráfica, pues teniendo un significado en el lenguaje natural por ser la representación de un ave determinada, se busca aprovechar de ésta su carácter evocativo específico de un concepto al que están ligados los productos que se quieren ofrecer con la marca en cuestión, esto es, la elegancia, el refinamiento y, en última, un rostro atractivo.

Por consiguiente, el elemento gráfico tiene un carácter más alegórico o, incluso, evocativo en relación con los productos, por vía de la función o finalidad de éstos, de allí que en realidad la situación del conjunto marcario bajo examen no encuadra en la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 1356, literal e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad, ya que como lo aduce la actora no consiste "*exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir calidad, cantidad, destino, valor, procedencia geográfica, época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación; como tampoco por expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios.*

En efecto, el signo en su totalidad, no sirve para esos fines, sino sólo su parte nominativa, y no así su parte gráfica, cuyo contenido conceptual no es utilizable para ello, ya que no es pensable que a la pregunta de cómo es el producto, alguien responda utilizando la idea de cisne, gráfica o literalmente.

Por lo tanto, se configura la violación de la norma indicada al ser negado el registro como marca del signo "FIGURA DE UN CISNE + COMSETICS", para distinguir productos de la clase 3ª, pudiéndose observar, por lo demás, que es registrable para distinguir productos de esa clase, a la luz del artículo 134 de la referida Decisión, y nada distinto a la causal de irregistrabilidad analizada se adujo para negar dicho registro, por lo cual la Sala accederá a las pretensiones de la demanda, no sin antes retomar la advertencia del Tribunal de Justicia de la comunidad Andina en la interpretación prejudicial traída a al plenario, en el sentido de que el elemento denominativo del signo no será objeto de protección exclusiva a favor del titular, sino que lo será el signo en su conjunto.

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.- DECLÁRASE** la nulidad de la Resolución 30105, de 20 de septiembre de 2002, expedida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio mediante la cual negó el registro del signo mixto "FIGURA DE UN CISNE + COSMETICS", para

distinguir productos de la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza solicitado por la actora, y sus confirmatorias, 41149, de 23 de diciembre de 2002 y 30105, de 20 de septiembre de 2002, mediante las cuales decidieron los recursos de reposición y apelación en sentido de confirmar la primera.

**Segundo.-** En consecuencia, a título de restablecimiento del derecho **ORDÉNASE** a la **Superintendencia de Industria y Comercio** conceder a la actora el registro de la marca "FIGURA DE UN CISNE + COSMETICS", para distinguir productos de la clase 3ª de la Clasificación Internacional.

**Tercero.- PUBLÍQUESE** el presente fallo en la Gaceta de Propiedad Industrial de la **Superintendencia de Industria y Comercio**.

Cópiese, notifíquese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en reunión celebrada el 26 de marzo de 2009.

**MARÍA CLAUDIA ROJAS LASSO**    **RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA**  
Presidente

**MARTHA SOFÍA SANZ TOBÓN**

**MARCO ANTONIO VELILLA MORENO**