

**BONTRIGO - Marca que al combinar dos términos genéricos resulta evocativa y registrable / COMBINACION DE TERMINOS GENERICOS - Conversión del signo en evocativo y registrable**

Los actos acusados denegaron el registro de la marca BONTRIGO para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la clasificación internacional de Niza. Consideró la entidad demandada que dicha expresión es descriptiva de los productos que ampara, ya que el término BON, del idioma francés, significa en español bueno, ventajoso o favorable, y trigo es un conjunto de granos de una planta familia de las gramíneas, con espigas terminales compuestas de cuatro o más carreras de granos sentados en la raspa, ovals truncados por las puntas, de los cuales triturados se saca la harina con que se hace el pan. Que siendo ello así, dicho signo es irregistrable, a la luz del artículo 82, literal d), de la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina. En este caso, la marca cuestionada "BONTRIGO", que resulta de la combinación de dos términos genéricos, que debe analizarse en forma unida y no separada, puede tenerse como suficientemente distintiva; e, igualmente, puede admitirse que se trata de una marca evocativa, esto es, la que transmite a la mente una imagen o idea sobre el bien que se pretende proteger, como también en su momento la Sala determinó que lo eran "PANYDONAS" "SUPERMANI" "NUTRISAL" y "BONFRUIT".

NOTA DE RELATORIA Se cita sentencia de 3 de abril de 2003, Exp. 6499, Actora: Bavaria, Consejero ponente doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo; sentencia de 13 de febrero de 1997, Exp. 2556, Actora: Laboratorios Bussie, Bustillo & Cía. S.C.A., Consejero ponente doctor Libardo Rodríguez; y, sentencia de 1º de junio de 2000 (Expediente núm. 5288, Actora: Laboratorios Bussie, Bustillo & Cía S.C.A., Consejera ponente doctora Olga Inés Navarrete Barrero.

**CONSEJO DE ESTADO**

**SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO**

**SECCION PRIMERA**

**Consejero ponente: MARCO ANTONIO VELILLA MORENO**

Bogotá, D.C., ocho (8) de mayo de dos mil ocho (2008)

**Radicación número: 11001-03-24-000-2001-00175-01**

**Actor: CENTRAL IMPULSORA S.A. DE C.V.**

**Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

**Referencia: ACCION DE NULIDAD**

La sociedad **CENTRAL IMPULSORA S.A. DE C.V.**, por medio de apoderado y 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 núms. 08830 de 28 de abril de 2000, "**POR LA CUAL SE RESUELVE UNA OBSERVACION Y SE NIEGA UN REGISTRO**", expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio; 19933 de 24 de agosto de 2000, "**Por la cual se resuelve un recurso de reposición**", expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio; y 32237 de 30 de noviembre de 2000, "**Por la cual se resuelve un recurso de apelación**", expedida por el Superintendente Delegado para la propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio.

## I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO

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

1º: Que el 21 de octubre de 1999 la sociedad **CENTRAL IMPULSORA S.A. DE C.V.**, domiciliada en México D.F., solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro de la marca nominativa "**BONTRIGO**" para amparar productos comprendidos en la clase 30 del Decreto 755 de 1972 o Clasificación Internacional de Niza.

2º: Que Publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial núm. 486, la sociedad HARINERA DEL VALLE S.A., mediante apoderado, presentó demanda de observaciones, por cuanto cada uno de los términos de la composición de la marca solicitada y la conjunción de los mismos no logran otorgarle el carácter de distintividad necesario.

3º: Que, una vez agotada la etapa de alegatos, la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución núm. 08830 de 28 de abril de 2000, por medio de la

cual declaró fundada la observación presentada por la Sociedad HARINERA DEL VALLE S.A. y negó el registro de la marca nominativa "**BONTRIGO**" Clase 30, a la sociedad **CENTRAL IMPULSORA S.A. DE C.V.**

4º: Que contra la citada Resolución dicha sociedad interpuso recurso de reposición y, en subsidio el de apelación, los cuales fueron resueltos desfavorablemente.

**I.2.-** -. Para sustentar los cargos de violación de las normas indicadas en la demanda, adujo la sociedad actora lo siguiente:

1º. Que se violó el artículo 82 literal d) de la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina, por cuanto la marca "**BONTRIGO**" no es una expresión genérica o descriptiva, ni señala ni representa algún producto de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza y, por el contrario, es un signo complejo, conformado por una combinación de letras que alcanzan significado propio y poder distintivo suficiente.

Hace alusión a algunas sentencias de interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, y señala que para apreciar la genericidad o descriptividad de un signo se hace necesario examinar la relación directa que tiene el mismo con el producto, y no analizar el signo haciendo abstracción del bien que se pretenda distinguir. (Procesos 07-IP-01 y 3-IP-95)

2º. Que se violó el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina, por cuanto para que una marca pueda ser registrada debe ser perceptible, suficientemente distintiva y susceptible de representación gráfica, y la marca "**BONTRIGO**" cumple con los tres requisitos, permitiendo particularizar fabricaciones hechas con base en cereales, sin crear confusión o asociación con las marcas

registradas anteriormente. Resalta además, la aptitud del signo BONTRIGO para ser percibido visual y auditivamente por las personas.

3º: Aduce que se violan los artículos 13 y 333 de la Constitución Política, pues es inconcebible que se niegue el registro de BONTRIGO y sí se haya otorgado el de NUTRIAREPA, NUTRIARROZ Y NUTRIGRAIN.

## **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- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.-**

**II.1.1.-** La **NACION -SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO-**, se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda, argumentando, en síntesis, que la expresión BONTRIGO no reúne los requisitos establecidos en el artículo 81 de la Decisión 344, amén de que describe el tipo de producto que ampara.

**II.1.2.-** La sociedad **HARINERA DEL VALLE S.A.**, tercero con interés directo en las resultas del proceso, se notificó personalmente del auto admisorio, no obstante lo cual no contestó la demanda.

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

La Agencia del Ministerio Público en la oportunidad procesal correspondiente solicitó requerir la Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

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

Los actos acusados denegaron el registro de la marca BONTRIGO para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la clasificación internacional de Niza, esto es, café, té, arroz, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados, comestibles, miel, jarabe de melaza, levaduras, polvos para esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos), hielo y especias.

Consideró la entidad demandada que dicha expresión es descriptiva de los productos que ampara, ya que el término BON, del idioma francés, significa en español bueno, ventajoso o favorable, y trigo es un conjunto de granos de una planta familia de las gramíneas, con espigas terminales compuestas de cuatro o más carreras de granos sentados en la raspa, ovals truncados por las puntas, de los cuales triturados se saca la harina con que se hace el pan.

Que siendo ello así, dicho signo es irregistrable, a la luz del artículo 82, literal d), de la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina.

La citada norma comunitaria, es del siguiente tenor:

“No podrán registrarse como marcas los signos que:

....d). Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse”.

La Interpretación Prejudicial 137-IP-2005 rendida en este proceso hace énfasis en la diferencia entre signos descriptivos y evocativos, para precisar que éstos últimos, que sugieren en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, si pueden ser objeto de registro (folio 210).

La Sala en sentencia de 3 de abril de 2003 (Expediente 6499, Actora: Bavaria, Consejero ponente doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), frente a un asunto similar al que ahora es objeto de estudio, precisó lo siguiente:

“... Según se lee en la Resolución núm. 13538 de 24 de julio de 1998, obrante a folios 4 a 6, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio Concedió el registro solicitado por la actora, relativo a la marca nominativa **"BONFRUIT"**, para distinguir productos comprendidos en la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, esto es, cervezas, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes (jarabes) y otras preparaciones para hacer bebidas, porque consideró que tal expresión es evocativa al transmitir indirectamente al público consumidor una idea sobre el producto, sin llegar a ser un término genérico ni descriptivo, así como tampoco una designación usual de los productos que ampara, de tal manera que es lo suficientemente distintiva para existir como marca.

Los artículos 81 y 82 de la Decisión 344 señalan, textualmente:

Artículo 81: "Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona".

Artículo 82: "No podrán registrarse como marcas los signos que:

Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse".

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial núm. 56-IP-2002 al interpretar las normas transcritas, precisó lo siguiente:

Que el signo es descriptivo cuando en forma directa se le anuncia al consumidor o usuario las cualidades, características o propiedades del producto o servicio que se ofrece en el mercado.

Señala que la marca persigue fundamentalmente distinguir unos productos o servicios de otros y para poder percibir el carácter general de un signo es necesario examinar la relación directa que tiene con el producto o servicio y no solo analizarlo aisladamente; que un vocablo puede ser calificado como genérico o descriptivo y, por lo tanto, irregistrable en relación con determinada clase de bienes o servicios, pero puede ser registrable frente a otros bienes o servicios respecto de los cuales no tenga la calidad de genérica o descriptiva, con lo cual se podría configurar como expresión de “fantasía”.

En la demanda la actora parte de la premisa del significado de las expresiones francesas “BON” “FRUIT”, por separado, para concluir que trasladadas al idioma español se traducen en “buena fruta”, lo cual impide diferenciar un jugo o zumo bueno (uno de los productos que la clase 32 ampara) de otro de su misma especie, de donde se desprende la genericidad del signo y, por ende, su irregistrabilidad.

Al respecto, cabe señalar que para el análisis que le corresponde efectuar a la Sala, en orden a determinar si la expresión controvertida es genérica o descriptiva de los productos que ampara, no puede hacerse fraccionamiento alguno de la misma.

Así se ha precisado por esta Corporación en diversos pronunciamientos, atendiendo los derroteros que ha señalado el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en sus distintas interpretaciones prejudiciales.

En sentencia de 13 de febrero de 1997 (Expediente núm. 2556, Actora: Laboratorios Bussie, Bustillo & Cía. S.C.A., Consejero ponente doctor Libardo

Rodríguez), dijo la Sala, frente al signo SULFAPLATA que si bien es cierto que las expresiones sulfa y plata individualmente consideradas son palabras genéricas, también lo es que, **al unirse**, conforman una expresión (sulfaplata) que, de acuerdo con el dictamen pericial rendido por químicos expertos y por la Jefe de la División de Vigilancia de Productos Bioquímicos del Ministerio de Salud, no es genérica; que analizada **en su conjunto** la expresión Sulfaplata, es un término fantasioso o evocativo, pues como tal no tiene un significado en su lengua castellana y por lo tanto es susceptible de registro como marca.

En sentencia de 1º de junio de 2000 (Expediente núm. 5288, Actora: Laboratorios Bussie, Bustillo & Cía S.C.A., Consejera ponente doctora Olga Inés Navarrete Barrero), la Sala precisó frente a la expresión “NUTRISAL”, que:

**“... La Administración incurrió en una impropiedad técnica en el estudio del signo a registrar, como fue la de**

**fraccionarlo**, de allí que de paso haya incurrido en una inexactitud al manifestar que ‘...el signo cuyo registro se solicita consiste exclusivamente en la expresión SAL, aunque después diga que está unido a la expresión NUTRI que corresponde a una característica del mismo ‘”.

“Para el caso se debe partir de que el signo es NUTRISAL y, por ende, **es menester tomarse en conjunto**, como un todo, toda vez que por efecto de los prefijos y sufijos se pueden originar palabras o expresiones derivadas de otras, como aquí es el caso. Otra cosa es que la palabra derivada pueda suscitar la idea de la palabra principal con una cualificación determinada, que también es el caso.

No obstante la comentada deficiencia en el análisis que subyace en los considerandos del acto acusado, la Sala procederá a realizar el correspondiente estudio, pero bajo el criterio de unidad antes expuesto...” (Negrilla fuera de texto).

Ahora, la expresión “BONFRUIT”, unida, no existe en el idioma francés y no tiene significado en el idioma español, lo que podría convertirla en marca de fantasía, entendida como, según lo señaló la Sala en sentencia de 6 de julio de 2000 (Expediente núm. 3923, Consejero ponente doctor Manuel S. Urueta Ayola), aquella que “en estricto sentido no tiene contenido conceptual...”; igualmente, podría admitirse que se trata de una marca evocativa, esto es, la que transmite a la mente una imagen o idea sobre el bien que se pretende proteger. Sobre este último aspecto la Sala en la precitada sentencia de 6 de julio consideró que la combinación de dos términos genéricos, unidos pueden formar una expresión suficientemente distintiva, verbigracia, “PANYDONAS” “SUPERMANI” y “NUTRISAL”, que adquieren la condición de evocativos.

De tal manera que la marca “BONFRUIT”, siguiendo los lineamientos jurisprudenciales que se han reseñado, puede tenerse como de fantasía o evocativa que, conforme a reiterados pronunciamientos del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, sí es registrable, como lo determinó la entidad demandada a través de los actos acusados...”

En este caso, la marca cuestionada “**BONTRIGO**”, que resulta de la combinación de dos términos genéricos, que debe analizarse en forma unida y no separada, puede tenerse como suficientemente distintiva; e, igualmente, puede admitirse que se trata de una marca evocativa, esto es, la que transmite a la mente una imagen o idea sobre el bien que se pretende proteger, como también en su momento la Sala determinó que lo eran “PANYDONAS” “SUPERMANI” “NUTRISAL” y “BONFRUIT”.

**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:**

**DECLÁRASE** la nulidad de los actos acusados.

Como consecuencia de la declaratoria anterior y, a título de restablecimiento del derecho, se dispone que la Superintendencia de Industria y Comercio continúe con el trámite de la solicitud de la actora.

**CÓPIESE, 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 8 de mayo de 2008.

**MARCO ANTONIO VELILLA MORENO**  
Presidente

**CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE**

**RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA**

**MARTHA SOFIA SANZ TOBON**

**Ausente con excusa**