



CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., trece (13) de julio de dos mil veintitrés (2023)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00003-00
Referencia. Medio de control de nulidad absoluta
Actora: PRODUCTOS QUÍMICOS PANAMERICANOS S.A.

TESIS: LA MARCA CUESTIONADA "SUPER CLEAN" 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 **PRODUCTOS QUÍMICOS PANAMERICANOS S.A.**, mediante apoderado y en ejercicio del medio de control 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 las resoluciones núms. 30761 de 17 de junio de 2010, "**Por medio de la cual se decide una solicitud de registro marcario**"; 66354 de 29 de noviembre de 2010, "**Por medio**

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

² En adelante Decisión 486.



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00003-00.
Actora: PRODUCTOS QUÍMICOS PANAMERICANOS S.A.

de la cual se resuelve un recurso de reposición", expedidas por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante SIC; y 61628 de 31 de octubre de 2011, **"Por la cual se resuelve un recurso de apelación"**, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de dicha entidad.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO

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

1º: Que el 9 de julio de 2009 la sociedad **SUPERCLEAN BRANDS, INC.** solicitó el registro como marca del signo mixto **"SUPER CLEAN"**, para amparar productos comprendidos en la Clase 3^{a3} de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas⁴.

2º: Que una vez publicada la solicitud formuló oposición contra el registro solicitado, debido a que el signo carecía de distintividad por ser descriptivo, por lo que no era apto para identificar productos en la Clase 3^a de la Clasificación Internacional de Niza.

³ Este signo fue solicitado para los siguientes productos: "[...] preparaciones multiusos para limpiar; preparaciones para desengrasar para uso doméstico; preparaciones para limpiar para uso doméstico; preparaciones para limpiar para uso automotriz; preparaciones para limpiar vidrio; limpiadores para las manos [...]".

⁴ En adelante Clasificación Internacional de Niza.



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00003-00.
Actora: PRODUCTOS QUÍMICOS PANAMERICANOS S.A.

3º: Que la sociedad **AZUL K S.A.** también presentó oposición, con fundamento en el alto riesgo de confundibilidad que se presentaba, a su juicio, con su marca previamente registrada, "**AZUL-KLEAN**", que distingue productos de la citada Clase 3ª.

4º: Que mediante la Resolución núm. 30761 de 2010 la Directora de Signos Distintivos de la SIC declaró infundadas las oposiciones formuladas y, en consecuencia, concedió el registro como marca del signo mixto "**SUPER CLEAN**", en la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad **SUPERCLEAN BRANDS, INC.**

5º: Que contra la citada resolución interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación, siendo resueltos de manera confirmatoria. El primero de ellos, a través de la Resolución núm. 66354 de 2010, expedida por la Directora de Signos Distintivos de la SIC; y el segundo, mediante la Resolución núm. 61628 de 2011, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial.

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

Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas violó el artículo 135, literales b) y e), de la Decisión 486, toda vez que la marca cuestionada "**SUPER CLEAN**" (**mixta**) es descriptiva y, por ende, carece de



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00003-00.
Actora: PRODUCTOS QUÍMICOS PANAMERICANOS S.A.

distintividad para distinguir productos de la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza.

Indicó que la marca cuestionada está compuesta por dos expresiones cuya combinación es irregistrable, toda vez que las palabras que conforman dicha marca, esto es, **"SUPER"** y **"CLEAN"**, son descriptivas y, por lo tanto, carentes de distintividad, para distinguir productos de la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza, habida cuenta que informan directamente a los consumidores que los productos que distingue tienen la característica o cualidad esencial que con ellos se obtiene una **"SÚPER LIMPIEZA"** o **"LIMPIEZA SUPERIOR"**.

Alegó que, adicionalmente, la palabra **"CLEAN"** es de uso común para los productos comprendidos en la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza, toda vez que existen múltiples registros en esa Clase a nombre de diferentes titulares.

Agregó que del carácter descriptivo que tiene la marca **"SUPER CLEAN"** (**mixta**), con relación a los productos de la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza, se desprende la transparencia conceptual en su medio de los términos **"SUPER"** y **"CLEAN"**, que hacen parte de la misma, lo cual tiene su demostración no solo en la definición que existe en los diccionarios pertinentes sobre la expresión **"SUPER CLEAN"**, sino



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00003-00.
Actora: PRODUCTOS QUÍMICOS PANAMERICANOS S.A.

también por la amplia utilización de dichas expresiones por parte de los consumidores.

Señaló que las palabras **"SUPER"** y **"CLEAN"**, que hacen parte de la marca **"SUPER CLEAN" (mixta)**, poseen la suficiente transparencia conceptual en el mercado en el que se comercializa e informan directamente a los consumidores que el producto o productos que están acompañados de dicha expresión tienen la característica o cualidad esencial, que con ellos se obtiene una **"SUPER LIMPIEZA"** o **"LIMPIEZA SUPERIOR"**, lo que pone de manifiesto que existe una relación directa entre el signo registrado como marca y los productos a que se refiere la marca citada.

Arguyó que la marca **"SUPER CLEAN" (mixta)** es descriptiva con relación a los productos para los cuales fue registrada, ya que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha sido muy claro en su jurisprudencia para determinar si una marca es o no descriptiva, pues se debe tener en cuenta la existencia de la conexión o relación directa entre el signo que pretende registrarse como marca y los productos o servicios que busca distinguir.

Agregó que si la marca **"SUPER CLEAN" (mixta)** presenta en su composición la expresión que se encuentra escrita en idioma inglés



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00003-00.
Actora: PRODUCTOS QUÍMICOS PANAMERICANOS S.A.

"CLEAN", que significa **"LIMPIO"**, según los argumentos dados anteriormente, no puede tomarse como caprichosa o de fantasía, sino como descriptiva con relación a los productos a que se refiere.

Expresó que el hecho de que una marca esté disfrazada de signo evocativo por ser la unión de términos débiles, no hace a la misma registrable.

Indicó que en algunos casos se permite el registro de expresiones formadas por la combinación de palabras descriptivas, pero que no se permite el registro de una marca que pese a estar compuesta de la combinación de términos descriptivos, informan directamente a los consumidores sobre las características o finalidades de los productos que se pretenden amparar, como sucede en este caso.

Mencionó que la SIC infringió lo dispuesto en la norma invocada como violada, al conceder la marca **"SUPER CLEAN" (MIXTA)**, debido a que la misma no solo se refiere a la calidad de los productos de la citada clase, en cuanto que producen una limpieza superior a la normal, sino que también designa el destino de los productos a que se refiere la marca, esto es, servir para la limpieza.



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00003-00.
Actora: PRODUCTOS QUÍMICOS PANAMERICANOS S.A.

Que la entidad demandada al expedir las resoluciones acusadas violó el artículo 61 de la Constitución Política, toda vez que se concedió el registro de una marca que es totalmente descriptiva, pues informa de manera directa la cualidad o característica esencial de los productos que pretende distinguir en la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza.

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 la marca "**SUPER CLEAN**", en la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza, no se encuentra incurso en las causales de irregistrabilidad establecidas en los literales b) y e) del artículo 135, de la Decisión 486, por cuanto no describe en forma directa e indirecta las características usuales de tales productos.

Manifestó que la existencia de un elemento gráfico, como lo es el tipo de letra, la posición de las mismas, los colores reivindicados y el gráfico que antecede la parte nominativa, le agregan elementos que facilitan su individualización y que logran asociar de manera directa a un empresario particular.



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00003-00.
Actora: PRODUCTOS QUÍMICOS PANAMERICANOS S.A.

Aseguró que la expresión "**SUPER CLEAN**" es novedosa, partiendo del hecho de que en su conjunto se trata de una expresión distintiva en relación con los productos que identifican en el mercado, máxime si se tiene en cuenta que "**CLEAN**" es una expresión escrita en idioma inglés, por lo que no indica de manera directa o exclusiva el producto a ofrecer o una cualidad de los artículos ofrecidos, razón por la cual no se evidencia una relación directa con el producto, por cuanto el consumidor al formularse la pregunta de *¿cómo son los productos?*, es evidente que la respuesta inmediata no es "**SUPER CLEAN**".

Mencionó que si bien es cierto que "**SUPER**" es inapropiable por tratarse de una indicación común en el mercado para referirse a productos y servicios de buena o excelente calidad, también lo es que no se debe partir de un análisis fraccionado de la marca cuestionada, sino que debe hacerse teniendo en cuenta la marca en su conjunto.

Sostuvo que la marca cuestionada podría ser evocativa, al sugerir la idea de un producto de limpieza, por lo que se estaría ante una marca débil, pero teniendo en cuenta la unión de las expresiones "**SUPER**" y "**CLEAN**", hace que dicha marca cuente con la suficiente distintividad sin que se entienda por ello que al solicitante se le ofrece exclusividad sobre tales ideas, sino del conjunto que forman, pues la protección está



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00003-00.
Actora: PRODUCTOS QUÍMICOS PANAMERICANOS S.A.

marcada por su integridad, no siendo separables para su uso, es decir, no se puede partir de su fraccionamiento, sino que los derechos marcarios de su titular recaen sobre la marca considerada en su integridad y no respecto de los elementos denominativos aislados.

II.-2. La sociedad **AZUL K S.A.**, tercero con interés directo en las resultas del proceso, solicitó acceder a las pretensiones de la demanda.

Indicó que la marca "**SUPER CLEAN**" es descriptiva y, por lo tanto, carente de distintividad, toda vez que en castellano traduce a "**EXCELENTE LIMPIEZA**" o "**SÚPER LIMPIO**", de manera que informa al consumidor acerca de las características del producto que pretende distinguir.

II.-3. La sociedad **SUPERCLEAN BRANDS, INC.**, tercero con interés directo en las resultas del proceso, pese a haber sido notificado en debida forma⁵, guardó silencio.

III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN

⁵ Mediante auto admisorio de 31 de marzo de 2014, visible a folios 83 a 87 del cuaderno físico principal y en concordancia con la constancia de notificación personal suscrita por la apoderada de la citada sociedad y por el Secretario de la Sección Primera, obrante a folio 125, ibidem.



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00003-00.
Actora: PRODUCTOS QUÍMICOS PANAMERICANOS S.A.

De conformidad con lo ordenado por el artículo 180 de la Ley 1437 de 2011⁶, el 15 de mayo de 2017, se llevó a cabo la Audiencia Inicial, a la cual asistieron⁷ la SIC, en su condición de entidad demandada y la sociedad **AZUL K S.A.**, como tercero con interés directo en las resultas del proceso.

En la audiencia se hizo un recuento de las actuaciones procesales surtidas, en el que se expuso que la demanda se admitió como de nulidad; enseguida se procedió al saneamiento del proceso, sobre el cual las partes intervinientes no observaron ningún vicio que pudiera acarrear nulidad procesal, por lo que el Despacho sustanciador declaró debidamente saneados los vicios de nulidad relativa de que pudiere adolecer el proceso.

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

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

⁶ En adelante CPACA.

⁷ Mediante memorial allegado el 12 de mayo de 2017, la apoderada de la actora informó que no asistiría a la audiencia inicial, por cuanto no estaba interesada en las resultas del proceso.



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00003-00.
Actora: PRODUCTOS QUÍMICOS PANAMERICANOS S.A.

Que el objeto del presente litigio consiste en determinar si las **resoluciones núms. 30761 de 17 de junio de 2010, 66354 de 29 de noviembre de 2010 y 61628 de 31 de octubre de 2011**, mediante las cuales la SIC declaró infundadas las oposiciones presentadas por la actora y la sociedad **AZUL K S.A.** y concedió el registro de la marca mixta "**SUPER CLEAN**", para distinguir productos en la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza, solicitado por la actora, vulneran lo previsto en los artículos 135, literal e), de la Decisión 486, en concordancia con el literal b) del a citada disposición; y 61 de la Constitución Política.

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 por las partes y por el tercero con interés directo en las resultas del proceso.

Se señaló que una vez finalizada la audiencia se suspendería el proceso para efectos de elaborar y remitir vía electrónica, por la Secretaría de la Sección Primera, la solicitud de interpretación prejudicial.



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00003-00.
Actora: PRODUCTOS QUÍMICOS PANAMERICANOS S.A.

Finalmente, las partes manifestaron no encontrar irregularidad alguna en la audiencia que pudiere viciar de nulidad las actuaciones surtidas.

Teniendo en cuenta lo anterior, se declaró saneado el proceso hasta ese momento.

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

IV.-1. La sociedad **AZUL K S.A.**, tercero con interés directo en las resultas del proceso, insistió en que se acceda a las pretensiones de la demanda. Manifestó que la marca "**SUPER CLEAN**" (**mixta**) es descriptiva para los productos comprendidos en la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza.

IV.-2. La actora reiteró que debe accederse a las pretensiones de la demanda. Para el efecto, mencionó que la marca cuestionada no es distintiva, toda vez que la expresión "**SUPER CLEAN**" tiene la característica o cualidad esencial de los productos que identifica y es que con ellos se obtiene una "**SUPER LIMPIEZA**" o "**LIMPIEZA SUPERIOR**".

IV.-3. La SIC se ratificó en lo expuesto en el escrito de contestación de la demanda. En efecto, adujo que la marca "**SUPER CLEAN**" es



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00003-00.
Actora: PRODUCTOS QUÍMICOS PANAMERICANOS S.A.

distintiva y registrable, dado que cuenta con un significado propio y fuerza distintiva suficiente.

IV.-4. En esta etapa procesal, tanto la sociedad **SUPERCLEAN BRANDS, INC.**, tercero con interés directo en las resultas del proceso, como el Agente del Ministerio Público, guardaron silencio.

V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina⁸, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de la norma comunitaria invocada como violada en la demanda, concluyó⁹:

"[...]"

1. Irregistrabilidad de signos por falta de distintividad

1.1. La sociedad PRODUCTOS QUÍMICOS PANAMERICANOS S.A. manifestó que no corresponde que se conceda el registro como marca del signo SUPER CLEAN (mixto), debido a que el mismo carecía de distintividad; por tanto, es pertinente analizar el artículo 135 de la Decisión 486, específicamente, en la causal de irregistrabilidad prevista en su literal b), cuyo tenor es el siguiente:

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

[...]"

b) carezcan de distintividad.

⁸ En adelante el Tribunal

⁹ Proceso 549-IP-2018.



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00003-00.
Actora: PRODUCTOS QUÍMICOS PANAMERICANOS S.A.

[...]

1.2. *La distintividad es la capacidad 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. Es considerada como 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 y, en su caso incluso, la calidad del producto o servicio, sin causar riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor.*

1.3. *La distintividad tiene un doble aspecto:*

- a) **Distintividad intrínseca** o en abstracto, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado.
- b) **Distintividad extrínseca** o en concreto, mediante la cual se determina la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado.

1.4. *La falta de distintividad intrínseca está contemplada en el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486, en dicho artículo se exige que no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad, refiriéndose esta causal a la falta de distintividad intrínseca.*

[...]

1.6. *El análisis de este tipo de distintividad –intrínseca- se encuentra ligado al tipo de producto o servicio que el signo identifica. En este sentido, la oficina nacional competente deberá analizar si el signo solicitado tiene aptitud distinta en abstracto.*

1.7. *Del mismo modo, tal como se explicó en párrafos precedentes, la distintividad extrínseca, también contemplada en el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486, se encuentra referida a la capacidad del signo para diferenciarse plenamente de otros signos que operan u ofertan en el mercado, lo cual a su vez permite al consumidor realizar la elección de los bienes y servicios que desea adquirir realmente. En este supuesto, la oficina competente deberá evaluar si el signo posee aptitud distintiva para diferenciarse de otros signos en el mercado.*

[...]

2. Signos conformados por palabras en idioma extranjero



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00003-00.
Actora: PRODUCTOS QUÍMICOS PANAMERICANOS S.A.

2.1. *En atención a que el signo solicitado SUPER CLEAN (mixto) se encuentra conformado por la palabra en inglés "CLEAN" que significa LIMPIEZA y/o LIMPIO, resulta necesario traer el tema de las palabras en idioma extranjero en la conformación de signos.*

2.2. *Al respecto, las palabras que no sean parte del conocimiento común son consideradas signos de fantasía y, en consecuencia, es procedente su registro como marca.*

[...]

2.7. *En el presente caso, se deberá determinar si el signo solicitado está conformado por alguna palabra en idioma extranjero que sea de conocimiento generalizado en el sector del público consumidor medio al que se encuentran dirigidos los productos de la correspondiente clase de la Clasificación Internacional de Niza a los cuales se aplica el signo.*

3. Marcas evocativas

[...]

3.3. *Los signos evocativos cumplen la función distintiva de la marca y, por tanto, son registrables. No obstante, entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con el producto o servicio que se pretende registrar, podrá ser considerado como un signo marcarriamente débil y, en consecuencia, su titular tendría que soportar el registro de signos que en algún grado se asemejen a su signo distintivo. Esto se da en el caso de signos evocativos que contengan elementos genéricos, descriptivos o de uso común, ya que su titular no puede impedir que terceros utilicen dichos elementos.*

[...]

4. Signos conformados por denominaciones descriptivas y de uso común.

[...]

4.2. *Los signos descriptivos son aquellos que informan exclusivamente sobre las características o propiedades de los productos, tales como calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc. La denominación descriptiva responde a la formulación de la pregunta ¿cómo es? En relación con el producto o servicio por el cual se indaga, pues la misma precisamente se contesta con la expresión adecuada a sus características, cualidades o propiedades según se trate.*



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00003-00.
Actora: PRODUCTOS QUÍMICOS PANAMERICANOS S.A.

4.3. El literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone:

"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;

4.4. Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo conformado exclusivamente por designaciones o indicaciones descriptivas. Sin embargo, los signos compuestos formados por uno o más vocablos descriptivos tienen la posibilidad de ser registrados siempre que formen un conjunto suficientemente distintivo. El titular de un signo con dichas características no puede impedir la utilización del elemento descriptivo y, por tanto, su marca sería considerada débil.

[...]

4.6. Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, 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. En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, toda vez que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de la marca.

4.7. No obstante si la exclusión de los componentes descriptivos, genéricos o de uso común llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto. . [...]"



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00003-00.
Actora: PRODUCTOS QUÍMICOS PANAMERICANOS S.A.

VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

La SIC, mediante los actos administrativos acusados, esto es, las **resoluciones núms. 30761 de 17 de junio de 2010, 66354 de 29 de noviembre de 2010 y 61628 de 31 de octubre de 2011**, declaró infundada la oposición presentada por la actora y, en consecuencia, concedió el registro como marca del signo mixto "**SUPER CLEAN**", a favor de la sociedad **SUPERCLEAN BRANDS, INC.**, para distinguir los siguientes productos: "*[...] preparaciones multiusos para limpiar; preparaciones para desengrasar para uso doméstico; preparaciones para limpiar para uso doméstico; preparaciones para limpiar para uso automotriz; preparaciones para limpiar vidrio; limpiadores para las manos [...]*", comprendidos en la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza.

A juicio de la actora, la marca cuestionada está compuesta por dos expresiones cuya combinación es irregistrable, toda vez que las expresiones que conforman dicha marca, esto es, "**SUPER**" y "**CLEAN**", son descriptivas y, por lo tanto, carentes de distintividad, para distinguir productos de la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza, habida cuenta que informan directamente a los consumidores que los productos que distingue tienen la característica o cualidad esencial que con ellos se obtiene una "**SÚPER LIMPIEZA**" o "**LIMPIEZA SUPERIOR**".



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00003-00.
Actora: PRODUCTOS QUÍMICOS PANAMERICANOS S.A.

Alegó que la palabra "**CLEAN**" es de uso común para los productos comprendidos en la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza, toda vez que existen múltiples registros en esa Clase a nombre de diferentes titulares.

El Tribunal, en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, señaló que para el caso *sub examine* era viable la interpretación del artículo 135, literales b), e) y g)¹⁰ de la Decisión 486, "[...] *por ser pertinente [...]*".

El texto de la norma aludida es el siguiente:

"Decisión 486.

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

b) carezcan de distintividad.

[...]

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;

[...]

¹⁰ Este artículo fue interpretado de oficio por el Tribunal.



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00003-00.
Actora: PRODUCTOS QUÍMICOS PANAMERICANOS S.A.

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; [...]”.

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, teniendo en cuenta lo alegado por la parte demandada, resulta necesario analizar la marca mixta **“SUPER CLEAN”** es evocativa



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00003-00.
Actora: PRODUCTOS QUÍMICOS PANAMERICANOS S.A.

respecto de los productos que identifica o si, por el contrario, resulta descriptiva, de conformidad con lo alegado por la sociedad actora.

Sobre el particular, es del caso traer a colación la sentencia de 22 de julio de 2010¹¹, en la cual esta Sección tuvo en cuenta el concepto de *signo descriptivo*, de la siguiente manera:

“[...] **La marca descriptiva**¹², 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 [...]”.

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.

¹¹ 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.

¹² Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 8 de mayo de 2008, expediente identificado con el número único de radicación 2001-00175-00. C.P. Marco Antonio Velilla Moreno.



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00003-00.
Actora: PRODUCTOS QUÍMICOS PANAMERICANOS S.A.

En el caso *sub examine*, los productos que distingue la marca "**SUPER CLEAN**" son de la clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza, particularmente, preparaciones multiusos para limpiar; preparaciones para desengrasar para uso doméstico; preparaciones para limpiar para uso doméstico; preparaciones para limpiar para uso automotriz; preparaciones para limpiar vidrio; limpiadores para las manos, 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 3ª 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*.¹³

¹³ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 1º de septiembre de 2022, núm. único de radicación 2011-00074-00 (acumulado), C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00003-00.
Actora: PRODUCTOS QUÍMICOS PANAMERICANOS S.A.

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.

Asimismo, tampoco puede considerarse dicha marca como evocativa en la medida que no posee la capacidad de transmitir a la mente una imagen o una idea sobre los productos, esto es, a través de llevar a cabo un desarrollo de la imaginación que conduzca a la configuración en la mente del consumidor de los productos amparados.

En ese orden de ideas, la Sala considera que la marca cuestionada "**SUPER CLEAN**" debe ser catalogada como de fantasía y no evocativa, como lo sugería la entidad demandada, puesto que si bien es cierto que contiene la expresión "**SUPER**"¹⁴, que puede considerarse como descriptiva, ya que hace alusión a una cualidad del producto, dándole un valor superlativo al mismo¹⁵, también lo es que al contener la palabra "**CLEAN**", que se encuentra escrita en idioma inglés, no tiene un significado conceptual propio en el idioma castellano que sea identificable por *el consumidor promedio colombiano*¹⁶.

¹⁴ De conformidad con el Diccionario de la Real Academia Española, la palabra "**SUPER**" significa: "[...]en grado sumo". [...] Consultado el 7 de julio de 2023, <https://dle.rae.es/super-?m=form>

¹⁵ Respecto de la descriptividad del término "**SUPER**", la Sala ya había arribado a esa conclusión en la sentencia de 26 de mayo de 2023, núm. único de radicación 2014-0314-00, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón.

¹⁶ No obra en el plenario medio probatorio que determine que la traducción de la palabra "**CLEAN**" sea de conocimiento generalizado. Criterio señalado por la Sala en sentencia de 18 de marzo de 2021, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, expediente núm. 2011-00321-00, C.P.



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00003-00.
Actora: PRODUCTOS QUÍMICOS PANAMERICANOS S.A.

Respecto de las marcas compuestas por expresiones en otro idioma, la jurisprudencia de esta Corporación ha señalado que se presume que el significado de éstas no forma parte del conocimiento común y, en consecuencia, se consideran como de fantasía.

En efecto, la Sala en sentencia de 11 de mayo de 2023¹⁷, señaló lo siguiente:

"[...] La Sala observa que la expresión cuestionada "CONFORT CENTER" proviene del idioma inglés; sin embargo, su significado no es fácilmente identificable por el consumidor promedio colombiano, por lo que se considera como marca de fantasía y desde esta perspectiva bien podría ser registrable [...]". (Destacado fuera de texto).

Y en igual sentido se pronunció el Tribunal en la Interpretación Prejudicial 042-IP-2013, al indicar que:

"[...] Se presume que las palabras en idioma extranjero y su significado no son de conocimiento común, por lo que, al formar parte de un signo pretendido para ser registrado como marca, se las considera como signo de fantasía, procediendo, en consecuencia, su registro. Al respecto, conforme lo ha manifestado el Tribunal, "Las denominaciones de fantasía (...) implican la creación de un vocablo, el mismo que puede no tener significado alguno. Es así que una marca de fantasía gozará generalmente de un mayor

Roberto Augusto Serrato Valdés. Reiterado en sentencia de 11 de mayo de 2023, núm. único de radicación 2013-00074-00, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón.

¹⁷ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 11 de mayo de 2023, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación 2013-00074-00.



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00003-00.
Actora: PRODUCTOS QUÍMICOS PANAMERICANOS S.A.

poder distintivo. Por lo tanto, las marcas de fantasía o caprichosas por ser elaboración del ingenio propio de sus titulares carecen de connotación conceptual o significado idiomático, de tal manera que si una denominación genérica va acompañada de una palabra de fantasía, la posibilidad de que sea admitido su registro aumenta". (Proceso 16-IP-98, publicado en la G.O.A.C. N° 398, de 10 de septiembre de 1998, marca: SALTIN etiqueta).

[...]

Finalmente, se ha reconocido la existencia de ciertos vocablos de origen extranjero que "han llegado a ser aceptados oficialmente en el idioma local con acepción común equivalente, como serían los italianismos, galicismos o anglicismos que terminan siendo prohijados por los organismos rectores del idioma en un país dado". (Proceso 3-IP-95, publicado en la G.O.A.C. N° 189, de 10 de septiembre de 1995, marca: CONCENTRADOS Y JUGOS DE FRUTAS TUTTI-FRUTTI).

Si el signo en idioma extranjero se encuentra integrado, entre otros vocablos, por una o más palabras de uso común, su presencia no impedirá el registro de la denominación, caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente [...]" (Destacado fuera de texto).

Adicionalmente, dicha Corporación en la Interpretación Prejudicial rendida en este proceso, determinó que "[...] **las palabras que no sean parte del conocimiento común son consideradas signos de fantasía y, en consecuencia, es procedente su registro como marca [...]"**, tal y como ocurre en el caso *sub examine* con la expresión "**CLEAN**".

Ahora bien, la actora también alegó que la expresión "**CLEAN**" es de uso común respecto de los productos comprendidos en la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza.



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00003-00.
Actora: PRODUCTOS QUÍMICOS PANAMERICANOS S.A.

En el presente caso, la Sala comprobó que en la página web de la entidad demandada¹⁸, a la fecha de la expedición de los actos administrativos acusados, figuraban registradas para la citada Clase 3ª las siguientes marcas, que contienen la expresión "**CLEAN**", como se puede observar en el siguiente listado:

MARCA	TITULAR
PISCICLEAN (NOMINATIVA)	PRODUCTOS CAÑAVERAL S.A.
FAMICLEAN (MIXTA)	PRODUCTOS FAMILIA S.A.
CLEAN & GO (NOMINATIVA)	PREBEL S.A.
QUIKCLEAN (NOMINATIVA)	WYETH LLC
MULTICLEAN (MIXTA)	BRILLADORA EL DIAMANTE S.A.

Lo anterior pone de manifiesto que si bien es cierto que se trata de una expresión de fantasía al no tener un significado propio en el idioma castellano, también lo es que se trata de una palabra de uso común y débil, respecto de los productos de la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza.

En ese sentido, la Sala considera que al ser la expresión "**CLEAN**" de uso común, no puede ser utilizada o apropiada únicamente por un

¹⁸ <https://sipi.sic.gov.co>. Consultadas las resoluciones expedidas por la SIC que concedieron los registros de las marcas el 7 de julio de 2023, 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).



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00003-00.
Actora: PRODUCTOS QUÍMICOS PANAMERICANOS S.A.

titular marcario, es decir, al ser un vocablo usual, puede ser utilizado por cualquier persona para conformar sus marcas, siempre y cuando las mismas contengan palabras o elementos adicionales que posean fuerza distintiva.

Sobre el particular, es del caso traer a colación la Interpretación Prejudicial rendida en este proceso, en la que el Tribunal precisó:

"[...] 4.6. Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, 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. En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, toda vez que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de la marca. [...]" (Resaltado fuera de texto)

Por lo tanto, el tercero con interés directo en las resultas del proceso, como titular de una marca con elementos descriptivos y de uso común, respectivamente, estos son, "**SUPER**" y "**CLEAN**", no puede impedir la inclusión de dichas partículas en marcas de terceros y fundar en esa circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que se le estaría otorgando un privilegio sobre elementos de uso general¹⁹.

¹⁹ Análisis este efectuado por la Sala en sentencia de 6 de abril de 2017, (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. María Elizabeth García González, número único de radicación 2010-00023-00), que ahora se prohíja.



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00003-00.
Actora: PRODUCTOS QUÍMICOS PANAMERICANOS S.A.

En otras palabras, la sociedad **SUPERCLEAN BRANDS, INC.**, como titular de una marca débil, tendrá que soportar el registro de signos que en algún grado se asemejen al aquí analizado.

Vale la pena precisar que si bien es cierto que las dos palabras que componen a la marca cuestionada son descriptivas y de uso común en la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza, también lo es que para la Sala dicha combinación de palabras resulta novedosa y distintiva respecto de los productos que identifica.

No debe olvidarse que el hecho de que una marca esté compuesta por una o más palabras descriptivas o 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 siguiente²⁰:

"[...] 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 y GLISILIDERM, VONDERM, POVIDERM, ALPHADERM, ATODERM, LADERM,

²⁰ 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 prohija.



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00003-00.
Actora: PRODUCTOS QUÍMICOS PANAMERICANOS S.A.

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).

Precisado lo anterior, la Sala considera que la expresión "**SUPER CLEAN**" 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.



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00003-00.
Actora: PRODUCTOS QUÍMICOS PANAMERICANOS S.A.

Finalmente, la Sala observa que la SIC no vulneró el artículo 61 de la Constitución Política, debido a que el registro de la marca cuestionada fue otorgado conforme a las normas pertinentes sobre la materia; y que la obligación de la SIC es realizar un examen de registrabilidad analizando cada caso concreto.

En este orden de ideas, al poseer la marca cuestionada la condición de distintividad necesaria, la Sala concluye que no se violaron las normas alegadas como vulneradas por la actora; y que le asistió razón a la **SIC** al conceder la marca "**SUPER CLEAN**", para amparar los productos de la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza, motivo suficiente para que se mantenga incólume la presunción de legalidad que ampara los actos administrativos acusados, pues resultan 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.

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:



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00003-00.
Actora: PRODUCTOS QUÍMICOS PANAMERICANOS S.A.

PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, de conformidad con 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 13 de julio de 2023.

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

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.