



CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., veintinueve (29) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00350-00
Referencia. Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Actora: GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V.

TESIS: EL SIGNO TRIDIMENSIONAL SOLICITADO DE DISEÑO DE GALLETA ES LA FORMA USUAL O COMÚN EN EL MERCADO PARA LOS PRODUCTOS DE LA CLASE 30 DE LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL, EN TANTO NO SE APARTA SIGNIFICATIVAMENTE DE LO QUE ACOSTUMBRA UN CONSUMIDOR MEDIO A TENER HABITUALMENTE CON RESPECTO A GALLETAS EN EL MERCADO.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad **GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V.**, mediante apoderado y en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento, previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011¹, tendiente a obtener las siguientes declaraciones:

¹ En adelante CPACA.



1ª. Son nulas las resoluciones núms. 79365 de 30 de noviembre de 2017, "**por la cual se decide una solicitud de registro**", expedida por el Director de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio²; y 5295 de 9 de abril de 2019, "**por la cual se resuelve un recurso de apelación**", emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de dicha entidad.

2ª. Que, a título de restablecimiento del derecho, se conceda el registro como marca del signo tridimensional solicitado para identificar productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO

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

1º: Que el 31 de marzo de 2017 presentó solicitud de registro como marca del signo tridimensional de **DISEÑO DE GALLETA**, para identificar productos comprendidos en la Clase 30³ de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas⁴.

² En adelante SIC.

³ El signo fue solicitado para identificar los siguientes productos: "[...] *tostadas y galletas* [...]".

⁴ En adelante Clasificación Internacional de Niza.



2º: Que, publicada la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, la sociedad **COLOMBINA S.A.** formuló oposición, por cuanto el signo tridimensional de **DISEÑO DE UNA GALLETA** carecía de distintividad y no tenía la suficiente aptitud para distinguir productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza en el mercado.

3º: Que el Director de Signos Distintivos de la SIC mediante la Resolución núm. 79365 de 30 de noviembre de 2017, declaró fundada la oposición formulada por la sociedad **COLOMBINA S.A.** y, en consecuencia, denegó el registro como marca del signo tridimensional de **DISEÑO DE GALLETA** para identificar productos comprendidos en la citada Clase 30.

4º: Que contra la citada resolución interpuso recurso de apelación, siendo resuelto de manera confirmatoria mediante la Resolución núm. 5295 de 15 de 9 de abril de 2019, 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 los artículos 134, literal f) y 135, literales b) y c), de la Decisión 486, por indebida aplicación, puesto que de ninguna manera el signo tridimensional de



DISEÑO DE UNA GALLETA carece de distintividad ni consiste en la forma usual de los productos que pretende identificar en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

Adujo que el signo tridimensional solicitado de **DISEÑO DE UNA GALLETA** presenta unas características arbitrarias que lo diferencian de las formas en que tradicionalmente son usadas en el mercado las galletas, por ejemplo, su forma irregular, sus líneas de relieve que forman la figura de *cuadrille*, que cuenta con unos puntos negros que emulan pecas; y que, además, presenta un relieve que en general tiene una apariencia arrugada.

Señaló que al observar la imagen que compone la figura tridimensional del signo cuestionado, no es posible concluir, a su juicio, que ésta no tenga la distintividad suficiente o que pueda encuadrarse como una forma usual, puesto que todas las galletas en razón a sus ingredientes y a su proceso de elaboración no reúnen las características para tener una forma rectangular irregular con líneas de relieve que forman la figura de *cuadrille* que sí presenta el signo objeto de controversia.

Agregó que no todos los productos de galletas y tostadas disponibles en el mercado presentan una única forma por la naturaleza del producto



mismo, pues la forma de elaborarlas y las elecciones estéticas de presentación varían de conformidad con su fabricante.

Manifestó que varios productos de galletas populares en el mercado colombiano varían sustancialmente en sus formas y relieves en aras de dar una impresión general distinta al público consumidor, lo que demuestra que la forma rectangular de la galleta contenida en el signo cuestionado no puede ser entendida como una forma usual, puesto que la impresión conjunta que ésta da junto con los elementos de relieve resultan distintivos frente a los demás productos de otros competidores.

Concluyó que el signo tridimensional solicitado de **DISEÑO DE UNA GALLETA** resulta distintivo, pues la forma de la galleta no está dada por las características esenciales de la misma ni responde a la función del producto que pretende distinguir, por lo que lo procedente es conceder su registro.

II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

II.1. La **SIC** se opuso a las pretensiones solicitadas por la sociedad actora, por cuanto, a su juicio, carecen de apoyo jurídico. Para el efecto, señaló que el fundamento legal de los actos acusados se ajusta



plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaría.

Expresó que el signo tridimensional solicitado consiste en la forma tridimensional de una galleta, la cual es usual en el mercado colombiano y, por lo tanto, puede ser apropiable por cualquier empresario y no en exclusiva de uno solo.

Manifestó que un signo tridimensional es registrable si es una forma inusual y novedosa, es decir, que se diferencie de las demás, situación que no se presenta en el caso bajo examen.

Anotó que el signo solicitado no puede ser asociado de manera directa a un origen empresarial determinado, lo cual lo hace susceptible de ser confundido con cualquier otro producto del mismo tipo, de manera que no puede ser monopolizado de manera exclusiva, puesto que estaría excluyendo a los demás competidores en ese mercado.

Adujo que, a su juicio, resulta frecuente que las galletas saladas tengan la presentación que pretende reivindicar el signo tridimensional cuestionado, por lo que ningún consumidor va a relacionar



directamente la forma rectangular con superficie irregular a una marca en particular.

Resaltó que es importante que los productores tengan en cuenta que la concesión de un signo tridimensional requiere de un análisis en específico, que impida, precisamente, que alguna persona llegue a apropiarse y, posteriormente, a monopolizar aspectos que hacen parte del común denominador de los productos, bajo el pretexto de haber agregado elementos sutiles, que en poco cambian la apariencia usual del artículo.

II.1. La sociedad **COLOMBINA S.A.**, tercero con interés directo en las resultas del proceso, solicitó denegar las pretensiones de la demanda.

Adujo que el signo tridimensional de **DISEÑO DE UNA GALLETA** carece de toda distintividad para ser registrada en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, ya que constituye una forma común y usual para las galletas saladas y para las tostadas planas, siendo ampliamente conocidas, difundidas y de uso común en el mercado por parte de diferentes empresarios.



Que dentro de las pruebas que allegó al trámite administrativo, se pueden observar imágenes de muchas galletas o tostadas provenientes de orígenes empresariales diversos y que se ofrecen en el mercado bajo diferentes marcas, todas ellas contentivas de rasgos, elementos y trazos realmente similares a aquellos que conforman al signo tridimensional solicitado.

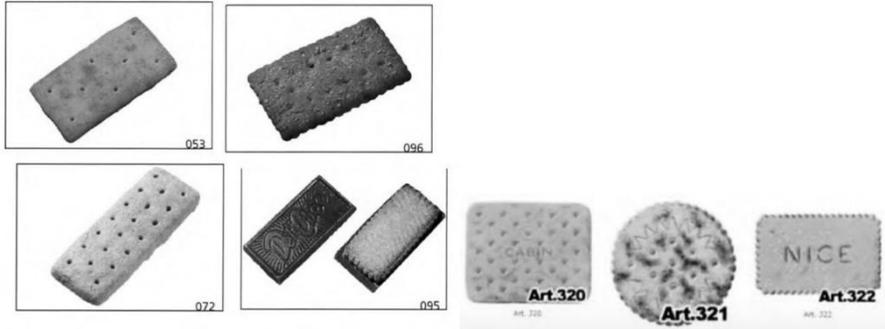
Mencionó que el signo objeto de debate no tiene nada de novedoso ni distintivo, pues éste se constituye exclusivamente en una representación gráfica que indica al público consumidor de manera clara, directa e inequívoca en qué consiste el producto y cómo es el mismo, dado que las galletas saladas o tostadas planas han sido unas formas utilizadas por diferentes empresas para sus productos correspondientes.

Como sustento de su afirmación, trajo a colación las siguientes imágenes de galletas⁵:

⁵ Folios 73, 74 y 75 del cuaderno físico principal.



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00350-00
Actora: GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V.





Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00350-00
Actora: GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V.



III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN

Mediante providencia de 16 de diciembre de 2020, se ordenó prescindir de llevarse a cabo la Audiencia Inicial establecida en el artículo 180 del CPACA, en aplicación de lo previsto en el numeral 1 del artículo 13 del Decreto 806 de 4 de junio de 2020⁶, adicionado hoy en día por el artículo 42 de la Ley 2080 de 29 de enero de 2021⁷, toda vez que se

⁶ "Por el cual se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica."

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



trata de un asunto de puro derecho y en el que, además, no se formularon excepciones previas y no había prueba alguna que practicar durante la referida diligencia, pues las aportadas eran documentales.

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

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.

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

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

IV.-1. La actora insistió en que se accedan a las pretensiones de la demanda. Para el efecto, indicó que la SIC no realizó un correcto examen de registrabilidad al momento de denegar el registro como marca del signo tridimensional cuestionado, puesto que sí cuenta con elementos adicionales que le otorgan una fuerza distintiva respecto de las demás galletas en el mercado.



Alegó que el signo solicitado no es la forma usual con la que se representan los productos que pretende distinguir en el mercado o de uso común, comoquiera que incluye varios elementos arbitrarios e inusuales de otros productos comercializados que no están determinados por su forma geométrica.

IV.2. La SIC reiteró los argumentos expuestos en el escrito de contestación de la demanda. Al respecto, manifestó que el signo **TRIDIMENSIONAL** de **DISEÑO DE UNA GALLETA** solicitado es irregistrable como marca teniendo en cuenta que es una forma usual y ordinaria para las galletas saladas y tostadas, la cual es usada reiteradamente por los empresarios que comercializan ese tipo de productos.

Indicó que otorgarle a la actora un derecho de exclusividad, respecto de una forma usual para galletas, sería otorgarle un monopolio injustificado.

IV.3. La sociedad **COLOMBINA S.A.**, tercero con interés directo en las resultas del proceso, ratificó los argumentos expuestos en su escrito de intervención. En efecto, manifestó que el signo cuestionado carece de toda distintividad (intrínseca) para acceder al registro marcario, por



cuanto no cumple con los presupuestos de distintividad al no tener la capacidad para individualizar, diferenciar e identificar los productos respectivos en el mercado, pues como bien lo expuso la SIC en las resoluciones acusadas, dicho diseño consiste en una forma usual y de uso común para los productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, particularmente, respecto de los snacks como son las galletas o tostadas.

IV.4. En esta etapa procesal el Agente del Ministerio Público guardó silencio.

V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en adelante el Tribunal, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de las normas comunitarias invocadas como violadas en la demanda, concluyó⁸:

"[...]

1. Concepto de marca. Requisitos para el registro de marcas.

1.1. Teniendo en consideración que se solicitó el registro del signo TRIDIMENSIONAL de DISEÑO DE GALLETA como marca y que en el proceso interno se alegó que se estarían vulnerando las disposiciones del artículo 134 de la Decisión 486, es pertinente referirse al concepto de marca y a los requisitos para su registro.

[...]

⁸ Proceso 42-IP-2021.



1.13. *En conclusión, para que un signo sea registrado como marca debe ser distintivo y susceptible de ser representado gráficamente, de conformidad con el artículo 134 de la Decisión 486. Asimismo, debe ser perceptible ya que, como se mencionó, dicho requisito se encuentra implícito en el concepto de marca.*

2. La marca tridimensional. Reglas para realizar el examen de registrabilidad de marcas tridimensionales.

[...]

2.2. *Entendiendo que la marca es un medio para distinguir productos y/o servicios en el mercado, puede estar conformada, entre otros, por los siguientes elementos: palabras o combinación de éstas, formas, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, emblemas, envases o envolturas, números, letras, colores delimitados por una forma o una combinación de colores.*

2.3. *En consecuencia, pueden ser registrables cualquiera de los elementos antes mencionados, los mismos que pueden estar compuestos de fondo, ancho y altura; esto es, por tres dimensiones, lo que constituye un signo tridimensional.*

2.5. *Los signos tridimensionales pueden diferenciar claramente los productos que se deseen adquirir y puedan generar gran recordación en el público consumidor dentro del mercado, siempre que la forma arbitraria no guarde relación respecto del producto o servicio que se pretende distinguir. Además, el objeto de estas marcas es influir en la conciencia del consumidor para que se decida a adquirir el producto ofertado.*

Reglas para realizar el examen de registrabilidad

2.6. *El examen de registrabilidad de las marcas tridimensionales deberá hacerse tomando en consideración los siguientes parámetros:*

2.6.1. *Se deben identificar y excluir del análisis las formas de uso común, entendiendo por formas de uso común la forma de los productos o de sus envases que son utilizados por algunos de los competidores existentes. No es necesario que sean de uso común de todos los competidores, sino basta que lo sean de un grupo o porcentaje de estos.*

Así, por ejemplo, si un grupo de competidores fabricantes de cerveza utiliza una forma de botella para envasar el



producto, dicha forma no puede ser considerada una marca tridimensional, pues ya existen competidores que la utilizan en el mercado, lo que la convierte en una forma de uso común.

[...]

2.6.4. El examen deberá hacerse partiendo de los elementos que aportan distintividad en cada caso, como las formas, líneas, perspectivas, relieves, ángulos; es decir, la inclusión de elementos arbitrarios o especiales que provoquen una impresión diferente a la que se obtiene al observar otros signos distintivos o diseños industriales, para distinguirlo de otros que se comercialicen en el mercado y así evitar el error en el público consumidor y el riesgo de asociación y/o confusión.

3. Formas usuales o necesarias de los productos, envases o envolturas en la conformación de marcas tridimensionales

[...]

3.2. Las formas usuales o de uso común son aquellas que de manera frecuente y ordinaria se utilizan en el mercado en relación con determinado grupo de productos o sus envases o envoltorios. En este caso, el público consumidor no relaciona dichas formas con los productos o envases de un competidor específico, ya que en su mente se relacionan con el género de productos y no con una especie determinada.

[...]

3.4. Ahora bien, el derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca, descarta que formas de uso común o necesarias puedan ser utilizadas únicamente por un titular, ya que al ser estos elementos de dominio público no pueden vetarse para que los competidores en el mercado los sigan utilizando. Sin embargo, si dichas formas se encuentran acompañadas por elementos adicionales que le otorguen distintividad al conjunto, podrían registrarse pero sus titulares no podrían oponerse al uso de los elementos comunes o necesarios.

3.5. El Tribunal advierte que las formas de uso común o necesarias deben apreciarse en relación con los productos, sus envases o envoltorios, y/o servicios que ampare el signo a



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00350-00
Actora: GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V.

registrar. Es decir, lo que es de uso común o necesario para determinados productos, puede no serlo para otros. [...]”.

VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

La **SIC**, mediante los actos acusados, esto es, mediante las **resoluciones núms. 79365 de 30 de noviembre de 2017 y 5295 de 9 de abril de 2019**, denegó el registro del signo tridimensional de diseño de **GALLETA**, a la sociedad **GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V.**, para distinguir “[...] *tostadas y galletas* [...]”, esto es, productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, al estimar que dicho signo consiste en la forma usual de los productos que identifica y que carecía de distintividad.

A juicio de la actora de ninguna manera el signo tridimensional de **DISEÑO DE UNA GALLETA** carece de distintividad ni consiste en la forma usual de los productos que pretende identificar en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

Agregó que el signo tridimensional solicitado de **DISEÑO DE UNA GALLETA** presenta unas características arbitrarias que lo diferencian de las formas en que tradicionalmente son usadas en el mercado las galletas, por ejemplo, su forma irregular, sus líneas de relieve que forman la figura de *cuadrille*, que cuenta con unos puntos negros que



emulan pecas; y que, además, presenta un relieve que en general tiene una apariencia arrugada.

Por su parte, la SIC alegó que el signo tridimensional solicitado consiste en la forma tridimensional de una galleta, la cual es usual en el mercado colombiano y, por lo tanto, puede ser apropiable por cualquier empresario y no en exclusiva de uno solo.

Adujo que, a su juicio, resulta frecuente que las galletas saladas tengan la presentación que pretende reivindicar el signo tridimensional cuestionado, por lo que ningún consumidor va a relacionar directamente la forma rectangular con superficie irregular a una marca en particular.

En igual sentido se pronunció el tercero con interés directo en las results del proceso, al manifestar que el signo tridimensional de **DISEÑO DE UNA GALLETA** carece de toda distintividad para ser registrada en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, pues constituye una forma común y usual para las galletas saladas y para las tostadas planas, siendo ampliamente conocidas, difundidas y de uso común en el mercado por parte de diferentes empresarios.



Que dentro de las pruebas que allegó al trámite administrativo, se pueden observar imágenes de muchas galletas o tostadas provenientes de orígenes empresariales diversos y que se ofrecen en el mercado bajo diferentes marcas, todas ellas contentivas de rasgos, elementos y trazos realmente similares a aquellos que conforman al signo tridimensional solicitado.

El Tribunal, en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, señaló que para el caso *sub examine* es viable la interpretación de los artículos 134, literal f) y 135, literales b) y c), de la Decisión 486, "[...] *por ser pertinentes [...]*".

Así las cosas, el texto de las normas aludidas, es el siguiente:

Decisión 486.

"[...]"

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

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

[...]"

f) la forma de los productos, sus envases o envolturas;

[...]"



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

[...]

b) carezcan de distintividad;

c) consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate; [...].”

Ahora, el Tribunal ha reiterado que un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de *distintividad* y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si el signo no está incurso en las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486.

El requisito de la *susceptibilidad de representación gráfica* se refiere a la aptitud que tiene un signo de ser descrito o reproducido por fórmulas o soportes escritos, es decir, en algo perceptible para ser captado por el público consumidor.

Por su parte, 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, el Tribunal en la Interpretación Prejudicial rendida en el caso *sub examine* señaló que un signo tridimensional es aquel que ocupa las tres dimensiones del espacio y se trata de un cuerpo provisto de volumen, en el cual se ubican los envases, envoltorios y relieves.

En efecto, en tratándose de ***signos tridimensionales***, esta Sección en la sentencia proferida el 22 de enero de 2015⁹, precisó lo siguiente:

*"[...] El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la referida Interpretación Prejudicial, rendida en este proceso, al precisar el alcance de las normas comunitarias en estudio, se refirió al concepto de **signos tridimensionales**.*

Sobre el particular, dijo:

"En virtud a que el signo solicitado a registro constituye un signo tridimensional, el Tribunal interpretará el tema.

Un signo tridimensional es el que ocupa las tres dimensiones del espacio: se trata de un cuerpo provisto de volumen;

⁹ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 22 de enero de 2015, C.P. María Elizabeth García González, número único de radicación 11001-03-24-000- 2008-00342-00.



*dentro de esta clase se ubican las formas de los productos, sus envases, envoltorios, relieves. Sobre esta clase de signos, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: "(...) la marca **tridimensional** se la define como un cuerpo que ocupa las tres dimensiones del espacio y que es perceptible no sólo por el sentido de la vista sino por el del tacto, es decir, como una clase de signos con características tan peculiares que ameritan su clasificación como independiente de las denominativas, figurativas y mixtas (...)." (Proceso 33-IP-2005, publicado en la G.O.A.C. N° 1224, de 2 de agosto de 2005).*

La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina hace referencia expresa al cuerpo tridimensional, tanto en la regulación de marcas como en la referente al diseño industrial.

En el artículo 138 cuando establece:

"La solicitud de registro de una marca se presentará ante la oficina nacional competente y deberá comprender una sola clase de productos o servicios y cumplir con los siguientes requisitos:

[...]

*b) La reproducción de la marca, cuando se trate de una marca denominativa con **grafía**, forma o color, o de una marca figurativa, mixta o **tridimensional** con o sin color".*

[...]"

En el literal f) del artículo 134 cuando señala que "La forma de los productos, sus envases o envolturas" son signos que podrán constituir marca.

Por otro lado, las marcas tridimensionales tienen una gran importancia en el mercado, ya que generan gran recordación en el público consumidor y, en consecuencia, permite al consumidor diferenciar claramente los productos que desea adquirir. Además, la marca tridimensional tiene por objeto influir en la conciencia del consumidor para que se decida a adquirir el producto [...]."¹⁰

¹⁰ *ibidem*



Ahora, conviene destacar que la citada sentencia también se pronunció sobre **la irregistrabilidad de signos que constituyen la forma usual de los productos**¹¹ y, al efecto, razonó así:

*"[...] De acuerdo con los lineamientos trazados por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, **para que la forma tridimensional de un producto pueda constituir un signo distintivo, la misma debe presentar características que la diferencien suficientemente de la usual o necesaria, de modo que el consumidor medio pueda en su totalidad distinguir el signo tridimensional de otros productos similares que se comercializan en el mercado, lo perciba como indicador del origen del producto, y no como la simple representación de éste.***

*Es de resaltar, además, "**que la forma tridimensional no deja de ser usual solamente por el hecho de presentar diferencias secundarias con respecto a otras formas que se encuentran en el mercado. Para determinar si la forma tridimensional solicitada como marca, constituye una forma usual, deberá compararse la impresión en conjunto del signo solicitado con otros ya conocidos.** [...]" (Destacado fuera de texto).*

Sobre dicho asunto, la Sala en sentencia de 31 de enero de 2019¹², que ahora se prohija, señaló, con fundamento en la Interpretación Prejudicial rendida en ese proceso, lo siguiente:

"[...] La irregistrabilidad de signos por consistir exclusivamente en formas usuales de los productos o sus envases o envolturas

¹¹ En el mismo sentido se pronunció la Sala en sentencia de 15 de septiembre de 2011 (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. María Claudia Rojas Lasso, número único de radicación 11001-03-24-000-2004-00022-01).

¹² Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 31 de enero de 2019, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, número único de radicación 11001032400020110024000.



[...]

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

[...]

c) consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate;

[...]"

3.3. La norma transcrita prohíbe el registro de signos que consistan exclusivamente en formas de uso común de los productos o de sus envases, o en formas impuestas por la naturaleza o la función del producto, de sus envases o envoltorios. Advierte el Tribunal que, en relación con estas últimas, aunque la norma no consagró expresamente, también debe aplicarse a los envases o envoltorios de los productos.

3.4. Las formas usuales o de uso común son aquellas que de manera frecuente y ordinaria se utilizan en el mercado en relación con determinado grupo de productos o sus envases o envoltorios. En este caso, el público consumidor no relaciona dichas formas con los productos o envases de un competidor específico, ya que en su mente se relacionan con el género de productos y no con una especie determinada.

3.5. Existen otro tipo de formas de productos que la normativa andina ha clasificado en:

a) Las formas impuestas por la naturaleza: *son aquellas que se desprenden de los elementos esenciales del producto. Son formas que obligadamente, por su configuración y su esencia, están ligadas a los productos, sus envases o envoltorios. V.g. el diseño de gafas.*

b) Las formas impuestas por la función del producto: *son aquellas que están determinadas por la finalidad del producto. Habría que preguntarse ¿para qué sirve el producto, y de esta manera identificar su forma funcional. V.g. un sacacorchos.*

3.6. Ahora bien, el derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca, descarta que formas de uso común o necesarias puedan ser utilizadas únicamente por un titular, ya que al ser estos elementos de dominio público no pueden vetarse



*para que los competidores en el mercado los sigan utilizando. **Sin embargo, si dichas formas se encuentran acompañadas por elementos adicionales que le otorguen distintividad al conjunto, podrían registrarse pero sus titulares no podrían oponerse al uso de los elementos comunes o necesarios.***

3.7. El Tribunal advierte que las formas de uso común o necesarias deben apreciarse en relación con los productos, sus envases o envoltorios, y/o servicios que ampare el signo a registrar. Es decir, lo que es de uso común o necesario para determinados productos, puede no serlo para otros.

[...]

3.9. Considerando lo señalado, es posible concluir lo siguiente:

(i) Si la forma solicitada a registro consiste en una forma usual o común de los productos que pretende distinguir o de sus envases o envoltorios y además cuenta con elementos adicionales que no logran dotar de distintividad a dicha forma, esta se encontraría incurso en la prohibición de registro estipulada en el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

*(ii) **Si la forma solicitada a registro consiste exclusivamente en una forma usual o común de los productos que pretende distinguir** o de sus envases o envoltorios, **dicha forma se encontraría incurso en la prohibición de registro estipulada en el Literal c) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.***

(ii) Si la forma solicitada a registro consiste en una forma usual o común de los productos que pretende distinguir o de sus envases o envoltorios, pero cuenta con elementos adicionales que permitirán que el público consumidor les asigne un origen empresarial determinado, corresponderá acceder a su registro; sin embargo, el titular de la forma tridimensional no podrá impedir que terceros utilicen la misma. [...]" (Destacado fuera de texto).

También se advierte que para que un signo tridimensional sea susceptible de registro, según lo indicado por la Sala en la sentencia



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00350-00
Actora: GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V.

de 28 de julio de 2022¹³, además de presentar tres dimensiones, es decir, altura, anchura y profundidad, debe cumplir con los siguientes requisitos:

.- **No debe corresponder a una forma usual de los productos que identifica, esto es, a aquellas formas que son propias de la configuración externa que tiene un producto determinado.**

.- No debe consistir en la forma usual del envase que contiene los productos a identificar, es decir, que el recipiente o envoltura que contiene el producto no sea común y ordinario.

.- No debe consistir en una forma ordinaria impuesta por la naturaleza de la función del producto o servicio a identificar.

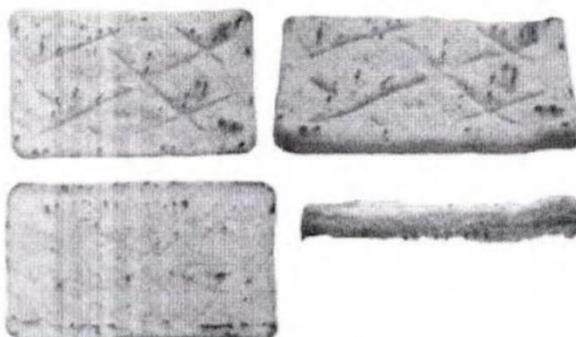
En ese sentido, el signo objeto de la solicitud de registro¹⁴ se representa así:

¹³ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 28 de julio de 2022, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. Único de radicación 2010-00242-00.

¹⁴ Folio 16 del cuaderno físico núm. 1.



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00350-00
Actora: GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V.

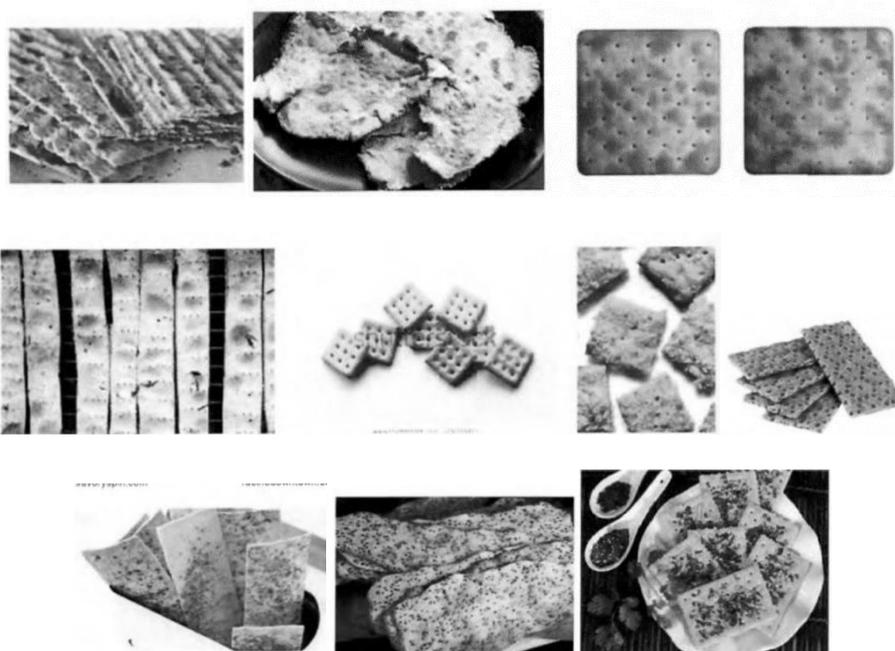


Como se aprecia de la reproducción exacta de la figura que se presentó en el escrito de solicitud ante la autoridad administrativa y de la explicación de la misma, la Sala encuentra que el diseño solicitado se compone de una galleta plana y de superficie rugosa con unas líneas que generan la percepción de unas figuras geométricas de rombos en su parte superior.

Al respecto, la Sala observa que se trata de la forma usual con la cual los empresarios suelen presentar las galletas en el mercado, la cual resulta ser plana y cuadrada.

En efecto, la Sala considera que al analizar el signo en su conjunto se puede corroborar que la marca tridimensional corresponde a la forma usual utilizada para distinguir galletas en el mercado, pues las variaciones tales como la superficie rugosa o las líneas que generan la percepción de figuras geométricas de rombos no resultan novedosas o inusuales en relación con dicho producto.

Ciertamente, del plenario¹⁵, especialmente de la actuación administrativa¹⁶, y contrario a lo señalado por la demandante, se demostró lo usual y común de la galleta dentro del mercado relevante, tal y como se aprecia de las imágenes que se traen a colación¹⁷:



¹⁵ Folios 75 a 78 del cuaderno físico principal.

¹⁶ Imágenes traídas por la SIC en los actos acusados visibles a folios 37 a 46 del cuaderno físico principal.

¹⁷ Dicho criterio fue fijado por la Sala en un asunto similar en sentencia de 28 de julio de 2022. En efecto, en esa oportunidad, se dijo: "[...]En efecto, se tiene que se trata de la forma usual con la cual los empresarios suelen presentar los chocolates en el mercado, en lo atinente al envase usado, el cual resulta ser transparente con extremos sellados y ajustados. Cabe advertir que el empaque del chocolate tiene un color que tampoco puede ser un elemento distintivo, teniendo en cuenta que el color dorado es usado tradicionalmente para este tipo de productos. 48. **Del plenario, especialmente de la actuación administrativa**, contrario a lo señalado por el demandante, se demostró lo usual y característico del envoltorio dentro del mercado relevante, tal y como se aprecia de las imágenes que se traen a colación: [...]" (Destacado fuera de texto). Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 2010-00242-00. Reiterado en sentencia de 30 de marzo de 2023. C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación 2015-0014-00.



En efecto, si bien es cierto que conforme a la gráfica allegada por la demandante del signo tridimensional, cuyo registro se solicita, el mismo corresponde a una galleta plana que tiene una superficie rugosa con unas líneas que generan la percepción de unas figuras geométricas de rombos en su parte superior, **también lo es que estas características son secundarias y no adicionan una creación que se considere sugestiva, arbitraria o caprichosa del producto y que contribuyan a acrecentar la fuerza distintiva del signo**, de modo que el consumidor promedio pueda en su totalidad distinguirla de otros productos similares dentro del mercado, como los que aparecen en las imágenes anteriormente puestas de presente.



En otras palabras, la forma tridimensional de dicha galleta es una forma usual o común en el mercado para la confitería comprendida en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, particularmente tostadas o galletas, que no se aparta significativamente de lo que acostumbra un consumidor medio a tener habitualmente con respecto a esos productos en el mercado.

Por lo tanto, utilizar la forma de una galleta plana con algunos cambios en su superficie para presentar el producto, sin que existan elementos adicionales y verdaderamente novedosos, genera que la forma tridimensional cuestionada sea usual de dicha clase de productos y, como consecuencia, el mismo podría derivar de cualquier productor de galletas o tostadas, lo cual hace evidente la falta de requisito de distintividad.

En consecuencia, la Sala considera que en el caso *sub lite* las características que conforman al signo objeto de la presente controversia no le otorgan suficiente distintividad (ni intrínseca, ni extrínseca)¹⁸, puesto que se trata de la simple representación de una galleta carente de distintividad.

¹⁸ En la sentencia de 12 de abril de 2012 (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, número único de radicación 11001-03-24-000- 2008-00191-00), la Sección Primera señaló:

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

"...se debe tener en cuenta que la falta de distintividad está consagrada de manera independiente como causal de nulidad absoluta en el artículo 135, literal b). La distintividad tiene un doble aspecto: 1) distintividad intrínseca, mediante la cual



En tal sentido, no se puede, so pretexto de proteger los elementos secundarios del signo tridimensional, -tales como la superficie corrugada o las formas geométricas que dan la impresión de rombos en su parte superior-, permitir que un empresario se apropie de una forma usual (galleta plana) en sus tres dimensiones (altura, anchura y profundidad), dado que ello afectaría el mercado y la comercialización de un género de productos como es el caso de las galletas.

Por lo tanto, para la Sala, en el presente caso se configuró la causal de irregistrabilidad señalada en el artículo 135, literales b) y c), de la Decisión 486, por lo que el signo analizado no puede constituirse como marca.

Y al constituirse como la forma usual de representar los productos que pretende distinguir el signo **TRIDIMENSIONAL** de **DISEÑO DE UNA GALLETA**, aquí cuestionado, tampoco se evidencia vulneración alguna del artículo 134, literal f), *ibidem*.

En este orden de ideas, la Sala considera que los actos acusados no violaron las normas invocadas por la demandante, razón suficiente

se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado. Y 2) distintividad extrínseca, por la cual se determina la capacidad del signo para diferenciarse de otros signos en el mercado” (folio 145) [...]”.



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00350-00
Actora: GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V.

para que se mantenga incólume la presunción de legalidad que ampara a los actos administrativos acusados.

En consecuencia, la Sala denegará las pretensiones de la demanda, como en efecto se 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:

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,



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00350-00
Actora: GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V.

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 29 de febrero de 2024.

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Presidente

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

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.