



**CONSEJO DE ESTADO  
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO  
SECCIÓN PRIMERA**

**Consejero Ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ**

**Bogotá, D.C., seis (6) de septiembre de dos mil dieciocho (2018)**

**Radicación número: 11001 0324 000 2009 00152 00**

**Actor: BAVARIA S.A.**

**Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y  
COMERCIO**

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

**TESIS: IRREGISTRABILIDAD DE MARCA TRIDIMENSIONAL  
(BOTELLA) POR CONSISTIR EXCLUSIVAMENTE EN  
FORMA USUAL DE LOS ENVASES DE LOS PRODUCTOS  
DE LA CLASE 32 INTERNACIONAL**

La Sala decide en única instancia la demanda interpuesta en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho por la sociedad BAVARIA S.A. contra las resoluciones números 20287 de 20 de junio de 2008, 31022 de 26 de agosto de 2008 y 44089 de 31 de octubre de 2008, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales, respectivamente, se negó el registro de la marca tridimensional (Botella) solicitada por la demandante para identificar productos comprendidos en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, y se resolvieron los

recursos de reposición y apelación interpuestos contra el primer acto, confirmándolo.

## **I.- ANTECEDENTES**

### **1. La demanda**

La sociedad demandante, a través de apoderado, presentó demanda en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho para que la Sala se pronuncie con respecto a las siguientes:

#### **1.1. Pretensiones:**

“1. Declarar la nulidad de la Resolución No. 20287 del 20 de Junio de 2008 y notificada mediante edicto desfijado el 15 de Julio de 2008, emitida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del expediente No. 05-069.930, mediante la cual se negó a la sociedad BAVARIA S.A. el registro de la marca TRIDIMENSIONAL (BOTELLA) en la Clase 32 internacional, y se declaró fundada la oposición presentada por la empresa COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMERICAS-AMBEV.

2. Declarar la nulidad de la Resolución No. 31022 del 26 de Agosto de 2008 y notificada por fijación en lista del 28 de Agosto de 2008, emitida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del expediente No. 05-069.930, mediante la cual se confirmó la Resolución impugnada No. 20287 y se concedió el recurso de apelación interpuesto de manera subsidiaria por BAVARIA S.A.

3. Declarar la nulidad de la Resolución No. 44089 del 31 de Octubre de 2008 y notificada mediante edicto desfijado el 27 de Noviembre de 2008, emitida por la División de Signos Distintivos (sic) de la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del expediente No. 05-069.930, mediante la cual se resolvió el recurso de apelación interpuesto subsidiariamente por BAVARIA S.A. contra la Resolución No. 20287, confirmando la decisión contenida en la misma rechazando así así el registro de la marca TRIDIMENSIONAL (BOTELLA) en la clase 32 internacional a nombre de BAVARIA S.A. y se declarando fundada la oposición presentada por la empresa COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMERICAS-AMBEV.

4. Que como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho:

i) Se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio, División de Signos Distintivos conceder el registro de la marca TRIDIMENSIONAL (BOTELLA) en la clase 32 internacional, a nombre de BAVARIA S.A.

II) Se declare infundada la oposición presentada por la empresa COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMERICAS-AMBEV contra la solicitud de registro de la marca TRIDIMENSIONAL (BOTELLA) en la clase 32 internacional a nombre de BAVARIA S.A., tramitada bajo Expediente N. 05-069.930.

5. Que se ordene a la Nación, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Superintendencia de Industria y Comercio, División de Signos Distintivos, publicar la sentencia que se dicte en el proceso, en la Gaceta de la Propiedad Industrial.” (Folios 102 y 103 del expediente).

## 1.2. Fundamentos de hecho

Como hechos relevantes de la demanda se mencionan los siguientes:

El 15 de julio de 2005 la sociedad BAVARIA S.A. solicitó a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la **marca tridimensional (BOTELLA)**, para distinguir *“cervezas, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas”*, productos comprendidos en la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza.

Una vez publicado el extracto de la solicitud, la sociedad COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMERICAS - AMBEV formuló oposición a la misma, argumentando que el signo solicitado para registro es una forma común y usual para los productos de la clase 32 Internacional.

La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución número 20287 de 20 de junio de 2008, declaró fundada la oposición presentada y negó el registro solicitado. La sociedad BAVARIA S.A. presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación contra esta decisión.

El primero fue resuelto por la Jefe de División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio a través de la Resolución número 31022 de 26 de agosto de 2008, en el sentido de confirmar el acto impugnado y conceder el recurso subsidiario de apelación.

Por su parte, el recurso de apelación fue decidido por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial por medio de la Resolución número 44089 de 31 de octubre de 2008, confirmando el acto impugnado.

### **1.3. Normas violadas y concepto de la violación**

Estima la parte actora que los actos administrativos demandados son violatorios de lo dispuesto en los artículos 134 y 135 (literales a, b, c y d) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Señala que la marca tridimensional (BOTELLA) en la clase 32 internacional es registrable como marca, en razón a que no es una forma usual para los productos que pretende amparar y goza por lo tanto de suficiente distintividad.

Aduce que, aunque los envases de productos de la clase 32 internacional, por tener una misma finalidad y naturaleza, comparten algunos elementos que son de uso común y que se encuentran presentes en varios de dichos envases, en el presente caso la marca tridimensional (BOTELLA), solicitada

a registro por Bavaria S.A., cuenta con características propias y diferentes que la hacen suficientemente novedosa y distintiva para ser registrada como marca, evitando así que sea entendida como una forma usual de los productos de dicha clase del nomenclátor internacional.

Apunta que en el estudio realizado por la Agencia YANHAAS denominado "*Distintividad de Envases*" fechado en marzo de 2006 se concluyó respecto de la marca tridimensional (BOTELLA) solicitada que: i) 60,8% de los encuestados la asociaron correctamente al producto CERVEZA; ii) 43,7% de los encuestados la asociaron correctamente a la marca registrada COSTEÑITA; y iii) 64.5% de los encuestados la asociaron correctamente al origen empresarial BAVARIA S.A.

Precisa que, conforme a los anteriores resultados, es claro que la solicitud de la marca tridimensional (BOTELLA) en clase 32 internacional cuenta con la suficiente distintividad para ser registrada como marca, toda vez que el público consumidor la identifica con el producto que pretende amparar "cerveza" y con un origen empresarial inmediato, a saber BAVARIA S.A.; por consiguiente, la marca solicitada cumple con la función identificadora marca-producto // marca-origen empresarial, siendo posible su protección mediante las normas y principios de la Propiedad Industrial.

Aduce que el signo solicitado ya cuenta con reconocimiento entre el público consumidor, es distintivo y susceptible de representación gráfica.

Finalmente, señala que la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual reconoce que las marcas nuevas, como las tridimensionales, adquieren su carácter distintivo por su utilización en el mercado, lo cual se demostró en

este caso ante la Superintendencia con el estudio de YANHAAS atrás mencionado, el cual no fue tenido en cuenta por esta entidad.

## **2. Contestación de la demanda.**

**2.1.** La **Superintendencia de Industria y Comercio** presentó escrito a través del cual se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda. No obstante, por auto de 8 de marzo de 2010<sup>1</sup>, se tuvo por no contestada la demanda, en razón a que no se allegó el poder respectivo por parte de quien dijo representar a esta entidad en el proceso.

**2.2.** La **sociedad COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMERICAS –AMBEV**, tercera interesada en las resultas del proceso, no contestó la demanda, la cual le fue notificada legalmente.

## **3. Alegatos de conclusión y posición del Ministerio Público**

La **parte actora** reiteró, en lo esencial, los argumentos esgrimidos en la demanda<sup>2</sup>.

La **parte demandada** señaló que *“[...] efectuado el análisis del signo solicitado, se concluye que consiste en la forma tridimensional de una botella comúnmente utilizada para envasar bebidas gaseosas, jugos o zumos de frutas, considerando acertadamente que el signo solicitado consistente en la figura de una botella corresponde a la forma usual de los contenedores de los productos embotellados reivindicados, de tal manera que al encontrarse el consumidor frente al envase en comento no tiene capacidad para percibir*

---

<sup>1</sup> Folio 158 del expediente.

<sup>2</sup> Folios 187 a 195 del expediente.

*el origen empresarial específico, correspondiendo a la forma usual de un recipiente en los que se envasan bebidas no alcohólicas”; que “[...] el solicitante no puede apropiarse exclusivamente del signo solicitado, pues se le estaría privando a los demás competidores de una forma usada usualmente para presentar los productos”; y que “[...] como se señaló en los actos acusados, la forma solicitada no posee elementos adicionales, que le impriman la distintividad requerida para ser registrada como marca”<sup>3</sup>.*

El **Ministerio Público** emitió concepto<sup>4</sup> en el que defendió la legalidad de los actos administrativos acusados.

Señaló que el signo que se pretende registrar (botella) responde a la categoría de signo tridimensional, toda vez que ocupa las tres dimensiones del espacio y es perceptible no solo por el sentido de la vista sino por el tacto, y es además susceptible de representación gráfica.

Precisó que el signo tridimensional solicitado no tiene la aptitud para distinguir en el mercado el producto “*Cerveza Costeñita*”. Agregó, en este orden, que en el estudio de distintividad presentado por Bavaria S.A. se manifestó, en relación con la marca “*Costeñita*” y el envase cuyo registro se solicitó, que: “[...] **COSTEÑITA** [...] *El 60% de los encuestados que la conocen dicen hacerlo hace menos de 10 años. En su mayoría es asociado con cerveza (60,8%), sin desconocer el porcentaje importante que lo hace con gaseosa (37,1%). Aunque un 47,3% lo identifica como el envase de Costeñita, es confundido con marcas que presentan envases similares en color y tamaño como Ginger, Sprite, Seven Up y Canadá Dry. [...]*” (Negrillas agregadas en el concepto del Ministerio Público).

---

<sup>3</sup> Folios 196 a 201 del expediente.

<sup>4</sup> Folios 209 a 217 del expediente.

Destacó que el citado estudio muestra que el signo propuesto para registro por parte de Bavaria S.A. puede confundirse con envases de otras bebidas que se encuentran en el mercado, similares en color y tamaño, razón por la que, a pesar del esfuerzo del demandante en demostrar que el signo tridimensional presenta unos elementos especiales que provocan en quienes lo perciben una impresión diferente de la que se tiene al observar otros signos distintivos o diseños industriales, lo cierto es que los consumidores han confundido el envase con envases de otros productos.

Advirtió que la confusión que produjo el envase del cual se solicita el registro con otros que se encuentran en el mercado, similares en color y tamaño, permite inferir que dicho signo tridimensional, como lo indicó la Superintendencia de Industria y Comercio, es una forma usual de los envases de los productos comprendidos en la Clase 32 internacional (que comprende cerveza; aguas minerales y gaseosas, y otras bebidas sin alcohol; bebidas a base de frutas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas), por lo que se está en presencia del supuesto regulado en el literal c) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000, que establece como causal de irregistrabilidad el hecho de que el signo consista exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases.

Finalmente, indicó que de acuerdo con la interpretación prejudicial rendida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la distintividad adquirida o sobrevenida consiste en que *“un signo que ab initio no era distintivo ha ganado tal requisito por su uso constante, real y efectivo en el mercado; la decisión 486 en el último párrafo de su artículo 135, consagra esta figura”*, y señaló que, contrario a lo señalado por el demandante en cuanto que la

marca tridimensional solicitada para registro cuenta con distintividad en el círculo de interés de consumidores (60% de los participantes en el sondeo de opinión reconoce su origen empresarial y el producto que pretende amparar), el mencionado porcentaje se refiere a la marca “*COSTEÑITA*”, pues, en relación con el envase cuyo registro se pretende obtener, el estudio demostró que, si bien unos consumidores identificaron el envase con la cerveza identificada con esa denominación, otros confundieron el envase con el empleado por otras marcas como “*Ginger, Sprite, Seven Up y Canadá Dry*”. Por consiguiente, a su juicio, no se da el supuesto para que opere la figura de la distintividad adquirida o sobrevenida, toda vez que el envase mencionado no ha dejado de ser una forma usual de los envase empleados en la clase 32 internacional; en efecto, aunque los consumidores reconocen en su gran mayoría la marca “*COSTEÑITA*” (60% de los encuestados), ello no ocurre con el envase, que han confundido con el empleado por otros productos de dicha clase internacional.

#### **4. La Interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina**

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial número 68-IP-2013 de fecha 16 de julio de 2013<sup>5</sup>, en la que se exponen las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que a juicio de dicha Corporación son aplicables al caso particular. En sus conclusiones el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina expresó:

“PRIMERO: La corte consultante debe proceder a analizar, en primer lugar, si la marca a registrar cumple con los requisitos mencionados, para luego determinar si el signo no está inmerso en alguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en el artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

---

<sup>5</sup> Folios 174 a 184 del expediente.

SEGUNDO: La corte consultante debe determinar si el signo solicitado es tridimensional y, en este caso, si puede ser registrado como marca teniendo en cuenta si en su diseño existe distintividad por la inclusión de elementos arbitrarios o especiales que provoquen en quienes lo perciban una impresión diferente a la que se obtiene al observar otros signos distintivos o diseños industriales.

TERCERO: La corte consultante debe identificar los elementos novedosos del signo tridimensional, para así determinar el carácter distintivo del signo marcario.

CUARTO: La figura de la distintividad adquirida o sobrevenida debe entenderse en el sentido de que si un signo que ab initio no tiene carácter distintivo, bien porque es genérico, descriptivo, común o usual, etc., por su uso constante, real y efectivo en el mercado adquiere dicha distintividad, es registrable aún si la adquirió después de la solicitud de registro; y no sería anulable su registro si dicha distintividad la adquirió después de tal registro.

El Juez Nacional o la Oficina de Registro Marcario, para que opere la figura de la distintividad sobrevenida, deben determinar, en primer lugar, el uso constante, real y efectivo del signo y, en segundo lugar, si ese uso constante, real y efectivo genera la distintividad del signo, de conformidad con lo expresado en la parte considerativa de esta interpretación.”

## **II.- CONSIDERACIONES**

### **1. Cuestión previa**

Por auto de 11 de noviembre de 2016, el Despacho sustanciador aceptó el impedimento manifestado por el Consejero de Estado Roberto Augusto Serrato Valdés, por encontrarse incurso en la causal prevista en el numeral 12 del artículo 150 del C.P.C., en cuanto que emitió concepto de fondo en el presente asunto en su calidad de Procurador Delegado para la Conciliación

Administrativa. En consecuencia, fue separado del conocimiento y decisión de este proceso.

## **2. Los actos acusados**

Las resoluciones acusadas, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, negaron a la sociedad BAVARIA S.A. el registro de la marca TRIDIMENSIONAL (BOTELLA) solicitada para distinguir *“cervezas, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas”*, productos comprendidos en la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza. Estimó esta entidad que el signo solicitado para registro se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad establecida en el literal c) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina.

## **3. Objeto de la controversia y la normativa aplicable**

De acuerdo con la demanda, la Sala deberá establecer si son nulas las resoluciones administrativas que negaron el registro de la marca tridimensional (BOTELLA) para distinguir productos de la Clase 32 Internacional, por consistir exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o la función del producto. En ese orden, corresponde examinar si la decisión administrativa adoptada por la Superintendencia de Industria y Comercio contradice o no las disposiciones que la parte actora mencionó como violadas, cuyo texto es del siguiente tenor:

### **DECISIÓN 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA**

**“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:

a) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior;

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

d) consistan exclusivamente en formas u otros elementos que den una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se aplican; [...]"

#### **4. Análisis de fondo.**

**4.1.** En esencia, en los actos acusados aduce la Superintendencia de Industria y Comercio (i) que la marca tridimensional solicitada se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad del literal c) del artículo 135 de la Decisión 486, por cuanto que *"[...] está conformado por formas de uso común para los comerciantes del sector donde se comercializan los productos comprendidos en la clase 32 y sus relacionadas"* y, por consiguiente, carece de fuerza distintiva; (ii) que tales formas no tienen ninguna particularidad o característica adicional que las diferencia de otras botellas empleadas para envasar los productos que pretende distinguir; y (iii) que la distintividad adquirida por el uso constante que alega la solicitante no es predicable

respecto de la citada causal, conforme se deduce de lo dispuesto expresamente en el inciso final de la citada disposición comunitaria.

Por su parte, la demandante estima que la marca tridimensional (BOTELLA), solicitada a registro por Bavaria S.A., cuenta con características propias y diferentes que la hacen suficientemente novedosa y distintiva para ser registrada como marca, evitando así que sea entendida como una forma usual de los productos de la clase 32 del nomenclátor internacional. Igualmente, aduce la marca ha adquirido carácter distintivo por su utilización en el mercado.

**4.2.** La figura objeto de la solicitud de registro, conforme consta en el expediente, se representa así:



De otro lado, en el mercado se encuentran distintas formas de envases de productos de la Clase 32 Internacional, entre otras, las siguientes<sup>6</sup>:

---

<sup>6</sup> En la Resolución número 44089 de 31 de octubre de 2008, acusada, se incluyen imágenes correspondientes a algunas de estos envases (Folio 28). Igualmente, con la demanda se acompañó un documento denominado "DISTINTIVIDAD DE ENVASES", fechado marzo 2006, en el que se incluyen imágenes de algunas de estas formas de envases (Folio 64).



**4.3.** Esta Sección en sentencia de 25 de enero de 2018<sup>7</sup>, proferida en un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho en el que se discutía la legalidad de una resolución administrativa que negó el registro de un signo tridimensional, se refirió al concepto y a las reglas de registrabilidad de estos signos, para lo cual acudió a los fundamentos de la interpretación prejudicial número 142-IP-2012 de fecha 3 de diciembre de 2012 rendida en ese asunto, en los siguientes términos:

---

<sup>7</sup> Proferida en el proceso con radicado número 11001 0324 000 2008 00341 00. Actor: UNILEVER, N.V. Consejero Ponente: Oswaldo Giraldo López.

“Señala el Tribunal al respecto que la marca tridimensional se puede definir “[...] 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 [...]”<sup>8</sup>. Y agrega, así mismo, que el artículo 134 literal f) de la Decisión 486, establece que podrá constituir una marca “la forma de los productos, sus envases o envolturas”, y que el artículo 138 literal b) ibídem dispone como uno de los requisitos que debe cumplir la solicitud de registro de un signo como marca, que ésta se reproduzca “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 ese sentido, explica que **el literal c) del artículo 135 de la Decisión 486 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, aclarando que las formas de uso común son aquellas que de manera frecuente y ordinaria se utilizan en el mercado en relación con determinado grupo de productos, y que, en este caso, el público consumidor no relaciona dichas formas con los productos de un competidor específico, ya que en su mente se relacionan con el género de productos y no con una especie determinada.**

Así mismo, destaca que **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 marcario, ya que al ser estos elementos de dominio público no pueden vetarse para que los competidores en el mercado los sigan utilizando.** No obstante, advierte que “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”.

Concluye **el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina que será registrable como marca la forma del producto, o su envase,**

---

<sup>8</sup> Cita original: Proceso 33-IP-2005, publicado en la Gaceta Oficial N° 1224, de 2 de agosto de 2005.

**o su envoltura, “si en su diseño existe distintividad por la inclusión de elementos arbitrarios o especiales que permitan que éste provoque en quienes lo perciban una impresión diferente a la que se obtiene al observar otros envases (u otras formas, o envolturas) destinados a identificar la misma clase de productos en el mercado (...). Para llegar a constituir marca, una forma usual (o un envase, o una envoltura) debe acompañarse de suficientes elementos novedosos que contribuyan a acrecentar la fuerza distintiva del signo, dejando de ser una forma típica o característica, tornándose en no común u ordinaria por sus características especiales que la hacen diferente y apta para individualizar productos o servicios en el mercado”. (Negrillas ajenas al texto original)”**

Estas mismas reglas son recogidas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad en la interpretación 68-IP-2013 rendida al interior de este proceso, en la cual se reiteró el concepto de marca tridimensional y la exigencia de que ésta sea distintiva para que pueda ser objeto de registro.

En orden a ilustrar las reglas de registrabilidad de las marcas tridimensionales acudió a lo expresado en la interpretación prejudicial número 84-IP-2003 de 5 de octubre de 2003, en la que el Tribunal se refirió a la norma análoga que en esta misma materia contenía la Decisión 344, destacando de este pronunciamiento que: (i) el artículo 82 literal b) de la Decisión 344 (artículo 135 literal c) de la Decisión 486) prohíbe el registro de los signos que consistan exclusivamente en las formas usuales de los productos o de sus envases o en formas impuestas por la naturaleza de la función de los productos; (ii) las formas tridimensionales de los productos pueden ser objeto de registro en tanto no se encuentren dentro de alguno de estos supuestos y sean capaces de identificar al correspondiente producto en atención a su origen empresarial, posibilitando la elección en el público consumidor, sin necesidad de otro elemento denominativo o figurativo; (iii) el fundamento de la prohibición radica en que de otorgarse un derecho de

exclusiva sobre las formas usuales de los productos se limitaría a los competidores la posibilidad de usar formas necesarias e indispensables de presentación o de envase de los mismos, con lo cual se bloquearía el acceso al mercado de competidores de esta clase de productos; y (iv) las formas tridimensionales pueden llegar a ser distintivas en la medida en que cuenten con elementos diferenciadores que permitan identificar el producto en el mercado, distinguiéndolo de sus similares; es decir, la forma tridimensional debe ser tan peculiar que sirva por sí misma para distinguir un producto de los equivalentes en el mercado e indicar su procedencia empresarial.

**4.4.** Teniendo en cuenta los lineamientos expuestos, la Sala observa que el signo solicitado corresponde a aquellos denominados TRIDIMENSIONALES, en cuanto es un cuerpo que ocupa las tres dimensiones del espacio y es perceptible no sólo por el sentido de la vista sino por el del tacto.

En efecto, como lo señalan los actos acusados, se trata de una figura tridimensional que corresponde a un recipiente de vidrio con el cuello estrecho que se utiliza para conservar, almacenar y transportar líquidos, cuya base es circular, el tronco está conformado por un cilindro, el cuello por un cono, y la boca es de las conocidas como tipo corona.

No obstante, en la configuración de estas formas no se advierte ninguna particularidad o característica adicional que la diferencie de otras botellas empleadas para envasar los productos que pretende distinguir, de suerte que no le imprime al conjunto un grado suficiente de distintividad que transmita al consumidor la información propia de las marcas. Es decir, no se trata creación que se considere sugestiva, arbitraria o caprichosa, de modo que el consumidor medio pueda distinguirla de otros envases de productos de la

Clase 32 dentro del mercado, como los que aparecen en las imágenes anteriormente puestas de presente en esta providencia.

En el capítulo “Desempeño general de las marcas de Bavaria” del documento denominado “Distintividad de Envases” de marzo de 2006, acompañado con la demanda, se afirma que, aunque un 47,3% de los encuestados identifica el envase objeto de la demanda como el de la cerveza COSTEÑITA, éste “[...] *es confundido con marcas que presentan envases similares en color y tamaño como Ginger, Sprite, Seven Up y Canada Dry*”. De esta prueba documental claramente se infiere que la marca solicitada, contrario a lo que sostiene la parte actora, no cuenta con características propias y diferentes que la hagan suficientemente novedosa y distintiva, pues si ello fuera así no existiría la confusión que se reconoce en el citado estudio.

Ahora bien, la demandante argumenta que la marca tridimensional solicitada para registro cuenta con distintividad en el círculo de interés de consumidores, debido a que un alto porcentaje de los participantes en un sondeo de opinión reconoce su origen empresarial y el producto que pretende amparar.

Según lo expresado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la interpretación prejudicial rendida en el proceso, en virtud de la distintividad adquirida o sobrevenida “[...] *un signo que ab initio no era distintivo ha ganado tal requisito por su uso constante, real y efectivo en el mercado*”. Esta figura, agrega, está consagrada en el último párrafo del artículo 135 de la Decisión 486, norma que, luego de señalar las causales de irregistrabilidad objetivas de las marcas, dispone que, no obstante lo previsto en los literales **b), e), f), g) y h)**, un signo podrá ser registrado como marca si quien solicita el registro o su causante lo hubiese estado usando constantemente en el

País Miembro y, por efecto de tal uso, el signo ha adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica.

Precisa el Tribunal que, si bien el sentido del último párrafo del artículo 135 establece el fenómeno de la “distintividad sobrevenida” para antes de la solicitud del registro del signo, dicho artículo debe analizarse o extenderse bajo el entendido de que la distintividad sobrevenida se puede dar después de la solicitud del registro del signo y, obviamente, después del registro mismo, interpretación extensiva que obedece a que el régimen comunitario sobre protección de la propiedad intelectual descansa principalmente en el principio de la protección al esfuerzo empresarial y, en consecuencia, propugna por una sana competencia, lo que se traduce en evitar el aprovechamiento comercial del prestigio y del trabajo ajeno.

A partir de lo anterior, es claro que el principio de la distintividad adquirida reconocido en la Decisión 486 no resulta aplicable tratándose del supuesto establecido en el literal c) del artículo 135 de esta norma comunitaria, pues su aplicación, según el párrafo de esta misma norma, se restringe exclusivamente a los casos de signos no distintivos o que constituyan exclusivamente denominaciones genéricas, descriptivas, usuales o comunes o signos referidos a un color aisladamente considerados.

Por consiguiente, como lo estimó la Superintendencia de Industria y Comercio, la solicitud de registro marcario se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contemplada en el literal c) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, pues el signo carece de distintividad y consiste exclusivamente en las formas usuales de los productos o de sus envases.

## **5. Conclusión.**

En consecuencia, al no haber sido desvirtuada la presunción de legalidad de los actos demandados, la Sala denegará las pretensiones de la demanda.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado en 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.

**SEGUNDO: ENVIAR** copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comunidad Andina.

### **NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.**

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

**HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ**  
Presidente

**OSWALDO GIRALDO LÓPEZ      MARÍA ELIZABETH GARCÍA**  
**GONZÁLEZ**